

## POSTANOWIENIE

Dnia 12 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 **K.S.**

z udziałem **S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach**

o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji

**postanawia:**

1. oddalić wniosek;
2. zasądzić od K.S. na rzecz S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach kwotę 2.417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

## UZASADNIENIE

25 czerwca 2019 r. K.S. wniósł o zobowiązanie S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach do:

**a.** udzielenia mu informacji:

- i.** od kiedy wytwarza, importuje, oferuje do sprzedaży, sprzedaje lub reklamuje Lampy dekoracyjne LED Konik oznaczone „Polux professional lighting” w kolorze fioletowym oraz różowym (dalej jako „Lampy Polux”) lub w jakim okresie działania takie podejmowała;
- ii.** o liczbie zamówionych przez obowiązującą Lamp Polux w okresie od daty wskazanej na podstawie pkt i. do dnia udzielenia informacji, z wyszczególnieniem liczby lamp danego koloru;
- iii.** o liczbie wytworzonych lub otrzymanych przez obowiązującą Lamp Polux w okresie od daty wskazanej na podstawie pkt i. do dnia udzielenia informacji, z wyszczególnieniem liczby lamp danego koloru;
- iv.** o liczbie Lamp Polux wprowadzonych przez obowiązującą do obrotu oraz przekazanych do dalszej dystrybucji, zarówno za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem [https://www.\(...\).pl](https://www.(...).pl), sklepów stacjonarnych, jak i wszelkimi innymi kanałami dystrybucji na terenie Polski, od daty wskazanej na podstawie pkt i. do dnia udzielenia informacji, z wyszczególnieniem jaką drogą dany towar został wprowadzony do obrotu, daty wprowadzenia do obrotu oraz uzyskanej za niego ceny;
- v.** o liczbie Lamp Polux znajdujących się w posiadaniu obowiązującej lub podmiotów z nią powiązanych w chwili wydania postanowienia, z wyszczególnieniem liczby lamp danego koloru oraz ich lokalizacji;
- vi.** na temat firm (nazw), adresów i numerów identyfikacji podatkowej producentów (o ile je posiadają), wytwórców, dystrybutorów i dostawców Lamp Polux, od których obowiązująca je otrzymała, od daty wskazanej na podstawie pkt i. do dnia udzielenia informacji, z wyszczególnieniem liczby lamp danego koloru;
- vii.** na temat firm (nazw), adresów i numerów identyfikacji podatkowej (o ile je posiadają) podmiotów, którym obowiązująca sprzedała Lampy Polux lub przekazała do dalszej dystrybucji, od daty wskazanej na podstawie pkt i. do dnia udzielenia informacji, z wyszczególnieniem liczby lamp danego koloru;

**b.** udostępnienia, poprzez złożenie do akt sprawy z odpisem dla obowiązującej dokumentacji potwierdzającej informacje udzielone na podstawie pkt a.i.-vii. za czas od daty wskazanej na podstawie pkt a.i. do dnia udostępnienia dokumentacji, tj. w szczególności dokumentów finansowych, handlowych i celnych, takich jak: faktury poświadczające zakup Lamp Polux od ich producentów, dystrybutorów bądź importerów, konosamenty poszczególnych dostaw, certyfikaty weryfikacji dostawy, świadectwa pochodzenia, listy przewozowe potwierdzające dostarczenie Lamp Polux obowiązującej, faktury i rachunki potwierdzające wytworzenie oraz wprowadzenie Lamp Polux do obrotu przez obowiązującą, dokumentację księgową potwierdzającą liczbę wytworzonych i wprowadzonych do obrotu Lamp Polux, uzyskaną za nie cenę oraz datę wprowadzenia do obrotu, rejestr sprzedaży VAT, rejestr kosztów;

**c.** udostępnienia dokumentacji, o której mowa w pkt b. poświadczonej za zgodność przez obowiązującą lub jej przedstawiciela.

Jako podstawę prawną wniosku wskazał przepisy art. 286<sup>1</sup> ust 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz art. 80 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (k.2-17)

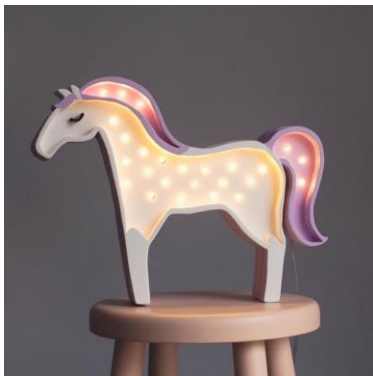
S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach zażądała od-dalenia wniosku oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. Zarzuciła, że K.S. nie sprecyzował roszczeń, do dochodzenia których niezbędne są żądane informacje. W jej ocenie, nie zostały spełnione przesłanki z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p. tj. wysokie prawdopodobieństwo naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, a zakres żądań jest szerszy niż określony w ust. 2. Wniosek taki można złożyć wyłącznie w toku procesu sądowego w sprawie o naruszenie. Wskazała, że wzór nr 5510567-0002 jest przedmiotem postępowania o unieważnienie prowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, co uzasadnia zawieszenie tego postępowania. Odnosząc się do żądania sformułowanego na gruncie prawa autorskiego, odmówiła uznania, że wzór przemysłowy Lampa Konik stanowi utwór. Wskazywała na brak bezprawności swego działania przedstawiając dowody na stworzenie wzoru w C. . Zakwestionowała interes prawny wnioskodawcy w uzyskaniu informacji i dostępie do dokumentów. Podniosła, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa domagając się ograniczenia wnioskodawcy w dostępie do niej oraz nakazanie mu wykorzystaniu informacji i dokumentów wyłącznie w ewentualnym postępowaniu sądowym. (k.267-437)

W piśmie procesowym datowanym na 24 lipca 2019 r. K.S. sprecyzował wniosek w ten sposób, że zażądał udzielenia informacji za okres co najmniej od 15 marca 2016 r. Wyjaśnił także, do dochodzenia jakich roszczeń są konieczne żądane informacje i dokumenty. (k.438-451) W piśmie z 31 lipca 2019 r. wskazał, że ewentualne unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nie ma znaczenia dla uzyskania informacji, ponieważ wnioskodawcy służy także od 11 kwietnia 2016 r. prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. (k.452-454)

#### **Sąd ustalił:**

K.S. jest wytwórcą i sprzedawcą drewnianych lamp przeznaczonych głównie do pokoiów dziecięcych. Ich projekty są opracowywane przez P.D.. Lampy są wytwarzane ręcznie w pracowni w K. i dystrybuowane za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem [https:// \(...\)](https://...) platform prowadzonych przez osoby trzecie, jak (...) ([www. \(...\)](http://www. (...))) lub sklepów stacjonarnych (np. (...) w W.przy ul. (...)).

Produkty wnioskodawcy cechują się wysoką jakością materiałów, z których są wykonywane i trudną do osiągnięcia maszynowo precyzją. Wyróżniają się charakterystycznym wzornictwem, co przejawia się między innymi w kształcie oraz układzie linii, kolorystyce i wykorzystaniu drewna sosnowego jako materiału. Charakterystyczna stylistyka jest wspólna dla wszystkich produktów wnioskodawcy. Jednym z nich jest lampka w kształcie ujętej z profilu uproszczonej sylwetki białego konia z różową grzywą i ogonem (Lampa Little Lights Koń) o wyglądzie:



Autorką projektu lampy jest P. D., wskazywana jako twórca wzoru przemysłowego w mediach społecznościowych oraz w publikowanych w sieci Internet artykułach na temat tworzenia projektów pod marką LITTLE LIGHTS. Lampa Little Lights Koń uzyskała swoją ostateczną postać na przełomie marca i kwietnia 2016 r. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.32-64, 98-148 oraz wydruki z portali Instagram i (...) k.66-96)

11 kwietnia 2016 r. produkt został wystawiony do sprzedaży na platformie (...).pl, gdzie lampę przedstawiono na fotografii w jednym rzucie. W okresie od 16 maja do 27 września 2016 r. sprzedano 8 lamp. (dowód: oświadczenie k.177, wykaz k.178) W lutym 2017 r. pojedyncze ich egzemplarze zostały sprzedane przez uprawnionego. (dowód: faktury k.180-181) Niezależnie od ich oferowania na różnych platformach sprzedaży, lampy Little Lights Koń nieprzerwanie znajdują się w ofercie sklepu internetowego K.S. na stronie [https:// \(...\)](https://...) (dowód: wydruki ze strony internetowej k.183-187)

10 kwietnia 2016 r. P.D. zawarła z K.S. umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do określonego tylko z nazwy utworu „Lampa Konik” w zakresie wszelkich pól eksploatacji, w stanie, w jakim utwór znajdował się w dniu zawarcia umowy. (dowód: umowa k.150-152) 29 kwietnia 2019 r. darowała wnioskodawcy, do jego majątku osobistego, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, autorskie prawa majątkowe do zobrażowanego na rysunkach i fotografiach wzoru „Lampki Konik” Przeniesienie obejmowało w szczególności pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimi-kolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, a także wytwarzanie jego egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; obrót egzemplarzami utworu, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu; rozpowszechnianie utworu bez udostępniania ich egzemplarzy publiczności, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przewo-dowe i bezprzewodowe, zarówno kodowane jak i niekodowane, w tym nadawanie i reemitowanie satelitarne, kablowe, naziemne i internetowe, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; korzystanie z utworu w celu marketingu i reklamy; korzystanie z utworu w charakterze przedmiotu prawa własności przemysłowej, w tym znaku towarowego i wzoru przemysłowego. Obejmowało terytorium całego świata i korzystanie z utworu w dowolnych celach. (dowód: umowa darowizny k.154-175) K.S. nie udzielał licencji na korzystanie z utworu wzornictwa przemysłowego - lampy Little Lights Koń. (brak dowodu przeciwnego)

K.S. jest uprawniony do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 5510567-0002 w dniu 22 lipca 2018 r. przedstawiającego w



jednym rzucie lampkę nocną o wyglądzie: . (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy (...) k.245-251) Obecnie toczy się postępowanie w sprawie o unieważnienie tego wzoru. (dowód: wniosek k.294-436, decyzja EUIPO z 29.07.2019 r. k.456-462)

S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach prowadzi działalność m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej elektrycznych artykułów użytku domowego i handlu detalicznego, za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem (...)pl oraz zaopatrując sprzedawców detalicznych, m.in. (...)spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzącą sieć marketów (...). (dowód: KRS k.258-261, wydruk strony internetowej [www. \(...\)pl](http://www. (...)pl) k.189-195)



W ofercie obowiązanej znajdują się lampy o wyglądzie: dystrybuowane m.in. w sieci supermarketów (...). (dowód: fotografie i instrukcja k.197, 198, 226-232, faktury k.200-201, 223-224, wydruki ze stron internetowych k.203, 205-221) Obowiązana importuje je od marca 2018 r. z C., gdzie produkowane są przez (...) Limited. Są dostępne na tamtejszym rynku od 2017 r. (dowód: fotografie, dokumenty, korespondencja elektroniczna, wydruki ze stron internetowych k.301-358, 365-415, umowy zlecenia produkcji i projekty k.424, 431-436, 448-449) W październiku 2017 r. były pokazywane na targach (...). (dowód: fotografie k.360-364) Projekt został stworzony i rozwijany przez zatrudnionego w (...)Limited X. J.. (dowód: oświadczenie, rysunki i fotografie k.472-483)

W październiku 2018 r. K.S. podjął starania o uzyskanie od spółki S. informacji na temat źródeł pochodzenia oraz wielkości obrotu Lampami Polux. Obowiązana odmówiła udzielenia jakichkolwiek informacji. (dowód: korespondencja stron k 234-243)

#### **Sąd zważył:**

##### **1. Odnośnie do roszczenia informacyjnego z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p.:**

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5.01.2002 r.) zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym

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) Wygląd przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W postaci zewnętrznej produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do takich właśnie cech (*shown visibly*). (por. także wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2017 r. w sprawie T-9/15 (...))

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 ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany; oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa; użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego; składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1) Z rejestracji wzoru wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany.

Z naruszeniem mamy do czynienia w każdym przypadku identyczności z zarejestrowanym wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach (odpowiednio do braku nowości) lub podobieństwa doń wzoru, w tym znaczeniu, że na zorientowanym użytkowniku nie wywołują one ogólnego odmiennego wrażenia. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, by wrażenie to było wyraźnie odmienne, wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi wzorami występują różnice, determinujące odmiennność ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327) Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. 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)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...), z

22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...) , z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 10.09.2015 r. w sprawie T-526/13 (...), z 18.07.2017 r. w sprawie T-57/16 (...)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, już jednak nie tendencje panujące w modzie lub gusta nabywców. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie.

Porównania wzorów dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brăncuși *Wzór* ... s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Dotyczy ono wyłącznie elementów faktycznie chronionych, z pominięciem cech wyłączonych z ochrony. Przy ocenie ogólnego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (por. A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88). Właściwe badanie ogólnego wrażenia powinno łączyć konkretne ustalenia obiektywne, powstałe w wyniku porównania ogólnych wrażeń wywołanych przez badane wzory, z pewną subiektywną oceną wynikającą z uwzględnienia zakresu swobody twórczej dostępnej dla twórcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brăncuși *Wzór* ... s.109) Na zakres swobody twórczej wpływają uwarunkowania związane z przeznaczeniem produktu, jego budową, funkcjonalnościami, ograniczenia prawne, a w szczególności możliwości wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktów, w których wzór ma być zastosowany. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 (...))

Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego należy posłużyć się wypracowanymi w orzecznictwie sądów unijnych regułami oceny indywidualnego charakteru wzoru. Wynika ona zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 (...))

Odpowiadający definicji art. 3a wzór podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i ma indywidualny charakter (art. 4 ust.1), przy czym nie obejmuje on tych cech postaci produktu, które wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 8 ust. 1). Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje



jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, niemającym jego zgody, jego używania, które obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach. (art. 19 ust. 1) Właściciel wzoru niezarejestrowanego nabywa prawo zakazania osobie trzeciej takich działań wyłącznie w przypadku, jeżeli sporne używanie wynika z naśladowania (skopiowania) chronionego wzoru i nie jest wynikiem pracy twórcy, co do którego można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela. (ust. 2) *W przeciwieństwie do wzorów zarejestrowanych, które podlegają ochronie skutecznej „erga omnes”, zapewniającej wyłączność (monopol) eksploatacji, wzór niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru stanowiącego kopię.* [M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim*. cyt. za: J. Sieńczyło-Chłabcz op.cit. s.15] Ochrona ta nie jest jednak ograniczona do działań, w rezultacie których powstaje oczywista kopia wzoru, lecz także do naśladownictwa, tj. imitacji. Zasadności zarzutu kopiowania nie może zaprzeczyć zmiana wzoru w nieistotnych szczegółach, które nie stanowią istotnych różnic.

Wzór niezarejestrowany chroniony jest przez okres trzech lat począwszy od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie w Unii Europejskiej (art. 11 ust. 1), w tym znaczeniu, że został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeśli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (ust. 2)

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), powód ma obowiązek udowodnienia, że wzór niezarejestrowany cechuje nowość i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego publicznego udostępnienia, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On także dowodzi, że kwestionowany produkt stanowi kopię jego wzoru, a ponadto świadomość pozwanego istnienia chronionego wzoru, od której istnienia zależeć będzie możliwość uznania działania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A.Tischner *Niezarejestrowany wzór wspólnotowy*. PPH lipiec 2006 r. s.39-40, J. Sieńczyło-Chłabcz *Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego*. EPS luty 2008 r. s.16] Odmienne niż w przypadku wzorów zarejestrowanych, rozporządzenie nie stanowi domniemania ważności wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego. Art. 85 ust. 2 należy interpretować w ten sposób, że do uznania przez sąd niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego za ważny jego właściciel nie musi wykazywać, iż wzór cechuje indywidualny charakter w rozumieniu art. 6, musi jedynie wskazać, na czym ten indywidualny charakter polega, identyfikując element lub elementy wzoru, które mu taki charakter nadają. (tak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19.06.2014 w sprawie C-345/13 (...))

Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą 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 miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (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) Ponadto, wg art. 89 ust. 2, sąd podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1., zgodnie z prawem krajowym. Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Przepis art. 90 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że do sądów mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego przewidziane na mocy prawa dla krajowego wzoru przemysłowego. Uprawnionemu służą zatem także żądania określone w art. 286<sup>1</sup> ust. 1 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 m.in. o zobowiązanie naruszającego prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających to prawo, 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 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 z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Rozpoznając wniosek, sąd winien zadbać o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. (ust. 3)

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.

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 zmierzającej do zbadania jego zgodności 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. (postępowanie w sprawie sygn. akt sprawy SK 9/15 zostało umorzone wobec cofnięcia skargi) Warto także przywołać wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany 6 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. SK19/16, w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją RP przepisu art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Ze względu na istotny konflikt interesów stron, art. 286<sup>1</sup> ust. 1 p.w.p. powinien 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 maja 2012 r. przepisów o postępowaniu szczególnym w sprawach gospodarczych, konieczność taka nie występuje w odniesieniu do naruszcyciela przed wniesieniem pozwu. Roszczenie z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 p.w.p. może być uzasadnione w zakresie w jakim informacje umożliwią uprawnionemu poznanie kręgu naruszcycieli (wytwórcy, importera, sprzedawców hurtowych i detalicznych). Gdy jednak 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.

Występując z żądaniem z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 p.w.p. uprawniony musi wyjaśnić na czym polega naruszenie i w wysokim stopniu je uprawdopodobnić, ale przede wszystkim, w sposób jednoznaczny wskazać roszczenia, do których dochodzenia są mu niezbędne informacje oraz osoby względem których roszczeń tych zamierza dochodzić. Informacje, o których mowa w art. 286<sup>1</sup> ust. 2 p.w.p. mogą być przydatne do określenia zakresu naruszenia i wymiaru szkody lub korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez podmioty obowiązane, jednak ich udzielenie właścicielowi wzoru z reguły nie jest konieczne przed wszczęciem postępowania w sprawach o zapłatę.

#### **Wniosek K. S. zlnie zasługuje na uwzględnienie:**

W pierwszym rzędzie Sąd pragnie zwrócić uwagę na komplikacje procesowe stworzone przez samego wnioskodawcę w efekcie połączenia w jednym piśmie procesowym odmiennych roszczeń, a przez to ich niedopracowanie, a także niezajęcie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do zarzutów obowiązanej, w szczególności na rozprawie 5 sierpnia 2019 r. Jej przeprowadzenie było wymuszone regulacją art. 286<sup>1</sup> p.w.p. stanowiącą jedną z podstaw prawnych wniosku.

Uprawniony nie uwzględnił różnicy w zakresie informacji, których można żądać na podstawie art. 286<sup>1</sup> p.w.p. i art. 80 pr.autor. W pierwszym przypadku K.S. nie ma prawa dostępu do dokumentacji (pkt b, c wniosku) ani informacji objętych pkt a.i, v, vi i vii (nr identyfikacji podatkowej). By wykazać konieczność uzyskania informacji przed wniesieniem pozwu powinien był je odnieść do przyszłych roszczeń i odpowiednio umotywić. W ocenie Sądu, motywy wniosku nie przekonują za uznaniem, że informacje z pkt a. są niezbędne do określenia zakresu naruszeń i podmiotu za nie odpowiedzialnego. Niezrozumiałe jest także popieranie wniosku w sytuacji, gdy obowiązana udzieliła już informacji o wytwórcy i sposobie dystrybucji spornych produktów w tym postępowaniu lub w sprawie sygn. akt XXII GWo 45/19. Informacji dotyczących wysokości ewentualnych roszczeń pieniężnych uprawniony może zażądać w toku postępowania w sprawie o naruszenie, w obecnym stanie prawnym istnieje bowiem możliwość dokonywania zmian przedmiotowych powództwa.

Jakkolwiek – co do zasady – możliwe jest zdaniem Sądu uzyskanie od naruszcyciela informacji w granicach wyznaczonych w ust. 2 art. 286<sup>1</sup> p.w.p., także przed wszczęciem postępowania, to K.S. nie udało się wykazać, że ma to miejsce w tej konkretnej sprawie. Przeciwno zobowiązaniu spółki S. do udzielenia informacji przemawia także nieuprawdopodobnienie przez wnioskodawcę w wysokim stopniu (graniczącym z udowodnieniem) naruszenia wzoru wspólnotowego. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że udzielenie prawa wyłącznego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej nie łączy się z badaniem, czy zgłaszany wzór cechuje nowość i indywidualny charakter. Jakkolwiek sąd w sprawie o naruszenia, a także rozpoznając wnioski o zastosowanie środków tymczasowych i zabezpieczających jest związany domniemaniem ważności zarejestrowanego wzoru (stosownie do art. 85 rozporządzenia), to w postępowaniu zabezpieczającym bierze pod uwagę zarzut nieważności zgłoszony na podstawie art. 90 ust. 2. oraz wydaną już decyzję EUIPO.

Ujawniony w handlu i na stronie internetowej uprawnionego – stosownie do art. 7 rozporządzenia - przed upływem roku przed datą zgłoszenia 22 lipca 2018 r. projekt lampy nie różni się od wzoru zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 5510567-0002, który może być przez to pozbawiony nowości, a co najmniej indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 5 i art. 6 rozporządzenia. Nowość i indywidualny charakter wzoru zostały także zakwestionowane przez Urząd w decyzji wydanej 29 lipca

2019 r. Istnieje zatem uzasadniona podstawa do uznania, że K.S. utraci prawo wyłączne ze skutkiem *ex tunc*, co sprawia, że zarzucanego obowiązanego naruszenia wyłączności używania wzoru nie można uznać za wysoce uprawdopodobnione w rozumieniu art. 286<sup>1</sup> ust. 1 p.w.p.

Argumentacja dotycząca naruszenia prawa do wzoru niezarejestrowanego nie uwzględnia specyfiki prawa wyłącznego. Uprawniony nie wskazał co jest przedmiotem ochrony (nie przedstawił wzoru w sposób całościowy), nie wykazał faktu jego publicznego ujawnienia. Ograniczył się do stwierdzenia, że miało to miejsce 11 kwietnia 2016 r. Na podstawie zgłoszonych twierdzeń i dowodów nie można jednak stwierdzić, że wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej. Uprawniony nie uwzględnił, że prawo do wzoru niezarejestrowanego wygasło przed złożeniem wniosku, co choćby czasowo ogranicza dopuszczalność roszczenia informacyjnego. Nie wskazał co decyduje o nowości i indywidualnym charakterze wzoru, w końcu nie uprawdopodobnił w wysokim stopniu faktu jego naruszenia. **Z tych przyczyn Sąd postanowił o oddaleniu wniosku opartego na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p.**

## **2. Odnosnie do roszczenia z art. 80 ust. 1 pr.autor.:**

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [dalej pr.autor.], za utwór uważa się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W orzecznictwie i doktrynie uznaje się, że aby wytwór niematerialny zyskał kwalifikację utworu w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywać łącznie następujące cechy:

- i. stanowić rezultat pracy człowieka tj. twórcy utworu (przy czym przejaw działalności oznacza każdy zewnętrzniony rezultat działania – tak J. Barta, *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)
- ii. stanowić przejaw działalności twórczej,
- iii. mieć indywidualny charakter.

Z art. 1 ust. 3 pr.autor. wynika, że utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochronie podlegać mogą zatem nie tylko utwory ostatecznie wykonane, lecz także plany, zarysy, szkice, rysunki, modele i projekty stanowiące rezultat pewnego stadium tworzenia, o ile tylko charakteryzują się cechami twórczymi i indywidualnymi, tylko bowiem w zakresie elementów o takim charakterze powstaje na rzecz twórcy prawo wyłączne.

Rezultat twórczego działania winien być stworzony samodzielnie, być niepowtarzalny, swoisty (czyli posiadać cechę oryginalności), odróżniać się w sposób chociażby minimalny od innych rezultatów takiego samego działania (posiadać cechę nowości - tak M. Poźniak-Niedzielska w: *System prawa prywatnego. Prawo Autorskie*, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003, s.9). O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

Na gruncie ustawy z 4 lutego 1994 r. prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu

wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje bowiem *ex lege*, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 pr.autor., o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo do utworu przysługuje twórcy. Zakresem zastosowania tej zasady objęte są zarówno autorskie prawa majątkowe, jak i osobiste. Ustawodawca ustanowił domniemanie, że za twórcę należy uważać osobę, której nazwisko jako twórcy uwidocznione zostało na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakiegokolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. (art. 8 ust. 2 pr.autor.) W wyroku z 21.12.1979 r. I CR 434/79 Sąd Najwyższy stwierdził, że domniemanie autorstwa może być obalone wszystkimi środkami dowodowymi, brzmienie tego przepisu oraz jego wykładnia logiczna prowadzą bowiem do wniosku, że umieszczenie nazwiska określonej osoby na egzemplarzu utworu, jako jego autora, nie może ostatecznie przesądzać o autorstwie. (pot. także wyrok Sądu Najwyższego z 9.05.1969 r., I CR 77/69, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Komentarz 2014, red. prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, Legalis) Także zgodnie z art. 5 dyrektywy Nr 2004/48/WE z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, do przyjęcia domniemania autorstwa lub własności wystarczające jest uwidocznienie nazwiska twórcy na utworze w sposób zwyczajowo przyjęty (*in the usual manner*).

Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory wzornictwa przemysłowego (art. 1 ust. 2). Ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia, nie są nią natomiast objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. (art. 1 ust. 21) W prawie autorskim przeciwstawia się ideę i jej przedstawienie, treść i jej formę. (K. Jasińska *Ochrona idei – zagadnienia wybrane*, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006, z. 93, s. 9–28). Przy takim ujęciu, ochronie podlega tylko forma wyrazu, w jaką ubrał autor swoją ideę, tu także struktura utworu, jego kompozycja, użyta argumentacja, środki przedstawieniowe. Przesłanka działalności twórczej o indywidualnym charakterze (oryginalność), powszechnie przyjmowana za kryterium udzielenia ochrony prawem autorskim, nie została ustawowo zdefiniowana. Kryteria i stopień oryginalności wymagane dla przyznania ochrony prawem autorskim kształtowane są przez orzecznictwo, w oparciu także o poglądy doktrynalne. *W odniesieniu do wytworów intelektualnej działalności człowieka odnoszącej się do przedmiotów o charakterze przede wszystkim użytkowym ocena zaistnienia przesłanki indywidualności jest dużo trudniejsza. Sama nowość podmiotowa nie wystarcza, aby zagwarantować przejaw piętna osobistego twórcy, w związku z czym poszukuje się dodatkowych kryteriów, dokonując w praktyce porównania pomiędzy tym, co miałyby być chronione, a tym, co już zastane w danej dziedzinie. Podstawowym elementem oceny jest zbadanie, jakim zakresem swobody w przyjęciu określonej formy wyrazu dysponował twórca — im wyższy stopień swobody, tym wyższe prawdopodobieństwo, że wynik działalności człowieka będzie mógł być zakwalifikowany jako utwór.*

Stosownie do art. 17 pr.autor., wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przysługuje twórcy. Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wyłączności jest możliwe wyłącznie w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych lub uzyskania licencji (w zakresie określonym w umowie). Do naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji bezprawnego



wkroczenia w zakres wyłączności, korzystania z tych elementów dzieła, które spełniają przesłankę twórczości, choćby bez zamiaru lub świadomości naruszenia. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych ma charakter bez-względny i obiektywny. Do naruszenia dochodzi w przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie części twórczych elementów i ich uzupełnienia o elementy dodatkowe, które również cechują się twórczością (wtedy nowy utwór stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr.autor.) lub też mają jedynie znaczenie techniczne (techniczna przeróbka utworu). Utwór powinien być przy tym chroniony jako całość, a nie jako suma poszczególnych elementów.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pr.autor, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1. zaniechania naruszania;
2. usunięcia skutków naruszenia;
3. naprawienia wyrządzonej szkody:
  - a. na zasadach ogólnych albo
  - b. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.
4. wydania uzyskanych korzyści.

Roszczenie informacyjne, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 pr.autor. nie stanowi środka zabezpieczenia roszczeń. Tożsamość pojęcia „interes prawny” nie uzasadnia stosowania do tego postępowania reguł przyjętych w interpretacji art. 730<sup>1</sup> k.p.c. W szczególności uprawniony nie ma obowiązku uprawdopodobnienia interesu prawnego w uzyskaniu dostępu do informacji i dokumentów, omawiany przepis wymaga od niego jedynie wykazania takiego interesu, a zatem przedstawienia argumentacji przekonującej za uznaniem, że jego żądania są konieczne i proporcjonalne.

Aby dokonać prawidłowej interpretacji art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 pr.autor. 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.

W ocenie Sądu wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych wymaga dostępu do informacji o zakresie naruszenia stanowiących ze swej istoty tajemnicę przedsiębiorstwa pozwanego (obowiązanego). Bez nich uprawniony nie ma możliwości ścisłego określenia: czasu, terytorium, skali oferowania i wprowadzania do obrotu naruszających produktów, liczby nabytych i zbytych produktów, ich zbywców i nabywców będących także potencjalnymi naruszcicielami, cen kupna i sprzedaży. Informacje, które uprawniony może czerpać z rynku są z pewnością niepełne i dotyczą pojedynczych faktów naruszenia, nie oddając jego pełnej skali. Precyzyjne dane dotyczące czasu oraz rozmiaru produkcji i sprzedaży są konieczne do ustalenia, czy w efekcie bezprawnych działań naruszciciel uzyskał korzyści, do których wydania uprawnionemu może być zobowiązany na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 4 pr. autor., a także wyliczenia



rozmiaru tych korzyści, a więc określenia wysokości roszczenia z jakim na tej podstawie uprawniony może wystąpić na drogę sądową. Informacje oraz dokumenty służą uprawnionemu także do ustalenia pełnego kręgu naruszcycieli (wytwórców, zbywców, nabywców kwestionowanych produktów) i sformułowania względem każdego z nich odpowiednich roszczeń zakazowych oraz sankcji zmierzających do usunięcia skutków naruszeń (na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2 pr. autor.), uwzględniających sposób działania naruszcycieli, w rozumieniu formy bezprawnego korzystania z utworów.

Przepis art. 80 ust. 1 pr. autor. nie ogranicza możliwości żądania informacji do postępowania w sprawie o ochronę autorskich praw majątkowych, przeciwnie, z jego brzmienia wynika jednoznacznie, że uprawniony może je zgłaszać także przed wniesieniem pozwu. Takie unormowanie jest usprawiedliwione celem postępowania informacyjnego, które ma charakter subsydiarny względem postępowania głównego. **Rolą sądu w tego rodzaju sprawach jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawidłowa ocena, czy dostęp do informacji i dokumentów jest konieczny, a zakres żądania proporcjonalny do sposobu działania obowiązanego i roszczeń wynikającego dla uprawnionego z naruszenia.**

Ze stwierdzenia, że – co do zasady – uprawnionemu służy możliwość żądania udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów nie wynika, że powinien on je w każdym przypadku uzyskać. Przedstawione rozważania należy odnieść do konkretnych okoliczności rozpoznawanej sprawy oraz roszczeń, których dochodzeniu mają służyć informacje i dokumenty. Nie ulega wątpliwości, że w większości przypadków uprawnieni samodzielnie formułują powództwo, a składanie wniosku informacyjnego poprzedzającego pozew jest wyjątkiem, a nie regułą w sprawach o naruszenie autorskich praw majątkowych.

Sąd jest przekonany o słuszności żądania wskazania pełnego kręgu naruszcycieli: wytwórców, importerów, sprzedawców hurtowych i detalicznych, eksporterów i innych podmiotów korzystających z utworu. Uprawniony nie zawsze jest w stanie ustalić wszystkie osoby odpowiedzialne za naruszenie i sposób ich działania. Dane tych osób są konieczne, by określić pozwanego. Z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia w tym postępowaniu, ponieważ spółka S. wskazała już chińskiego wytwórcę i dystrybutora (spółkę (...)) kwestionowanych produktów.

Do przedstawienia w pozwie o naruszenie autorskich praw majątkowych okoliczności faktycznych i sformułowania wniosków dowodowych w żadnym razie nie są konieczne żądane przez K.S. informacje, a tym bardziej dostęp do dokumentów, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązanego. Tak jak zwykle czynią to właściciele praw własności intelektualnej K.S. może zdecydować o wszczęciu postępowania w określonym zakresie, wobec wybranych podmiotów, by w postępowaniu głównym w sprawie o naruszenie złożyć ewentualny wniosek na podstawie art. 80 pr. autor. lub zawniioskować zobowiązanie pozwanej do złożenia dokumentów na podstawie art. 248 k.p.c. Mając świadomość obecności na rynku kwestionowanych produktów uprawniony od wielu miesięcy nie zdecydował się na wystąpienie na drogę sądową choćby w stosunku do znanych mu podmiotów importujących, oferujących i wprowadzających do obrotu sporne lampki, pomimo że zna ich stanowisko i jest świadomy braku zgody na dobrowolne zaniechanie działań stanowiących – w jego ocenie – naruszenie autorskich praw majątkowych.

Do wystąpienia z roszczeniami opartymi na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 pr. autor. żądane informacje nie są konieczne. Uprawniony może także ogólnie określić sankcje zmierzające do

powstałych już skutków naruszenia, których skonkretyzowanie, doprecyzowanie może nastąpić w toku postępowania, po przedstawieniu twierdzeń przez pozwanego, który jest do tego zobowiązany na podstawie art. 3 k.p.c., a także po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. **Zgłoszone we wniosku żądania w żadnym razie nie mogą być uznane za konieczne i proporcjonalne.**

**W ocenie Sądu K.S. nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu informacji i dostępie do dokumentów:** Przesłanką uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji jest wykazanie interesu prawnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 6.01.2006 r. (I Acz 1162/05) art. 80 ust. pkt 2 pr. autor. wprowadza swoistą regulację, której celem jest uniemożliwienie uprawnionemu podjęcia decyzji w przedmiocie dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1 oraz określenia zakresu żądań w wypadku wytoczenia powództwa. W konsekwencji zatem „interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia” w tego rodzaju przypadkach istnieje wówczas, gdy bez zobowiązania naruszającego majątkowe prawo autorskie do udzielenia stosownych informacji lub udostępnienia dokumentów strona nie jest w stanie ustalić zakresu dokonanych naruszeń tego prawa, a tym samym sprecyzować podstawy faktycznej powództwa oraz dochodzonych roszczeń. Rozpoznając wniosek informacyjny, sąd powinien zatem poczynić stosowne ustalenia w opisanym wyżej zakresie. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż ustalenia w powyższym zakresie powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu postanowienia (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.04.2018 r., sygn. akt VII AGz 144/18).

Wykazując istnienie interesu prawnego w udzieleniu informacji i udostępnieniu dokumentacji uprawniony w pierwszej kolejności powinien uprawdopodobnić, że przysługuje mu roszczenie o ochronę autorskich praw majątkowych wobec strony przeciwnej, a ponadto, że strona ta dysponuje dowodami, które mogą potwierdzić takie roszczenia. Elementem interesu prawnego będzie wiarygodność roszczenia (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.02.2004 r., sygn. akt I Acz 83/04). Uprawniony powinien zatem uprawdopodobnić, że przysługuje mu roszczenie z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Interes prawny może być rozumiany *sensu largo* i dotyczyć wszystkich roszczeń wymienionych w art. 79 ust. 1 pr. autor. Co istotne, uprawniony nie ma obowiązku ograniczenia się wyłącznie do jednego z roszczeń. (Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienie z 27.09.2018 r., sygn. akt VII AGz 1023/18).

Zaoferowany przez wnioskodawcę materiał dowodowy i obszerna argumentacja pozwalają na uznanie za należyte uprawdopodobnione, że projekt lampy Little Lights Koń stanowi utwór wzornictwa przemysłowego, do którego autorskie prawa niemajątkowe służą twórcy P.D. Należy mieć na względzie kierunek polskiego orzecznictwa, które przyznaje ochronę prawnoautorską dziełom o minimalnym poziomie cech twórczych i oryginalnych. W tym przypadku mamy zaś do czynienia z interesującym, dopracowanym pod względem formy, materiału i sposobu wykonania, wartościowym wzorem przemysłowym, któremu ochrona taka zdecydowanie się należy. Umowa darowizny zawarta 29 kwietnia 2019 r. może być uznana za podstawę skutecznego nabycia przez wnioskodawcę autorskich praw majątkowych.

Problem stanowi natomiast stwierdzenie, czy identyczny lub bardzo podobny do projektu P.D. utwór wzornictwa przemysłowego został stworzony wcześniej w C., a w konsekwencji, czy korzystanie

z niego przez obowiązującą może być uznane za bez-prawne, czy też nie. Merytoryczne rozstrzygnięcie tej kwestii w tym postępowaniu nie było możliwe, ponieważ wnioskodawca, choć reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników, nie ustosunkował się do twierdzeń i zarzutów obowiązanej ani nie odniósł się do dowodów zgłoszonych przez spółkę S. . Sąd nie znajduje podstaw do ich uznania – z urzędu – za nie-wiarygodne i pominięcia przy czynieniu ustaleń i ocenie zasadności twierdzeń K.S. o naruszeniu przysługujących mu autorskich praw majątkowych.

Przeciwko uznaniu, że K.S. posiada interes prawny w uzyskaniu informacji i dostępie do dokumentacji przemawia nieuprawdopodobnienie faktu naruszenia przez spółkę S. autorskich praw majątkowych do utworu wzornictwa przemysłowego „Lampy Little Lights Konik” oraz niewykazanie konieczności i proporcjonalności roszczenia. **Z tych przyczyn Sąd orzekł o oddaleniu wniosku na podstawie art. 80 pr.autor.**

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.**

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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, opłatę 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: niezbędny nakład pracy radcy prawnego, 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; wartość przedmiotu sprawy; wkład pracy radcy prawnego 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, a także 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.

W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta znajduje odpowiednie zastosowanie w sprawach dotyczących naruszenia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. (§ 20) W sprawie o ochronę praw autorskich wynagrodzenie wynosi 720 zł (§ 8 ust. 1 pkt 2) Stawki te znajdują zastosowanie w postępowaniu w sprawie o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji, ze względu na brak odpowiedniego unormowania. (§ 20)

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika obowiązanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.