



Sygn. akt IV CSK 674/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Monika Koba (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Wojciech Katner

SSN Marian Kocon

Protokolant Izabela Czapowska

w sprawie z powództwa B. p.l.c. z siedzibą w L. (Wielka Brytania)
przeciwko M. S.

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

w dniu 13 września 2017 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)

z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt V ACa (...),

I. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie III (trzecim) w części oddalającej apelację od rozstrzygnięć zawartych w punktach 2 (drugim) i 4 (czwartym) wyroku Sądu pierwszej instancji i w tym zakresie zmienia wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 30 listopada 2015 r. (sygn. akt VIII GC (...)) w ten tylko sposób, że nakazy oznaczone w punkcie 2 (drugim) i 4 (czwartym) wyroku Sądu pierwszej instancji znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku używania przez pozwanego dla oznakowania stacji

paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono - żółtej kombinacji kolorów wymienionej w punkcie 1 (pierwszym) wyroku Sądu pierwszej instancji,

II. oddała skargę kasacyjną w pozostałym zakresie,

III. koszty postępowania kasacyjnego między stronami wzajemnie znosi.

UZASADNIENIE

Rozpoznając ponownie sprawę z powództwa B. p.l.c. z siedzibą w L. (dalej jako spółka B.) przeciwko M. S. o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy, Sąd Okręgowy w B. wyrokiem z dnia 30 listopada 2015 r. uwzględnił częściowo powództwo i nakazał pozwanemu: zaprzestania używania dla oznakowania stacji paliw, świadczonych przez nie usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych, zielono – żółtej kombinacji kolorów, w której kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementów stacji w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa oraz gzymsu ścian sklepu lub w której kolor zielony stanowi 40% w zielono – żółtym zestawieniu kolorów (punkt 1), zaprzestania podświetlania na zielono elementów stacji paliw w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego oraz gzymsu sklepu (punkt 2), usunięcia w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku opisanej w punkcie pierwszym wyroku zielono – żółtej kombinacji kolorów z otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa, gzymsu ścian sklepu, słupa cenowego oraz zielonego podświetlenia elementów stacji paliw w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego oraz gzymsu sklepu znajdujących się na stacjach paliw położonych w K., T., L. koło B., w N., w O. koło B., w Z. (Gmina B.) oraz B. (punkty 3 i 4).

Sąd Okręgowy ustalił, że powódka prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji paliw, olejów oraz produktów ropopochodnych. Działa w kilkudziesięciu krajach, posiada tysiące stacji paliw, a na rynek polski wkroczyła na początku lat 90 - tych. Spółka B. pierwsze stacje paliw w Polsce otworzyła w 1995 r., a w latach 1995-1996 zarejestrowała w Polsce szereg znaków towarowych, które są utrzymane w znanej i kojarzonej z powódką kolorystyce zielono – żółtej. Stacje

paliw powódki utrzymane są w kolorystyce zielono – żółtej, ze zdecydowaną przewagą koloru zielonego. W kolorze zielonym jest zadaszenie wiaty głównej, słup cenowy oraz zadaszenie sklepu znajdującego się na terenie stacji. Na słupie cenowym widoczny jest znak zielono – żółty, a kombinacja pasów zielono- żółtych widoczna jest również na górnej części sklepu, poniżej zadaszenia. W nocy podświetlana jest wiatą główna tworząc cienki pas koloru zielonego, a w taki sam sposób podświetlany jest dach sklepu. Słupy podtrzymujące wiatę główną, przy których znajdują się dystrybutory paliwa, są białe lub zielono – srebrne. Stacje paliw powódki cieszą się w Polsce i na świecie dużą rozpoznawalnością i renomą. Przez przeciętnego klienta kojarzone są właśnie z kombinacją kolorów zielonego i żółtego, z przewagą zielonego.

Pozwany M. S. zarejestrował działalność gospodarczą w grudniu 1994r. 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, jak również biały i niebieski. Otok wiaty utrzymany jest w kolorze zielono-żółtym, a także biało – niebieskim, w nocy podświetlany jest zielonym pasem, słupy podtrzymujące wiatę pomalowane są na żółto, a filary na biało. Na narożnikach wiaty znajduje się napis „ S.”, słabo widoczny z dalszej odległości. Jest on zlokalizowany również na słupach cenowych, na białym tle, podświetlany nocą, a także na obrzeżu wiaty, od strony wjazdu na stację. Kolejne stacje paliw pozwanego w T., L. koło B., w N., w O. koło B., w Z. (Gmina B.) oraz B. są utrzymane w tej samej kolorystyce, przy czym na stacjach paliw w N., T., L., O. i Z. słupy podtrzymujące wiatę są pomalowane na kolor żółty. Pod koniec 2012 r. pozwany wprowadził zmiany w wyglądzie stacji polegające na umieszczeniu logotypu „S.” na otoku wiaty, który jest słabo widoczny z daleka oraz na słupach cenowych. Pozwany uzyskał prawo ochronne na znak towarowy słowno- graficzny mający postać fragmentu górnego naroża dachu stacji benzynowej, zawierającego napis „S.”, w kolorze niebieskim z żółtą obwódką, usytuowanego na jasno zielonym tle w postaci równoległoboku zawierającego pod tłem jasnozielonym pasek żółty, a u góry nad tłem pasek biały, który również występuje z lewej strony i pod paskiem żółtym.

Z ustaleń poczynionych przez Sąd Okręgowy wynika również, że w czasie jazdy kierujący pojazdem odbiera ogólny nastrój kolorystyczny spotykanych stacji, nie percypując detali kompozycji (np. logo firmy). Wykształcony schemat poznawczy znanej marki łatwo asymiluje do siebie wszelkie spostrzegane jej elementy percepcyjne takie jak kolor czy kształt, również wtedy, gdy są zniekształcone. Podobieństwo w zakresie wizerunku stacji benzynowych prowadzonych przez strony jest znaczne, co powoduje ryzyko konfuzji. Szczególnie nocą stosowane przez pozwanego podświetlenie elementów stacji, jeszcze bardziej upodabnia je do stacji powoda, niż w porze dziennej.

Sąd Okręgowy uznał, że znaki towarowe powódki są znakami renomowanymi w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 776 – dalej: „p.w.p.”) odośnie których ryzyko pomyłki co do pochodzenia występuje już wówczas, gdy podobieństwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez samo skojarzenie z tym znakiem. O zaliczeniu znaków towarowych powódki do znaków renomowanych przesądzą: stułetni okres istnienia spółki B. na rynku światowym, a w Polsce od 1991 r., gdzie intensywnie rozwinęła sieć miejsc sprzedaży i prowadziła zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową, przedstawione wyniki badań opinii publicznej dotyczących marki B., w której respondenci potwierdzili jej znajomość oraz w większości wyrażali pozytywne opinie o jakości jej produktów, zestandaryzowany, estetyczny wygląd stacji, dbałość o jednolite kolorystycznie i solidnej jakości szczegóły wystroju, a także wygodę klientów poprzez umożliwienie im skorzystania z szerszego wachlarza produktów (sklepy, bary kawowe) i usług (myjnie, toalety, stanowiska do odkurzania czy pompowania opon). Na potwierdzenie, że znaki towarowe powódki mają większą moc odróżniającą i większe od przeciętnego stają się w tym przypadku ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, Sąd Okręgowy odwołał się także do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w sprawie IV CSK 231/10 i zasady związania dokonanej w postępowaniu kasacyjnym wykładnią prawa (art. 398²⁰ k.p.c.).

Sąd Okręgowy dostrzegł, że powódka zarejestrowała znaki towarowe w Polsce utrzymywane w kolorystyce zielono - żółtej o numerach (...) w latach 1995 - 1996, a pozwany działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży paliw

zarejestrował w 1994 r. Podkreślił jednak, że powódka wcześniej od pozwanego używała (w tym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) kolorystyki zielono – żółtej z wyraźną dominacją koloru zielonego dla oznaczenia wizerunku swojego przedsiębiorstwa. W latach 1991 -1995 była jednym z wiodących dostawców olejów i smarów firmowanych marką B. dla firm i warsztatów, a jej charakterystyczna kolorystyka była rozpoznawana zarówno przez fachowców z branży paliwowej jak i konsumentów. Nie zmienia również schematu kolorystycznego stacji powódki, w którym nadal dominuje kolor zielony, uzupełniony żółtym, fakt że od czasu pojawienia się stacji B. na terenie Polski ich wizerunek był odświeżany, w szczególności poprzez dodanie koloru białego, jako uzupełniającego kolor żółty. Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że spółka B. pomiędzy 1991 a 1995 r. była jednym z wiodących dostawców olejów i smarów firmowanych marką B. dla firm i warsztatów. W tym kontekście uznał za trudne do przyjęcia, by pozwany specjalizujący się w branży paliwowej, nie miał na początku lat dziewięćdziesiątych świadomości ani wiedzy o tym, że B. używa dla oznaczenia swojej firmy i dostarczanych przez siebie usług, charakterystycznej zielono – żółtej kombinacji kolorów, co czyni pozbawioną znaczenia okoliczność, że swoją pierwszą stację paliw otworzył w 1995r.

Skoro stacje paliw powódki są znane znacznej części odbiorców towarów i usług i cieszą się zarówno w Polsce, jak i na świecie dużą rozpoznawalnością i renomą, kojarząc się jednoznacznie z kolorystyką zielono – żółtą z przewagą koloru zielonego, to w ocenie Sądu Okręgowego istnieje prawdopodobieństwo, że stosowane przez pozwanego oznaczenie wizerunku własnej firmy, będzie przywodziło na myśl znaki towarowe powódki. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w tym w szczególności dokumentacji fotograficznej, jak i raportu z badania przeprowadzonego przez agencję A. doprowadziła Sąd Okręgowy do wniosku, że stacje pozwanego są ładnie podobne do stacji powódki, co uzasadnia stwierdzenie ryzyka konfuzji. Pozwany do oznakowania swoich stacji, używa bowiem takiej samej kolorystyki zielono - żółtej z dominującym kolorem zielonym, z użyciem jako uzupełniającego koloru białego. Taki stan rzeczy uzasadnia udzielenie powódce ochrony na podstawie art. 296 ust.2 pkt 3 p.w.p.

Ustalając, że powódka zaczęła pierwsza używać w obrocie zielono – żółtej kompozycji kolorystycznej, a pozwany oznacza swoje stacje w sposób mogący wprowadzać klientów w błąd, Sąd Okręgowy uznał że powódce przysługuje ochrona także na podstawie art. 5, art. 10 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 pkt 1 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: „u.z.n.k.”). Stwierdził popełnienie przez pozwanego deliktu unormowanego w art. 5 oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k., skoro posługuje się takim oznaczeniem wizerunku stacji, że godzi w interes powódki i narusza prowadzenie rzetelnego, niezakłóconego współzawodnictwa w zakresie konkurencji przedsiębiorców. Sąd Okręgowy uznał, że nieistotne z perspektywy przeciętnego klienta różnice w oznaczaniu przez strony stacji paliw nie mają znaczenia dla możliwości domagania się ochrony, skoro w rozpoznawanym przypadku dominujące i odróżniające elementy oznaczeń są tożsame. W konsekwencji fakt, że pozwany dla oznaczenia wizerunku swoich stacji paliw używa oprócz kolorów żółtego i zielonego – barw białej i fioletowej oraz logotypu „S.” nie wyklucza ryzyka konfuzji, zwłaszcza, że napis „S.” jest słabo widoczny z daleka i w nocy.

Sąd Okręgowy podkreślił, że ochrona udzielona powódce nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej ani konkretnego koloru, a tylko takie zestawienia barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania znaku towarowego. Miał na względzie, że granicą ochrony jest zdolność odróżniająca zestawienia barw używanego przez powódkę. W przekonaniu Sądu Okręgowego uwzględnienie żądania powódki w zakresie proporcji 40% koloru zielonego pozwala na dostateczne odróżnienie stacji stron, gdyż kolor zielony nie jest wówczas kolorem dominującym w zestawieniu kolorów. Temu celowi w przekonaniu Sądu służy również zakaz podkreślania określonych elementów stacji na zielono, gdyż również w ten sposób stacje pozwanego upodabniają się do stacji powódki i to w stopniu znacznie większym niż za dnia.

Sąd Apelacyjny w (...) orzekając na skutek apelacji pozwanego, wyrokiem z dnia 13 maja 2016 r. zmienił zaskarżony wyrok jedynie w części dotyczącej

kosztów postępowania, a w pozostałym zakresie oddalił apelację i orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy i uczynił je podstawą również własnego rozstrzygnięcia oraz w pełni zaakceptował rozważania prawne poczynione przez ten Sąd. Uznał za bezzasadny zarzut apelacji dotyczący braku legitymacji czynnej powódki, ustalając, że udzieliła ona zgody na korzystanie ze swoich znaków towarowych spółkom prowadzącym stacje na terenie Polski na podstawie umów licencyjnych, co dostatecznie uzasadnia domaganie się przez nią ochrony zarówno na podstawie prawa własności przemysłowej jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przychylił się do stanowiska Sądu Okręgowego, że podstawą ustaleń faktycznych nie może być opinia biegłego S. K., skoro kategorycznie odrzucił on pogląd wyrażony w rozpoznawanej sprawie przez Sąd Najwyższy, że przedmiotem ochrony może być wizerunek stacji benzynowej, uznając, że „kolorowanie budynków i innych nośników marki firmowej nie jest objęte ochroną prawną”, a pozwany nie narusza praw powódki i może „wykorzystywać dowolne kolory, w dowolnych wzajemnych proporcjach”.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że punktem odniesienia dla oceny podobieństwa oznaczeń jest opinia przeciętnego konsumenta, nabywcy w zwykłych warunkach obrotu, którego art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 3, ze zm.) definiuje jako dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i ostrożnego. Również według wzorca wspólnotowego przeciętny konsument to uważny i racjonalny nabywca towaru (art. 18 preambuły do dyrektywy Nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców wobec konsumentów na rynku wewnętrznym – Dz. Urz. U.E. L Nr. 149, s. 22). Stwierdził, że test przeciętnego konsumenta nie jest testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym wypadku sąd krajowy powinien polegać na własnej umiejętności oceny.

Stosując te kryteria zaakceptował stanowisko Sądu Okręgowego, że wyniki porównania wizerunku stacji benzynowych pozwanego ze stacjami prowadzonymi

pod oznaczeniem B. zarówno w porze dziennej jak i nocnej prowadzą do jednoznacznego wniosku o istnieniu ryzyka konfuzji i skojarzenia, a w konsekwencji niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd z perspektywy regulacji art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Miał na względzie, że przedmiotem oceny nie jest samo użycie koloru zielonego do oznakowania należących do pozwanego stacji benzynowych, ale wizerunek tych stacji w zestawieniu z wizerunkiem stacji benzynowych prowadzonych w Polsce pod oznaczeniem B. oraz znakami towarowymi powódki. Podzielił również stanowisko Sądu Okręgowego, że użycie przez pozwanego przy oznaczeniu jego stacji napisu „S.” słabo widocznego z daleka i w nocy oraz obok koloru zielono - żółtego również barw białej i fioletowej nie wyklucza ryzyka konfuzji. Zaaprobował stanowisko Sądu Okręgowego odnośnie możliwości skorzystania przez powódkę z kumulacji roszczeń dochodzonych na podstawie prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odwołując się do treści art. 1 ust. 2 p.w.p. i utrwalonego stanowiska judykatury. Sąd Apelacyjny nie zgodził się ze stanowiskiem pozwanego jakoby punkt 1 i 2 wyroku Sądu Okręgowego został nieprawidłowo zredagowany, skoro nie wskazano w nim stacji benzynowych objętych opisanym w nich zakazem uznając, że sformułowany w tych punktach rozstrzygnięcia zakaz obejmuje wszystkie stacje pozwanego zakaz ten naruszające.

W skardze kasacyjnej pozwany zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w części oddalającej apelację (punkt III) i rozstrzygającej o kosztach postępowania apelacyjnego (punkt IV), wnosząc o jego uchylenie i orzeczenie, co do istoty sprawy, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w B. do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonemu wyrokowi w ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzucił naruszenie: art. 398²⁰ k.p.c. poprzez niezastosowanie wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie IV CSK 231/10, wydawanie skrajnie odmiennych wyroków w niniejszej sprawie w postępowaniu cywilnym wobec wyroków wydanych w postępowaniu administracyjnym, a także wydanie wyroku nieprecyzyjnego, którego wykonanie nastręcza ogromne trudności i niepowetowane straty. W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej skarżący zarzucił naruszenie: art. 120 p.w.p. poprzez błędne

uznanie koloru zielonego oraz nocnego wizerunku stacji za znak towarowy powódki oraz niezastosowanie art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zakresie powoływania się powódki na znak towarowy, na który ochrona de facto wygasła.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wykładnią prawa zawartą w orzeczeniu Sądu Najwyższego sąd ponownie rozpoznający sprawę jest związany z mocy wyraźnego sformułowania art. 398²⁰ k.p.c., jednak wymienione w tym przepisie pojęcie „wykładnia prawa” powinno być rozumiane wąsko, jako ustalenie znaczenia przepisów prawa (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2002 r., II CKN 860/00, nie publ. i z dnia 5 lipca 2012r., IV CSK 23/12, nie publ.).

Sąd Apelacyjny oddalając apelację od rozstrzygnięć zawartych w punkcie 2 i 4 wyroku Sądu Okręgowego częściowo nie uwzględnił wiążącej go wykładni prawa dokonanej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie IV CSK 231/10. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy przyjął, że ochrona nie może być udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi składowemu znaku towarowego, doprowadziłoby to bowiem w okolicznościach sprawy do naruszenia art. 296 ust. 1 i 2 oraz 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii określenia de lege lata znaku towarowego. Argumentował, że nie można tylko jednemu przedsiębiorcy przyznawać wyłączności na używanie określonego koloru, przez zakazanie jego używania innym przedsiębiorcom prowadzącym ten sam rodzaj działalności, ograniczałoby to bowiem swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i naruszałoby zasadę swobodnej (uczciwej) konkurencji zwłaszcza, gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma kolorami. Wskazał, że kolor zielony od samego początku był łączony z kolorem żółtym, nie ma zatem powodu by pozwany nie mógł zastosować koloru zielonego w połączeniu z innymi kolorami. Stwierdził, odwołując się do uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. rozstrzygającego pierwszą skargę kasacyjną pozwanego w niniejszej sprawie (IV CSK 61/09), że ochrona nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej używanej przez powódkę, a jedynie takie zestawienie barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania znaku towarowego. W konsekwencji granicą ochrony o którą może ubiegać się powódka jest zdolność

odróżniająca zestawienia barw, a rzeczą Sądu powinno być wyjaśnienie na czym ma polegać dominacja koloru zielonego w kompozycji kolorystycznej użytej przez pozwanego tak, aby nie wprowadzała w błąd.

W punkcie 2 i 4 wyroku Sąd Okręgowy nakazał pozwanemu zaprzestania podświetlania na zielono elementów stacji paliw w postaci otoku wiaty głównej, słupa cenowego i gzymsu sklepu oraz usunięcia tego podświetlenia w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku ze wskazanych elementów stacji paliw. Rozstrzygnięcie w tej części zostało sformułowane w sposób pozbawiony związku z punktem pierwszym sentencji, co oznacza przyznanie powódce monopolu na zielone podświetlenie stacji paliw niezależnie od tego, jaką kombinację kolorystyczną pozwany ostatecznie zastosuje w wykonaniu punktu pierwszego wyroku Sądu Okręgowego. Rację ma zatem skarżący, że zakaz w orzeczonej formie dotyczy zestawienia koloru zielonego (w formie podświetlenia) z wszelkimi innymi kolorami, a nie tylko kolorem żółtym. Zakaz ten należało zatem doprecyzować, jako znajdujący zastosowanie wyłącznie w przypadku używania przez pozwanego zielonego podświetlenia jako elementu zielono - żółtego schematu kolorystycznego, określonego w punkcie pierwszym wyroku Sądu Okręgowego, jedynie wówczas będzie on bowiem uzasadniony ryzykiem konfuzji.

W pozostałym zakresie art. 398²⁰ k.p.c. nie został przez Sąd Apelacyjny naruszony.

Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym jest związany podstawą faktyczną zaskarżonego orzeczenia, a podstawą skargi nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów i oceny dowodów (art. 398³ § 3 i 398¹³ § 2 k.p.c.). W konsekwencji skarga kasacyjna musi być konstruowana na bazie wiążącej Sąd Najwyższy podstawy faktycznej zaskarżonego orzeczenia, a zarzuty naruszenia prawa materialnego nie mogą stać się płaszczyzną do jej kwestionowania. Ponadto, moc wiążąca wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w danej sprawie obejmuje nie tylko rozpoznające ponownie sprawę sądy, lecz także same strony, które nie mogą oprzeć skargi kasacyjnej na podstawach sprzecznych z tą wykładnią, a także Sąd Najwyższy (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2010 r., II CSK 628/09, nie publ. i z dnia III CK 335/02, nie publ.).

Sąd Najwyższy w obu rozstrzygnięciach wydanych w rozpoznawanej

sprawie jednoznacznie stwierdził, że kombinacja kolorystyczna używana przez pozwanego dla oznaczania należących do niego stacji paliw powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd i skojarzeń z oznaczeniami i znakami towarowymi powódki naruszając jej prawa. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostało wskazanie adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione. Twierdząc, że kombinacja kolorystyczna używana przez powódkę nie posiada zdolności odróżniającej, a proporcje kolorów z dodaniem znaku towarowego „S.” używane na stacjach pozwanego nie powodują ryzyka wprowadzenia w błąd, skarżący nie tylko kwestionuje podstawę faktyczną rozstrzygnięcia, ale dodatkowo nie uwzględnia wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy.

W tym kontekście skarżący pomija, że wyrokiem z dnia 25 września 2008 r. Sąd Apelacyjny w (...) w sprawie I ACa (...) oddalił w całości powództwo wychodząc z założenia, że nie mogło być ono uwzględnione ani na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., ani 18 u.z.n.k., bo prowadziłoby to do przyznania powódce prawa do zmonopolizowania koloru zielonego i żółtego oraz możliwości dowolnego używania ich kombinacji. Wyrok ten został jednak uchylony przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie IV CSK 61/09, w którego uzasadnieniu wskazano, że powódka może domagać się ochrony dla używanej przez siebie kompozycji kolorystycznej, w takim zakresie w jakim zestawienie barw używane przez pozwanego może wprowadzać w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo naruszać prawo wyłączne używania znaku towarowego.

Sąd Apelacyjny oddalając apelację od rozstrzygnięcia zawartego w punkcie pierwszym i trzecim wyroku Sądu Okręgowego, respektując wykładnię prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy, określił naruszającą prawa powódki kompozycję kolorystyczną stacji paliw, uznając że naruszającą będzie taka, w której kolor zielony w zielono – żółtej kombinacji kolorów zajmuje ponad 40% powierzchni elementów stacji w postaci słupa cenowego, otoku wiaty głównej, słupów ją podtrzymujących, dystrybutorów paliwa oraz gzymsu ścian sklepu lub w której kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono – żółtym zestawieniu kolorów. Udzielona powódce ochrona nie obejmuje więc każdej kombinacji kolorystycznej,

ani konkretnego koloru, a jedynie takie zestawienie barw, które może wprowadzać w błąd, przy zachowaniu zasady, że granicą ochrony jest zdolność odróżniająca zestawienia kolorów używanych przez powódkę. Zakaz używania koloru zielonego w proporcji przekraczającej 40% w żółto – zielonym zestawieniu kolorów ma służyć zapewnieniu dostatecznego rozróżnienia stacji stron, gdyż kolor zielony nie jest wówczas kolorem dominującym w zielono – żółtym zestawieniu kolorów. Temu samemu celowi ma służyć zakaz podświetlania określonych elementów stacji na zielono przy założeniu, że pozwany zachowa kolorystykę żółto – zieloną dla wizerunku swoich stacji paliw. Koresponduje on z poczynionymi w sprawie ustaleniami faktycznymi z których wynika, że zielone podświetlenie upodabnia stacje benzynowe stron w nocy i zwiększa ryzyko konfuzji. Tak sformułowany zakaz odpowiada specyfice przedmiotu ochrony, uwzględnia potrzebę zapewnienia realnej ochrony praw powódki i uwzględnia słuszny interes pozwanego. Z jednej strony zapobiega monopolizacji kolorów poprzez określenie granic ich stosowania we wskazanych procentowo proporcjach w określonych zestawieniach kolorystycznych, a z drugiej strony ryzyku wprowadzenia odbiorców usług stron w błąd.

Nie jest zrozumiałe stanowisko skarżącego, że zakaz używania zielono – żółtej kombinacji kolorów dotyczy różnych proporcji tych kolorów. Zakaz w tym zakresie dotyczy jedynie koloru zielonego, który łączony z kolorem żółtym nie może przekraczać 40%. Kolor ten nie może się zatem lokować w tej kombinacji kolorystycznej w przedziale między 41% a 99%. Nieprzekonujące jest również kwestionowanie zaskarżonego rozstrzygnięcia z uwagi na posłużenie się w nim jedynie kolorem zielonym i żółtym bez precyzyjnego określenia ich odcieni. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że docelowa grupa klientów stron, odbiera ogólną kolorystykę stacji, nie percypując detali kompozycji. W konsekwencji możliwość odróżnienia odcieni kolorów żółtego i zielonego jest niewielka, zwłaszcza, że nie istnieje możliwość bezpośredniego porównywania stacji stron i przeciętny konsument będzie polegał na niedoskonałym obrazie wizerunku stacji jaki zachował w pamięci. Ponadto skarżący w toku długotrwałego postępowania nie wykazał, by posłużenie się innymi odcieniami koloru zielonego i żółtego, niż używanymi przez powódkę pozwoli na dostateczne odróżnienie stacji paliw stron z

perspektywy przeciętnego klienta.

Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu poprzednich skarg kasacyjnych nie wypowiadał się w przedmiocie kształtu zestawień graficznych kolorów zielonego i żółtego (pasy, okręgi, kropki itp.). Sąd Apelacyjny nie mógł więc naruszyć art. 398²⁰ k.p.c. nie odnosząc się do tego zagadnienia. Pozwany znając zakres żądania zakazowego powódki, nie wykazał, by użycie do wizerunku należących do niego stacji paliw kształtów graficznych, o których mowa w załączniku do protokołu rozprawy kasacyjnej, w zielono-żółtym schemacie kolorystycznym, z użyciem jako dominującego koloru zielonego i zachowaniem zielonego podświetlenia nie będzie powodowało ryzyka konfuzji i skojarzeń z wizualizacją stacji benzynowych powódki. Celem prowadzonego postępowania-co umyka skarżącemu - jest zakazanie mu używania przy wizerunku jego stacji zestawień kolorów zielonego i żółtego w takiej proporcji, która powoduje, że są one łącznie podobne do stacji powódki. Czynienie teoretycznego założenia, że można dokonać wizualizacji stacji przy zachowaniu zakazanej w punkcie pierwszym rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego proporcji kolorystycznej i jednocześnie nie naruszać praw powódki, gdyż stacje stron nie będą wówczas do siebie podobne, nie znajduje żadnego oparcia w podstawie faktycznej rozstrzygnięcia. Skarżący nie dostrzega, że może w wykonaniu wyroku stosować nieskończenie wiele kombinacji kolorów zielonego i żółtego, w dostępnych odcieniach i zestawieniach graficznych, byle tylko zachował zasadę, że kolor zielony nie będzie dominujący, o ile ma być nadal łączony z kolorem żółtym.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, że brak jest dostatecznego uzasadnienia, aby w razie podjęcia działań naruszających prawo do znaku towarowego pozbawiać uprawnionego możliwości skorzystania z środków ochrony prawnej przewidzianej w u.z.n.k., jeżeli naruszenie prawa do znaku stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, skoro byłoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, którym jest zapewnienie warunków zdrowej konkurencji rynkowej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7 - 8, poz. 132, z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007, nr 5, poz. 11, i z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Tymczasem skarżący w motywach skargi konsekwentnie pomija, że zgodnie z zasadą dopuszczalności kumulacji środków ochronnych

przewidzianych w prawie własności przemysłowej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powódce została udzielona ochrona na podstawie obu tych ustaw, a zastosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 5, art. 10, art. 18 ust.1 u.z.n.k.) w ogóle nie zostało objęte podstawami skargi, mimo że stanowiło dostateczną i samodzielną podstawę uwzględnienia powództwa.

Nie ma przy tym żadnych przeszkód by kompozycji kolorystycznej posiadającej zdolność odróżniającą udzielić ochrony z perspektywy regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie spełnienia przesłanek wynikających z tej ustawy (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, BSN 2007, nr 5, poz. 11). Natomiast całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności sprawy, czy pozwany może być uznany za podmiot dopuszczający się czynu nieuczciwej konkurencji dokonuje sąd krajowy (por. m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2007 r., C -17/06, Celine Sarl v Celine SA, ZOTSiS 2007/8-I-7041). Okoliczność ta stanowi wystarczającą podstawę oddalenia skargi kasacyjnej w zakresie, w jakim dotyczy oddalenia apelacji od rozstrzygnięć zawartych w punkcie pierwszym i trzecim wyroku Sądu Okręgowego.

Skarżący, naruszenia art. 398²⁰ k.p.c. upatrywał także w wydawaniu w rozpoznawanej sprawie skrajnie odmiennych wyroków w postępowaniu cywilnym i administracyjnym oraz wydaniu wyroku nieprecyzyjnego, którego wykonanie nastęrcza ogromne trudności i niepowetowane straty. Nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób sformułowane zarzuty wiążą się ze stanowiskiem zajęтым przez Sąd Najwyższy, który w ogóle w tym przedmiocie się nie wypowiadał.

Prawdopodobnie intencją autora skargi było przytoczenie w tym zakresie zarzutów w ramach odrębnych podstaw skargi, nie zostały one jednak prawidłowo sformułowane przez przytoczenie przepisu, którego mają dotyczyć. Sąd Najwyższy związany jest w postępowaniu kasacyjnym podstawami skargi, uwzględniając jedynie z urzędu w granicach zaskarżenia nieważność postępowania (art. 398¹³ § 1 k.p.c.). Działając jako sąd kasacyjny, nie jest uprawniony do samodzielnego konkretyzowania zarzutów lub stawiania hipotez, jakiego przepisu dotyczy podstawa skargi kasacyjnej (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2002 r., III CKN 760/00, nie publ.). Natomiast skarżący jest uprawniony do

przytaczania nowego uzasadnienia podstaw kasacyjnych (art. 393¹³ § 3 k.p.c.), nie może jednak powołać po upływie terminu do wniesienia skargi nowych podstaw skargi kasacyjnej. W konsekwencji próba naprawienia wadliwości konstrukcyjnych skargi kasacyjnej na rozprawie kasacyjnej w zakresie zarzutu podniesionego w punkcie 1 c skargi, przez wskazanie nowej podstawy skargi kasacyjnej (art. 325 k.p.c.) w świetle jednoznacznej regulacji art. 398¹³ § 3 k.p.c., była spóźniona. Z tych przyczyn zarzuty skarżącego przytoczone na rozprawie kasacyjnej odnoszące się do nowej podstawy skargi kasacyjnej (art. 325 k.p.c.) uchylają się spod kontroli sądu kasacyjnego.

Ubocznie zauważenia wymaga, iż punkt pierwszy wyroku Sądu Okręgowego nie budzi wskazanych przez skarżącego wątpliwości, a jeśli takie powziął, to mogą być usunięte w drodze uważnej lektury wyroku.

Zarzut rozbieżności wyniku postępowania cywilnego i administracyjnego został z przyczyn wyżej podniesionych nieskutecznie powiązany z naruszeniem art. 398²⁰ k.p.c.

Ponadto w utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że dopuszczalne jest skuteczne występowanie z roszczeniami wobec uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego. Wskazuje się, że ochrona prawna wynikająca z zarejestrowania znaku towarowego jest jedynie formalna i nie może stanowić przeszkody do orzeczenia zakazu naruszania praw prywatnych określonego podmiotu, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. W konsekwencji Sąd nie jest związany ostateczną decyzją Urzędu Patentowego w sprawie rejestracji znaku towarowego, jeżeli chodzi o ocenę faktów, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sporu cywilnego i ma prawo ocenić, czy materialnoprawna realizacja tego uprawnienia zasługuje na ochronę, czy też nie. Jeżeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, sąd ma prawo zakazać używania znaku, co oczywiście nie oznacza jego unieważnienia (por. m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 18, wyroki Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2001 r., I CKN 1128/98, OSN 2001, nr 9, poz. 136, z dnia 17 czerwca 2004 r., V CK 280/04, nie publ., z dnia 25 maja 2005 r., I CK 747/04, nie publ., i z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Rejestracja nie ma również wpływu na ocenę bezprawności z

punktu widzenia przepisów przyznających ochronę przed naruszeniem prawa do używania oznaczeń odróżniających (art. 5 i 10 u.z.n.k.).

Skarżący podnosząc ten problem pominął, że również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 października 2013 r., oddalając skargę dotyczącą odmowy unieważnienia rejestracji znaku towarowego „S.” (VI SA/Wa 1263/13) odwołał się do utrwalonego w orzecznictwie poglądu o dualizmie i odrębności postępowania administracyjnego i cywilnego.

Kwestia ta jednak nie ma żadnego znaczenia w rozpoznawanej sprawie, skoro z podstawy faktycznej rozstrzygnięcia wynika, że użycie znaku towarowego „S.” (R – (...)) przy oznaczeniu stacji pozwanego nie eliminuje ryzyka konfuzji i skojarzeń ze znakami towarowymi i oznaczeniami powódki, skoro jest on słabo widoczny w nocy i z daleka, a przedmiotem ustaleń i oceny Sądów obu instancji był całościowy wygląd stacji benzynowych pozwanego. Okoliczność, że później zgłoszony do rejestracji znak towarowy „S.” we wszystkich płaszczyznach porównawczych nie jest podobny do znaków towarowych powódki nie jest istotne, skoro porównanie znaków towarowych stron w postępowaniu administracyjnym odbyło się według prezentacji wynikającej z rejestru, a nie rzeczywistego funkcjonowania w obrocie handlowym, w kontekście praktyki pasożytniczej wizualizacji stacji benzynowych. Kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy w której wniesiono skargę było natomiast ustalenie, że pozwany od wielu lat stosuje kolorystykę stacji, której całościowy wizerunek powoduje ryzyko wprowadzenia przeciętnego odbiorcy usług stacji paliw stron w błąd.

Zarzut naruszenia art. 120 p.w.p. (bez wskazania jednostki redakcyjnej, której ta podstawa skargi kasacyjnej dotyczy), mający polegać na błędnym uznaniu koloru zielonego oraz nocnego wizerunku stacji za znak towarowy powódki, jest sprzeczny z podstawą faktyczną rozstrzygnięcia i wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Zarzut ten na rozprawie kasacyjnej został w sposób niedopuszczalny rozszerzony przez jego powiązanie z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., który nie został wskazany jako podstawa skargi w ustawowym terminie do jej wniesienia, co wyklucza możliwość objęcia kontrolą kasacyjną jego naruszenia.

Przed wszystkim skarżący błędnie postrzega istotę orzeczonego wobec niego nakazu, który nie dotyczy zakazu używania koloru zielonego, a jedynie

zakazu używania ściśle określonej zielono – żółtej kombinacji kolorystycznej. Ponadto z ustaleń faktycznych wynika, że powódka ma zarejestrowane znaki towarowe, których rejestracja nie została unieważniona. Formą przedstawieniową znaków towarowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 p.w.p. jest między innymi forma przestrzenna i znaki graficzne obejmujące kompozycje kolorystyczne. Decyzja o rejestracji znaku nie przesądza jego zdolności odróżniającej ani w dacie rozpoczęcia ochrony, ani na przyszłość, może bowiem nie uwzględniać pewnych komponentów sytuacji, w której prawo do znaku ma istnieć i być wykorzystywane (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09, nie publ.). Jednak Sąd Apelacyjny ustalił, że znaki towarowe powódki posiadają zdolność odróżniającą, a pozwany używając zakwestionowanej kompozycji kolorystycznej narusza zarówno prawa powódki z rejestracji, jak i regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie sposób zgodzić się z tezą, jakoby kompozycje kolorystyczne indywidualizujące przedsiębiorstwo, pochodzące od niego towary i usługi nie podlegały ochronie w ramach prawa własności przemysłowej, skoro jest ona sprzeczna z treścią art. 120 ust. 2 p.w.p., poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w rozpoznawanej sprawie, w których potwierdzono możliwość ochrony określonych zestawień kolorystycznych i stanowiskiem orzecznictwa uznającego, że pojedynczy kolor lub kombinacje kolorów mogą posiadać zdolność odróżniającą w związku ze zgłaszanymi towarami lub usługami (por. m.in. wyroki NSA z dnia 29 marca 2007 r., II GSK 305/06, nie publ., z dnia 23 listopada 2004 r., GSK 864/04, OSP 2005, nr 9, poz. 108, i z dnia 20 lutego 2007r., II GSK 247/06, nie publ.).

Podobny wniosek należy wywieść w odniesieniu do relewantnych uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE (art. 2) z 22 października 2008 r. (dawniej dyrektywa 89/104), mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 2008.299.25 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 (art. 4) z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 2009.78.1 ze zm.), w których pojedynczy kolor lub nawet zestawienia kolorów nie zostały wprowadzone wymienione w definicji pojęcia znaku towarowego, ale dopuszczalne formy oznaczeń zostały w nich wskazane jedynie przykładowo, jako mające charakter akcesoryjny wobec zasadniczej funkcji

oznaczeń używanych w charakterze znaków towarowych. W konsekwencji, w praktyce orzeczniczej na tle tych regulacji przyjmuje się, że pojedyncze kolory *per se* oraz ich kombinacje posiadają abstrakcyjną zdolność odróżniającą i mogą stanowić unijny znak towarowy. Nie negując, że kolor – w oczach odbiorców- jest najczęściej postrzegany jako forma dekoracji, wykończenia, standardowej prezentacji towaru lub element techniczno - funkcjonalny, przyjmuje się, że kolory może wyjątkowo cechować pierwotna zdolność odróżniająca lub mogą one nabyć wtórną zdolność odróżniającą, w wyniku ich używania w połączeniu z określonymi towarami lub usługami (por. wyroki SPI z dnia 9 lipca 2003 r., T - 234/01, *Andreas Stil v Ohim*, Zb.Orz. 2003, s. II - 2867, z dnia 5 września 2002, T -316/00, *Viking-Umwelttechnik Gmbh v Ohim*, Zb. Orz. 2002, s. II – 3715, z dnia 9 października 2002 r., T 173/00, *KWS Saat AG v Ohim*, Zb. Orz. 2002, s. II – 3843, wyroki ETS z dnia 4 maja 1999 r. C – 108/97 i C – 109/97, *Chiemsee*, Zb. Orz. 1999, s. I 2779, z dnia 6 maja 2003 r., C – 104/01, *Libertel*, Zb. Orz. 2003, s. I – 3793, z dnia 24 czerwca 2004r., C – 49/02, *Heidelberger Bauchemie*, Zb. Orz. 2004, s. I – 6129, z dnia 21 października 2004 r., C – 447/02, *P, Orange - 2*, Zb.Orz. 2004, s. I -10107).

Stosując zatem prounijną wykładnię znajdujących zastosowanie przepisów prawa w granicach podstaw należało dojść do tożsamyh wniosków (por. m.in. wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 1995 r., w sprawach połączonych C 430/93 i C 431/93 *Jeroen van Schijndel i Johannes Nicolaas Cornelius van Veen przeciwko Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten*, EU:C:1995:441 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2006 r., II PK 17/06, OSNP 2008, nr 1 - 2, poz. 8, z dnia 9 maja 2013 r., II CSK 466/12, OSNC – ZD 2014, nr C, poz. 46, z dnia 12 czerwca 2013 r., II CSK 642/12, nie publ., z dnia 26 czerwca 2013 r., V CSK 366/12, nie publ., i z dnia 28 stycznia 2014 r., I CSK 220/13, nie publ.).

Sąd Apelacyjny nie dokonał wykładni prawa niezgodnej z prawem unijnym, nie przyjął bowiem, że oznaczenie chronione jako znak towarowy na podstawie prawa własności przemysłowej nie musi spełniać kryteriów określonych w art. 2 Dyrektywy 2008/95/WE. Natomiast istota zarzutów skarżącego dotyczy udzielenia powódce ochrony zbyt daleko idącej, wykraczającej poza zakres wyłączności objętej zarejestrowanymi znakami towarowym, co wiąże się z poczynionymi w sprawie ustaleniami faktycznymi i udzieleniem ochrony, również na podstawie

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co dopuszcza dyrektywa 2008/95/WE (punkt 7 preambuły).

Również w tym kontekście skarżący pomija, że Sądy przyznały powódce ochronę między innymi na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., w związku z kwalifikacją jej znaków towarowych, jako renomowanych oceniając, że w ustalonym stanie faktycznym zielono – żółta kombinacja kolorów z dominacją koloru zielonego jest zasadniczym elementem skojarzenia mogącego wprowadzić w błąd i stąd konieczny jest dla ochrony znaku zakaz dotyczący koloru. Podobne stanowisko przyjęto na tle rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 wskazując, że nawet jeśli znak nie został zarejestrowany w kolorze, ale jego właściciel używa go powszechnie w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ten znak z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 207/2009 (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r., C - 252/12 w sprawie Specsavers International Healthcare Ltd. i inni v Asda Stores Ltd, ZOTSIS 2013/7-/I). Kryteria udzielenia ochrony renomowanym znakom towarowym powódki w rozpoznawanej sprawie odpowiadają zasadom wypracowanym w orzecznictwie sądów unijnych (por. m.in. wyroki ETS z dnia 14 września 1999r., C 375/97, General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy), Zb. Orz. 1999, s. I – 1521, z dnia 23 października 2003 r. C -408/01, Adidas – Salamon, Zb. Orz. 2003, s. I – 12537, z dnia 9 stycznia 2003r., C -292/00, Davidoff I, Zb.Orz.2003, s. I – 389, z dnia 27 listopada 2008 r., C 252/07, Inter Corporation, Zb. Orz. 2008, s. I – 8823, z dnia 18 czerwca 2009 r., C – 487/07, L' Oreal I, Zb.Orz. 2009, s. I – 5185, wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 r., C – 323/09, Interflora).

Sąd Apelacyjny nie naruszył również art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p., akceptując powoływanie się przez powódkę na znak towarowy, na który ochrona zdaniem skarżącego wygasła. Z poczynionych ustaleń faktycznych, nie wynika, by w stosunku do znaków towarowych powódki doszło do ich degeneracji przez utratę ich funkcji odróżniającej. Skarżący w żaden sposób w toku postępowania nie

wykazał, by znaki towarowe powódki nie posiadały zdolności odróżniającej, a z ustaleń faktycznych wynika, że stanowią one znaki renomowane w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Skarżący nie wdrożył również skutecznie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znaki towarowe powódki (art. 164 w zw. z art. 121 ust. 2 p.w.p.) ani nie uzyskał decyzji stwierdzającej wygaśnięcie tych praw (art. 169 ust. 2 p.w.p.). Nie można skutecznie powołać się na wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, dopóki nie zostanie wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie tego prawa. Ponadto stawiana w skardze kasacyjnej teza, jakoby znak towarowy powódki R - (...) utracił zdolność odróżniającą, stając się jedynie popularnym kształtem architektonicznym stacji paliw, a udzielona mu ochrona wygasła, jest sprzeczna z podstawą faktyczną rozstrzygnięcia, z której wynika, że znaki towarowe powódki zachowały wysoką zdolność odróżniającą, a powódka nie dopuściła się żadnych działań lub zaniedbań pozwalających uznać, że jej znak stał się oznaczeniem zwyczajowym.

Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁶ k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok w zakresie oddalającym apelację od rozstrzygnięć zawartych w punkcie 2 i 4 wyroku Sądu Okręgowego w B. i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, uwzględniając częściowo apelację przez doprecyzowanie orzeczonego wobec pozwanego zakazu podświetlania na zielono elementów stacji paliw i usunięcia zielonego podświetlenia z tych elementów, jako dotyczący wyłącznie zielono - żółtej kombinacji kolorów określonej w punkcie 1 wyroku Sądu Okręgowego, bez ingerencji w rozstrzygnięcie o kosztach postępowania za obie instancje, z uwagi na nieznaczną korektę żądania pozwu i w konsekwencji uwzględnienia apelacji skarżącego. W pozostałym zakresie skarga kasacyjna podlegała oddaleniu (art. 398¹⁴ k.p.c.).

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. i 100 w związku z art. 391 § 1 i 398²¹ k.p.c.

aj

r.g.