

Sygn. akt I ACa 1199/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Anna Beniak

Sędziowie: SA Joanna Walentkiewicz – Witkowska

SO (del.) Paweł Hochman (spr.)

Protokolant: st.sekr.sądowy Grażyna Michalska

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M.

przeciwko R. Z.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu

z dnia 8 czerwca 2017 r. sygn. akt I C 108/16

1. oddala apelację;

2. zasądza od R. Z. na rzecz (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M. kwotę 1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt ACa 1199/17

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu po rozpoznaniu sprawy z powództwa (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M. przeciwko R. Z. o zapłatę zasądził od pozwanego R. Z. na rzecz powoda (...) e.V. z siedzibą rejestrową w M. kwotę 25.000 zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 marca 2016 r. do dnia zapłaty, oraz kwotę 3.367 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu i nakazał zwrócić powodowi kwotę 70 zł pozostałą z zaliczki.

Podstawę powyższego wyroku stanowiły następujące ustalenia Sądu Okręgowego:

(...) e.V. jest międzynarodową organizacją zrzeszającą producentów palet drewnianych, a także firmy zajmujące się naprawą palet certyfikowanych.

Powód na podstawie uzyskanych uprawnień posiada prawo w zakresie m.in. wydawania pozwoleń na produkowanie palet drewnianych i znakowanie palet drewnianych znakiem towarowym (...). Znak ten jest to zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy, wpisany do rejestru tych znaków prowadzonego przez (...) Biuro Własności Intelektualnej w G. (OMPI) pod numerem (...) i korzysta z ochrony prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powód (...) e.V. upoważnił (...) Komitet (...) z siedzibą w I. do występowania w jego imieniu i podejmowania na terenie kraju czynności mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających z naruszeń prawa ochronnego do międzynarodowego znaku towarowego (...), oraz do ustalenia opłat z tytułu udzielenia zezwolenia (...) na produkcję i naprawę palet. Polski Komitet Narodowy (...) jest członkiem (...) e.V. i współpracuje z wymienionym podmiotem w zakresie dystrybucji pozwoleń na produkowanie i znakowanie palet drewnianych znakiem towarowym (...).

R. Z. był właścicielem firmy Z. P.U.H. (...) z siedzibą w miejscowości P., gmina B..

W dniu 26 maja 2014 r. R. Z. w miejscowości T. wprowadził do obrotu palety drewniane w ilości 574 sztuk oznaczone bezprawnie podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...) sprzedając je firmie (...) Sp. z o.o. za kwotę 21.573,22 złotych brutto.

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu w sprawie o sygn. akt II K 760/14 uznał R. Z. za winnego tego, że w dniu 26 maja 2014 r. w miejscowości T., gmina W., powiat (...) będąc właścicielem firmy Z. P.U.H. (...) z siedzibą w miejscowości P., gmina B. wprowadził do obrotu palety drewniane w ilości 574 sztuk oznaczone bezprawnie podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...) sprzedając je firmie (...) Sp. z o.o. za kwotę 21.573,22 złotych brutto, działając tym samym na szkodę Polskiego Komitetu Narodowego (...) z/s w I. oraz (...) Stowarzyszenia (...) d.V. z/s w D. to jest uznał go za winnego popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 150 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych.

Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 17 czerwca 2015 r.

W dniu 6 listopada 2015 r. pełnomocnik powoda (...) e. V. z siedzibą rejestrową w M. wezwał pozwanego R. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z. P.U.H. (...) do zapłaty kwoty 27.547,48 złotych w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania.

Czyn objęty wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2015 r. dotyczył nieuprawnionego wprowadzania do obrotu palet opatrzonych podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...). Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na oznaczanie palet drewnianych zastrzeżonym znakiem towarowym (...) musi uiścić następujące opłaty: opłata wstępna w wysokości 25.000 zł, koszty oceny zakładu wysokości 600 Euro, koszt rocznej opłaty licencyjnej w wysokości 3.000 zł netto. Dodatkowo, aby produkować palety posiadając już licencję wydaną przez (...) należy odprowadzać następujące opłaty: jednostkową opłatę licencyjną w wysokości 0,06 Euro za każdą wyprodukowaną paletę oraz opłatę za wizytę niezależnego przedstawiciela B. V. w wysokości 200 Euro miesięcznie.

W następstwie powyższych ustaleń, Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie strony powodowej zasługuje w pełni na uwzględnienie.

Zważył, że stosownie do treści art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 113 poz. 1117 ze zmianami) osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej. W myśl natomiast art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. podstawową przesłanką warunkującą powstanie roszczeń z art. 296 ust. 1 p.w.p. jest naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, które polega na bezprawnym używaniu znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd, w szczególności skojarzenia znaków. Zgodnie zaś z prawnomaterialnym rozkładem ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) przesłankę bezprawności używania powinien wykazać powód, a dalsze w tym dotyczące wyłączenia bezprawności, braku ryzyka wprowadzenia w błąd - odpowiednio pozwany.

W ocenie Sądu Okręgowego, strona powodowa bezspornie wykazała bezprawność używania przez pozwanego R. Z. znaku towarowego (...). Z załączonych do pozwu dokumentów jednoznacznie wynika, że zgodnie z wyrokiem Sądu

Rejonowego w Sieradzu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 760/14 R. Z. został uznany za winnego tego, że w dniu 26 maja 2014 r. w miejscowości T., gmina W., powiat (...) będąc właścicielem firmy Z. P.U.H. (...) z siedzibą w miejscowości P., gmina B. wprowadził do obrotu palety drewniane w ilości 574 sztuk oznaczone bezprawnie podrobionym zastrzeżonym znakiem towarowym (...) sprzedając je firmie (...) Sp. z o.o. za kwotę 21.573,22 złotych brutto, działając tym samym na szkodę Polskiego Komitetu Narodowego (...) z/s w I. oraz (...) Stowarzyszenia (...) d.V. z/s w D. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 150 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 17 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy przypomniał, że zgodnie z dyspozycją art. 11 k.p.c. ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego, co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Istota związania w myśl art. 11 k.p.c. polega na wyłączeniu dokonywania w postępowaniu cywilnym ustaleń faktycznych innych niż te, których dokonał sąd w sentencji wyroku skazującego. Związanie dotyczy ustalonych w sentencji wyroku znamion przestępstwa, a także okoliczności jego popełnienia dotyczących czasu, miejsca itd. Stwierdził w konsekwencji, że wszelkie istotne okoliczności powodujące powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego, zostały ustalone w wyżej wymienionym wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu, w szczególności bezprawne wprowadzenie do obrotu gospodarczego palet z zastrzeżonymi znakami, identyczność znaków ze znakami zarejestrowanymi, zawinienie pozwanego oraz powstanie szkody po stronie powodowej.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych przez pełnomocnika strony pozwanej Sąd Okręgowy wskazał, że przeprowadzony został w sprawie karnej dowód z opinii biegłego z zakresu palet EURO, w której badał autentyczność znaku towarowego (...) i (...) znajdującego się na zatrzymanych paletach. Opinia ta zawiera zdjęcia zabezpieczonych podrobionych palet, na których widnieje znak towarowy tożsamy ze znakiem towarowym, do którego prawo ochrony posiada powód. Jest to bowiem znak towarowy, wpisany do rejestru znaków prowadzonego przez (...) Biuro Własności Intelektualnej w G. (OMPI) pod numerem 617 158 i korzystający z ochrony prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bezzasadne są więc twierdzenia pozwanego jakoby wyrok dotyczył znaku towarowego o treści (...) [DB] 004-8-02 (...). Znak towarowy o takiej treści nie istnieje. Przedmiotowy wyrok Sądu Rejonowego w Sieradzu dotyczył naruszenia prawa do znaków towarowych (...) oraz EUR. Dodatkowe oznaczenie (...) [DB] 004-8-02 to dane identyfikujące daną partię palet pozwalające na ustalenie m.in. numeru licencji a tym samym zakładu, który daną partię palet wyprodukował. Nie jest to element znaku towarowego. Zarzuty pozwanego w tym zakresie uznać należało za całkowicie bezzasadne.

W odniesieniu do legitymacji czynnej strony powodowej, Sąd Okręgowy podniósł, że właścicielem znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod numerem 617 158 jest wyłącznie (...) e.V - powód. Powód upoważnił Polski Komitet Narodowy (...) z siedzibą w I. do występowania w jego imieniu i podejmowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności mających na celu ściganie i zapobieganie naruszeniom znaku towarowego (...). Polski Komitet Narodowy (...) jako członek (...) e.V. jest również upoważniony do ustalania wynagrodzeń (opłat) za uzyskanie pozwolenia na korzystanie ze znaku towarowego (...). Powód nie przekazał jednak Polskiemu Komitetowi Narodowemu (...) uprawnień do dochodzenia we własnym imieniu i na własną rzecz roszczeń wynikających z tytułu naruszenia znaku towarowego (...) dochodzonych w niniejszej sprawie. W związku z powyższym za nietrafione uznać należało sugestie strony pozwanej jakoby Polski Komitet Narodowy (...) posiadał legitymację czynną w niniejszej sprawie. Legitymacja ta bowiem przysługuje wyłącznie właścicielowi znaku towarowego (...), a więc powodowi.

Wskazując, że pozwany kwestionował również wysokość roszczenia powoda - wynagrodzenia za udzielenie zgody na korzystanie ze znaku towarowego (...) Sąd meriti wyjaśnił, iż w przypadku zawinionego naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego uprawniony, zgodnie z dyspozycją art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę stosownej sumy pieniężnej. Zgodnie zaś z art. 296 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innemu stosownemu wynagrodzeniu, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Roszczenia te są

alternatywne, bezspornym natomiast jest, iż strona powodowa uprawniona jest do wyboru dochodzonego roszczenia. W niniejszej sprawie strona powodowa takowego wyboru dokonała wskazując na roszczenie kształtowane przez art. 296 ust 1 pkt. 2 in fine. Jednocześnie powód określił jego wielkość na kwotę 25.000,00 zł przyjmując jako jej podstawę faktyczną - opłatę wstępną, którą musi uiścić każdy podmiot ubiegający się o pozwolenie na używanie znaku towarowego (...) na samym początku procedury licencyjnej.

Sąd Okręgowy podniósł również, że przedstawiciele doktryny prawniczej zwracają uwagę, iż bezprawność używania znaku towarowego wyznaczają po pierwsze brak tytułu skutecznego wobec uprawnionego, po drugie używanie go przez osobę trzecią w taki sposób i w takim zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego.

Okolicznościami wyłączającymi powyższą bezprawność używania znaku towarowego są natomiast: działanie w ramach porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego, zgoda uprawnionego. W niniejszej sprawie stronie pozwanej nie udało się w żaden sposób wykazać okoliczności wyłączających bezprawność używania przez R. Z. znaku towarowego (...).

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy zasądził kwotę 25.000 złotych. Uwzględnił również żądanie powoda w kwestii odsetek i zasądził ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia 14 marca 2016 r. tj. od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Sąd Okręgowy wyjaśnił również, że oddalił wniosek pełnomocnika strony pozwanej o wyłączenie biegłego P. W. uznając, iż nie istnieją okoliczności, które mogą wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności biegłego. Podniósł, że z oświadczenia złożonego przez biegłego jednoznacznie wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje również z Polskim Komitetem Narodowym (...). Stroną niniejszego postępowania jest nie Polski Komitet Narodowy (...), lecz (...) e. V. z siedzibą rejestrową w M., a zatem zupełnie inny podmiot aniżeli wskazywany przez pozwanego. Wprawdzie biegły zaznaczył, że w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku świadczył usługi na rzecz (...), ale od tego okresu nie wiąza go z powodem ani stosunek pracy, ani inny stosunek cywilno-prawny. Co istotne dla rozstrzygnięcia wniosku strony pozwanej biegły podkreślił również że postępowanie w przedmiotowej sprawie nie ma żadnego wpływu na jakąkolwiek gratyfikację finansową ze strony powodowej lub ze strony Polskiego Komitetu Narodowego (...). W oparciu o powyższe okoliczności Sąd doszedł do przekonania, że nie zachodzą żadne okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie P. W. od wykonania czynności biegłego w sprawie.

O kosztach procesu Sąd pierwszej instancji orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy i zasądził o pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.367 złotych tytułem zwrotu kosztów w tym kwotę 1.680 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Koszty zastępstwa procesowego obliczone zostały na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 poz. 1800).

Apelację od powyższego wyroku wniósł pełnomocnik pozwanego zaskarżając go w części, tj. w zakresie pkt 1 i 2 obejmujących zasądzenie kwoty 25.000 zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 marca 2016 r. do dnia zapłaty, oraz kwoty 3.367 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy:

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji, że powód udowodnił swoje roszczenie co do wysokości, podczas gdy z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, nie wynika, by powód (będący podmiotem prawa niemieckiego) uprawniony był do określenia należnego mu wynagrodzenia w oparciu o opłatę wstępną stosowaną przez Polski Komitet Narodowy (...), a więc inny podmiot;

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie przez Sąd pierwszej instancji ustaleń faktycznych w zakresie wysokości dochodzonego roszczenia w oparciu o opinię biegłego P. W., gdyż w ocenie pozwanego biegły winien być wyłączony od udziału w sprawie a sporządzona przez niego opinia nie powinna stanowić podstawy ustaleń faktycznych Sądu ze względu na powiązania biegłego z stroną powodową niniejszego postępowania;

- art. 207 § 6 k.p.c. poprzez dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych przez stronę powodową w piśmie z dnia 20 maja 2016 r., tj. zeznań świadka B. N. oraz R. M. oraz opinii biegłego K. K. sporządzonej na potrzeby postępowania karnego przed Sądem Rejonowym w Sieradzu pod sygn. II K 760/14 oraz wniosku dowodowego złożonego na rozprawie w dniu 6 czerwca 2016 r. o dołączenie akt sprawy karnej Sądu Rejonowego w Sieradzu II K 760/14, podczas gdy Sąd stosownie do dyspozycji wyżej wskazanego przepisu powinien oddalić te wnioski dowodowe jako spóźnione, gdyż nie zostały one zgłoszone w pozwie, jak również nie zachodziła żadna z przesłanek pozwalających na dopuszczenie tych dowodów na późniejszym etapie postępowania;

- art. 232 k.p.c. poprzez wyraźne zasugerowanie i wskazanie przez Sąd na rozprawie w dniu 6 czerwca 2016 r. stronie powodowej - reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika - rodzaju wniosku dowodowego jaki ma być przeprowadzony na okoliczności, na które strona powodowa się powoływała, tj. wniosku o dołączenie do niniejszego postępowania akt sprawy Sądu Rejonowego w Sieradzu sygn. II K 760/14, podczas gdy obowiązek wskazywania dowodów na poparcie swoich twierdzeń spoczywa wyłącznie na stronach, w szczególności zaś reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników.

Mają na uwadze powyższe zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik powoda wniósł o jej oddalenie w całości i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu za II instancję według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Wydając zaskarżone orzeczenie Sąd pierwszej instancji nie dopuścił się naruszenia wskazanych w apelacji przepisów prawa procesowego.

Przechodząc do rozważań szczegółowych w pierwszej kolejności wskazać należy, że w toku postępowania nie doszło do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przyjęcie, przez Sąd pierwszej instancji roszczenia powoda za udowodnione co do wysokości.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wskazane zagadnienie tylko pozornie może być poddane ocenie na płaszczyźnie zastosowania przepisów prawa procesowego, w szczególności normy art. 233 § 1 k.p.c. Powołany przepis określa zasady oceny wiarygodności przeprowadzonych w sprawie dowodów. Jego znaczenie w procesie ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia przejawia się w tym, że samo przeprowadzenie dowodów, czyli poznanie informacji o faktach wynikających z dowodów, nie stanowi jeszcze samo przez się ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Ustalenia faktyczne powstają bowiem jako wynik przeprowadzonej przez sąd oceny poszczególnych dowodów co do ich mocy oraz wiarygodności. Konsekwencją powyższego jest stwierdzenie, że na tej płaszczyźnie można co najwyżej odnieść się do zagadnienia, czy określony fakt wynikający z przeprowadzonych dowodów, z racji oceny ich mocy i wiarygodności może stanowić element stanu faktycznego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia.

Zaprezentowane stanowisko ma dla omawianego zarzutu istotne znaczenie. Ewentualne uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. mogłoby jedynie prowadzić do zmiany ustalenia, iż opłata wstępna uprawniająca do korzystania ze znaku towarowego wynosiła 25 000 zł. Tej okoliczności pełnomocnik skarżącego jednak nie kwestionuje. Z kolei ustalenie, czy należne powodowi odszkodowanie może stanowić równowartość wskazanej opłaty (o niespornej wysokości) nie leży w sferze oceny dowodów. Jego prawidłowość warunkuje właściwe zastosowanie przepisów prawa materialnego a precyzyjnie rzecz ujmując właściwa subsumpcja normy prawnej rozumiana jako przyporządkowanie (podciągnięcie) stanu faktycznego pod ogólną normę (regułę) prawną. Wskazane zagadnienie zostanie omówione poniżej.

W omawianej sprawie nie doszło również do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie ustaleń faktycznych w zakresie wysokości dochodzonego roszczenia w oparciu o opinię biegłego P. W..

Dla udowodnienia wskazanej wyżej tezy należy w pierwszej kolejności powołać się na przytoczone wyżej argumenty. Ich ponowne przedstawienie jawi się bowiem jako zbędne.

W ich uzupełnieniu podnieść należy, że biegły w żadnym razie nie przeprowadzał wyliczenia wysokości szkody. Jej ustalenie spowiło konsekwencję uznania, że przepisy prawa materialnego uprawniają do przyjęcia, iż szkoda winna zostać naprawiona poprzez zapłatę opłaty wstępnej należnej za uzyskanie prawa do posługiwania się znakiem towarowym.

Z uwagi na fakt, że w związku z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego P. W. strona pozwana sformułowała również inne zarzuty wskazane wyżej argumenty należy uzupełnić.

W ocenie Sądu Apelacyjnego bezzasadne są zarzuty wskazujące na niedopuszczalne uwzględnienie wniosków wynikających z treści opinii z uwagi na podstawę do wyłączenia biegłego. Wydając postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r. postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie biegłego Sąd Okręgowy nie uchybił treści przepisów art. 49 k.p.c.

	<p>Blizsze wyjaśnienie powyższego stanowiska należy poprzedzić przywołaniem poglądu zawartego w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2015 r. wydanym w sprawie sygn. akt I ACa 1720/14, w którym zaprezentowano pogląd, że „wskazane przez stronę powodową okoliczności w postaci bliskich relacji zawodowych łączących biegłą z pracownikami pozwanego szpitala wywodzone np. z faktu świadczenia pracy w tych samych placówkach prywatnych, czy instytucjach, nie mogą stanowić przyczyny wyłączenia biegłej w rozumieniu art. 49 k.p.c. Należy odróżnić kontakty urzędowe, zawodowe z innymi osobami w związku z wykonywanymi przez te osoby obowiązkami zawodowymi od stosunków osobistych natury emocjonalnej (np. pokrewieństwa, przyjaźni) lub gospodarczej (np. powiązania osobiste majątkowe, kredytowe). Tylko te drugie stosunki mogą przemawiać za zastosowaniem art. 49 k.p.c., nie zaś sama każda osobista znajomość ze stroną postępowania”. Zacytowany pogląd, choć sformułowany kazuistycznie i odnoszący się do skonkretyzowanego stanu faktycznego stanowi asumpt do postawienia bardziej ogólnej tezy.</p>
--	---

W świetle art. 49 k.p.c. w zw. z art. 281 k.p.c. za okoliczność uzasadniającą wątpliwości co do bezstronności należy uznać rodzaj emocjonalnego zaangażowania biegłego w odniesieniu do strony postępowania sądowego bądź jej przedstawiciela. W omawianej sprawie okoliczność powyższa w ocenie Sądu Apelacyjnego nie zaistniała. Mające miejsce w 2012 r., (oświadczenie k. 151) powiązania biegłego z powodem, związane z czasowym oddelegowaniem do świadczenia pracy nie mogą przesądzać o braku bezstronności. Dla wskazanego stanowiska istotny pozostaje

również fakt, że wiedza specjalistyczna, którą musi się legitymować biegły mogła być przez niego pozyskana tylko poprzez nabywanie doświadczeń w powodowej firmie która jest jedynym na terenie europa podmiotem uprawnionym korzystania ze znaku towarowego (...). Do uprawnień powoda należy nie tylko udzielanie pozwoleń na korzystanie z tego znaku ale również określanie standardów jakości oznaczonego tym znakiem produktu i kontrola ich przestrzegania.

Na koniec tej części rozważań, wskazać należy na jeszcze jedną, kluczową dla oceny omawianego zarzutu okoliczność. Analiza zgromadzonych w przedmiotowej sprawie dowodów pozwala w ocenie Sądu Apelacyjnego na stwierdzenie iż omawiany dowód z opinii biegłego był w istocie zbędny. Dopuszczenie tego dowodu przez Sąd pierwszej instancji mogłoby skutkować co najwyżej przyjęciem, że wskazana czynność procesowa została podjęta z naruszeniem przepisu art. 217 § 3 k.p.c. w zw. z art. 11 k.p.c. Przypomnieć należy, że dopuszczając dowód z opinii biegłego Sąd Okręgowy zlecił ustalenie czy „czyn objęty wyrokiem karnym dotyczył nieuprawnionego wprowadzenia do obrotu palet opatrzonych podrobionym znakiem towarowym (...), oraz wysokości opłat należnych za zezwolenie na korzystanie z powyższego znaku. Dla udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytania odwołanie się do opinii biegłego nie było w okolicznościach przedmiotowej sprawy potrzebne. Pierwsze z wskazanych zagadnień wynika z w sposób jednoznaczny z treści wyroku Sądu Rejonowego Sieradzu wydanego w sprawie sygn. II K 760/14 (k. 34). Nie może budzić żadnej wątpliwości, że wskazany wyrok penalizuje zachowanie pozwanego polegające na nieuprawnionym wprowadzeniu do obrotu palet z znakiem towarowym (...). Wysokość opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia na posługiwanie się powołanym znakiem towarowym znajduje natomiast swoje potwierdzenie w treści pisma Polskiego Komitetu Narodowego (k. 31) uchwały podjętej przez ten podmiot (k. 32) oraz zeznań świadków R. M. oraz B. N. (protokół rozprawy k. 94v, 95). Uprzedzając dalsze rozważania, w tym miejscu należy przypomnieć, że wniosek o przesłuchanie R. M. został zgłoszony już w pozwie.

W omawianej sprawie nie doszło również do naruszenia art. 207 § 6 k.p.c. poprzez dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych przez stronę powodową w piśmie z dnia 20 maja 2016 r., tj. zeznań świadka B. N. oraz R. M. oraz opinii biegłego K. K. sporządzonej na potrzeby postępowania karnego przed Sądem Rejonowym w Sieradzu pod sygn. II K 760/14 oraz wniosku dowodowego złożonego na rozprawie w dniu 6 czerwca 2016 r. o dołączenie akt sprawy karnej Sądu Rejonowego w Sieradzu II K 760/14.

W opinii Sądu Apelacyjnego wskazane dowodowe nie były spóźnione. Proces cywilny rozumiany jako spór między stronami z oczywistych względów ma charakter dynamiczny, który przejawia się przede wszystkim na płaszczyźnie postępowania dowodowego.

Przypomnieć należy, że początkowo pozew został wniesiony w postępowaniu upominawczym. Dopiero wniesienie sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty i zgłoszenie przez stronę pozwaną zarzutów w trybie art. 503 k.p.c. skutkowało ustaleniem, jakie okoliczności w sporze między stronami pozostają sporne, a co za tym idzie przedstawienie przez stronę powodową dowodów na ich potwierdzenie. Specyfika postępowania upominawczego wprowadza więc modyfikacje art. 212 § 1 k.p.c., nie pozbawiając jednak stron prawa do zgłaszania wniosków dowodowych nie tylko na pierwszej rozprawie ale stosownie do treści art. 217 § 1 k.p.c. do zamknięcia rozprawy. Inaczej mówiąc, nie sposób wymagać by powód na etapie składania pozwu przewidział stanowisko strony pozwanej i składał wnioski dowodowe na odparcie nie znanych jeszcze twierdzeń i zarzutów strony przeciwnej.

Powyższe oznacza, że złożenie przez powoda wniosków dowodowych wskazanych w piśmie z dnia 20 maja 2016 roku, stało się możliwe i konieczne dopiero po zapoznaniu się ze stanowiskiem pozwanego wyrażonym w sprzeciwie.

Sąd pierwszej instancji nie dopuścił się również naruszenia art. 232 k.p.c. Zastrzeżenia pełnomocnika pozwanego związane z błędnym w jego ocenie zastosowaniem zdanie drugiego powyższego przepisu należy skwitować stwierdzeniem, że nawet bez inicjatywy dowodowej strony powodowego Sąd dysponując odpisami dokumentów zawartych w aktach Sądu Rejonowego w Sieradzu sygn. II K 760/14 zażądać tych akt. Jednocześnie z całą stanowczością należy podkreślić, że złożony przez stronę powodową przy piśmie z dnia 20 maja 2016 r. odpis wyroku

wydanego w wskazanej sprawie oraz odpis opinii K. K. w połączeniu z innymi dowodami stanowiły wystarczającą podstawę do uwzględnienia powództwa.

Na koniec, dodatkowo zaznaczyć należy, iż dopuszczenie przez Sąd pierwszej instancji kwestionowanych przez skarżącego dowodów uzasadnione było również w świetle braku ich wpływu na przedłużenie postępowania (art. art. 217 § 2 k.p.c.) . Ich zgłoszenie nastąpiło bowiem po otrzymaniu sprzeciwu, przed pierwszym terminem rozprawy (6 czerwca 2016 roku).

Reasumując, ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd pierwszej instancji Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne i wskazuje jako podstawę rozstrzygnięcia. Tym samym za całkowicie nieuprawnioną uznaje konkluzję zawartą w uzasadnieniu apelacji jakoby Sąd pierwszej instancji dopuścił się szeregu naruszeń przepisów postępowania ze sfery postępowania dowodowego, które w konsekwencji zaważyły na ustalonym przez Sąd stanie faktycznym, jak również dokonał ustaleń faktycznych, które z tego materiału nie wynikały. Podkreślić również należy, że w świetle powyższych rozważań nieuzasadnione jest przypisywanie Sądowi I instancji dokonania ustaleń sprzecznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Zarzut pozwanego w tym zakresie sprowadza się bowiem do prezentowania własnej wersji stanu sprawy, opartej wyłącznie na subiektywnej ocenie.

Dokonując oceny poddanego kontroli instancyjnej rozstrzygnięcia, Sąd Apelacyjny, nie dostrzega jednocześnie z urzędu naruszenia przepisów prawa materialnego.

Sąd Okręgowy prawidłowo zastosował normę art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Podkreślić należy, że koncepcja ustalania wartości korzyści podlegającej wydaniu w związku z bezprawnym korzystaniem z cudzego znaku towarowego na podstawie opłaty licencyjnej, którą obowiązany byłby zapłacić naruszyiciel, gdyby korzystał z dobra niematerialnego legalnie, została zaakceptowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego (vide: wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r., sygn. akt V CSK 237/06, Biul. SN 2006, nr 11, s. 17, z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt IV CSK 203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 3, z dnia 9 czerwca 2017 r. sygn. akt III CSK 216/16). Wskazana koncepcja słusznie opiera się na założeniu, że w realiach gospodarki rynkowej dobra chronione prawami własności intelektualnej są udostępniane odpłatnie na podstawie umownej, która nie powinna być pomijana. Brak tym samym przeszkody do zaakceptowania ustalenia sposobu naprawienia szkody poprzez odwołanie się do obowiązku zapłaty hipotetycznej opłaty licencyjnej jaką powinien uiścić podmiot naruszający prawo do znaku towarowego. Rozważana metoda, jako nawiązująca do cen rynkowych, odpowiada w pełni ogólnym założeniom, według których powinna następować wycena podlegającej zwrotowi korzyści majątkowej i jest uprawnionym (potwierdzonym przez powołany na wstępie przepis) odstępstwem od ogólnych zasad ustalania rozmiaru szkody.

Odnosząc się na koniec do sformułowanych przez pełnomocnika pozwanego zastrzeżeń przypomnieć należy, że Polski Komitet Narodowy (...) jest członkiem (...) e.V. i współpracuje z powodem w zakresie ochrony znaku towarowego (...) na terenie kraju. Współpraca obejmuje również dystrybucję pozwoleń na produkowanie i znakowanie palet znakiem towarowym (...). Okoliczność, że powód upoważnił Polski Komitet Narodowy (...) do ustalania opłat z tytułu udzielenia zezwolenia na produkcję i naprawę palet została potwierdzona dowodem z zeznań świadka R. M.. Prawidłowo więc Sąd pierwszej instancji przyjął, że powód był uprawniony do określenia należnego mu wynagrodzenia w oparciu o opłatę wstępną stosowaną przez Polski Komitet Narodowy (...). Zapłata kwoty dochodzonej pozwem stanowiła bowiem jeden z warunków uzyskania zezwolenia na używanie znaku towarowego zastrzeżonego przez powoda. Powyższe wynika z pisma Polskiego Komitetu Narodowego (k. 31)

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny uznał, że na podstawie art. 385 k.p.c. apelacja podlega oddaleniu.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 k.p.c. Koszty zastępstwa procesowego ustalone zostały na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 19 w związku z § 10 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 poz. 1800) na kwotę 1260 złotych.