

Sygn. akt I ACa 1555/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SA Robert Obrębski (spr.)

Sędziowie: SA Marzena Konsek-Bitkowska

SO (del.) Beata Byszewska

Protokolant: Paweł Jadczyk

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie

z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. akt XXII GWz 4/07

I. prostuje oczywistą niedokładność przy oznaczeniu przedmiotu sprawy w komparycji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że zamiast „wspólnotowego znaku towarowego” wpisuje „znaku towarowego”;

II. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt IA Ca 1555/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 6 listopada 2006 r. J. M. wniósł o nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. zaniechania nakładania znaku towarowego (...) na produkowane i wprowadzane do obrotu towary, wycofanie z obrotu, na własny koszt, towarów sygnowanych tym znakiem, zniszczenie towarów, opakowań, jak też materiałów reklamowych zawierających ten znak i zobowiązanie pozwanej do dwukrotnego publikowania na swój koszt, w dziennikach (...) i Gazeta (...), oświadczenia o treści: (...) (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. wyraża ubolewanie wobec naruszenia wyłącznych praw firmy (...), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU (...) w Ł., do znaku towarowego „(...)”^(...), i zobowiązuje się do powstrzymania od podobnych naruszeń w (...). Powód domagał się ponadto upoważnienia do opublikowania tego oświadczenia w wypadku niewywiązania się przez pozwaną ze wskazanego obowiązku. Żądał także obciążenia pozwanej poniesionymi kosztami procesu. Na uzasadnienie tych żądań powód

podnosił, że od 2001 r. współpracował z F. (...) Co. Ltd. z siedzibą w T. H. na Tajwanie, będącej producentem oraz sprzedawcą w szczególności zamków błyskawicznych, taśm suwakowych, suwaków i innych akcesoriów do odzieży oraz importerem tych towarów do Unii Europejskiej. Wskazana spółka została objęta na terenie Chińskiej Republiki Ludowej ochroną wynikającą z rejestracji własnego znaku towarowego F. (...) dla towarów w klasie nr 26 klasyfikacji nicejskiej. Od 7 lutego 2001 r. uzyskała natomiast na podanym obszarze ochronę z tytułu rejestracji znaku towarowego (...), który był używany przez powoda w ramach realizowanej współpracy. W pozwie wskazano ponadto, że po jej zakończeniu, powód uzyskał ochronę wspólnotowego znaku towarowego (...) wskutek jego rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr (...) dla towarów w klasie 26 klasyfikacji nicejskiej (błyskawiczne zamki). Wskazane ponadto zostało, że towary pozwanej spółki zaopatrzone wskazanym znakiem zostały zajęte przez Urząd Celny(...) w Ł. z powodu zamiaru ich wprowadzenia na polski obszar celny z naruszeniem praw powoda do zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego (...). Powód zawiadomił o tym Prokuraturę Rejonową Łódź – Bałuty i wystąpił z przedprocesowym wnioskiem o zabezpieczenie swoich roszczeń związanych z ochroną swojego znaku wspólnotowego, który został uwzględniony przez Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 19 października 2006 r., wydanym w sprawie X GCo 225/06. W wykonaniu tego postanowienia, wystąpił z pozwem, który również został złożony do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Pozwana wnosiła o odrzucenie pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej. Twierdziła bowiem, że kompetentny we wskazanej sprawie jest Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, który został przez pozwaną określony jako sąd szczególny w rozumieniu art. 2 ust. 1 k.p.c. Powołując się na współpracę z firmą (...) Ltd., pozwana wskazywała też na toczenie się postępowania o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, który bezpodstawnie i z naruszeniem praw wskazanej spółki został zarejestrowany na rzecz powoda bezskutecznie powołującego się w tej sprawie na nieistniejące uprawnienia oraz na naruszenie przez pozwaną praw, które nie podlegają ochronie na podstawie przepisów wspólnotowych, ani też na podstawie prawa krajowego.

Wniosek pozwanej o odrzucenie pozwu został prawomocnie oddalony przez Sąd Okręgowy w Łodzi, który przekazał sprawę do rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. W związku z potwierdzeniem okoliczności toczenia się postępowania o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego (...), który został uprzednio zarejestrowany na rzecz powoda, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2007 r. Sąd Okręgowy zawiesił postępowanie w tej sprawie do czasu zakończenia wskazanego postępowania. Po jego zakończeniu, Sąd Okręgowy podjął zawieszony postępowanie i wyznaczył rozprawę na dzień 26 maja 2014 r., podczas której pełnomocnik powoda powoływał się na okoliczność uzyskania przez powoda ochrony tożsamego znaku towarowego na podstawie przepisów prawa polskiego, wskutek uwzględnienia przez Urząd Patentowy RP, w dniu 21 maja 2007 r., wniosku powoda z dnia 28 września 2004 r. Przy piśmie z dnia 1 lipca 2014 r., w którym powołane okoliczności zostały ponownie powołane, powód załączył stosowny wydruk z rejestracji krajowego znaku towarowego (...) na swoją rzecz.

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2997 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Ponadto Sąd Okręgowy nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 4330 zł tytułem nieuiszczonej części opłaty od pozwu. Na podstawie dowodów z dokumentów złożonych przez strony, Sąd Okręgowy ustalił okoliczność kilkuletniej zakończonej w czerwcu 2005 r. współpracy pomiędzy powodem a spółką (...) Ltd., która od 2006 r. działa pod firmą (...) Ltd. oraz uzyskała na terenie Chińskiej Republiki Ludowej ochronę z rejestracji znaku towarowego F. (...). Ustalono fakty związane z uzyskaniem przez powoda, 15 maja 2006 r., rejestracji na swoją rzecz wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...) dla towarów w klasie 26 klasyfikacji nicejskiej (zamki błyskawiczne), jak też okoliczność zatrzymania przez Urząd Celny (...) w Ł. błyskawicznych zamków pozwanej, zaopatrzonych w znak towarowy (...), oraz uzyskania przez powoda zabezpieczenia ochrony wspólnotowego znaku towarowego (...), udzielonej postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 maja 2006 r., wydanym w sprawie X GCo 22/06. Ponadto Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 17 października 2006 r., F. (...) Co. Ltd. wystąpiła do (...) z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...), który została zarejestrowany na rzecz powoda. Sąd Okręgowy opisał złożony przebieg postępowania wywołanego tym wnioskiem i ustalił, że ostatecznie w dniu 14 marca 2014 r. Izba

Odwoławcza (...) uchyliła decyzję z dnia 24 stycznia 2008 r. oraz stwierdziła nieważność wskazanego wspólnotowego znaku towarowego. Ustalono zostało, że od dnia 15 października 2013 r. wspólnotowy znak towarowy (...) został zarejestrowany na rzecz F. (...) Co. Ltd. pod nr (...) z pierwszeństwem od dnia 22 maja 2013 r. Odwołanie się przez powoda do okoliczności rejestracji na swoją rzecz krajowego znaku towarowego Sąd Okręgowy uznał za spóźnione i sprzeczne z zasadami prekluzji twierdzeń i dowodów, które obowiązują w tej sprawie z racji jej rozpoznawania według przepisów postępowania odrębnego przewidzianego dla spraw gospodarczych. Sąd Okręgowy uznał, że stosowne twierdzenia powód miał obowiązek przedstawić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o rejestracji krajowego znaku towarowego. Według Sądu Okręgowego, nawet przy uznaniu, że powód miał potrzebę powoływania tych okoliczności po unieważnieniu praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...), dwutygodniowy termin na ich przywołanie należało liczyć od daty doręczenia powodowi decyzji (...) z dnia 14 marca 2014 r. Okoliczności zgłoszonego z naruszeniem tego terminu były więc spóźnione. Zdaniem Sądu Okręgowego, podlegały więc pominięciu. Dowodowe wnioski powoda zostały należało oddalone przez Sąd Okręgowy, zgodnie z art. 479¹² § 1 k.p.c.

Oceniając znaczenie prawne ustalonych okoliczności, Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia powództwa o ochronę wspólnotowego znaku towarowego. W toku postępowania znak ten został bowiem unieważniony. Taka decyzja wywołała skutek od daty jego zarejestrowania i spowodował, że powód nie mógł uzyskać ochrony, której dochodził na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., ani też na podstawie art. 286 § 1 i 3 k.p.c., zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł powód. Zaskarżając ten wyrok w całości, zarzucił Sądowi Okręgowemu nierozpoznanie istoty tej sprawy z powodu pominięcia nowego roszczenia, z którym powód wystąpił w toku postępowania. Domagał się bowiem udzielenie ochrony na podstawie prawa z rejestracji krajowego znaku towarowego (...), zamiast pierwotnego roszczenia dotyczącego udzielenia ochrony wspólnotowego znaku towarowego, czyli na tej samej podstawie faktycznej powództwa. Ponadto apelacja została oparta na zarzucie naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 479¹² § 1 k.p.c. przez zastosowanie tego przepisu, wynikające z przeoczenia, że wystąpienie przez powoda z nowym roszczeniem w toku postępowania stanowiło przytoczenie nowych okoliczności, jak również wadliwe uznanie, że taka zmiana powództwa nie była dopuszczalna, wynikające z przeoczenia, że zastosowanie w tej sprawie miały przepisy, które obowiązywały w dacie złożenia pozwu, nie zaś zmiany wprowadzone od dnia 20 marca 2007 r., obejmujące również ograniczenia w dokonywaniu zmiany powództwa w toku postępowania. Ostatni zarzut apelacji dotyczył naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez zastosowanie tego przepisu i uznanie, że uiszczeniu w tej sprawie podlegała opłata stosunkowa, podczas gdy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, opłatę od pozwu należało ustalić na kwotę 600 zł, chodziło bowiem o ochronę praw niemajątkowych wynikających z rejestracji znaku towarowego. Na podstawie podanych zarzutów powód wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie tej sprawy Sądowi Okręgowemu w celu jej ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach procesu w postępowaniu apelacyjnym, ewentualnie jego zmianę przez uwzględnienie powództwa, które dotyczyło ochrony krajowego znaku towarowego, zarejestrowanego w okresie zawieszenia rozpoznawanej sprawy.

W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o jej oddalenie i obciążenie powoda poniesionymi kosztami procesu według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie poprzez uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego. Większość zarzutów apelacji była uzasadniona i wykazywała, że pomijając zmianę powództwa w toku postępowania, które było kontynuowane po jego podjęciu, Sąd Okręgowy nie rozpoznał istoty tej sprawy, a nawet jej nie określił w sposób

odpowiadający stanowisku, które powód w dopuszczalny sposób zmieniał w toku sprawy. Sąd Okręgowy nie określił właściwie przepisów postępowania, które mają w tej sprawie zastosowanie. Nie dostrzegł tym samym dopuszczalności dokonania przez powoda przedmiotowej zmiany powództwa, ani też braku podstaw do stosowania zmienionej w toku postępowania treści art. 479¹² k.p.c. W sposób wadliwy zmiana podstawy faktycznej powództwa została ponadto uznana przez Sąd Okręgowy tylko za przytoczenie nowych okoliczności, do których miał zastosowanie powołany przepis. W efekcie Sąd Okręgowy nie rozpoznał istoty sprawy. W zakresie dotyczącym zmienionej podstawy faktycznej powództwa nie zostały też przeprowadzone czynności dowodowe, które były niezbędne do dokonania trafnych ustaleń i przeprowadzenia oceny prawnej zmienionego powództwa.

Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane pozwem sprzed daty wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przy rozpoznawaniu tej sprawy, aż do zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym, znajdował zastosowanie stan prawny, który obowiązywał przed 20 marca 2007 r. Taka zasada prawa międzyczasowego została przyjęta w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Nie została jednak dostrzeżona przez Sąd Okręgowy i doprowadziła do pominięcia dokonanej przez powoda zmiany powództwa w toku postępowania. Tymczasem przed wejściem w życie powołanej nowelizacji, wśród przepisów postępowania odrębnego przewidzianego dla spraw gospodarczych, stosowanych również w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, nie było przepisu wprowadzającego ograniczenia w zakresie dopuszczalności dokonywania przez powoda przedmiotowej zmiany powództwa, skuteczność której wynika z ogólnej normy art. 193 k.p.c. i podlega tylko ograniczeniom wynikającym z tego przepisu. Dopuszczalność zmieniania powództwa w toku postępowania dotyczącego sprawy gospodarczej wszczętej przed 20 marca 2007 r. została wskazana przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2005 r., IV CSK 298/05. Zostało w tym orzeczeniu także przesądzone, że ograniczenia w zakresie przywoływania nowych okoliczności faktycznych i dowodów z art. 479¹² k.p.c., w wersji obowiązującej przez podaną datą, należy odnosić do pisma zmieniającego powództwo, nie zaś do samego pozwu, którego złożenie zainicjowało postępowanie.

Podczas rozprawy z dnia 26 maja 2004 r., a zwłaszcza w piśmie z dnia 1 lipca 2014 r. (k: 515), do którego załączony został dowód pominięty przez Sąd Okręgowy na podstawie powołanego przepisu, powód nie podawał tylko nowych okoliczności tytułem dodatkowego uzasadnienia żądania opartego na pierwotnej podstawie faktycznej związanej ze zdarzeniami naruszającymi prawa powoda do wspólnotowego znaku towarowego (...), na którego rejestrację skarżący powołał się w pozwie. Powołanie się przez Sąd Okręgowy na prekluzję z art. 479¹² k.p.c. mogło się odnosić wyłącznie to takich właśnie okoliczności. Nie mogło jednak ograniczać prawa powoda w zakresie przedmiotowej zmiany powództwa, która była w tej sprawie w pełni dopuszczalna, również w części dotyczącej podstawy faktycznej niezmienionego żądania. Nie może bowiem ulegać kwestii, że art. 193 k.p.c. obejmuje też zmianę polegającą na przytoczeniu częściowo nowej podstawy faktycznej tożsamego żądania. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w tej sprawie. Powołanie się przez powoda na okoliczność rejestracji krajowego znaku towarowego (...) podczas rozprawy w podanej dacie oraz w piśmie z dnia 1 lipca 2014 r. nie dotyczyło treści żądania, które pozostawało tożsame, lecz faktów, z których zostało ono wywiedzione. Niezmienione pozostawały fakty związane z twierdzeniem o naruszeniu przez pozwaną praw powoda, zwłaszcza zatrzymaniu zamków błyskawicznych zaopatrzonych we wskazany znak przez Urząd Celny (...) w Ł.. Okoliczności związane ze zdarzeniami, w zaistnieniu których powód upatrywał podstawę faktyczną nabycia prawa do znaku (...) nie były jednak tożsame. W pozwie skarżący odwoływał się bowiem do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Podczas rozprawy wyznaczonej na dzień 26 maja 2014 r., a zwłaszcza w piśmie z dnia 1 lipca 2004 r., odwoływał się zaś do rejestracji krajowego znaku towarowego, czyli do innego zespołu okoliczności, które podawał jako źródło nabytych praw do wskazanego znaku. Chodziło więc o nową, w znacznej części, podstawę faktyczną żądania, dla którego postawę prawną w dalszym ciągu stanowiły powoływane przez powoda przepisy prawa własności przemysłowej. Taka zmiana powództwa była skuteczna. W pierwszej kolejności należało ponadto ustalić, czy zmieniona podstawa faktyczna żądania jest przez powoda powoływana obok czy też zamiast pierwotnej podstawy. Nie ulega bowiem kwestii, że wynik postępowania o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, który powód zarejestrował na swoją rzecz i na naruszenie którego powoływał się w pozwie, był znany skarżącemu. Treść apelacji może sugerować, że chodziło o zastąpienie pierwotnej podstawy nową, nie zaś

o jej uzupełnienie o ewentualną postawę faktyczną tożsamego żądania pozwu. Treść pisma z dnia 1 lipca 2014 r. nie była w tym zakresie wystarczająco jasna. Na etapie poprzedzającym wydanie zaskarżonego wyroku powinnością Sądu było więc wezwanie powoda do sprecyzowania stanowiska w zakresie wskazywanej w tej sprawie podstawy faktycznej niezmiennego żądania. Niepodjęcie takiego działania przez Sąd Okręgowy spowodowało, że przedmiot tej sprawy nie został nawet ustalony z wymaganą dokładnością. Nie można było więc uznać, aby Sąd Okręgowy rozpoznał istotę tej sprawy zaskarżonym wyrokiem. W wypadku wskazania przez powoda nowej podstawy faktycznej tożsamego żądania, czyli zamiast podstawy pierwotnej, rozpoznawanie tej sprawy w płaszczyźnie znaku wspólnotowego byłoby zupełnie niedopuszczalne. Tylko w wypadku podania nowej podstawy obok pierwotnej, rozstrzygnięcie o zasadności ochrony opartej na naruszeniu prawa skarżącego do wspólnotowego znaku towarowego, który została unieważniony w okresie pozostawiania tej sprawy w stanie zawieszenia, byłoby dopuszczalne. Nie zwalniałoby jednak Sądu Okręgowego od dokonania ustaleń w zakresie drugiej podstawy żądania, na którą powód się powołał w toku postępowania. Rozpoznanie tak określonej istoty sprawy wymagałoby więc rozstrzygnięcia o zasadności powództwa opartego także na ochronie krajowego znaku towarowego, na którą powód się powoływał w tej sprawie.

Za uzasadniony należało też uznać zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 479¹² k.p.c. w zakresie dotyczącym zastosowania 14 – dniowego terminu na skuteczne dokonanie przez powoda wskazanej zmiany powództwa. Wymagając, aby nie został przeoczony przez powoda ten termin na zgłoszenie okoliczności, które składały się na nową podstawę faktyczną tożsamego żądania pozwu, Sąd Okręgowy przeoczył, że regulacja, ze względu na którą przytoczenie przez powoda nowych okoliczności zostało uznane za spóźnione, została dodana w powołanej ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. Nie obowiązywała tym samym w rozpoznawanej sprawie. Według przepisów, które należało zastosować przy rozpoznawaniu tej sprawy przez Sąd Okręgowy, wskazanego terminu nie można było zastosować. Niedopuszczalne było więc wymaganie, aby fakty podane przez powoda jako nowa podstawa faktyczna powództwa, zostały zgłoszone w 14 – dniowym terminie, liczonym od rejestracji krajowego znaku towarowego, albo powstania potrzeby powołania dalszych twierdzeń, która w motywach wyroku objętego apelacją została określona jako moment uzyskania przez powoda wiedzy o unieważnieniu prawa do wspólnotowego znaku towarowego, decyzją Izby Odwoławczej (...) z dnia 14 marca 2014 r. Postępowanie w sprawach gospodarczych, znajdujące zastosowanie w tej sprawie, nie zawierało przepisu limitującego czasową dopuszczalność dokonania przez powoda zmiany powództwa, stosownie do art. 193 k.p.c., w tym podania nowych okoliczności składających się na zmienioną podstawę faktyczną żądania. Ograniczenia z art. 479¹² k.p.c. odnosiły się natomiast wyłącznie do podanej w pozwie podstawy powództwa. Jeżeli więc w toku postępowania doszło do odpadnięcia podstawy na którą powód się powołał w pozwie, w wyniku unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego (...), który został w okresie wcześniejszym zarejestrowany na rzecz skarżącego, dopuszczalne oraz nielimitowane czasowo było powołanie się przez powoda na nową okoliczność związaną rejestracją krajowego znaku towarowego, który nie został unieważniony przed wydaniem zaskarżonego wyroku, ani też w toku postępowania apelacyjnego. Dodatkowo na korzyść skarżącego przemawia okoliczność pozostawiania postępowania w tej sprawie w stanie zawieszenia, który ustał dopiero w dniu 26 maja 2014 r., postanowieniem z tej daty Sąd Okręgowy podjął bowiem zawieszono uprzednio postępowanie w sprawie. Zasadnie skarżący podnosił więc w apelacji, że w okresie zawieszenia postępowanie dopuszczalne jest wyłącznie podejmowanie czynności mających na celu jego podjęcie, jak również czynności nie cierpiących zwłoki, do których nie należy przedmiotowa zmiana powództwa, potrzeba dokonania której wynika z okoliczności zaistniałych po zawieszeniu postępowania. W sytuacji, gdy już po zawieszeniu postępowania w rozpoznawanej sprawie uwzględniony został wniosek powoda z dnia 28 września 2004 r., zaś potrzeba powołania się przez skarżącego na wskazaną okoliczność była związana z unieważnieniem, decyzją (...) z dnia 14 maja 2014 r., wspólnotowego znaku towarowego, podniesienie tych faktów w trakcie rozprawy, na której Sąd Okręgowy ogłosił postanowienie o podjęciu postępowania, nie było spóźnione. Nawet pismo z dnia 1 lipca 2007 r., w którym nowa postawa żądania została ponownie zgłoszona, wykazana przez skarżącego została ponadto inicjatywa dowodowa, nie było spóźnione. Dokonanie czynności tego rodzaju nie było bowiem limitowane czasowo. W tej sprawie, jak zaznaczono, zmiany wprowadzone do art. 479¹² k.p.c. od 20 marca 2007 r. nie miały zastosowania. Odmienne stanowisko Sądu Okręgowego nie było prawidłowe. Doprowadziło natomiast do nierozpoznania istotny tej sprawy, której przedmiot nie został też dostatecznie sprecyzowany. Nie zostały ponadto przeprowadzone czynności dowodowe w zakresie dotyczącym nowej podstawy faktycznej powództwa, które petitum

nie zostało zmienione. Nie zostało w nim natomiast wskazane, że chodzi o ochronę wspólnotowego znaku towarowego. Powód od początku postępowania ogólnie odwoływał się bowiem w treści żądania do ochrony „znaku towarowego”. Zachodziły więc podwójne powody uzasadniające uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy przede wszystkim powinien podjąć czynności zmierzające do jednoznacznego ustalenia, czy powołanie przez powoda okoliczności związanej z rejestracją krajowego znaku towarowego oznaczało dodanie nowej podstawy faktycznej powództwa obok dotychczasowej czy też zamiast niej. W drugim z podanych wariantów nie jest ponadto konieczne, aby sprawa była rozpoznawana w Sądzie Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Po ustaleniu przedmiotu tej sprawy we wskazanym zakresie, Sąd Okręgowy powinien przeprowadzić takie czynności dotyczące zmienionej podstawy faktycznej, które zostały wskazane przez powoda na dotychczasowym etapie postępowania. Uwzględnione winno zostać, że zdarzenia, w których powód upatrywał się naruszenia przez pozwaną swoich praw do znaku towarowego (...), były w pozwie lokalizowane pomiędzy zgłoszeniem przez powoda wniosku o rejestrację krajowego znaku towarowego a jego zarejestrowaniem. Poczynione w tym zakresie ustalenia Sąd Okręgowy w dalszej kolejności podda ocenie prawnej na gruncie właściwych przepisów oraz zgodnie z zasadą dokonywania samodzielnej kwalifikacji prawnej roszczeń, na których ochronę powód powoływał się w zmienionym powództwie. Ponownie rozpoznając sprawę, Sąd Okręgowy winien zastosować przepisy postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych w wersji obowiązującej od 20 marca 2007 r. Stan prawny obowiązujący do tej daty miał bowiem zastosowanie tylko do zakończenia postępowania w danej instancji, stosownie do powołanego art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawach wszczętych przed wejściem w życie tej nowelizacji, stosować należy przepisy dotychczasowe aż do prawomocnego zakończenia tej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 386 § 4 oraz art. 108 § 2 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.