

POSTANOWIENIE

Dnia 10 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jeżowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2014 r. w Warszawie

z wniosku **C GmbH** z siedzibą w M (Republika Federalna Niemiec)

z udziałem **J** spółki z o.o. w K

- o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. zobowiązać **J** spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w K do udzielenia **C GmbH** w M informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym **Calvin Klein** nr 79707 lub słownym znakiem towarowym **Chloé** nr 3683661, poprzez wskazanie firm (nazw), adresów dostawców tych towarów, ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tych dostawców towarów w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, a także cen uiszczonych tym dostawcom za te towary, w odniesieniu do towarów,

- a. których bezpośredni dostawcy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub mając miejsce zamieszkania lub siedzibę na tym terytorium nie należą do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej **C GmbH**,
- b. nabytych i oferowanych w opakowaniach, na których indywidualny kod identyfikacyjny został zakryty, przerobiony lub został z nich usunięty,

za okres od dnia 7 listopada 2010 r. do dnia 7 listopada 2013 r.;

2. w pozostałej części wniosek oddalić;

3. zasądzić od **J** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K na rzecz **C GmbH** w M kwotę 957 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

7 XI 2013 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego C GmbH z siedzibą w M wniosła o:

- zobowiązanie J spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K do udzielenia jej informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów, tj. perfum, wód toaletowych lub perfumowanych

oznaczonych wspólnotowym słowno-graficznym znakiem towarowym **Calvin Klein** nr 000079707 lub słownym znakiem towarowym **Chloé** nr 003683661, poprzez wskazanie firm (nazw), adresów dostawców tych towarów, ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tych dostawców towarów oznaczonych ww. znakami towarowymi, a także cen uiszczonych tym dostawcom za te towary, ewentualnie o:

- zobowiązanie J do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów takich jak: Calvin Klein Euphoria, poj. 30 ml, z kodem identyfikacyjnym K1 7504716267, Calvin Klein Euphoria Forbidden, poj. 50 ml, z kodem identyfikacyjnym G1 7503768268, Calvin Klein Beauty, poj. 100, z kodem identyfikacyjnym F1 7503384939, Calvin Klein Euphoria Forbidden, poj. 50 ml, z kodem identyfikacyjnym H1 7503985617, oznaczonych słowno-graficznym znakiem towarowym **Calvin Klein** nr 000079707, poprzez wskazanie firm (nazw), adresów dostawców tych towarów, ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tych dostawców towarów oznaczonych ww. znakiem towarowym, a także cen uiszczonych tym dostawcom za te towary;


- zobowiązanie J do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów: Chloé Intense, 50 ml, Chloé Love, 50 ml, Calvin Klein Euphoria, 30ml, Calvin Klein Euphoria Men, 50 ml, Calvin Klein Euphoria, 30 ml, Calvin Klein Euphoria Men, 50 ml, oznaczonych słownym znakiem towarowym **Chloé** nr 003683661 lub słowno-graficznym znakiem towarowym **Calvin Klein** nr 000079707, w których przerobiono/zastłonięto oryginalny kod identyfikacyjny poprzez wskazanie firm (nazw) i adresów dostawców tych towarów, a także wskazanie cen uiszczonych za te towary.

W przypadku jej zobowiązania do udzielenia informacji, wniosła o zagrożenie spółce J nakazaniem zapłaty uprawnionej kwoty 3.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązku oraz o zwrot kosztów postępowania. (k.2-156) Na rozprawie 2 XII 2013 r. wyjaśniła, że żądanie udzielenia informacji dotyczy okresu od 7 XI 2011 r. do 7 XI 2013 r. (k.325)

J spółka z o.o. w K zażądała oddalenia wniosku i zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania. (k.181-319)

Sąd ustalił, że:

C GmbH jest producentem perfum, wód toaletowych i perfumowanych uprawnionym do używania na całym świecie oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wszystkich wniosków/powództw związanych z naruszeniem praw do:

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego  zarejestrowanego 27 X 1998 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 797707, chronionego do 1 IV 2016 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego z rejestracji C z siedzibą w N (poprzednio W, USA);
- słownego wspólnotowego znaku towarowego **CHLOE** zarejestrowanego 21 IX 2005 r. pod numerem 3683661, chronionego do 5 III 2014 r. m.in. dla towarów w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej (perfum, wód toaletowych i perfumowanych), na mocy licencji udzielonej przez uprawnionego z rejestracji C w P. (dowód: wydruki z bazy OHIM i świadectwa rejestracji k.24-28, 39-52, oświadczenia k.29-38, 53-68)

Działalność handlowa C GmbH jest realizowana w ramach międzynarodowej grupy C, do której należy m.in. C spółka z o.o. w W. Towary w opakowaniach opatrzone znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** i **Chloé** wprowadzane są do obrotu w oparciu o selektywny system dystrybucji, z zastosowaniem jednolitych wzorców umownych, zawierających ograniczenia terytorialne, które nakładają zakaz nabywania lub zbywania towarów opatrzone znakami i **CALVIN KLEIN** i **Chloé** przez dystrybutorów z EOG dystrybutorom spoza EOG, a także przez dystrybutorów spoza EOG dystrybutorom z EOG.

Uprawniona dba o wizerunek swych znaków i o wysoką jakość oferowanych towarów. Dąży do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardów obsługi. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, które zobowiązane są do szczególnej dbałości o renomę znaków **CALVIN KLEIN** i **Chloé** oraz luksusowy charakter towarów nimi opatrzonych. Partnerzy handlowi uprawnionej mają obowiązek spełnienia wysokich wymogów organizacyjnych i gwarantowania świadczenia usług na najwyższym poziomie, m.in. co do lokalizacji, działań marketingowych, sposobu prezentacji towaru oraz zapewnienia wysokiej jakości standardów obsługi klienta. (dowód: umowa dystrybucyjna k.69-80, 364-390, wydruki ze strony internetowej k.292-311, oświadczenia k.391-393, 399-400) Obowiązana nie jest partnerem handlowym uprawnionej. (bezsporne)

C GmbH umieszcza na każdym oferowanym przez siebie produkcie kod identyfikacyjny lub numer partii, co umożliwia jej wycofanie wadliwego towaru z rynku, jak również zwalczanie naruszeń znaków towarowych związanych z niedozwolonym importem towarów spoza EOG i ich wprowadzaniem do obrotu, bez zgody uprawnionej, na tym terytorium. Znaczna część wyrobów perfumeryjnych ze znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** i **Chloé** opatrzona jest kodem identyfikacyjnym, nadawanym indywidualnie pojedynczym egzemplarzom produktu. Kod ten, składający się z dziesięciu cyfr, poprzedzonych kombinacją literowo-liczbową, umieszczany jest na spodzie opakowania tekturowego, a w niektórych przypadkach również na spodzie szklanej buteleczki zawierającej produkty perfumeryjne **CALVIN KLEIN** i **Chloé**. (dowód: oświadczenia k.399-400)

Obowiązana, za pośrednictwem strony internetowej www.drogeriahebe.pl i placówek handlowych - drogerii HEBE, na terenie całej Polski prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży perfum, wód toaletowych i perfumowanych. (dowód: wydruki ze strony internetowej drogeriahebe.pl k.84-96 – brak dowodu przeciwnego) W jej ofercie znajdują się towary oznaczone znakami towarowymi **CALVIN KLEIN** i **Chloé** wprowadzone na rynek EOG bez wiedzy i zgody uprawnionych. Zakupione od obowiązanej produkty: Calvin Klein Euphoria, poj. 30 ml, z kodem identyfikacyjnym K1 7504716267, Calvin Klein Euphoria Forbidden, poj. 50 ml, z kodem identyfikacyjnym G1 7503768268, Calvin Klein Beauty, poj. 100, z kodem identyfikacyjnym F1 7503384939, Calvin Klein Euphoria Forbidden, poj. 50 ml, z kodem identyfikacyjnym H1 7503985617 zostały zidentyfikowane przez uprawnioną jako wprowadzone po raz pierwszy do obrotu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Hong Kongu. Ponadto, na opakowaniach oferowanych przez obowiązaną wyrobów perfumeryjnych: Chloé Intense, 50 ml, Chloé Love, 50 ml, Calvin Klein Euphoria, 30ml, Calvin Klein Euphoria Men, 50 ml, Calvin Klein Euphoria, 30 ml, Calvin Klein Euphoria Men, 50 ml, kody identyfikacyjne zostały usunięte, przerobione lub zasłonięte w sposób uniemożliwiający odczytanie pierwotnego numeru i zidentyfikowanie towaru, jak chodzi o jego wytworzenie i miejsce wprowadzenia do obrotu. (dowód: faktury k.97, 99, 101, 118, 121, 124, 127, 141, 144, 147, fotografie k.98, 100, 102, 119-120, 122-123, 125-126, 128-129, 142-143, 145-146, 148-149, korespondencja elektroniczna i oświadczenia k.103-117, 150-153)

Sąd zważył:

Przepis art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* stanowi w ust. 1, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w EOG pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Ograniczenie to bazuje jednak na stanowczym stwierdzeniu, że to do uprawnionego należy decyzja o pierwszym wprowadzeniu towaru ze znakiem do obrotu w określonym czasie i

miejscu. (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 VII 1998 r. w sprawie C-355/96 *Silhouette*, z 1 VII 1999 r. w sprawie C-173/98 *Ancienne Maison Dubois et Fils*, z 20 XI 2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 *Zino Davidoff*, z 14 VII 2011 r. w sprawie C-46/10 *Viking Gas*). Także w wyroku z 3 VI 2010 r. w sprawie C-127/09 *Coty* Trybunał uznał, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie.

Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu dorozumianej zgody muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że uprawniony zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. Zgody takiej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:


- a. uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,
- b. towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,
- c. uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez żadnego zastrzeżenia umownego, oraz że, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub, w końcu, prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 *Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd*, Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem towarowym nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. także T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX 53006, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Tylko więc pozytywne ustalenie istnienia zgody jest rozstrzygającym kryterium przesądzającym o wyczerpaniu. (por. M. Lampart *Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2003 r. C-244/00* LEX) Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, musi zostać udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach *Zino Davidoff* i *Levi Strauss* oraz pkt 34 wyroku w sprawie *Van Doren*). Do wyczerpania prawa

względem kwestionowanych produktów nie wystarczy także zgoda na wprowadzenie do obrotu produktów z nimi identycznych. Fakt udzielenia zgody musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy. (por. wyrok w sprawie C-173/98) W przypadku wprowadzenia towarów do obrotu poza obszarem wspólnotowym nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powoływanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie jest skuteczne. (por. wyrok ETS z 15 X 2009 r. w sprawie nr C-324/08 *Makro v. Diesel*)

Art. 9 rozporządzenia przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług (ust.1a), to jest takiego, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Z identycznością znaków mamy do czynienia także wówczas, gdy umieszczony na opakowaniu towaru znak uzupełniony jest o dodatkowe elementy, choćby nawet wraz z nimi był on odrębnie zarejestrowany. W przypadku kosmetyków jest to zresztą powszechną praktyką rynkową. Oznaczenie towarów identycznych z tymi dla jakich zostały zarejestrowane znaki **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** jako CHLOE LOVE, CHLOE INTENSE, CALVIN KLEIN BEAUTY, CALVIN KLEIN EUPHORIA, CALVIN KLEIN EUPHORIA FORBIDDEN i CALVIN KLEIN EUPHORIA MAN stanowi zatem naruszenie zdefiniowane w art. 9 ust.1a rozporządzenia, choćby nawet oznaczenia CHLOE LOVE, CHLOE INTENSE i CALVIN KLEIN EUPHORIA były przedmiotem odrębnej rejestracji, co jednak nie zostało udowodnione w tym postępowaniu w odniesieniu do wszystkich oznaczeń, a wyłącznie do znaku słowno-graficznego **LOVE, Chloé** (k.421-423). Elementy słowne LOVE i INTENSE oraz BEAUTY, EUPHORIA, EUPHORIA FORBIDDEN i EUPHORIA MAN dodane do znaków **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** nie mają wpływu na uznanie, że zarówno uprawniona jak i obowiązana używają tych właśnie znaków. Odnosi się to szczególnie do znaku , który używany jest w postaci słowno-graficznej w jakiej został zarejestrowany. (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 VII 2013 r. w sprawie C-252/12 *Specsavers*)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1)

Art. 101 zobowiązuje sądy do uzupełniającego stosowania do wspólnotowych znaków towarowych (w kwestiach w nim nieuregulowanych) przepisów prawa krajowego, w tym procesowych, obowiązujących w sprawach dotyczących ochrony znaku krajowego. (ust.3) Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być, w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), jakie, na mocy prawa tego państwa, stosuje się do znaku krajowego. (ust.1) W niniejszej sprawie znajdą przeto zastosowanie przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, której art. 296 ust. 1 stanowi, że osoba, której prawo do znaku towarowego zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. **Uprawnionemu do wspólnotowego znaku towarowego służą więc także żądania określone w art. 286¹ p.w.p.**

Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi, ale często nawet nie może sformułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Mogą to być zarówno sankcje zakazowe określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia, jak i roszczenia z art. 296 ust. 1 p.w.p., m.in. o odszkodowanie i zwrot korzyści nienależnie uzyskanych przez naruszcyciela. Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu z tytułu naruszenia przezeń praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje pozwolą na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela (lub naruszcycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie może być w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni możliwości wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po upływie określonego przez sąd, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) ani o rozliczeniu kosztów w orzeczeniu kończącym postępowanie. (art. 745 k.p.c. stosuje się odpowiednio tylko do zabezpieczenia dowodów – ust. 9 art. 286¹ p.w.p.) Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej, w tym przypadku praw wyłącznych na znaki towarowe **CALVIN KLEIN** i **CHLOE**.

Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 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**, 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.

Należyte uprawdopodobnienie (niekoniecznie udowodnienie) **naruszenia uzasadnia uznanie, że uprawnionemu służą 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 o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo ochronne, 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, 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, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2.)

W przekonaniu Sądu, C GmbH może skutecznie żądać zobowiązania spółki J do udzielenia informacji. Motywując orzeczenie Sąd postara się odnieść do zarzutów zgłoszonych przez obowiązana w odpowiedzi na wniosek, o tyle, o ile mogą one mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu. Należy jednak na wstępie wyjaśnić, że konstrukcja postępowania opartego na unormowaniu zawartym w art. 286¹ p.w.p. zakłada daleko idącą skrótowość, przekładając nad pogłębioną analizę okoliczności sprawy i obowiązek dowodzenia każdego z elementów naruszenia, jego uprawdopodobnienie (w wysokim stopniu) i szybkość rozstrzygnięcia.

Powołany przepis, implementujący art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej zmierza do zapewnienia uprawnionemu realizacji jego wyłączności i skutecznego zwalczania naruszeń. Prawa i interesy gospodarcze domniemanego naruszyciela, często konkurenta rynkowego uprawnionego, są gwarantowane w takim zakresie, w jakim wymaga tego ochrona tajemnicy jego przedsiębiorstwa, nie może to jednak prowadzić do zanegowania prawa do żądania udzielenia informacji w sytuacji, gdy okoliczności sprawy wskazują na to, iż doszło do naruszenia praw do znaku towarowego.

Obowiązujący od 2007 r. przepis art. 286¹ p.w.p. jest często stosowany przez sądy i jakkolwiek można mieć co do zawartego w nim uregulowania szereg wątpliwości to nie uzasadniają one wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym jego zgodności z art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz z art. 34 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czy twierdzenia o jego niekonstytucyjności.

W ocenie Sądu, w znacznej części oderwana od okoliczności faktycznych, interpretacja art. 286¹ p.w.p. dokonywana przez obowiązującą zmierza wprost do generalnego zaprzeczenia uprawnień właściciela znaku towarowego do uzyskania informacji koniecznych dla zwalczania naruszeń, a to właśnie jest sprzeczne z celem powołanej dyrektywy. Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie podjęta w 2011 r. (w innym stanie faktycznym) o wystąpieniu z pytaniem prejudycjalnym (k.267-271) nie jest wiążąca i nie może decydować o uwzględnieniu wniosku w tej sprawie. Uzasadniając wniosek obowiązana przedstawia przy tym wyłącznie teoretyczne argumenty, które pomimo wieloletniego stosowania przez sądy art. 286¹ p.w.p. nie mają żadnego odniesienia do złej praktyki orzeczniczej, nie wskazują na trudności lub sprzeczność sądowej interpretacji tego przepisu. Poza jej własnym przekonaniem, obowiązana nie odwołuje się do konkretów mogących przekonywać, że przepis ten nie powinien być przez sądy w ogóle stosowany, jako niekonstytucyjny i/lub sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

J przedstawia wyłącznie te argumenty, które mogą być korzystne dla niej, pomijając cel unormowania i ukształtowaną praktykę orzeczniczą. Pomija gwarancje ochrony tajemnicy jej przedsiębiorstwa wynikające z ust. 3 art. 286¹ p.w.p., nie wyjaśniając przyczyn, dla których miałyby ona być niewystarczające dla zapewnienia interesów, innych niż nieujawnienie uprawnionej informacji dotyczących działań sprzecznych z prawem. Należy także zauważyć, że obowiązana ograniczyła się do zgłoszenia zastrzeżeń, nie formułując żadnych konstruktywnych wniosków co do tego, jak ten przepis, jej zdaniem powinien i może być stosowany (wykładany zgodnie z cyt. dyrektywą). Szereg jej zarzutów jest w sposób oczywisty sprzecznych z treścią kwestionowanego przepisu (np. dot. kosztów udzielenia informacji), inne zaś nie znajdują uzasadnienia ze względu na możliwość jego właściwego stosowania przy użyciu wykładni prounijnej, celowościowej i systemowej.

Obowiązana pomija także, iż w krajowym porządku prawnym przepis ten nie jest jedynym, który dla ochrony własności intelektualnej uprawnia do uzyskania informacji i dokumentów. W realiach niniejszej sprawy obowiązana dysponowała wystarczającym czasem i miała zapewnioną możliwość przedstawienia twierdzeń o faktach i zgłoszenia wniosków dowodowych, z czego jednak nie skorzystała. Nie może zatem zasadnie twierdzić, że jej prawa zostały w jakiś sposób naruszone formułą procedowania.

Sąd nie jest przekonany, że odmowa udzielenia uprawnionej informacji będzie zgodna z prawem unijnym, służąc realizacji zasady swobodnego przepływu towarów. Obowiązana nie stara się nawet tłumaczyć, dlaczego tak ma być np. w sytuacji wielokrotnego usuwania lub zakrywania kodów identyfikacyjnych, których nakładanie jest obowiązkiem producenta wynikającym z przepisów art. 19 ust. 1e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 XI 2009 r. *dotyczącego produktów kosmetycznych* oraz z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z 30 III 2001 r. *o kosmetykach*.

Zdaniem Sądu, przepis art. 286¹ p.w.p. może i powinien być stosowany, aby zapewnić uprawnionym ze wspólnotowych znaków towarowych skuteczną ochronę, jaką gwarantuje im Unia Europejska wydając decyzję o rejestracji.

Zarzuty i wnioski obowiązanej są zbyt daleko idące, dotyczą również kwestii, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania (np. obowiązki wynikające dla osoby niebędącej naruszcycielem). Mają przeważnie ogólny charakter, nie odnosząc się do faktów, ani nie wskazując na takie konkretne działania uprawnionej, które dowodzą nadużycia prawa, czy reguł uczciwej konkurencji. Sformułowanie motywów odpowiedzi na wniosek, sprawiającej wrażenie teoretycznych rozważań, a nie pisma procesowego składanego w konkretnej sprawie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia Sądowi odniesienie się do zgłoszonych w niej twierdzeń i zarzutów dotyczących konkretnych okoliczności sprawy. W przekonaniu Sądu, rozważania prawne o charakterze ogólnym nie mogą zastępować twierdzeń o faktach, których w stanowisku obowiązanej zabrakło.

Sąd nie podziela przekonania obowiązanej, że zgłoszenie licznych zarzutów i wielokrotne ich powtarzanie jest wystarczające dla oddalenia żądań informacyjnych C GmbH. Formułując bardzo obszerną odpowiedź na wniosek obowiązana nie uwzględniła zmiany reguł procedury cywilnej, które na obydwie strony postępowania nakładają **obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiania dowodów. (art. 3 k.p.c.)** W przekonaniu Sądu, wymogu tego nie spełnia ograniczenie się do prostej generalnej negacji twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez uprawnioną. Dotyczy to w szczególności dowiedzionych fakturami 10 przypadków nabycia w

sieci handlowej HEBE konkretnych produktów perfumeryjnych, co do których obowiązana powinna była wskazać skąd one pochodzą, uprawdopodobnić wyczerpanie praw ze znaków towarowych oraz wyjaśnić okoliczności ingerencji w oznaczenia opakowań kodami identyfikacyjnymi. W postępowaniu takim jak regulowane w art. 286¹ p.w.p. dobry obyczaj nakazywał jej bowiem dostarczyć bezzwłocznie wyjaśnień i dowodów, które pozwoliłyby Sądowi wszechstronnie zbadać przedmiot sporu, weryfikując zasadność twierdzeń uprawnionej o naruszeniu jej wyłączności.

Sąd nie zgadza się z poglądem obowiązanej, że zaoferowane przez C GmbH dowody nie uprawdopodobniają w wymaganym stopniu naruszenia praw do znaków towarowych **CALVIN KLEIN i CHLOE**.

Z teoretycznych rozważań zawartych w pismach procesowych J wynika jasno, że obowiązana uznaje, iż – co do zasady - zaoferowane przez uprawnioną dokumenty i fotografie są pozbawione mocy dowodowej i nieprzydatne dla wykazania naruszenia. Nie przeczy jednak faktu sprzedaży wyrobów perfumeryjnych, nie wyjaśnia, co było przedmiotem sprzedaży, kiedy i od kogo nabyła wody Chloé i Calvin Klein, nie twierdzi, że nie było żadnej ingerencji w kody identyfikacyjne, co uzasadnia dość niskie ceny towaru, żądając od uprawnionej udowodnienia, że nie doszło do wyczerpania praw z rejestracji znaków towarowych. Wielokrotnie zgłasza obowiązana zastrzeżenia formalne co do dowodów zaoferowanych przez uprawnioną, nie twierdząc jednak, że nie odpowiadają one stanowi faktycznemu. (np. faktury)

Nie do końca należy się zgodzić z zastrzeżeniami dotyczącymi mocy dowodowej dokumentów i fotografii. Ramy tego uzasadnienia nie pozwalają na polemikę z twierdzeniami obowiązanej dotyczącymi tego co jest fotografią, co zaś jej *odpisem*, jak fotografia ma dowodzić daty zakupu przedstawionego na niej towaru. Powszechnie wiadomą jest wszak możliwość techniczna wydrukowania fotografii wykonanej aparatem cyfrowym. Sąd nie podziela przekonania obowiązanej utożsamiającej fotografię z dokumentem i jej żądania poświadczania takiego wydruku za zgodność z oryginałem właściwego dokumentom.

Zakreślone w art. 286¹ p.w.p. terminy, w jakich wniosek informacyjny powinien być rozpoznany sprawiają, że niemożliwe jest prowadzenie dowodów z opinii biegłego, z zeznań świadków, czy przesłuchania stron, które mogą zastąpić oświadczenia tych osób, czy wyjaśnienia pełnomocnika strony, szczególnie tam, gdzie brak jest dowodu na piśmie. Odnosi się to w szczególności do zagranicznych osób prawnych, odrzucenie oświadczeń w ich przypadku czyniłoby bowiem iluzoryczną udzielaną ich znakom ochronę. Obowiązana ogranicza się zresztą do prostego zaprzeczenia złożonych oświadczeń i wyników badań, nie powołując żadnych faktów, które mogłyby przekonać Sąd o tym, że istotnie są one sprzeczne nieprawdziwe lub sfałszowane. Nie jest przy tym konsekwentna, przecząc bowiem wartości dowodowej takich

oświadczeń sama składa oświadczenie A B (k.266).

Oczywiste jest, że można mnożyć zastrzeżenia, nie oznacza to jednak, że ich liczba zaważy o jakości w rozumieniu ich słuszności, skutkując w konsekwencji odrzuceniem dowodu jako pozbawionego mocy. Sąd ma jednak istotną wątpliwość dotyczącą przyczyn, dla których uprawniona miałyby fałszować dowody, czy składać nieprawdziwe oświadczenia, których obowiązana nie wyjaśnia. Uprawniona jest reprezentowana przez profesjonalnych pełnomocników i nie ma żadnych podstaw do zakwestionowania prawdziwości ich oświadczenia, że złożone faktury dokumentują zakup towaru przedstawionego na fotografiach, jeżeli – co ona sama wie najlepiej – obowiązana twierdzi, że sprzedała inne towary, to powinna ten fakt wyjaśnić, oferując własne dowody, czego konsekwentnie unika.

Co do wymaganego poziomu udowodnienia faktu naruszenia, Sąd pragnie zauważyć, że w realiach polskiego procesu cywilnego dotyczącego ochrony praw własności przemysłowej strona pozwana lub obowiązana zdoła podważyć każdą informację i dowód oparty na danych pochodzących z przedsiębiorstwa uprawnionej, w szczególności o kodach identyfikacyjnych i ich przerabianiu. Tymczasem w tym postępowaniu prowadzonym w trybie art. 286¹ p.w.p. takie dane stanowią punkt wyjścia. Zdaniem Sądu nie można ich odrzucić z tej tylko przyczyny, że obowiązana im przeczy, jeśli równocześnie nie powołuje ona żadnych faktów i dowodów na potwierdzenie swego stanowiska, a takich w tej sprawie spółka *J* nie przedstawiła.

Wg wiedzy Sądu nie istnieje centralny, światowy rejestr wyrobów perfumeryjnych nie ma zatem lepszego dowodu na wykazanie, czy mamy do czynienia z produktem oryginalnym, wytworzonym przez uprawnioną, opatrzonym przez nią jej znakiem i wprowadzonym do obrotu w EOG. Same tylko zaprzeczenia obowiązanej nie pozbawiają znaczenia oświadczenia uprawnionej co do każdego konkretnego produktu, złożone w oparciu o jego kod identyfikacyjny. Odmienne ocenę Sądu mogłoby uzasadniać przedstawienie przez obowiązaną pochodzenia konkretnych zakwestionowanych towarów (choćby niektórych z nich), wskazanie podmiotu, od którego je nabyła. Ponieważ nie miało to miejsca w tym postępowaniu, a Sąd nie znajduje motywów dla stawiania *J* bezzasadnych zarzutów w oparciu o sfałszowane dowody, należało uznać, że dane pochodzące od *C GmbH* wysoce uprawdopodobniają naruszenie praw z rejestracji, przez oferowanie i reklamowanie towarów w opakowaniach opatrzonych znakami **CHLOE** i **CALVIN KLEIN**, co do których nie nastąpiło wyczerpanie prawa wyłącznego.

W bardzo obszernych motywach odpowiedzi na wniosek Sąd nie może się niestety doszukać zapewnienia, że obowiązana respektuje prawa ze znaków towarowych ani wyjaśnienia dotyczącego towarów, których sprzedaż dokumentują złożone do akt faktury. Spółka *J* nie przeczy ich wystawieniu, nie twierdzi, że dotyczyły innych niż przedstawione na fotografiach wyrobów perfumeryjnych. Jakkolwiek ich jakość nie jest najlepsza, fotografie pozwalają na potwierdzenie zarzutów uprawnionej, wskazując wyraźnie nr kodu identyfikacyjnego lub jego

usunięcia. Jeżeli obowiązana miała jakieś wątpliwości, nie było żadnych przeszkód do zażądania okazania przez uprawnioną oryginalnych opakowań.

Nie jest dla Sądu zrozumiałe stanowisko procesowe obowiązanej, która ogranicza się do złożenia oświadczenia jej pracownika o nabyciu kwestionowanych towarów na terytorium RP, podczas gdy argumentacja odpowiedzi na wniosek przekonuje, że spółka ma świadomość, iż tej treści oświadczenie nie ma dla oceny zasadności żądań żadnego znaczenia prawnego.

Nie ma także podstaw do odrzucenia dowodu w postaci umowy dystrybucyjnej, z której treści jasno wynikają ograniczenia terytorialne obowiązujące dystrybutorów wyrobów perfumeryjnych *C GmbH*. W sytuacji, gdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – czemu obowiązana nie przeczy – nie zawiera się umów dystrybucyjnych na piśmie, odmowa przyjęcia dowodu z wzorcowej umowy i oświadczenia prokurenta spółki spowodowałoby, że uprawniona zostałaby pozbawiona realnej możliwości wykazania w tym postępowaniu swych racji. Kwestionując umowę i oświadczenie *G B*, dotyczące ograniczeń terytorialnych działalności dystrybutorów, obowiązana jest niekonsekwentna, opierając na tym właśnie twierdzeniu uprawnionej obciążenie *C GmbH* dowodem, że we wskazanych przez nią przypadkach nie doszło do wyczerpania praw do znaków towarowych.

Sąd nie podziela stanowiska i argumentacji *J* dotyczącej stosowania w tym postępowaniu zasady odwróconego ciężaru dowodu wynikającej z wyroku ETS w sprawie *V D*. Oparte na niej zarzuty nieudowodnienia przez *C GmbH* faktu naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** są pozbawione słuszności. Wynikają one z uznania, że wystarczające jest wskazanie, że istnieje ryzyko podziału rynku, podczas gdy z treści wyroku cytowanego przez samą obowiązaną wynika, że mowa tu o wykazaniu. Jak w wielu innych kwestiach, obowiązana i tu ogranicza się do postawienia tezy i jej obszernej stricte teoretycznej argumentacji, bez jakiegokolwiek odniesienia do stanu faktycznego i przedstawienia dowodów. Mnożenie wątpliwości i zarzutów nie może jednak służyć całkowitemu zaprzeczeniu uprawnień *C GmbH*. Do tego konieczne są, zdaniem Sądu, fakty i dowody, dotyczące tego konkretnego postępowania, nie zaś innych, w których spór koncentrował się wokół importu równoległego.

Sąd nie widzi potrzeby podejmowania teoretycznej polemiki, ograniczając się do konstatacji, że w tym postępowaniu – aby odeprzeć zarzut naruszenia praw ze znaków towarowych - *J* powinna była wykazać dowodami, że doszło do ich wyczerpania. Obowiązana nie wykazała bowiem, że spełnione zostały przesłanki określone w wyroku w sprawie *V D*, aby obciążyć obowiązkiem udowodnienia niewyczerpania praw *C GmbH*.

Zarzucając, że *C GmbH* podejmuje działania zmierzające do podziału rynku lub stosuje inne praktyki niekonkurencyjne, obowiązana nie przedstawia żadnych decyzji organów właściwych w sprawach antymonopolowych i ochrony konsumentów, podczas gdy dystrybucja

w systemie selektywnym jest stosowana od lat i przez wielu producentów wyrobów kosmetycznych. Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę na charakter towaru, który nie jest dobrem służącym zaspakajaniu podstawowych potrzeb, stosowanie do niego argumentów mających przekonywać o potrzebie jego powszechnej dostępności w niskich cenach nie jest do końca przekonujące.

Należy przy tym zauważyć, że uprawniona nie czyni obowiązanej zarzutu z nabywania towarów w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, zaprzecza także aby unijni dystrybutorzy byli ograniczeniu do działania wyłącznie na terytorium jednego państwa. Spór dotyczy zresztą także towarów, co do których istnieją wątpliwości co do ich pierwszego wprowadzenia do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą w EOG, a w konsekwencji wyczerpania praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych ze względu na przerobienie kodów identyfikacyjnych. Co do towarów, w odniesieniu do których uprawdopodobniono, że były one przeznaczone do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Hong Kongu, obowiązana nie dowiodła – zgodnie z art. 6 k.c. - ich pierwszego wprowadzenia do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą w EOG. Dywagacje dotyczące ograniczenia swobody przepływu towarów w ramach rynku unijnego nie mają zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia wniosku. Wynikają zresztą z pewnych założeń uczynionych przez obowiązaną, które nie mają oparcia w twierdzeniach uprawnionej ani w materiale dowodowym, jak choćby teza o systemie dystrybucji wyłącznej stosowanym przez *C GmbH*. Jeśli obowiązanej znane są fakty i dysponuje ona dowodami na potwierdzenie tej tezy powinna je Sądowi przedstawić. Nie może ich zastąpić siła wielokrotnie powtarzanych, czysto teoretycznych argumentów i odwołań do poglądów orzecznictwa i doktryny odnoszących się do odmiennych stanów faktycznych, bez względu na to czy mają one jakikolwiek związek z tym konkretnym postępowaniem.

Zakwestionowanie zastrzeżeń uprawnionej, stosownie do art. 3 k.p.c., powinno się wiązać z wyjaśnieniem, od kogo obowiązana nabyła towary oraz z wykazaniem, że zostały one po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnioną lub za jej zgodą w EOG. Przedstawienie stosownych dowodów z pewnością nie sprawi obowiązanej żadnych problemów skoro każdy egzemplarz jest oznaczany indywidualnym kodem kreskowym, w każdym razie *J* nie wskazuje przeszkód, które uniemożliwiałyby lub utrudniały wyjaśnienie tej kwestii zasadniczej dla stwierdzenia, że w tym przypadku nie doszło do naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych. Abstrahując od rozkładu ciężaru dowodu wynikającego z art. 6 k.c. obowiązana nie może także skutecznie żądać przedstawienia przez uprawnioną dowodu negatywnego - niewprowadzenia kwestionowanych towarów do obrotu w EOG.

Zasady rozkładu ciężaru dowodu wynikające z wyroku w sprawie *V D* znajdują zastosowanie w procesie w sprawie o naruszenie, po wskazaniu przez *J* wyrobów perfumeryjnych ze znakami **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** pochodzących spoza systemu

dystrybucyjnego C GmbH i numerów ich kodów identyfikujących. Dopiero wówczas możliwa będzie weryfikacja wyczerpania prawa w odniesieniu do każdego konkretnego zakwestionowanego towaru. Wówczas to – w procesie – po wykazaniu (a nie wskazaniu) przez pozwaną, że istnieje realne ryzyko podziału rynków, uprawniona będzie musiała udowodnić, że nie doszło do wprowadzenia do obrotu określonych towarów w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zrealizowanie tego obowiązku przez C GmbH w tym postępowaniu nie jest możliwe skoro zakwestionowanych zostało zaledwie 10 sztuk wyrobów perfumeryjnych, a roszczenia odnoszą się do generalnego zakazu bezprawnego używania znaków **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** w przyszłości, zwrotu korzyści nienależnie uzyskanych przez naruszcycieli i ewentualnie także odszkodowania. Niemożliwe jest też wykazanie niewprowadzenia do obrotu po raz pierwszy w EOG towarów, na opakowaniach których kod identyfikacyjny został przerobiony lub z nich usunięty. W swych obszernych rozważaniach J kwestii tej w żaden sposób nie wyjaśnia.

Obowiązana zdaje się przyjmować odmienne standardy dla każdej ze stron postępowania. Tak jest np. w przypadku mocy dowodowej oświadczeń oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Jej stanowisko, zgodnie z którym wyłącznie jej tajemnica handlowa zasługuje na ochronę, podczas gdy uprawniona powinna przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące jej działalności dystrybucyjnej i zawieranych umów (także licencyjnych), w pełnym brzmieniu, nie zasługuje na akceptację Sądu. Odrzucenie dowodu z dokumentu nie powinno mieć miejsca tylko z tej przyczyny, że pewne jego elementy nie zostały ujawnione choćby mogły one być dla sprawy zupełnie nieistotne (umowy dystrybucyjne) lub strona decyduje o przedstawieniu innego niż umowa dowodu istnienia prawa (licencja). Szczególnie, że i w tych przypadkach nie ma żadnych przesłanek do zaprzeczenia oświadczeń właścicieli znaków towarowych o udzieleniu licencji i upoważnieniu do występowania przez licencjobiorcę z pozwami i wnioskami zmierzającymi do ochrony praw wyłącznych.

Sąd nie podziela zarzutu braku legitymacji czynnej C GmbH. Na użytek tego postępowania całkowicie wystarczającym jest złożenie przez uprawnionych oświadczeń, w których treści zawarte jest potwierdzenie udzielenia licencji i upoważnienie do występowania na drogę sądową w celu ochrony praw do wspólnotowych znaków towarowych **CHLOE** i **CALVIN KLEIN**, stosownie do wymogów art. 22 ust. 3 rozporządzenia. I w tym przypadku obowiązana ogranicza się do prostego zaprzeczenia (zgłoszenia zarzutu nieudowodnienia twierdzeń), nie powołując żadnych faktów mogących stanowić podstawę ustalenia, że wnioskodawczyni nie jest licencjobiorcą, że nie jest uprawniona do występowania na drogę sądową o ochronę znaków towarowych. Forsowana przez obowiązaną teza, że licencjodawca powinien być wpisany do rejestru nie ma uzasadnienia w przepisach rozporządzenia. C GmbH jest więc legitymowana do występowania z wnioskami o udzielenie informacji dotyczących

naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych **CHLOE** i **CALVIN KLEIN**.

J przekonuje, że świadomość uprawnionej używania spornych znaków w 2012 r. uniemożliwia uwzględnienie wniosku, tezy tej jednak w żaden sposób nie argumentuje z powołaniem się na przepisy. Wskazuje jedynie na zasadę *venire contra factum proprium*, cytując orzeczenia sądów wydane w całkowicie odmiennych stanach faktycznych i prawnych. Tymczasem z uzasadnienia wniosku wynika jasno, że zaobserwowawszy naruszenie praw do wspólnotowych znaków towarowych **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** uprawniona zwróciła się do *J*, od której uzyskała zapewnienie o woli respektowania jej wyłączności, kolejne zakupy potwierdziły jednak fakt kontynuowania naruszeń, co uzasadnia wystąpienie z wnioskiem. Ponieważ art. 286¹ p.w.p. nie ogranicza w czasie prawa do informacji, nie mamy też do czynienia z przedawnieniem roszczeń, których dochodzeniu służyć mają żądane informacje (stan naruszenia trwa), zarzut obowiązanej nie zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu, zaoferowany przez uprawnioną materiał dowodowy jest wystarczający dla postawienia obowiązanej zarzutu naruszania praw do wspólnotowych znaków towarowych **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** przez oferowanie do sprzedaży i reklamowanie wyrobów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych tymi znakami, co do których nie miało miejsca wyczerpanie praw wyłącznych. Wskazuje na to zarówno usunięcie lub przerobienie kodów identyfikacyjnych oraz ustalenie na podstawie istniejących kodów, że towary były wprowadzone do obrotu poza EOG. Kilka przypadków stwierdzonych naruszeń (zmiany w kodach identyfikacyjnych) lub zgłoszonych wątpliwości (których obowiązana w żaden sposób nie wyjaśniła przedstawiając własne dowody), uzasadnia tezę o naruszaniu praw wyłącznych i nałożenie na *J* obowiązku informacyjnego odnoszącego się do wszystkich tego rodzaju towarów. Nie ma żadnego uzasadnienia dla ograniczania informacji do stwierdzonych faktów naruszenia, praktyka gospodarcza i skala działalności handlowej obowiązanej przekonuje przeciwko uznaniu, że tych kilka zakwestionowanych towarów wyczerpuje jej ofertę produktów **CHLOE** i **CALVIN KLEIN**. Sama *J* tego zresztą nie twierdzi.

Ograniczenie informacji byłoby uzasadnione wówczas, gdyby uprawniona zamierzała wyłącznie dochodzić usunięcia skutków naruszeń (odszkodowania, zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści), tymczasem wskazuje ona na zamiar dochodzenia także sankcji zakazowych, do czego konieczne jest jej ustalenie pełnego kręgu naruszcycieli, sposobu i zakresu działania każdego z nich.

Zdaniem Sądu, nie ma podstaw do uznania, że niewskazanie we wniosku roszczeń, których dochodzeniu mają służyć żądane informacje, powinno skutkować jego oddaleniem. Określenie tych roszczeń w uzasadnieniu w sposób rodzajowy jest całkowicie wystarczające, służy to bowiem wyłącznie weryfikacji niezbędności informacji dla dochodzenia sankcji

zakazowych, roszczeń odszkodowawczych, czy zwrotu nienależnie uzyskanych przez naruszcycieli korzyści.

Nie można się zgodzić z obowiązaniem co do istnienia po stronie uprawnionej obowiązku udowodnienia zasadności jej roszczeń. Formuła uprawdopodobnienia roszczeń właściwa jest udzieleniu zabezpieczenia w trybie art. 730 i nast. k.p.c., a nie żądaniu informacji na podstawie art. 286¹ p.w.p., w którym mowa o naruszeniu. Zważywszy charakter postępowania w nim unormowanego nie można żądać od wnioskodawcy udowodnienia jego racji. Przepis ten powinien być interpretowany w taki sposób, że dowody mają przekonywać o istnieniu naruszenia. To, jakie z niego wynikają roszczenia, jest regulowane przepisami. Nie ma żadnych podstaw do uznania, że dostęp do informacji należy się uprawnionej wyłącznie wówczas, gdy żądania swe skonkretyzuje. Jest to zresztą niemożliwe np. w przypadku roszczeń pieniężnych, których wymiar zależy właśnie od tego, jakie informacje o naruszeniu uzyska uprawniony.

Sąd nie zgadza się z zarzutem niedopuszczalności występowania o udzielenie informacji przed wniesieniem pozwu. Przeciwnie, praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach przekonuje za tym, że właśnie w tym trybie uprawniony może najlepiej zweryfikować, czy doszło do naruszenia, jaki jest jego zakres i kto jest za nie odpowiedzialny, aby podjąć działania zmierzające do ochrony swej wyłączności, ostatecznie też wystąpić na drogę sądową. Sformułowanie art. 8 dyrektywy, że powinno mieć to miejsce “w kontekście takiego postępowania” nie wyklucza takiego uregulowania jak zawarte w art. 286¹ p.w.p. Uzasadnienie niniejszego postanowienia nie miejscem dla obszerniejszego przedstawiania zasad i przepisów prawa unijnego, Sąd ograniczy się zatem do tego stwierdzenia, powołując się także na praktykę sądów właściwych w sprawach wspólnotowych znaków towarowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przedstawiając liczne zagrożenia, jakie wiążą się z realizacją przez uprawnionych roszczeń informacyjnych, obowiązana nie wskazuje na konkretne fakty dotyczące jej relacji z C GmbH, czy z właścicielami znaków towarowych **CHLOE** i **CALVIN KLEIN**, z punktu widzenia ich funkcjonowania na określonym rynku. Uniemożliwia to Sądowi ustalenie, że istnieją realne okoliczności wskazujące na nadużywanie prawa lub stosowanie nieuczciwie konkurencyjnych praktyk, uzasadniających odmowę udzielenia C GmbH – w tym postępowaniu – dostępu do informacji handlowej J.

Z materiału dowodowego nie wynika także zagrożenie dla swobody prowadzenia przez obowiązana działalności gospodarczej, jej oferta jest dość szeroka, a kwestionowane towary stanowią zaledwie jej niewielką część. Brak także podstaw do przyznania J szczególnego prawa do nierespektowania wyłączności uprawnionych do znaków towarowych, w sytuacji gdy przedstawione dowody przekonują, że spółka ta dopuszcza się działań sprzecznych z prawem.

Oddalenie wniosku, wyłącznie na tej podstawie, że obowiązana chce realizować jakieś sobie tylko wiadome idee, byłoby przyzwoleniem na bezprawność, czego sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych nie może czynić.

Sąd nie chciałby rozwijać tezy o praktykach przerabiania kodów stosowanych w ramach systemu dystrybucyjnego *C GmbH*, przedstawionej na rozprawie przez pełnomocnika obowiązanej, także ona nie ma bowiem żadnego oparcia w faktach, a ponadto nie dowodzi braku bezprawności. Oświadczenie jej pełnomocnika wskazuje jednak na to, że obowiązana wie o tego rodzaju praktykach, akceptuje je i korzysta z nich, aby zaoferować klientom niższą cenę. Jeśli w istocie nie narusza ona w tym zakresie praw wyłącznych to powinna tę kwestię wyjaśnić, udzielając uprawnionej koniecznych informacji.

W ocenie Sądu, świadectwa rejestracji OHIM, oświadczenia uprawnionych, faktury, fotografie i wyjaśnienia dotyczące sposobu dystrybucji i zakwestionowanych wyrobów perfumeryjnych należą do uprawdopodobniających wielokrotne naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych **CHLOE** i **CALVIN KLEIN**. *C GmbH* może zatem skutecznie żądać udzielenia informacji. Ich zakres mieści się w granicach wyznaczonych w ust. 2. Są one konieczne dla ustalenia, kto i w jaki sposób, używając bez zgody uprawnionych ich znaków towarowych, narusza prawa z rejestracji, jaki jest zakres tych naruszeń, wymiar wyrządzonej przez to uprawnionym szkody i korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez każdego z naruszcycieli. Nie dysponując tymi informacjami uprawniona nie może określić pełnego kręgu naruszcycieli, ani sformułować roszczeń adekwatnych do sposobu i zakresu używania przez nich jej znaków. Żądania jej są więc adekwatne do celu jakim ma być efektywna ochrona praw wyłącznych.

Fakt sprzedaży wyrobów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych znakami **CHLOE** i **CALVIN KLEIN** jest niewątpliwy. Skoro obowiązana nie wykazała wyczerpania praw do znaków towarowych należy uznać, że doszło do ich naruszenia przez spółkę *J*, co uzasadnia uprawnienie *C GmbH* udzielenia informacji, o których mowa w ust. 2 art. 286¹ p.w.p.

Nie można się zgodzić z zarzutem *J*, że informacje, do których udzielenia ma być ona zobowiązana mogą dotyczyć wyłącznie tych towarów, co do których naruszenie zostało wysoce uprawdopodobnione. Takiej interpretacji nie uzasadnia brzmienie art. 286¹ p.w.p., ani reguły wykładni. W skrajnych przypadkach jej przyjęcie powodowałoby, że uprawniona byłaby zmuszona do kontrolnego zakupu towarów obowiązanej aby uzyskać od niej konieczne informacje, doznając dodatkowej szkody i przysparzając naruszcycielowi korzyści. Uwzględniając trudności z egzekwowaniem roszczeń, mogłaby być przez to podwójnie poszkodowana, gdy równocześnie naruszcyciel mógłby uniknąć odpowiedzialności, mając zapewniony zbyt towarów naruszających prawo do znaku nabywanych dla celów postępowania przez samego uprawnionego. Sądowi trudno uznać, aby doprowadzenie do takiego stanu rzeczy było celem

tego unormowania.


Stwierdzony przypadek, nawet pojedynczego naruszenia uzasadnia zobowiązanie *J* do udzielenia informacji dotyczących określonego rodzaju działań stanowiących bezprawne używanie znaku towarowego. Odmienna interpretacja przepisu art. 286¹ p.w.p. byłaby z pewnością sprzeczna z wolą ustawodawcy, także unijnego. Byłaby ona uzasadniona wyłącznie w przypadku roszczeń pieniężnych, już jednak nie w razie żądania nałożenia na naruszcziela - na przyszłość - sankcji zakazowych, które zostały wskazane przez uprawnioną jako jedno z żądań, którego dochodzeniu mają służyć wymagane od obowiązanej informacje.

W przekonaniu Sądu, stwierdzone przypadki służyć mają wyłącznie uprawdopodobnieniu, że *J* naruszająca prawa do znaków towarowych wkracza w sferę wyłączności *C GmbH*, może być zatem zobowiązana do udzielenia informacji dotyczących określonych działań lub towarów. Ma to zresztą miejsce w każdej sprawie o ochronę praw do znaku towarowego, w której stwierdzony pojedynczy przypadek bezprawnego używania znaku uzasadnia nie tylko usunięcie w odniesieniu do niego skutków naruszenia, ale przede wszystkim nałożenie generalnego zakazu naruszania w przyszłości prawa wyłącznego. Żądanych informacji w żadnym razie nie można – z powodu ich rodzajowości – uznać za nadmierne.

Uprawniona nie może jednak skutecznie żądać informacji dotyczących wszystkich towarów ze znakami **CHLOE** i **CALVIN KLEIN**, a jedynie tych, co do których odnosi zarzuty naruszenia praw wyłącznych:

- których bezpośredni dostawcy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub mając miejsce zamieszkania lub siedzibę na tym terytorium nie należąc do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej *C GmbH*,
- nabytych i oferowanych w opakowaniach, na których indywidualny kod identyfikacyjny został zakryty, przerobiony lub został z nich usunięty.

W odniesieniu do innych towarów wniosek, jako nieusprawiedliwiony, podlegał oddaleniu.

Co mając na względzie, na podstawie art. 286¹ ust. 1 i 2 p.w.p. w zw. z art. 103 ust. 1 cyt. rozporządzenia, Sąd orzekł o: zobowiązaniu *J* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w *K* do udzielenia *C GmbH* w *M* informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji perfum, wód toaletowych lub perfumowanych oznaczonych słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym  nr 79707 lub słownym znakiem towarowym **Chloé** nr 3683661, poprzez wskazanie firm (nazw), adresów dostawców tych towarów, ilości otrzymanych i/lub zamówionych od tych dostawców towarów w opakowaniach opatrzonych tymi znakami towarowymi, a także cen uiszczonych tym dostawcom za te towary, w odniesieniu do towarów,

- c. których bezpośredni dostawcy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub mając miejsce zamieszkania lub siedzibę na

tym terytorium nie należą do autoryzowanej sieci dystrybucyjnej C GmbH,
d. nabytych i oferowanych w opakowaniach, na których indywidualny kod identyfikacyjny
został zakryty, przerobiony lub został z nich usunięty,
za okres od dnia 7 listopada 2010 r. do dnia 7 listopada 2013 r.

Sąd podzielił zarzuty obowiązanej dotyczące niedopuszczalności zagrożenia obowiązanej
zapłatą sumy przymusowej. Zważywszy, że art. 756 § 1 k.p.c. nie został wymieniony w art. 286¹
p.w.p., przepisy art. 1050¹ i art. 1051¹ k.p.c. znajdą zastosowanie dopiero na etapie wykonania
orzeczenia zobowiązującego spółkę J do udzielenia informacji. Sąd oddalił przeto wniosek w tym
zakresie jako bezpodstawny.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.,
obciążając nimi w całości obowiązaną, ponieważ uprawniona uległa zaledwie w nieznacznej
części swego roszczenia. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd
osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzędu*. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także
charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i
rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne.
Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość
zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zważywszy
charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy
pełnomocnika uprawnionej wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej
wysokości.