

POSTANOWIENIE

Dnia 10 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 10 stycznia 2012 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **S** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu

przeciwko **V** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

- o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia :

1. oddalić wniosek;
2. zasądzić od **S** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na rzecz **V** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 717 (siedemset siedemnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
3. zwrócić **S** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, z kasy Sądu, kwotę 100 (sto) złotych, tytułem nienależnej opłaty uiszczonej 24 listopada 2011 r., a zaksięgowanej pod pozycją WB 0700229/0013/2011.

Uzasadnienie

24 XI 2011 r. (data nadania k.89) *S* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu wniosła o zobowiązanie *V* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie do:

- udzielenia informacji o źródłach pozyskiwania produktów realizujących wszystkie cechy wzoru wspólnotowego nr 739941-0023, w szczególności wchodzących w skład sprzedawanych przez obowiązaną zestawów LUX-1 i LUX-3, a mianowicie wskazania, czy obowiązana sama je wytwarza, czy też nabywa od innych przedsiębiorców;
- w przypadku nabywania ich od innych podmiotów, ujawnienia wszystkich firm (nazw) i adresów producentów, dystrybutorów, dostawców lub innych poprzednich posiadaczy, od których produkty te są nabywane, a także podania informacji o ilości otrzymanych lub zamówionych oraz zbytych produktów, o ich cenach, w szczególności ceny, za którą obowiązana dany produkt nabyła albo kosztów jego produkcji, a także ceny jaką otrzymała ze sprzedaży tych produktów, w tym informacji o uzyskanym ze sprzedaży zysku,
- w przypadku ich wytwarzania przez obowiązaną, podania ilości wyprodukowanych przez nią i zbytych produktów, a także cen za nie uiszczonych, w szczególności informacji o cenie, za którą obowiązana dany produkt nabyła albo kosztów jego produkcji, a także ceny jaką otrzymała ze sprzedaży, w tym o uzyskanym ze sprzedaży zysku,
- udzielenia informacji o ilości ww. produktów znajdujących się w posiadaniu obowiązanej,
- udzielenia informacji o odbiorcach ww. produktów, w tym ich firm i adresów.

W motywach uprawniona powołała się na przysługujące jej prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 739941-0023, przedstawiającego zawór sanitarny. Zarzuciła, że obowiązana od przeszło roku oferuje – pod nazwą handlową LUX-1 i LUX-3 – zestawy, których elementy składowe stanowią zawory termostatyczne i powrotne, realizujące wszystkie cechy jej wzoru, przez co narusza prawo wyłączne *S*. Wzór i przeciwstawiony mu produkt są identyczne w elementach charakterystycznych zaworu – wyglądzie korpusu i pierścieni, a także rozmieszczeniu otworów. Nieistotna różnica (wyżłobienie w cokole zaworu, ścięcie) nie może powodować, że wzór i produkt wywołują na zorientowanym użytkowniku, którym jest indywidualny inwestor wykańczający lokal mieszkalny lub użytkowy, odmienne ogólne wrażenie. W przekonaniu uprawnionej, zakres swobody twórczej jest w tym przypadku znaczny.

Obowiązana została dwukrotnie wezwana do zaniechania naruszeń 30 IV i 16 VI 2010 r., nie zastosowała się jednak, nadal wprowadzając do obrotu sporne produkty.

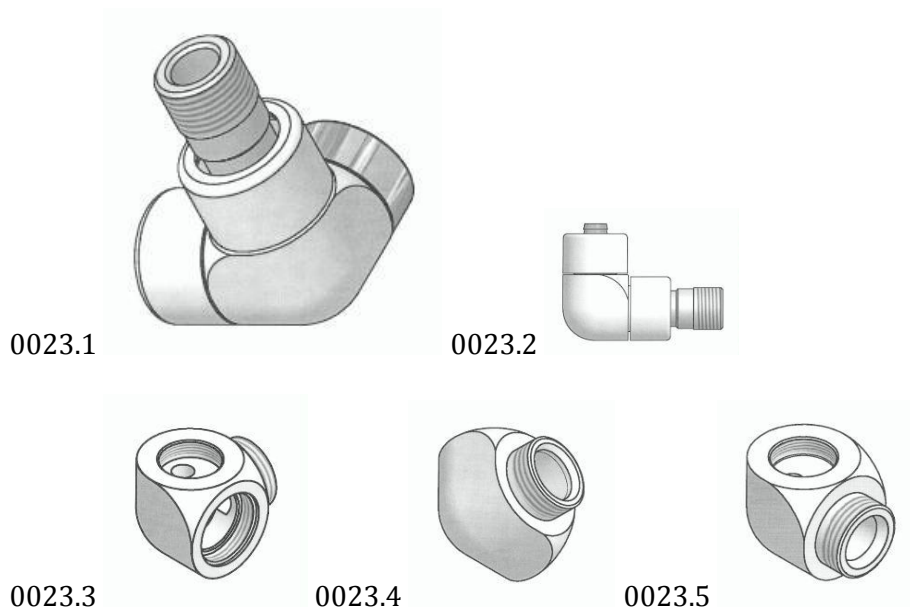
Uprawniona powołała, wynikające z przepisów prawa wspólnotowego i krajowego roszczenia służącego jej z tytułu rejestracji w OHIM wzoru wspólnotowego nr 739941-0023, wskazując na to, że żądane wnioskiem informacje są potrzebne do sformułowania zakazów oraz określenia wymiaru wyrządzonej jej szkody i wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez obowiązującą korzyści, a także sformułowania i zakresu podania orzeczenia do publicznej wiadomości. Na poparcie wniosku zaoferowała dowody rzeczowe, dowody z zeznań świadka, z dokumentów, fotografii i wydruków ze stron internetowych. (k.2-89, 149-150)

V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zażądała oddalenia wniosku i zasądzenia na jej rzecz od uprawnionej zwrotu kosztów postępowania. Zakwestionowała ważność wzoru zarejestrowanego w OHIM pod nr 739941-0023, wskazując na brak nowości i indywidualnego charakteru. Złożyła katalogi, dowodząc, że przed zgłoszeniem wzoru wspólnotowego publicznie znany był identyczny produkt S GmbH & Co. KG. Wskazała także, iż wzór stanowi element produktu złożonego (zestawu zaworów), przy ocenie jego nowości i indywidualnego charakteru należy uwzględnić wyłącznie tylko te cechy, które są widoczne podczas zwykłego używania tego produktu, tymczasem przedmiotem rejestracji są także te elementy, które zostają zakryte w efekcie montażu zaworu sanitarnego.

Wyjaśniła, że obecnie nie wprowadza już do obrotu kwestionowanego zestawu LUX-1, natomiast zestaw LUX-3 różni się od wzoru wnioskodawcy ścięciem, na tyle, że na zorientowanym użytkowniku wywołuje odmienne ogólne wrażenie. Wzór ucieleśniony w produkcie V ma własny indywidualny charakter.

Na poparcie zarzutów zawnioskowała dowody z dokumentów, fotografii i zeznań świadków. (k.95-114, 118-143, 149-150)

Sąd ustalił, że : S spółce z ograniczoną odpowiedzialności a w Poznaniu służy prawo do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 739941-0023 w dniu zgłoszenia 12 VI 2007 r., o czym opublikowano 21 VIII 2007 r., przedstawiającego armaturę sanitarną (zestaw) :



(bezsporne – tak też świadectwo OHIM k.24-36)

Ważność tego wzoru jest kwestionowana przez obowiązującą, ze względu na brak jego nowości i indywidualnego charakteru. Z katalogu S GmbH & Co. KG wynika, że przed zgłoszeniem publicznie znany był identyczny produkt. (dowód : kopie stron katalogów k.106, 108, 124) Dotychczas nie toczy się postępowanie o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr 739941-0023. (bezsporne)

V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie produkuje zestawy, oferowane do sprzedaży pod nazwą handlową LUX-3, poprzednio także LUX-1 (bezsporne), których elementem są zawory, różniące się od wzoru wyraźnym ścięciem narożnika, tak że na zorientowanym użytkowniku końcowym, w którego domu zostały zainstalowane, w części widocznej podczas zwykłego użytkowania wywołują odmienne ogólne wrażenie. (ocena normatywna dokonana na podstawie dowodów rzeczowych i przedstawienia wzoru w świadectwie rejestracji)

Sąd zważył co następuje :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, wg której wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd

zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Przepis art. 85 ust. 1 nakłada na sądy rozstrzygające o naruszeniu lub zagrożeniu naruszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego obowiązek uznania wzoru za ważny. Domniemanie ważności może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w trybie postępowania w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

- ✚ wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub
- ✚ pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Jednakże, zgodnie z art. 90 ust. 2, **w postępowaniu dotyczącym środków tymczasowych, wyłącznie z zabezpieczającymi, dopuszczalny jest zarzut nieważności wzoru wspólnotowego podniesiony w inny sposób niż w drodze powództwa wzajemnego.**

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony określają cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację, postrzegalne zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*) Zakres ochrony będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. *Tylko zatem różnice cech istotnych pozwalają uznać, że porównywane wzory nie są identyczne.* (tak K. Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50)

Wzór wspólnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim- łącznie - jest nowy i posiada indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Wzór stosowany lub zawarty w produkcie, który stanowi część składową produktu złożonego, jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:

- a) jeżeli część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania tego produktu; i
- b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru. (ust. 2)

"Zwykłe używanie" w rozumieniu ust. 2 lit. a) oznacza używanie przez użytkownika końcowego, wyłączając konserwację, obsługę i naprawę. (ust. 3)

Zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli wzór identyczny nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 5 ust.1b) Uważa się, że wzór udostępniono publicznie, jeżeli został on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony przed datą wskazaną w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust.1a lub w art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, z wyjątkiem, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy cechuje indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod

uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) *Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru.* (pkt 14 Preambuły)

Oceniając indywidualny charakter wzoru Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku (*informed user, l'utilisateur averti*) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, używający go i posługujący się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (*déjà vu*)

Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany przez zorientowanego użytkownika. (tak M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59) *Wymóg, by był to użytkownik zorientowany, wskazuje na konieczność ograniczenia kręgu użytkowników relewantnych dla oceny ogólnego wrażenia. To zorientowanie powinno być zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegającym na świadomości różnej postaci przedmiotów materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysiłku, a w efekcie skłonności do wyboru określonego produktu ze względu na jego cechy wizualne.* (tak K.Szczepanowska-Kozłowska *Zdolność (...)* s.45-50)

Określenie zorientowany użytkownik stanowi pewne nawiązanie do terminu znawca używanego w odniesieniu do wynalazków (art. 26 p.w.p.). Podobieństwo wzorów nie może być jednak oceniane przez ekspertów z danej dziedziny wzornictwa lecz przez osoby, które mają wystarczający zasób ogólnej wiedzy, aby dokonać oceny, gdyż jako użytkownicy produktu dobrze go znają. Sąd podziela pogląd prof. Marii Poźniak-Niedzielskiej, że zorientowany (uświadomiony) użytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Od zorientowanego użytkownika wymaga się określonych kwalifikacji, zatem nie może nim być nabywca (konsument) lecz osoba, która używa przedmiotu i posługuje się nim jako

znawca. Niekoniecznie musi to być finalny użytkownik. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chłabicz *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46 por także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 *Kwang Yang Motor*)

Przed przystąpieniem do oceny nowości i indywidualnego charakteru spornego wzoru, należy wyjaśnić, że ma ona charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, do kompetencji sądu należy także ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na zorientowanym użytkowniku wywołuje wzór unieważniany oraz wzory, które zostały wcześniej publicznie ujawnione. (tak Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*) Normatywna ocena sądu, który orzeka na podstawie zaoferowanego mu materiału dowodowego, nakłada na obydwie strony procesu obowiązek zgłoszenia i udowodnienia ich twierdzeń, służących określeniu cech determinujących ogólne wrażenie, elementów drugorzędnych, cech wynikających z funkcji produktu, w którym wzór jest lub ma być zastosowany, wskazanie przepisów decydujących o jego ewentualnej standaryzacji, a także określenie granic swobody twórczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorów.

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub groźących naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce. (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Na zasadzie ust. 2 art. 89, Sąd podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Art. 90 ust. 1 Rozporządzenia stanowi zaś, że do sądów Państwa Członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru Wspólnoty, które są przewidziane na mocy prawa tych Państw dla krajowego wzoru przemysłowego. Zgodnie z art. 292 ust. 1 w zw. z art. 287 ust.1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Ustawa nie normuje w sposób odrębny sposobu udzielania zabezpieczenia praw własności przemysłowej, kwestie te regulują zatem ogólne zasady *Kodeksu postępowania cywilnego*. (art. 730 i nast.)

Uprawnionemu służą także żądania określone w art. 286¹ p.w.p., zgodnie z którym, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub z prawa z rejestracji o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie :

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286¹ p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono całkowicie odrębny charakter, będąc odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 pr.aut.

Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi ale często nawet nie może precyzyjnie formułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Powinien je jednak określić rodzajowo, wskazując przeciwko komu zamierza z nimi wystąpić, czy będą to

żądania zakazowe, odszkodowawcze, czy zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. (art. 9 rozporz. i art. 296 ust. 1 p.w.p.) Każde z tych roszczeń może bowiem uzasadniać udzielenie odmiennych informacji. Ustawodawca używa w art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. określenia **informacje niezbędne**, w znaczeniu takich, których udostępnienie jest konieczne ze względu na potrzebę przedstawienia przez uprawnionego już w pozwie (art. 479¹² § 1 k.p.c.) twierdzeń i dowodów na ich poparcie odnoszących się do okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu z tytułu naruszenia przezeń praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje pozwolą mu na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszydciela (lub naruszydcieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie może być w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni możliwości wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po upływie zakreślonego przez sąd, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) Uprawniony nie może być także zobowiązany do wniesienia pozwu.

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest **uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej**, w niniejszej sprawie naruszenia praw z rejestracji wzoru wspólnotowego nr 739941-0023. Nie jest ono tożsame z obowiązkiem udowodnienia zasadności roszczenia. Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w *sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz **w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda**, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Przedstawione rozważania obrazują skalę skomplikowania spraw o naruszenie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych, wielość kwestii, które podlegają badaniu i ocenie poprzedzającej rozstrzygnięcie o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony. W sytuacji sporu stron o ważność prawa wyłącznego, zakres wynikającej z niego ochrony i jego naruszenie, utrudnione będzie zatem uzyskanie dostępu do informacji w trybie postępowania określonego w art. 286¹ p.w.p.

W przekonaniu Sądu, w niniejszej sprawie wnioskodawca nie sprostął obowiązkowi uprawdopodobnienia naruszenia przez spółkę V prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nr

739941-0023, a w konsekwencji istnienia podstaw do udzielenia mu przez obowiązującą żądanych informacji. Przeciwnie uwzględnieniu wniosku przemawia przede wszystkim opieszałość uprawnionej w podjęciu działań mających na celu ochronę jej wyłączności. Świadoma naruszenia, co najmniej od kwietnia 2010 r. (korespondencja k.37-69, opinia prywatna k.70-79), uprawniona nie wystąpiła na drogę sądową z żądaniami zakazowymi, do których dochodzenia nie jest niezbędne udzielenie przez potencjalnego naruszcyciela informacji jakie działania podejmuje (wytwarza, czy importuje wprowadzane do obrotu i oferowane produkty). Powództwo nie wymaga aż tak daleko idącej precyzji, przeciwnie, w praktyce orzekania w tego rodzaju sprawach uprawnieni występują zwykle o zakazanie naruszcycielowi używania ich wzoru w jakikolwiek sposób.

Powództwo oparte na podstawie art. 89 ust. 1a. pozwoliłoby na zweryfikowanie ważności wzoru wspólnotowego, która była przez obowiązującą kwestionowana w korespondencji przesądowej, a także na określenie zakresu ochrony i faktu naruszenia prawa. Uprawniona tymczasem zwlekała ponad półtora roku, aby dopiero w końcu listopada 2011 r. wystąpić z roszczeniem informacyjnym. Przekonuje to o braku zainteresowania uzyskaniem natychmiastowej ochrony i usunięciem skutków naruszenia, którym służą środki tymczasowe określone art. 286¹ p.w.p. Postępowanie to jest ukierunkowane na szybkie rozstrzygnięcie o obowiązku udzielenia informacji, tymczasem uprawnionej wyraźnie nie zależy na niezwłocznym przerwaniu działań naruszających jej prawa ani minimalizacji skutków dokonanych już naruszeń.

Przeciwnie zobowiązaniu spółki V do udzielenia żądanych informacji przemawiają uzasadnione wątpliwości Sądu co do naruszenia prawa S. Prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego ma w dużej mierze charakter formalny. Urząd rejestracyjny nie bada nowości ani indywidualnego charakteru zgłaszanego wzoru, który – pomimo obowiązującego domniemania z art. 85 ust. 1 rozporządzenia - nie jest wolny od zarzutu nieważności, który może być zgłoszony także w postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia lub zastosowanie środków tymczasowych.

Doświadczenie Sądu w rozstrzyganiu tego rodzaju sporów przekonuje, że ocena faktu naruszenia jej prawa nie jest aż tak prosta, za jaką uznaje ją uprawniona. Przeciwnie, Sąd jest obowiązany wziąć pod uwagę liczne aspekty, aby stwierdzić :

- ✚ jaki jest zakres ochrony wzoru : które z jego elementów są nowe i mają indywidualny charakter, jakim zakresie są one determinowane funkcją techniczną produktu, w którym wzór został zastosowany, jaki jest zakres swobody twórczej,
- ✚ który z elementów części składowej produktu jest widoczny podczas jego zwykłego używania przez użytkownika końcowego,

czy wzór zawarty w kwestionowanym produkcie powiela te cechy, które są decydujące dla określenia zakresu ochrony wzoru wspólnotowego, tak iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia.

Zdaniem Sądu, sprzeczność twierdzeń stron w kwestiach istotnych dla oceny naruszenia oraz zaoferowany przez nie materiał dowodowy wyłącza uznanie, że uprawniony uprawdopodobnił w wysokim – graniczącym z udowodnieniem – stopniu, iż doszło do naruszenia jego prawa. Udzielenie ochrony wzorowi wspólnotowemu nr 739941-0023 wymaga przeprowadzenia w szerokim zakresie postępowania dowodowego. Mamy tu bowiem do czynienia z licznymi kwestiami spornymi, które należy wyjaśnić i rozstrzygnąć przed wydaniem orzeczenia.

Ramy postępowania w sprawie o udzielenie zabezpieczenia, czy o zobowiązanie do udzielenia informacji wykluczają dokonanie przez Sąd koniecznych ustaleń, w szczególności prowadzenie dowodu z zeznań świadków lub z opinii biegłego. Należy zauważyć, że strony spierają się w kwestiach zasadniczych, co do osoby zorientowanego użytkownika, którego ogólne wrażenie decydować będzie o podobieństwie lub odmienności wzoru i przeciwstawionego mu produktu, co do wskazania elementów funkcjonalnych i tych widocznych w trakcie normalnego użytkowania, co do zakresu swobody twórczej.

Zarzuty podnoszone przez obowiązującą skutecznie wyłączyły możliwość uznania, że istotnie doszło do naruszenia prawa wyłącznego. Już na tym etapie postępowania należy uznać za przekonujący zarzut braku indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego nr 739941-0023. Produkt przedstawiony w katalogach S, publicznie znany przed zgłoszeniem wzoru, w widocznym podczas zwykłego użytkowania elemencie korpusu, nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. (k.106, 108, 124)

Zdaniem Sądu, uprawniony powinien poddać swoje roszczenie weryfikacji w ramach zwykłego postępowania, w którym Sąd będzie miał możliwość poczynienia ustaleń wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu, a po stwierdzeniu, że faktycznie doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, zobowiąże naruszcyciela do udzielenia informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia o roszczeniu odszkodowawczym, zwrocie bezpodstawnie uiszczonych korzyści, o sankcjach zakazowych i sposobie usunięcia skutków naruszenia.

Z tych względów, **Sąd postanowił o oddaleniu wniosku spółki S** (*a contrario* art. 286¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.) O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.