



Sygn. akt IV CSK 231/10

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 21 października 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Barbara Myszka (przewodniczący)

SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

SSA Anna Kozłowska

w sprawie z powództwa BP p.l.c. z siedzibą w Londynie
przeciwko Marianowi S.

o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 21 października 2010 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 października 2009 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego
rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu wraz z rozstrzygnięciem o
kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Rozpoznając ponownie sprawę z powództwa BP p.l.c. z siedzibą w Londynie (dalej jako Spółka BP) przeciwko Marianowi S. i Adamowi K. o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy, Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 22 lutego 2008 r. oddalił powództwo w całości wobec Adama K., zaś uwzględnił powództwo wobec pozwanego Mariana S. w zakresie nakazania temu pozwanemu zaprzestania używania zielono-żółtej kombinacji kolorów dla oznakowania stacji paliw, usług przez nie świadczonych, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, jak również zaprzestania podświetlania na zielono jakichkolwiek elementów stacji paliw, w szczególności otoku wiaty głównej, gzymsu sklepu oraz słupa cenowego, a także usunięcia w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się wyroku zielono-żółtej kombinacji kolorów lub koloru zielonego ze wszystkich obiektów znajdujących się na siedmiu określonych stacjach paliw, będących własnością pozwanego, wreszcie, nakazał usunięcie w tym samym terminie zielonego podświetlenia ze wszystkich elementów tych samych, wskazanych stacji paliw. Podstawą prawną wyroku były przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako p.w.p.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej jako u.z.n.k.).

W wyniku wniesionej apelacji przez pozwanego Mariana S. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 14 października 2009 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że nakazał pozwanemu zaprzestania stosowania koloru zielonego na otokach wiat głównych, na słupach cenowych i na gzymsach sklepów dla oznakowania stacji paliw, usług przez nie świadczonych, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, jak też nakazał pozwanemu usunąć kolor zielony na wymienionych powyżej elementach oznaczonych indywidualnie stacji paliw, oddalając powództwo w dalej idącym zakresie, oddalił też apelację w pozostałym zakresie i zniósł pomiędzy stronami koszty procesu, w tym koszty postępowania apelacyjnego. Swoje rozstrzygnięcie uzasadnił tym, że całkowite zakazanie pozwanemu używania w prowadzonej przez niego działalności jakiegokolwiek kombinacji koloru zielonego i żółtego nie jest usprawiedliwione w okolicznościach sporu i narusza treść art. 18

ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., umożliwiając powodowi swoiste zmonopolizowanie wskazanych wyżej barw dla oznaczenia własnego przedsiębiorstwa w dowolnych zestawieniach, jest to ponadto nieadekwatne do potrzeby ochrony prawnej, jakiej udzielenia domagał się powód w procesie.

Rozstrzygnięcia powyższe zapadły na podstawie ustalonego w sprawie stanu faktycznego. Powodowa Spółka BP, prowadząca na świecie od kilkudziesięciu lat działalność w zakresie produkcji i dystrybucji paliw, olejów oraz produktów ropopochodnych rozpoczęła swoją działalność w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Spółka BP pierwszą stację paliw otworzyła w sierpniu 1995 r., a w latach 1995-1996 Spółka BP zarejestrowała w Polsce szereg znaków towarowych, które utrzymane są w znanej i kojarzonej z powódką kolorystyce zielono-żółtej. Pod numerem [...] widnieje w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP znak w postaci wizerunku stacji paliw; kolor powyższego znaku określony został jako zielony. Pod numerem [...] widnieje znak towarowy przedstawiający kombinację kolorów zielonego i żółtego. Stacje paliw Spółki BP są utrzymane w kolorystyce zielonej, w tym kolorze jest zadaszenie wiaty głównej, słup cenowy oraz zadaszenie sklepu znajdującego się na terenie stacji. Na słupie cenowym widoczny jest również znak zielono-żółty, a kombinacja pasów zielono-żółtych widoczna jest na górnej części sklepu, poniżej zadaszenia. Nocą podświetlona jest wiatka główna tworząc cienki pas koloru zielonego, a w taki sam sposób jest podświetlony dach sklepu. Słupy podtrzymujące wiatę główną przy których znajdują się dystrybutory paliwa są białe lub szerokie zielono- srebrne.

Z dalszych ustaleń wynika, że pozwany Marian S. rozpoczął działalność gospodarczą w 1994 r., określając jej przedmiot między innymi jako sprzedaż detaliczną i hurtową paliw oraz prowadzenie barów. W tymże roku zakupił grunt w K. i na nim uruchomił po wybudowaniu stację paliw z zapleczem hotelarsko-gastronomicznym. Do oznaczenia tej stacji użyte zostały kolory żółty i zielony, wiatka główna jest w kolorze zielonym z cienkim paskiem koloru żółtego przy dolnej krawędzi wiaty. Zielony jest także słup cenowy oraz zadaszenie sklepu mieszczącego się na terenie stacji. Filary podtrzymujące wiatę główną są koloru białego. Nocą otok wiaty jest podświetlony zielonym pasem, a na jej obrzeżu, od

strony wjazdu na stację znajduje się napis S. w kolorze niebieskim. Kolejne stacje paliw pozwanego w N. T., L., O. w B. i w Z. zostały podobnie oznaczone, w tej samej kolorystyce, przy czym na stacjach paliw w N., B., L., Z. i O. słupy podtrzymujące wiatę są pomalowane na kolor żółty. Dodatkowo, na zadaszaniu stacji w N. znajduje się widoczny neon z napisem „N.”, nazwa przedsiębiorcy jako jego nazwisko „S.” nie jest dobrze widoczna na terenie stacji.

Po dowiedzeniu się przez powódkę o stacji paliw Mariana S. w K. skierowała ona w dniu 3 stycznia 2002 r. list określany jako ostrzegawczy, a następnie wniosła pozew, rozstrzygnięty na jej korzyść w sposób powyżej wskazany.

Skarga kasacyjna pozwanego została oparta na obu podstawach, zarzucając zaskarżonemu wyrokowi Sądu Apelacyjnego naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego. W odniesieniu do przepisów postępowania cywilnego zarzucono naruszenie art. 398²⁰ k.p.c. poprzez niezastosowanie przez Sąd Apelacyjny wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy, rozpoznający już raz skargę kasacyjną w niniejszej sprawie; art. 321 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie o żądaniu, które nie było objęte podstawą faktyczną i prawną powództwa i w konsekwencji orzeczenie ponad żądanie pozwu; art. 384 k.p.c. poprzez zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji na niekorzyść pozwanego wnoszącego apelację przy braku apelacji strony powodowej; art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wskazanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że rozstrzygnięcie zostało oparte na nieistniejącym przepisie prawa materialnego; art. 162 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie ze względu na niewypowiedzenie się Sądu odnośnie do zgłoszonych dowodów; art. 217 § 2 k.p.c. w związku z art. 382 i 391 § 1 k.p.c. poprzez pominięcie wnioskowanego dowodu; art. 378 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nierozpoznanie części zarzutów apelacji; art. 479 § 1 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu, którego zgłoszenie było spóźnione.

Naruszenie prawa materialnego dotyczy powołania w uzasadnieniu art. 296 ust. 1a pkt 2 i 3 p.w.p., który jako nieistniejący został zastosowany w związku z art. 296 ust. 1 tej ustawy, będąc podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia; jeżeli powołanie naruszenia powyższego przepisu zostałyby uznane jako oczywista omyłka zarzuca się zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 296 ust. 1 w związku

z art. 296 ust. 2 i 3 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na nakazaniu pozwanemu zaprzestania używania koloru zielonego do oznaczania paliw płynnych, podczas gdy paliwa nie są w ogóle oznaczane; art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi; art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną interpretację polegającą na przyjęciu, że może być udzielona ochrona poszczególnym elementom składowym znaków towarowych w takim samym zakresie jak znakowi towarowemu stanowiącemu określoną całość kompozycyjną; art. 153 ust. 1 p.w.p. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przez uzyskanie znaku ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania nie tylko znaku towarowego, ale też poszczególnych elementów składowych takiego znaku.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo oraz co do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania i w tym zakresie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie po uchyleniu wyroku w żądanym zakresie oddalenie powództwa z zasądzeniem kosztów postępowania. W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona powodowa wniosła o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rozpoznając skargę kasacyjną w pierwszej kolejności należy się odnieść do zarzutów naruszenia przepisów prawa postępowania cywilnego. Zaskarżonemu orzeczeniu niezasadnie zarzucono naruszenie art. 321 § 1 k.p.c. przez rozstrzygnięcie ponad żądanie pozwu w sytuacji, gdy sąd jest związany żądaniem i jego podstawą faktyczną. Sąd Apelacyjny nie naruszył wskazanego przepisu, a jedynie w sentencji wyroku zostały użyte inne sformułowania, niż zawierał pozew. Objęte nim było żądanie ochrony znaku towarowego i tego dotyczy zaskarżony wyrok. Ze zgodnego stanowiska doktryny i orzecznictwa wynika, że użycie w sentencji wyroku odmiennych sformułowań, niż użyte w pozwie nie jest zasądzeniem ponad żądanie, jeśli jest zgodne z wolą powoda (por. orzeczenie SN z dnia 12 stycznia 1939 r., C II 1399/38, Przegląd Sądowy 1939, nr 5, s. 281; wyrok SN z dnia 19 stycznia 2006 r., IV CK 376/05, Lex nr 170325; wyrok SN z dnia 9

maja 2008 r., III CSK 17/08, Lex nr 424385). Na zgodną z wyrokiem wolę powoda wskazuje wyrażane przez niego konsekwentne stanowisko w toku procesu.

Jednakże pozwany ma rację powołując w skardze naruszenie przez Sąd drugiej instancji art. 384 k.p.c. Przepis ten wprowadza zakaz *reformationis in peius*, który polega na zakazie pogorszenia położenia tej strony, która zaskarżyła orzeczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wniosła środka zaskarżenia. Rezultatem wyroku Sądu Okręgowego było zakazanie pozwanemu używania na będących jego własnością stacjach benzynowych kombinacji kolorów zielonego i żółtego, a w wyniku zmiany tego wyroku tylko wskutek apelacji pozwanego zakaz dotyczy używania przez niego koloru zielonego w ogóle, w każdej kombinacji kolorystycznej, a nie tylko z kolorem żółtym. Jest zatem odwrotnie, niż twierdzi Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu swojego wyroku, jakoby zmiana wyroku Sądu pierwszej instancji wynikała z tego, iż Sąd ten niesłusznie całkowicie zakazał używania pozwanemu jakiegokolwiek kombinacji koloru zielonego i żółtego, co umożliwiłoby powodowi zmonopolizowanie wskazanych barw dla oznaczenia własnego przedsiębiorstwa w dowolnych zestawieniach. Jednak zakaz używania w ogóle koloru zielonego uniemożliwia wszelkie zestawienia tego koloru z innym dla oznaczenia przedsiębiorstwa pozwanego, idzie zatem dalej, niż wyrok Sądu pierwszej instancji. Nie ma racji powód wskazując w odpowiedzi na skargę kasacyjną na konieczność całościowego traktowania wyroku, czyli sentencji razem z uzasadnieniem, w którym występuje kompozycja kolorystyczna z dominacją koloru zielonego, a nie całkowity zakaz używania tego koloru. Należy podnieść, że dominacja ta nie została wyrażona w żaden sposób w sentencji wyroku, a przedmiotem jego wykonania jest sentencja, a nie uzasadnienie; kwestia ta zostanie jeszcze rozważona w kontekście zarzutów naruszenia prawa materialnego.

Skarżący zarzucił naruszenie przez Sąd drugiej instancji art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., polegające na nierozpoznaniu części zarzutów apelacji dotyczących naruszenia przez Sąd pierwszej instancji wskazanych w apelacji przepisów postępowania i przepisów prawa materialnego w zakresie przypisywanych pozwanemu czynów nieuczciwej konkurencji. Artykuł 378 § 1 k.p.c. nakłada na Sąd obowiązek rozpoznania wszystkich zarzutów

zawartych w apelacji, wobec czego występuje także obowiązek sporządzenia uzasadnienia wyroku przez Sąd drugiej instancji w taki sposób, aby zawierało ono przedstawienie oceny tych zarzutów. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. uchybienie w postaci naruszenia przepisów postępowania musi mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Samo naruszenie przepisów postępowania nie jest wystarczającą podstawą skargi kasacyjnej (zob. wyrok SN z dnia 29 listopada 1996 r., III CKN 14/96, OSP 1997, nr 3, poz. 65). Sąd Apelacyjny uznał jako zasadne zarzuty podniesione w apelacji powoda, a oparte na art. 296 p.w.p., udzielając ochrony prawnej na podstawie przepisów tej ustawy, w sytuacji gdy tożsame roszczenia powoda mogły być oparte zarówno na tej ustawie, jak i na u.z.n.k.

Zasadnie skarżący podniósł zarzut naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 162 k.p.c. poprzez błędne jego zastosowanie. Sąd drugiej instancji, zgadzając się z zarzutem naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 235 § 1 w związku z art. 236 k.p.c. poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego oraz nie wydanie postanowień rozstrzygających negatywnie wnioski dowodowe, uznał, że charakter tych uchybień nie pozwala stronie pozwanej na skuteczne podniesienie co do nich zarzutu dopiero w apelacji, wobec nie złożenia zastrzeżenia wpisanego do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. W orzecznictwie nie ulega jednak wątpliwości, że prekluzja przewidziana w art. 162 k.p.c. odnosi się tylko do uchybień popełnionych przez sąd przy podejmowaniu czynności procesowych. Do uchybień takich można zaliczyć pominięcie przez sąd dowodu, jeżeli znalazło to wyraz w wydaniu postanowienia oddalającego wniosek o przeprowadzenie dowodu, ponieważ dopiero wówczas możliwe jest zgłoszenie zastrzeżeń, mogących prowadzić do zmiany stanowiska sądu (zob. wyrok SN z dnia 24 września 2009 r., IV CSK 185/09, Lex nr 533055). Wobec tego, art. 162 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, w której sąd pominie dowód bez wydania postanowienia oddalającego wniosek o jego przeprowadzenie. Z przedstawionych względów Sąd Apelacyjny powinien rozpoznać podniesione w apelacji zarzuty dotyczące sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego i poczynionych na tej podstawie ustaleń faktycznych, które z uwagi na przedmiot niniejszej sprawy

mają zasadnicze znaczenie. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny powinien rozstrzygnąć wskazane zarzuty.

Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. należy stwierdzić, że jego zgłoszenie wymaga wskazania nie tylko tego, że uzasadnienie orzeczenia nie zawiera wszystkich elementów określonych w tym przepisie, ale także wykazanie wpływu zarzucanej wadliwości uzasadnienia na wynik sprawy (por. wyrok SN z dnia 8 października 1997 r., II CKN 312/97, Lex nr 393859). Tego skarżący nie wykazał. Ponadto, nie budzi wątpliwości, że Sąd drugiej instancji dopuścił się omyłki pisarskiej w samej numeracji przepisu, którego treść została właściwie przedstawiona i wiadomo, na podstawie którego przepis Sąd prowadził rozważania prawne. Wskazana omyłka nie miała żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Nie można również podzielić zarzutu pozwanego co do naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 479 k.p.c., jako że tego przepisu sąd nie może naruszyć. Jest on skierowany do stron postępowania, które zarzucając czynienie ustaleń na podstawie dowodów, których powołanie uległo prekluzji powinny przytoczyć w podstawie skargi kasacyjnej inne przepisy procesowe (zob. wyrok SN z dnia 14 listopada 2009 r., V CSK 174/08, Lex nr 477605). Tego skarżący nie uczynił, ale sam zauważył w skardze (s. 25), że „oznaczenia kombinacją kolorów żółtego i zielonego są doskonale ugruntowane w świadomości klientów”. Można na podstawie tego uznać, że powołanie twierdzeń i dowodów stanowiło rozwinięcie i sprecyzowanie twierdzeń przedstawionych przez stronę powodową w pozwie. Jak trafnie wskazuje orzecznictwo, o potrzebie późniejszego zgłoszenia określonych twierdzeń decydują okoliczności konkretnej sprawy, a przepisy o prekluzji dowodowej nie mogą być stosowane w sposób formalistyczny, kosztem możliwości merytorycznego rozpoznania sprawy (zob. wyroki SN z dnia 10 lipca 2008 r., III CSK 65/08, Lex nr 448045; z dnia 12 lutego 2009 r., III CSK 292/08, Lex nr 518122 i z dnia 5 listopada 2009 r., I CSK 158/09, OSNC 2010, nr 4, poz. 63).

Rozważając zarzuty naruszenia przez zaskarżony wyrok przepisów postępowania należy odnieść się również do zarzutu skarżącego

o niezastosowaniu przez Sąd Apelacyjny przy ponownym rozpoznawaniu sprawy wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sygn. akt IV CSK 61/09, w wyniku rozpoznania pierwszej skargi kasacyjnej wniesionej w tej sprawie. Tym samym, zdaniem skarżącego naruszony został art. 398 k.p.c. Przepis ten stanowi, że sąd, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy.

Jednakże wiązanie wykładnią prawa należy rozumieć wąsko, jako tylko ustalenie znaczenia przepisów prawa (wyrok SN z dnia 23 października 2002 r., II CKN 860/00, Lex nr 75274). Sąd Apelacyjny nie naruszył więc art. 398 k.p.c., ponieważ nie orzekł sprzecznie z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do wykładni mających zastosowanie w sprawie art. 18 u.z.n.k. i art. 296 p.w.p. Sąd ten jednak błędnie określił w sentencji wyroku „adekwatne kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione”. Mimo zatem nie naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 398 k.p.c. skarżący ma słuszość, że stanowisko Sądu Najwyższego w powołanym wyroku zostało źle odczytane. To z kolei doprowadziło do naruszenia art. 296 p.w.p. oraz art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p. przez wadliwe przyznanie kolorowi *per se* ochrony jako znakowi towarowemu. Powołane w tej kwestii przez powoda w odpowiedzi na skargę orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w których uznano kolor jako znak towarowy, nie są adekwatne do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy, a także nie uzasadniają rozstrzygnięcia na gruncie art. 120 ust. 2 p.w.p. W szczególności w wyroku z dnia 6 maja 2003 r. (C-104/01, Lex nr 155077, ECR 2003/5A/I-03793) Trybunał stwierdził, że warunkiem stania się przez kolor sam przez się znakiem towarowym, w rozumieniu art. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 dotyczącej znaków towarowych, jest takie oznaczenie kolorem, które jest zdolne do graficznego przedstawienia i odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W wyroku tym formułowane są dalsze warunki prawne w znaczeniu wyjątkowego dopuszczenia koloru *per se* jako znaku towarowego. Warunki te nie zmieniają oceny, także co do słuszości przyznania samemu kolorowi zdolności odróżniającej, ponieważ w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest wizerunek stacji benzynowej

w określonej kompozycji kolorów zielonego i żółtego, z uznaną dominacją koloru zielonego, a nie kolor jako znak towarowy.

Przechodząc do rozważenia zarzutów naruszenia prawa materialnego nie można się zgodzić z tym, że w zaskarżonym wyroku wadliwie został zastosowany art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ze względu na nietrafne przyjęcie, zdaniem skarżącego, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W doktrynie i orzecznictwie wyjaśniono, że w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, niezależnie nawet od rodzaju towarów. Znak renomowany nie jest bowiem tylko nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru (usługi). Jest przekąźnikiem pewnych istotnych informacji, które mogą się odnosić do jakości towaru (usługi), jak też do reputacji uprawnionego do znaku lub do jego działalności. Znak renomowany to znak znany, rozpoznawalny w stopniu większym niż znaki towarowe zwykłe, co nie oznacza, że musi być znany powszechnie. Jego rozpoznawalność zapewniają właśnie te wartości, które znak uosabia, a więc przykładowo prestiż, reputacja, unikatowość, wysoka jakość. Renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechniania znaku, lecz utrwalonym w świadomości kupujących (odbiorców) wyobrażeniem o walorach towarów (usług), prestiżu uprawnionego do znaku lub o innych wartościach (zob. wyrok SN z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 85; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 708/07, Lex nr 371985).

W doktrynie akcentuje się, że renoma znaku jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom jakości towarów i usług, a także zapobiegliwość w utrwalaniu znaku na rynku, np. poprzez jego stronę wizualną.

Renomę znaku wspomaga, jak w przypadku znaku powodowej Spółki BP atrakcyjność samej formy przedstawieniowej znaku i jego moc odróżniająca. Podkreślenia zatem wymaga, że dopiero suma wskazanych elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który w pełni realizuje tę funkcję znaku towarowego, którą jest przyciąganie klientów. Brak powszechnej znajomości znaku stara się wykazać pozwany w skardze, chociaż nie to miało znaczenie decydujące w rozpoznawanej sprawie. Jej istotę stanowi szczególny sposób dystrybucji towarów i usług przez podobieństwo wyglądu i kolorystyki stacji benzynowych pozwanego do wyglądu i koloru zarejestrowanego na rzecz powodowej Spółki BP w wizerunku stacji benzynowych do niej należących i dominacji kolorystycznej będącej w określonej kompozycji. To tworzyło podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia stacji benzynowych pozwanego ze stacjami Spółki BP, przy czym uznanie znaku za renomowany odnosi się do skojarzenia z jakimikolwiek towarami a nie tylko podobnymi lub identycznymi (zob. wyrok SN z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, Lex nr 479328).

W wypadku użycia przez nieuprawnionego znaku renomowanego dla towarów lub usług podobnych do zarejestrowanych, co ma miejsce w niniejszej sprawie, ryzyko pomyłki co do pochodzenia występuje już wówczas, gdy podobieństwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez skojarzenie z tym znakiem. Ryzyko skojarzenia stanowi jedno z kryteriów oceny podobieństwa, które powinno uwzględniać wszystkie okoliczności, w tym siłę odróżniającą znaku imitowanego, stopień jego rozpowszechniania oraz renomę. Jeżeli znak imitowany cieszy się wysoką rozpoznawalnością na danym rynku i uznaniem wśród kupujących albo jest szczególnie oryginalny lub łatwo zapada w pamięć, to nawet dodanie przez naruszającego dodatkowych oznaczeń lub dokonanie pewnych zmian w znaku nie wyłącza ryzyka pomyłki przez skojarzenie. W takim wypadku wymagany stopień podobieństwa znaków jest niski.

Mając to na względzie zaskarżony wyrok z pewnością nie naruszył art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Przyznanie ochrony na podstawie powołanego przepisu p.w.p. jest na tyle szerokie, że nie trzeba już wymagać spełnienia przesłanek ochrony wskazanej jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy według art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Jednak wobec zarzucenia w skardze kasacyjnej naruszenia tego przepisu przez zaskarżony wyrok należy z jego uwzględnieniem poddać ten wyrok kontroli. Jest ona korzystna dla skarżącego, ale tylko w tym sensie, że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi zielonemu jako elementowi składowemu znaku towarowego, którego dotyczy ochrona. Kolor ten od początku procesu był łączony z kolorem żółtym, zatem nie ma powodu, aby pozwany nie mógł zastosować koloru zielonego w połączeniu z innymi kolorami. Kwestię tę wystarczająco wyjaśnił w uzasadnieniu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie IV CSK 61/09, rozpoznając pierwszą skargę kasacyjną w tej sprawie. Stwierdził, że ochrona nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej używanej przez powoda, jakby wynikało z uzasadnienia zaskarżonego obecnie wyroku Sądu Apelacyjnego, a tylko takiego zestawienia barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania znaku towarowego. Granicą ochrony jest zdolność odróżniająca tego zestawienia barw. Wyrażone stanowisko przekonuje co do tego, że całkowite zakazanie stosowania jakiegoś koloru w okolicznościach niniejszej sprawy narusza art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p., a także art. 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii określenia *de lege lata* pojęcia znaku towarowego.

Stan faktyczny rozpoznawanej sprawy daje możliwość sformułowania prawnych przesłanek i granic ochrony koloru jako elementu znaku towarowego, który oznacza nie rzecz (towar), tylko świadczone usługi i wizerunek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy wśród przedsiębiorców działających w określonej branży, jak w przypadku stacji paliw zainteresowanie budzą tylko niektóre kolory, na tyle wyraziste, że tylko one mogą pełnić funkcję odróżniającą, są ponadto uważane za estetyczne i przydatne marketingowo w prowadzonej działalności gospodarczej. Gdyby tylko jednemu przedsiębiorcy przyznać wyłączność na używanie określonego koloru przez zakazanie jego używania innym przedsiębiorcom prowadzącym ten sam rodzaj działalności, to ograniczyłoby to swobodę podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej. Naruszałoby też zasadę swobodnej (uczciwej) konkurencji, zwłaszcza gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma kolorami. Skarżący ma rację, że sprzyjałoby to wypieraniu z rynku słabszych ekonomicznie i mniejszych przedsiębiorców przez wielkie koncerny (np. paliwowe), i to z innych powodów niż jakość oferowanych produktów lub usług. Stwarzałoby to możliwość zawłaszczania najatrakcyjniejszych funkcjonalnie i estetycznie kolorów przez przedsiębiorców najsilniejszych ekonomicznie, dodać można, że i najliczniejszych na rynku, przez to łatwiej rozpoznawalnych i kojarzonych z określoną marką. Jednakże skarżący wskazując na te okoliczności wkracza w sferę przepisów powołanej na wstępie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie była w zaskarżonym wyroku już analizowana, ponieważ do zapewnienia ochrony stronie powodowej wystarczyło dowiedzenie spełnienia przesłanek ochrony przewidzianej przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej. Naruszenie przepisów u.w.n.k. nie było też zarzucone w skardze kasacyjnej, nie podlega więc kontroli w niniejszej sprawie, zaś podniesione przez pozwanego wątpliwości i zarzuty zostaną rozstrzygnięte przy ponownym rozpoznaniu niniejszej sprawy na gruncie przepisów p.w.p. Chodzi o wyjaśnienie, na czym ma polegać dominacja koloru zielonego w kompozycji kolorystycznej użytej przez pozwanego tak, żeby nie wprowadzała w błąd, stosownie do treści art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Doprecyzowanie rozstrzygnięcia spowoduje także ustanie wątpliwości skarżącego co do możliwości korzystania przez powodową Spółkę BP z prawa ochronnego na znak towarowy w sposób określony w art. 153 ust. 1 p.w.p. Naruszenie tego przepisu zostało nietrafnie zarzucone w skardze kasacyjnej, jako że nie wynika z niego możliwość wyłącznego używania poszczególnych elementów składowych znaku towarowego, jak wywodzi to skarżący.

Z tego względu należało na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c. orzec jak w sentencji, rozstrzygając o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 108 § 2 w związku z art. 398²¹ i art. 391 § 1 k.p.c.

