

POSTANOWIENIE

Dnia 9 grudnia 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 25 listopada 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **H. GmbH & Co. KG z siedzibą w Metzingen**

z udziałem **P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie**

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. oddalić wniosek;
2. zasądzić od H. GmbH & Co. KG z siedzibą w Metzingen na rzecz P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

15 października 2019 r. H. GmbH & Co. KG z siedzibą w Metzingen (dalej także jako spółka H.) wniosła o:

1. zabezpieczenie jej roszczeń przeciwko P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz o naprawienie szkody (na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie ze znaków towarowych wnioskodawcy) w związku z naruszeniem przez obowiązaną praw ochronnych na znaki towarowe wnioskodawcy, poprzez nakazanie obowiązanej udzielenia wnioskodawcy na adres wskazany w komparycji wniosku, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia, pisemnej informacji podpisanej przez Zarząd spółki o:
 - a. pochodzeniu wszystkich produktów oznaczonych słownymi lub słowno-graficznymi znakami towarowymi „BOSS”, „HUGO BOSS” lub „BOSS HUGO BOSS”, będących w posiadaniu obowiązanej

lub stanowiących jej własność w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z uwzględnieniem firm (nazw) i adresów ich producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców lub innych poprzednich posiadaczy ww. produktów;

b. ilości otrzymanych lub zamówionych przez obowiązującą (lub osoby trzecie działające w imieniu lub za zgodą obowiązanej) produktów oznaczonych słownymi lub słowno-graficznymi znakami towarowymi „BOSS”, „HUGO BOSS” lub „BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski oraz innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z podziałem na różne postacie produktów;

c. cenach netto (bez podatku VAT) uiszczanych przez obowiązującą (lub osoby trzecie działające w imieniu lub za zgodą obowiązanej) za pojedynczą sztukę produktu oznaczonego słownymi lub słowno-graficznymi znakami towarowymi „BOSS”, „HUGO BOSS” lub „BOSS HUGO BOSS” w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z podziałem na różne postacie produktów;

d. sieciach dystrybucji nabytych lub wyprodukowanych przez obowiązującą lub osoby trzecie działające w imieniu lub za zgodą obowiązanej, produktów słownymi lub słowno-graficznymi znakami towarowymi „BOSS”, „HUGO BOSS” lub „BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski oraz innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z uwzględnieniem:

i. firm (nazw) i adresów dystrybutorów ww. produktów;

ii. firm (nazw) i adresów odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną ww. produktów;

iii. firm (nazw) i adresów podmiotów składujących lub przechowujących ww. produkty stanowiące własność obowiązanej;

e. ilości zbytych przez obowiązującą (lub osoby trzecie działające w imieniu lub za zgodą obowiązanej) produktów oznaczonych słownymi lub słowno-graficznymi znakami towarowymi „BOSS”, „HUGO BOSS” lub „BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski oraz innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z podziałem na różne postacie produktów;

f. cenach netto (bez podatku VAT) uzyskiwanych przez obowiązującą (lub osoby trzecie działające w imieniu lub za zgodą obowiązanej) za pojedynczą sztukę produktu oznaczonego słownymi lub słowno-graficznymi znakami towarowymi „BOSS”, „HUGO BOSS” lub „BOSS HUGO BOSS” na terenie Polski oraz w innych krajach (w tym krajach Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi, z podziałem na różne postacie produktów;

g. na wypadek gdyby obowiązująca była producentem produktów oznaczonych słownymi lub słowno-graficznymi znakami towarowymi „BOSS”, „HUGO BOSS” lub „BOSS HUGO BOSS” – informacji o ilości takich produktów wyprodukowanych lub wytworzonych przez obowiązującą (lub osoby trzecie działające w imieniu lub za zgodą obowiązanej), tak będących w posiadaniu obowiązanej lub stanowiących jej własność, jak i już zbytych na terenie Polski oraz innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w okresie od 3 listopada 2015 r. do daty udzielenia odpowiedzi;

2. zwrot kosztów postępowania.

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zażądała oddalenia wniosku i zwrotu kosztów postępowania. Zaprzeczyła zasadność zarzutu naruszenia praw do znaków towarowych. Podniosła, że nie zostało ono uprawdopodobnione w wysokim stopniu, a zakres żądanych informacji jest nadmierny i narusza tajemnicę jej przedsiębiorstwa.

Sąd ustalił:

H. GmbH & Co. KG z siedzibą w Metzingen jest uprawniona do wyłącznego używania dla towarów w klasie 14. klasyfikacji nicejskiej (biżuteria, zegary i zegarki):

- słownego unijnego znaku towarowego **BOSS** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pod nr 49221 chronionego od 1 kwietnia 1996 r.;
- słownego unijnego znaku towarowego **HUGO BOSS** zarejestrowanego w EUIPO) pod nr 49254 chronionego od 1 kwietnia 1996 r.;



- słowno-graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 49262 chronionego od 1 kwietnia 1996 r.;
- słownego znaku towarowego **BOSS** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 66417 chronionego od 12 stycznia 1989 r.;
- słownego znaku towarowego **HUGO BOSS** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 66418 chronionego od 12 stycznia 1989 r. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO, wyciągi z rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego RP i wydruki z bazy na stronie uprp.pl k.37-54, 56-73, 75-91, 93-95, 97-99)

Znaki towarowe **BOSS** i **HUGO BOSS** od lat dwudziestych XX. wieku używane intensywnie dla odzieży, akcesoriów odzieżowych, biżuterii, zegarków, wyrobów skórzanych, perfum, okularów itp. przez podmioty należące do grupy kapitałowej H. AG z siedzibą w Metzingen są dobrze znane i rozpoznawalne przez konsumentów. Obecnie towary z tymi znakami można nabyć w 127 krajach, w ponad 7000 sklepów, w tym w 442 sklepach własnych.

Znaki **BOSS** i **HUGO BOSS** są obecne na polskim rynku od 1990 r., m.in. w największych i najpopularniejszych galeriach handlowych oraz przy prestiżowych ulicach miast. Aktualnie funkcjonuje w Polsce 10 sklepów firmowych. W ekskluzywnych butikach na terenie całego kraju można nabyć odzież ze znakami **BOSS** i **HUGO BOSS**, a także wyroby jubilerskie, przede wszystkim zegarki. Są one dostępne w ofercie sieci (...) liczącej 131 butików stacjonarnych. Znaki te cieszą się renomą w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.101-124, raport (...) Edycja 2012 k.126-168, wyniki badań Pracowni Badań Społecznych z września 2002 r.k.170-197)

Utworzona 3 listopada 2015 r. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, do grudnia 2018 r. działająca pod firmą G., prowadzi działalność gospodarczą na rynku

programistycznym, m.in. tworzy i sprzedaje gry komputerowe. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.271-274, wydruki ze stron internetowych k.276-277, 279-280) Na stronie internetowej <https://polwatches.com/> oferuje i sprzedaje luksusowe zegarki renomowanych marek. Informuje, że zegarki H. są dostępne „na zapytanie”. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.282-288) Spółka P. jest gospodarczo powiązana z P. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie prowadzącą sklep internetowy pod adresem [https:// \(...\) .eu/](https:// (...) .eu/) oferujący zegarki renomowanych marek, w tym również marki H., w sprzedaży hurtowej i detalicznej. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.290-292, wydruki ze stron internetowych k.294-298)

2 listopada 2018 r. PHU J. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - oficjalny dystrybutor zegarków marki HUGO BOSS na terenie Polski - otrzymała od spółki P. ofertę współpracy związanej z zakupem od tej spółki markowych zegarków w cenach hurtowych i z wysokim rabatem oraz ofertę 14 sprzedaży zegarków marki H.. Także później spółka P. oferowała jej zegarki H..

J.S. - pracownik spółki PHU J. - złożyła 14 listopada 2018 r. zamówienie na zakup 25 zegarków marki H. . W odpowiedzi, dyrektor generalny P., G.P. potwierdził otrzymanie zamówienia i poinformował o jego realizacji. Przesłał jednocześnie aktualną ofertę zegarków marki H. proponując bardzo wysokie rabaty na zakup ich większej ilości. (dowód: korespondencja k., 331- 336, e-mail k.300-301, oświadczenie J.S. k. 306-309, oferty k.303-304)

27 listopada 2018 r. J.S. otrzymała od G.P. wiadomość e-mail, do której dołączona była faktura pro forma nr (...). (dowód: e-mail k.338, faktura k.340) 4 grudnia 2018 r. podczas spotkania w Warszawie G.P. przekazał J.S. 20 sztuk zamówionych przez nią zegarków marki H. (serii (...),(...),(...),(...)), a J.S. zapłaciła gotówką kwotę 12.234,63 zł. Na jej prośbę, na fakturze jako odbiorca została wskazana N. spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. W trakcie spotkania 4 grudnia 2018 r. G.P. poinformował, że zakłada nową spółkę, dlatego pierwsza faktura będzie wystawiona przez G. (aktualnie P.). Zgodnie z jego deklaracją, kolejne faktury miały być wystawiane przez spółkę P.. (dowód: faktura k.340, oświadczenie J.S. k. 306-309, 445, oferty k.303-304).

Zakupione zegarki zostały poddane badaniom pod kątem ich autentyczności przez M. SA w B. w Szwajcarii. Odpowiedzialnym za ich nadzorowanie był M.F.. Stwierdzono, że badane zegarki mają szereg cech, często bardzo drobnych i niedostrzegalnych gołym okiem dla przeciętnego odbiorcy, które odbiegają od wzorów oryginalnych zegarków (odmiennie umiejscowienie rowka na nożyk do otwierania dekla zegarka; niezgodność systemu numerowania zegarków z systemem stosowanym przez producenta oryginalnych zegarków; odmienna czcionka zapisu znaków towarowych HUGO BOSS - niewyraźna, stosunkowo pogrubiona i pokryta chropawą powierzchnią; odmiennie położenie napisu „(...)” na pasku; odmienna liczba i położenie szczelin lutowniczych na płytce mocowania bransolety; różnice w kształcie zwężenia wskazówek minutowych i godzinowych; niska jakość montażu metalowych elementów przymocowanych do skórzanego paska). (dowód: oświadczenie M.F. k.350 oświadczenie J.S. k.306-309, 445, ekspertyzy k.352-355, 357-360, 362-365, 367-370,372-387)

Sąd zważył:

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 zarobkowy 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 m.in. znaku identycznego ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów (pkt 1.). 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 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. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, że 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 może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy jest ono identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany (a.).

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz 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 nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 (...))

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Przepis art. 101 rozporządzenia zobowiązuje sądy do uzupełniającego stosowania do unijnych 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 unijnego znaku towarowego, złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), jakie, na mocy prawa tego państwa, stosuje się do krajowego znaku towarowego. (ust.1) **Uprawnionemu do unijnego znaku towarowego służą więc także żądania określone w art. 286¹ p.w.p.**, zgodnie z którym, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego 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 po-

przednich 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.)

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 sprecyzować roszczeń, z którymi wystąpi na drogę sądową. Mogą to być zarówno roszczenia zakazowe określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia jak i te służące usunięciu skutków naruszeń, z art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Realizacja przyznanego właścicielowi znaku 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. Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej, w tym przypadku praw do znaków towarowych **BOSS** i **HUGO BOSS**. Ustawodawca wymaga uprawdopodobnienia w kwalifikowanej postaci, o uzyskanie przez sąd prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością. (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 29/03/2012 r., I ACz 552/12)

Aby dokonać prawidłowej interpretacji art. 286¹ p.w.p. 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.

Jak wskazuje dr hab. 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 proporcjonalności 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).

Wyłączność H. GmbH & Co. KG używania unijnych i krajowych znaków towarowego **BOSS** i **HUGO BOSS** m.in. dla zegarków wynika w sposób niewątpliwy z dokumentów urzędowych i wydruków z baz urzędów rejestracyjnych. Stawiając spółce P. zarzut naruszenia jej praw wyłącznych wnioskodawca odnosi go do realizacji przez G.P. transakcji sprzedaży zegarków z oznaczeniami identycznymi z tymi znakami oraz oferty na stronie internetowej polwatches.com (bez wyjaśnienia informacji „Dostępny na zapytanie” podczas, gdy zegarki innych marek są w sprzedaży). Okoliczności nabycia zegarków przez pracownika autoryzowanego dystrybutora producenta budzą wątpliwości Sądu. Oferta została złożona przez spółkę P., bez znaczenia są tu jej gospodarcze (kapitałowe, personalne) powiązania z obowiązującą. To, w czym imieniu działał G.P. reprezentujący obydwie spółki wymaga oczywiście wyjaśnienia. Z wystawionych faktur wynika, że stroną umów sprzedaży była obowiązująca, jednak inne dowody - wiadomości elektroniczne, wydruki ze stron internetowych - wskazują na to, że stroną umowy była spółka P., a nie P.

Spółka P. jest samodzielnym podmiotem prawnym. W zakresie dotyczącym działalności gospodarczej spółki P. i używania w niej oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi **BOSS** i **HUGO BOSS** dla towarów identycznych z towarami dla jakich znaki są chronione obowiązująca jest osobą trzecią wobec potencjalnego naruszydciela, wobec uchylenia ust. 3 art. 286¹ p.w.p. nie ma więc obowiązku udzielania informacji. Uprawniona formułując wniosek w sposób niejasny, budzący wątpliwości interpretacyjne dąży jednak faktycznie do uzyskania informacji od podmiotu, który nie jest naruszydciela. (pkt 1. ppkt b.-g.)

W ustalonych okolicznościach nie można uznać za wysoce uprawdopodobniony faktu naruszenia przez obowiązującą praw do znaków towarowego **BOSS** i **HUGO BOSS** przez wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych zegarków. Nie ma natomiast żadnych dowodów na to, że spółka P. produkuje zegarki, oznacza je **BOSS** i **HUGO BOSS** i oferuje tak oznaczone zegarki, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez właściciela znaków lub za jego zgodą. **Uwzględnieniu wniosku sprzeciwia się zatem nieuprawdopodobnienie w wysokim stopniu faktów naruszenia w sposób jakiego dotyczą żądane informacje.**

Wniosek H. GmbH & Co. KG nie uwzględnia wyczerpania praw do krajowych i unijnych znaków towarowych. Bez żadnego uzasadnienia, a nawet wyjaśnienia tej kwestii, uprawniona zakłada, że wszystkie towary ze znakami **BOSS** i **HUGO BOSS** oferowane, wprowadzane do obrotu przez obowiązującą nie pochodzą od niej ani podmiotu, któremu udzieliła zgodę na korzystanie z jej znaków.

Sam wniosek jest ponadto niejasny i nieprawidłowo sformułowany, przez co także podlegać powinien oddaleniu bez konieczności badania jego zasadności. Wnioskodawczyni nie do końca poprawnie posługuje się pojęciami języka prawnego i prawniczego, ich znaczenie nie jest więc jasne i niewątpliwe. Używa pojęć nieznanymi prawu znaków towarowych (produkty, postacie produktów), popełnia błędy logiczne i językowe. Ograniczenie dokonane na rozprawie 25 listopada 2019 r. i w

załączniku do protokołu rozprawy nie mogło być uznane za skuteczne częściowe cofnięcie wniosku wobec braku zgody obowiązanej.

Uprawniona żąda informacji o produktach /nie towarach/ wyjaśniając ostatecznie, że mają one dotyczyć zegarków. Nie rozróżnia przy tym znaków towarowych w odniesieniu do terytorium, na którym są one chronione prawem wyłącznym. Wskazuje na terytorium Unii Europejskiej, a nie tylko Polski, choć nie ma żadnego dowodu na to, że jakkolwiek z form używania przez spółkę P. oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi **BOSS** i **HUGO BOSS** miała miejsce poza Polską. Skoro uprawniona dokonała zaledwie jednego zakupu kontrolnego w 2019 r. za nadmiernie ekstensywne należy uznać żądanie informacji za czas od 3 listopada 2015 r., co do którego nie ma żadnych dowodów używania przez P.(G.) w działalności gospodarczej znaków towarowych **BOSS** i **HUGO BOSS**. Trudno nie przyznać racji obowiązanej, że wniosek nadmiernie ingeruje w tajemnicę jej przedsiębiorstwa.

Żądane w pkt. 1a. i d. informacje mają zakres wykraczający poza dopuszczalny. Przepis ust. 2 art. 286¹ p.w.p. nie uprawnia do uzyskania informacji o pochodzeniu produktów będących w posiadaniu naruszciciela lub stanowiących jego własność oraz o sieciach dystrybucji nabytych lub wyprodukowanych przez naruszciciela lub osoby trzecie działające w imieniu lub za jego zgodą w zakresie towarów przechowywanych/składowanych (ppkt iii). Uprawniona w sposób nieuzasadniony poszerza zakres informacji, choć nie dopuszczają tego reguły wykładni. Przepis art. 286¹ p.w.p. stanowi wyjątek, nie można zatem na naruszciciela lub podmioty powiązane z nim gospodarczo nakładać obowiązków niewynikających wprost z ustawy. Należy ponadto zauważyć, że informacje o podmiotach, od których obowiązana nabyła lub którym zbyła zegarki ze znakami towarowymi **BOSS** i **HUGO BOSS** w żadnym razie nie są niezbędne do dochodzenia przez nią względem spółki P. roszczeń o zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia lub odszkodowawczego.

Z tych przyczyn wniosek podlegać musiał oddaleniu. (*a contrario* art. 286¹ p.w.p.)

O kosztach postępowania Sąd orzekł 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.)

W sprawach wszczętych w 2019 r. opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasadzając 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.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. (§ 20) Zważywszy, że rozporządzenie nie określa wysokości

opłat za prowadzenie sprawy o zobowiązanie do udzielenia informacji, Sąd zastosował stawkę dla sprawy o naruszenie wynoszącą 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika obowiązanej wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości (1.680 zł i 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa).