

## POSTANOWIENIE

Dnia 20 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 asystent sędziego Magdalena Materowicz-Kukla

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **K. z siedzibą w Tokio** (Japonia)

z udziałem **C.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie**

o zobowiązanie do udzielenia informacji

### **postanawia:**

**1.** zobowiązać C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie do udzielenia K. z siedzibą w Tokio informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji aparatów fotograficznych i obiektywów ze znakami towarowymi **NIKON** lub **NIKKOR**, przez:

(i) wskazanie firm (nazw) i adresów dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy aparatów fotograficznych i obiektywów ze znakami towarowymi **NIKON** lub **NIKKOR**, od których obowiązana pozyskała te towary, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów, którym obowiązana je sprzedała,

(ii) wskazanie ilości zbytych, otrzymanych lub zamówionych przez obowiązaną aparatów fotograficznych i obiektywów ze znakami towarowymi **NIKON** lub **NIKKOR**, a także cen uiszczonych za te towary przez obowiązaną lub podmioty, na rzecz których obowiązana zbyła takie towary

za okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia udzielenia informacji;

**2.** oddalić wniosek w pozostałej części;

**3.** zasądzić od C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie na rzecz K. z siedzibą w Tokio kwotę 1.897 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

## UZASADNIENIE

4 listopada 2019 r. K. z siedzibą w Tokio (dalej także jako N. wniosła:

1. na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w zw. z art. 131 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej o zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w art. 296 p.w.p., poprzez zobowiązanie C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie (dalej także jako spółka C.) – jako podmiotu naruszającego prawa ochronne wnioskodawcy na Znaki Towarowe – do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów naruszających prawa ochronne na Znaki Towarowe, które są niezbędne do dochodzenia tych roszczeń, tj.:

i. wskazania firm (nazw) i adresów dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów naruszających Znaki Towarowe, od których obowiązana pozyskała te towary, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów, którym obowiązana sprzedała takie produkty, w okresie od 1 listopada 2017 r. do dnia udzielenia informacji;

ii. pełnej informacji o ilości zbytych, otrzymanych lub zamówionych przez obowiązaną towarów naruszających Znaki Towarowe, a także cen uiszczonych za te towary przez obowiązaną lub podmioty, na rzecz których obowiązana zbyła takie produkty, w okresie od 1 listopada 2017 r. do dnia udzielenia informacji;

2. zasądzenie kosztów postępowania.

Na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. pełnomocnik uprawnionej wyjaśnił, że żądane informacje mają służyć dochodzeniu względem spółki C. zakazania naruszeń, naprawienia wyrządzonej N. szkody oraz wydania korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez obowiązaną. Sprecyzował wniosek wskazując, że żąda udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów (obiektywów i aparatów fotograficznych) opatrzonych znakami towarowymi **NIKON** i **NIKKOR** wprowadzonych przez obowiązaną do obrotu w okresie od 1 listopada 2017 r. do dnia udzielenia informacji. (k. 348)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zażądała oddalenia wniosku zaprzeczając, aby uprawniona wykazała w stopniu wysoce prawdopodobnym naruszenie praw N. do znaków towarowych. Obowiązana zaprzeczyła naruszeniu. (k. 331-334)



**Sąd ustalił:**

K. z siedzibą w Tokio jest międzynarodową korporacją prowadzącą działalność gospodarczą m.in. w dziedzinie fotografii, optoelektroniki i komponentów elektronicznych stosowanych w komputerach i telefonach komórkowych.


Sprzęt fotograficzny i optyczny N. jest sprzedawany na całym świecie w systemie dystrybucji selektywnej opierającym się na podziale rynku na regiony obsługiwane przez pojedyncze jednostki sprzedażowe Nikon. Produktom nadawany jest unikalny numer seryjny będący nośnikiem informacji o: (i) nazwie produktu (modelu), (ii) miejscu produkcji, (iii) dacie wysyłki, (iv) rynku, na który jest przeznaczony, ze wskazaniem odpowiedzialnej jednostki sprzedażowej Nikon. Dane te są rejestrowane w systemie informatycznym pozwalającym na identyfikację każdego produktu wytworzonego przez N.. Na podstawie informacji o rynku przeznaczenia jest on dostarczany do odpowiedniej jednostki sprzedażowej odpowiedzialnej za dystrybucję na przydzielonym jej rynku. Za dystrybucję produktów uprawnionej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego odpowiedzialna jest N. B.V. czyniąca to za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów. Współpraca z nimi odbywa się na podstawie umów uprawniających autoryzowanych dystrybutorów do używania znaków towarowych N. w celu sprzedaży jej produktów. (dowód: oświadczenie N.O. k.155-156)

N. jest uprawniona do słownych i słowno-graficznych unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej:

- **NIKON** nr 16896672 i 392548,  nr 10415214,  nr

 2539591 i  nr 4001095 chronionych m.in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej (aparaty fotograficzne, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz części i akcesoria do nich; obiektywy fotograficzne)

- **NIKKOR** nr 11818499 chronionego dla usług w klasach 35, 36 i 38 klasyfikacji nicejskiej, nr 11558913, chronionego dla towarów i usług w klasach 7, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej, nr 17941406 chronionego dla towarów w klasie 7, 10, 12 klasyfikacji nicejskiej oraz nr

 721027 chronionego dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej, nr 11361631 chronionego dla towarów w klasie 21 klasyfikacji nicejskiej oraz nr 10183622 chronionego dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej. (dowód: świadectwa i wydruki z bazy EUIPO k.190-315)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie prowadzi od 19 lipca 2010 r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz magazynowania. Obowiązana sprzedaje sprzęt fotograficzny za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem (...).eu oraz w sklepach stacjonarnych w W. i w B.. Na swej stronie internetowej podkreśla, że jej priorytetem jest dostarczanie klientom produktów w jak najniższej cenie i w możliwie najkrótszym terminie, m.in. przez maksymalne obniżenie kosztów obsługi sprzedażowej. Sprawna realizacja zamówień jest możliwa dzięki jej zapleczu magazynowemu. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.178-184, wydruk ze strony internetowej (...).eu k.41-58)

W lipcu 2019 r. uprawniona ustaliła, że za pośrednictwem strony internetowej (...).eu oraz na portalach aukcyjnych (...).pl i (...).pl obowiązana oferuje i sprzedaje aparaty fotograficzne i obiektywy opatrzone znakami **NIKON** i **NIKKOR**. (dowód: wydruk ze strony internetowej (...).eu i portali aukcyjnych k.41-58,123-153) Towary te nie zostały jej jednak przekazane przez N. B.V., spółka C. nie jest autoryzowanym dystrybutorem towarów ze znakami **NIKON** i **NIKKOR** na terenie Unii Europejskiej. (oświadczenie uprawnionej k.348)

W celu zweryfikowania pochodzenia towarów oferowanych i sprzedawanych przez obowiązującą 23 lipca 2019 r., za pośrednictwem strony internetowej pod adresem (...).eu, dokonano testowego zakupu aparatu cyfrowego NIKON D7500 BODY. (dowód: paragon k.171, karta gwarancyjna k. 173) Oględziny zakupionego od obowiązanej aparatu ujawniły, że nadano mu numer seryjny 8209962, wpisany również na karcie gwarancyjnej wystawionej przez obowiązującą. (dowód rzeczowy) Z bazy danych Nikon wynika, że aparat z tym numerem seryjnym był przeznaczony na rynek (...):

Serial Number Search Results							
	PRODUCT NAME	SERIAL No	RP	FROM	SHIPPING DATE	SALES COMPANY	COUNTRY
	D7500	8209962		Nikon (Thailand) Co.,Ltd.	2019/01/29	Nikon Singapore Pte. Ltd.	Republic of Singapore

(dowód: oświad-

czenie N. O. k.158-162)

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy ustalone zostały przez Sąd na podstawie zaoferowanych przez strony dowodów z dokumentów i wydruków ze stron internetowych oraz dowodu rzeczowego, sąd oddalił natomiast wniosek spółki C. o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka N.O. wobec niewskazania przez obowiązującą konkretnych okoliczności, które miałyby z nich wynikać, odmiennych niż stwierdzone w pisemnym oświadczeniu. Obowiązana nie przedstawiła twierdzeń, które świadek miałby poprzeć swymi zeznaniami.

Godzi się wyjaśnić, że teza z pkt 4. na stronie 2. odpowiedzi na wniosek stanowi zaledwie polemikę z twierdzeniami uprawnionej. Zgodnie zaś z art. 6 k.c., to na obowiązanej spoczywa (co do zasady) ciężar udowodnienia, że w każdym konkretnym przypadku oferowanego i wprowadzonego do obrotu aparatu fotograficznego i obiektywu ze znakami **NIKON** i **NIKKOR** doszło do wyczerpania praw wyłącznych N.. Tymczasem, zamiast złożyć wyjaśnienia dowody potwierdzające konkretne przypadki wyczerpania, spółka C. zawnioskowała zeznania świadka zmierzając do przedłużenia postępowania, w którym nie jest wymagane udowodnienie naruszenia, a jedynie jego uprawdopodobnienie w wysokim stopniu. W razie potrzeby świadek może zostać przesłuchany w postępowaniu w sprawie o naruszenie.

### **Sąd zważył:**

Przepis art. 9 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, 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.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego 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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...))

Równocześnie art. 15 stanowi w ust. 1, że unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki (...) z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96 (...), z 1.07.1999 r. w sprawie C-173/98 (...), z 20.11.2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 (...), z 14.07.2011 r. w sprawie C-46/10 (...))

W wyroku z 3.06.2010 r. w sprawie C-127/09 (...) Trybunał stwierdził, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny – zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie. Zgoda taka musi zostać wyrażona w sposób pozytywny (*consent must be expressed positively*), a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zgody dorozumianej muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że właściciel zrzekł się jakiegokolwiek intencji wykonywania swego prawa. To na importerze ciąży obowiązek udowodnienia istnienia zgody. Uprawniony zaś nie musi dowodzić jej braku. Zgody dorozumianej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

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

Udzielając odpowiedzi na pytanie sądu krajowego w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 (...) Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, iż importer towarów opatrzonych znakiem nie jest świadomy sprzeciwu uprawnionego wprowadzania tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo że autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow *Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego* LEX, J. Sozański *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115)

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, powinna być udowodniona przez przedsiębiorcę, który się na nią powołuje. (pkt 29 wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach (...) oraz pkt 34 wyroku z 8.04.2003 r. w sprawie C-244/00 (...). Fakt jej udzielenia musi zostać udowodniony w odniesieniu do konkretnych egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczająca zgoda na wprowadzenie do obrotu towarów identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu towarów poza obszarem EOG nie nastąpi skutek w postaci wyczerpania prawa wyłącznego, w związku z tym powołanie się przez pozwanego na taką okoliczność nie będzie skuteczne. (por. wyrok ETS z 15.10.2009 r. w sprawie nr C-324/08 (...))

Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 (...)w tego rodzaju sprawach następuje odwrócenie ciężaru dowodu. Reguła dowodowa, zgodnie z którą pozwany podnoszący na swoją obronę zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykazać jego przesłanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczególności z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21.12.1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej umową międzynarodową z 2.05.1992 r. *o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. Jednakże wymogi wynikające z konieczności ochrony swobody przepływu towarów unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, mogą prowadzić do potrzeby modyfikacji tej reguły. Gdy pozwany wykaże istnienie realnego niebezpieczeństwa podziału rynków krajowych, w szczególności, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie dystrybucji wyłącznej, wtedy to on zobowiązany jest przedstawić dowód, iż zostały one pierwotnie wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodą poza EOG. Jeżeli powód dostarczy taki dowód, pozwany ma obowiązek wykazać, że uprawniony do znaku wyraził zgodę na ich dalszy zbył w EOG.

**Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności, jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.** (art. 15 ust. 2)

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 p.w.p., zgodnie z którym, 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

- 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 może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Stosownie do 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. 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.)

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 **NIKON** i **NIKKOR**. 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. 286<sup>1</sup> 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 N. używania unijnych znaków towarowych **NIKON** i **NIKKOR** m.in. dla aparatów fotograficznych i obiektywów wynika w sposób niewątpliwy z dokumentów urzędowych i wydruków z bazy urzędu rejestracyjnego. Z wydruków ze stron internetowych i dowodu zakupu wynika, że spółka C. oferuje i wprowadza do obrotu w Polsce towary opatrzone znakami uprawnionej, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez N. lub za jej zgodą. Wygląd opakowania aparatu fotograficznego stanowiącego przedmiot zakupu kontrolnego przemawia za uznaniem słuszności stanowiska uprawnionej, która może się sprzeciwić korzystaniu z jej znaków także pomimo wyczerpania jej praw wyłącznych w sytuacji, gdy oryginalne opakowanie zostało uszkodzone, oferowany towar jest zdekompletowany i pozbawiony gwarancji producenta.

W ustalonych okolicznościach można uznać za wysoce uprawdopodobniony fakt naruszenia przez obowiązującą praw do znaków towarowych **NIKON** i **NIKKOR** przez oferowanie i wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych aparatów fotograficznych i obiektywów w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2a rozporządzenia. N.służą zatem względem spółki C. roszczenia określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia, a także roszczenia z art. 296 ust. 1 p.w.p. o odszkodowanie i zwrot bez-podstawnie uzyskanych przez obowiązującą korzyści.

**Za uwzględnieniem wniosku przemawiają aktualnie obowiązujące w sprawach gospodarczych przepisy kodeksu postępowania cywilnego**, zgodnie bowiem z art. 458<sup>5</sup> § 1, powód jest obowiązany powołać w pozwie wszystkie twierdzenia i dowody. W toku postępowania nie może on występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. (art. 458<sup>8</sup> § 1 zdanie pierwsze) By sformułować roszczenia, także co do wysokości, uprawniony musi przed wniesieniem pozwu uzyskać kompletne informacje o skali naruszenia.

Uwzględniając wniosek Sąd ograniczył zakres informacji, do których udzielenia została zobowiązana spółka C., odnosząc je do aparatów fotograficznych i obiektywów opatrzonych znakami towarowymi **NIKON** i **NIKKOR**. W tym zakresie żądane informacje mogą być uznane za konieczne w rozumieniu przepisu art. 286<sup>1</sup> p.w.p. Dalej idące żądania wniosku zostały przez Sąd oddalone.

**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 (t.j. 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 stawieniectw 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).

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