

## POSTANOWIENIE

Dnia 5 sierpnia 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Żabińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **J. N.**

z udziałem **U. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji

### **postanawia:**

1. oddalić wniosek;

2. zasądzić od J.N. na rzecz U. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## UZASADNIENIE

1 lipca 2019 r. J.N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K. J.N. w K. wniósł o zabezpieczenie jego roszczeń przeciwko U. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie określonych w art. 296 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

a. o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w związku z naruszeniem prawa ze znaku towarowego **ZŁOCISTY KURCZAK** R.206892

b. o naprawienie wyrządzonej szkody naruszeniem prawa ze znaku towarowego **ZŁOCISTY KURCZAK** R.206892,

z tytułu używania bez upoważnienia znaku identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym **ZŁOCISTY KURCZAK** R.206892 oraz znaku podobnego - określenia „do złotego kurczaka”,

poprzez zobowiązanie spółki U. do udzielenia informacji o:

1. sieciach dystrybucji towarów w postaci przypraw, które pochodzą od obowiązanej oznaczonych znakiem towarowym „Złocisty kurczak” i „do złotego kurczaka”, przez wskazanie danych dystrybutorów, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych i zbytych, towarów w postaci przypraw, które pochodzą od obowiązanej oznaczonych znakiem towarowym „Złocisty kurczak” oraz „do złotego kurczaka”, a także cen uiszczonych za te towary

za okres od 28 sierpnia 2013 roku do dnia rozpoznania wniosku. (k.3-60)

U. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zażądała oddalenia wniosku i zwrotu kosztów postępowania. Zarzuciła, że znak towarowy **ZŁOCISTY KURCZAK** R.206892 pozbawiony jest zdolności odróżniającej. Od 2012 r. toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności, a sądy w przeszłości wielokrotnie oddalały wnioski J.N. oparte na zarzucie naruszenia jego prawa ochronnego. Podniosła zarzuty przedawnienia i nadużycia przez J.N. przysługującego mu prawa podmiotowego. (k.259-326)

#### **Sąd ustalił:**

25 marca 2008 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał J.N. prawo ochronne na słowny znak towarowy **ZŁOCISTY KURCZAK** zarejestrowany pod nr 206892, dla towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (przyprawy), z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia 6 lipca 2005 r. (dowód: świadectwo ochronne k.20-22 )



Uprawniony używa znaku na opakowaniach przypraw o wyglądzie:

(k.330)

13 czerwca 2012 r. U. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosła o unieważnienie znaku towarowego **ZŁOCISTY KURCZAK** R.206892 ze względu na brak zdolności odróżniającej. Wniosek został oddalony przez Urząd Patentowy RP decyzją wydaną 15 lutego 2013 r. W dniu 24 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki U. (VI SA/Wa 3437/13). Wyrok został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 6 maja 2016 r. (II GSK 2724/14) uwzględnił skargę kasacyjną uchylając wyrok WSA i poprzedzającą go decyzję. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, 28 listopada 2017 r. Urząd Patentowy RP ponownie oddalił wniosek o unieważnienie (Sp.307.2016) Decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 8 lutego 2018 r. orzekł o jej uchyleniu. (VI SA/Wa 1580/18). Wyrok nie jest prawomocny. (dowód: decyzje i orzeczenia k.26-53, 116-154, 322-325)

U. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych. (dowód: odpis z KRS k.178-201) Od 2012 r. obowiązana oferuje i wprowadza do obrotu m.in. przyprawy do kurczaka w opakowaniach z oznaczeniem „Przyprawa do złotego kurczaka”:



Wcześniej używała oznaczenia „Złocisty kurczak”. W każdym przypadku na opakowaniu produktu umieszcza dobrze znany, rozpoznawalny przez konsumentów znak towarowy



(marka parasolowa).(oświadczenie pełnomocnika obowiązanej na rozprawie 5.08.2019 r. k.332 – brak dowodu przeciwnego)

Elementy, z których zbudowany jest znak towarowy **ZŁOCISTY KURCZAK** zarejestrowany pod nr 206892 mają w dużej mierze charakter opisowy. Słowo „kurczak” wskazuje rodzaj mięsa, do którego przyprawa jest przeznaczona, a słowo „złocisty” kolor upieczonego z jej użyciem mięsa. (bezsporne) Na rynku różni przedsiębiorcy oferujący i wprowadzający do obrotu przyprawy do mięsa drobiowego oznaczają je na opakowaniach z użyciem obu tych słów lub oznaczeń podobnych:



. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.266-320)

## Sąd zważył:

### 1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarob-

kowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

- 1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
- 3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Oceny naruszenia dokonuje się na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sądów unijnych: Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki ETS z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00



ELS, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...)Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki ETS z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki ETS z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2.09.2010 r. w sprawie C-254/09 (...))Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...), z 12.01.2006 r. C-361/04 (...))Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...), z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo,

zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Uprawnionemu służą także żądania określone w art. 286<sup>1</sup> 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 patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji 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 patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne (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.)

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej, w tym przypadku prawa wyłącznego na znak towarowy **ZŁOCISTY KURCZAK**. Ustawodawca wymaga przy tym uprawdopodobnienia w kwalifikowanej postaci, uzyskania przez sąd prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością. (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 29.03.2012 r., I ACz 552/12)

Nie ulega wątpliwości Sądu, że J.N. jest uprawniony do wyłącznego używania dla przypraw słownego znaku towarowego **ZŁOCISTY KURCZAK** (R.206892). Znak ten zasługuje na ochronę przed naruszeniami, nie zapadła dotąd bowiem prawomocna decyzja o jego unieważnieniu. Zdolność odróżniająca tego znaku jest stosunkowo niewielka, jest on bowiem zbudowany z dwóch słów opisujących przeznaczenie towaru - przyprawy (do mięsa drobiowego) i kolor mięsa uzyskiwany po upieczeniu dzięki użyciu przyprawy (złocisty). Opisowość obu pojęć sprawia, że uprawniony zmuszony jest tolerować używanie ich przez konkurencyjnych przedsiębiorców w oznaczeniach ich przypraw do kurczaka. Taka też jest sytuacja na rynku, gdzie wielu producentów oferuje i wprowadza do obrotu przyprawy z podobnymi oznaczeniami, których konsument w żadnym razie nie uzna za wskazanie pochodzenia. Weźmie pod uwagę także wygląd opakowania przyprawy, a w szczególności wskazanie producenta ((...),(...)) lub jego markę parasolową ((...)).

W ocenie Sądu, w tym konkretnym przypadku spółka U. nie narusza prawa do znaku towarowego w sposób zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., od 2012 r. używa bowiem oznaczenia „**Przyprawa do złotego kurczaka**” wystarczająco różniące się od znaku towarowego **ZŁOCISTY**

**KURCZAK**, a przede wszystkim znaku towarowego **KNORR**. Brak natomiast dowodu na używanie w okresie objętym wnioskiem (po 28 sierpnia 2013 r.) oznaczenia **ZŁOCISTY KURCZAK** identycznego ze znakiem R.206892, a w konsekwencji dowodu naruszenia w sposób zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

**Poza stwierdzeniem braku naruszenia prawa J.N., uwzględnieniu wniosku informacyjnego sprzeciwia się nieistnienie konieczności uzyskania żądanych informacji przed wniesieniem pozwu:** Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286<sup>1</sup> p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono całkowicie odmienny charakter będąc odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 pr. autor., różni się jednak od tego przepisu ograniczeniem żądania wyłącznie do udzielenia informacji, a nie przedstawienia dokumentów. Aby dokonać prawidłowej interpretacji pojęcia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 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.

Ze względu na istotny konflikt interesów stron przepis art. 286<sup>1</sup> ust. 1 p.w.p. musi być interpretowany zawężająco, a uprawniony powinien uzyskiwać dostęp do danych wyłącznie wówczas, gdy są one rzeczywiście niezbędne do dochodzenia roszczeń. W obecnym stanie prawnym, po uchyleniu z dniem 3.05.2012 r. przepisów o postępowaniu szczególnym w sprawach gospodarczych, w istocie konieczność taka nie występuje w odniesieniu do naruszcyciela przed wniesieniem pozwu. Gdy uprawniony zamierza wystąpić o zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia lub o naprawienie szkody, żądanie informacyjne może zawrzeć w pozwie, wskazując jako wartość przedmiotu sporu kwotę obliczoną szacunkowo, by – po uzyskaniu od pozwanego informacji – ewentualnie dokonać przedmiotowej zmiany powództwa w trybie art. 193 k.p.c. W takiej sytuacji żądanie informacyjne ma ścisły związek ze sprawą, w której jest zgłoszone, co jest zgodne z przepisem art. 8 ust. 1 cyt. dyrektywy stanowiącej, iż prawo do informacji może być realizowane w ramach postępowania sądowego (ang. *in the context of proceedings*, fr. *dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle*). Wówczas także sąd orzekający będzie miał kontrolę nad zakresem informacji, których dla rozstrzygnięcia sporu powinien udzielić pozwany.

Jak wskazuje Anna Tischner, obowiązek informacyjny wymaga uwzględnienia z jednej strony interesów uprawnionego, z drugiej zaś interesów osób, które są zobowiązane do udzielania informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisów, podkreślane w piśmiennictwie, ma zasada proporcjonalności, charakteryzująca się tym, że im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym większe obowiązki mogą być nałożone na obowiązanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, rozdział V, pkt. 5) Sąd podziela pogląd, że udzielenie informacji służącej ochronie praw własności intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnością żądania. Wagę zasady proporcjonalności podkreśla konstrukcja przepisu, w którym odniesiono się doń dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, że żądanie powoda



w zakresie udzielenia informacji musi być proporcjonalne, a także w ust. 2, że przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane określone w ppkt a i b, jeśli jest to stosowne. **W zasadzie tej wyraża się idea podejmowania tylko takich działań, które są niezbędne i konieczne dla osiągnięcia określonego celu** oraz takich, które są adekwatne w danych okolicznościach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczają prawa innych podmiotów”. (por. także A. Jakubecki, System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji* [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Erecińskiego, Warszawa 2011).

Punktem wyjścia do dokonania oceny słuszności żądania zobowiązania do udzielenia informacji jest wskazane przez uprawnionego roszczenie, do którego dochodzenia mają być one niezbędne. Omawiany przepis budzi od jego wejścia w życie poważne kontrowersje, przyznaje bowiem właścicielowi praw własności przemysłowej dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa konkurenta rynkowego, przez co – zważywszy tryb w jakim wydawane są postanowienia, a w szczególności brak obowiązku wystąpienia z pozwem przeciwko naruszcycielowi – może stanowić pole do nadużyć i być wykorzystywany nie do ochrony własności, lecz do walki konkurencyjnej. Między innymi z tej przyczyny art. 286<sup>1</sup> p.w.p. był przedmiotem kontroli konstytucyjnej (sygn. akt sprawy SK 9/15), która miała na celu zbadanie zgodności tego przepisu z zasadą ochrony własności i innych praw majątkowych, prawem do jawnego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd, zasadą równości stron postępowania w związku z zasadą przyzwoitej (rzetelnej) legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności. W skardze inicjującej postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zarzucano ponadto, że omawiany przepis umożliwia ingerencję w sferę chronioną autonomią informacyjną jednostki oraz tajemnicą przedsiębiorstwa.

W przekonaniu Sądu, przesłanka niezbędności informacji powinna być odnoszona zarówno do ich rodzaju, jak i do rodzaju roszczeń, jakich – z wykorzystaniem uzyskanych informacji – uprawniony zamierza dochodzić względem obowiązanego i/lub osób trzecich. Ich zakres determinuje możliwość uznania wniosku za usprawiedliwiony albo jego oddalenia w całości lub w części. Sam fakt, że uprawniony może żądać informacji określonych w art. 286<sup>1</sup> ust. 2 p.w.p. nie oznacza, że konkretnym przypadkiem sąd zobowiąże naruszcyciela lub osobę trzecią do ich udzielenia.

J.N.wyjaśnił, że żądane informacje służyć mu mają do dochodzenia roszczeń pieniężnych – o zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia i o zapłatę odszkodowania. W żadnym z tych przypadków nie jest konieczne precyzyjne określenie wysokości roszczenia. Powód może wskazać szacunkową kwotę, która może zostać zmieniona w trybie art. 193 k.p.c. w toku postępowania, po uzyskaniu informacji i zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego. Informacje o sieciach dystrybucji (pkt 1 wniosku) są natomiast całkowicie zbędne dla dochodzenia roszczeń pieniężnych wobec spółki U. .

#### **Wniosek nie zasługiwał zatem na uwzględnienie z następujących przyczyn:**

- istnienia realnych podstaw do stwierdzenia nieważności – ze skutkiem *ex tunc* – prawa ochronnego na znak towarowy **ZŁOCISTY KURCZAK**, ze względu na brak zdolności odróżniającej
- opisowego charakteru znaku towarowego **ZŁOCISTY KURCZAK**, który zawiera w sobie elementy powszechnie używane na rynku przez różnych producentów dla zobrazowania wyglądu potrawy jaki można uzyskać przy wykorzystaniu oferowanej przyprawy, a przez to konieczności tolerowania używania przez konkurencyjnych przedsiębiorców oznaczeń podobnych
- częściowego przedawnienia dochodzonych roszczeń, ze względu na przepis art. 289 ust. 1 p.w.p.

- braku konieczności uzyskania żądanych informacji do dochodzenia względem spółki U. roszczeń o odszkodowanie i o zwrot bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia korzyści.

Z tych przyczyn **Sąd postanowił o oddaleniu wniosku.** (*a contrario* art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p.)

Koszty postępowania obciążają **uprawnionego na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.** 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 określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie*. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4. (§ 15 ust.1.) Oplatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: 1) niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; 2) wartość przedmiotu sprawy; 3) wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie; 4) rodzaj i złożoność sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. (§ 15 ust.3.)

W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego wynagrodzenie adwokata wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika obowiązanej wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.