

POSTANOWIENIE

Dnia 25 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Adrianna Głowczyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **K. G.**

z udziałem **E. S.A. z siedzibą w Gdańsku**

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanowił:

1. oddalić wniosek;

2. zasądzić od K. G. na rzecz E. S.A. z siedzibą w Gdańsku kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

25 stycznia 2019 r. K.G. wystąpiła z wnioskiem o:

I. zobowiązanie E. S.A. z siedzibą w Gdańsku do udzielenia, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia, pisemnej informacji w zakresie:

1. ilości wytworzonych bądź zakupionych w celu odsprzedaży, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia



udzielenia informacji, bluzy o wyglądzie

i o

cechach: długa bluza z nadrukowaną z tyłu w dolnej części grafiką o kroju tuniki, posiadająca z przodu kieszenie skrojone skośnie, doszyte ściągacze do dołu bluzy oraz rękawów, skrojone ze skosu i zaokrąglone, ściągacze przy rękawach bluzy oraz na jej dole nieobszyte, niewykończone, kaptur o konstrukcji „kominowej”, w którym wyjścia od sznurków ściągających zamieszczone są z boku po jednej stronie, kaptur wyróżniony kolorystycznie wewnątrz, przez którego środek biegnie szew

2. ilości zbytych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia udzielenia informacji bluz wskazanych w pkt. 1.

3. ilości znajdujących się w magazynie obowiązanej w dniu udzielenia informacji bluz wskazanych w pkt. 1.

4. ceny brutto uzyskiwanej przez obowiązaną z tytułu sprzedaży bluzy opisanej w pkt. 1., z uwzględnieniem rabatów i zmian tych cen, jeśli miały miejsce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia udzielenia informacji, lub jeśli nastąpiło to później od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia udzielenia informacji

5. firm/ nazw i adresów odbiorców obowiązanej prowadzących sprzedaż detaliczną, bluzy opisanej w pkt. 1., w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia udzielenia informacji;

II. zwrot kosztów postępowania.

E. S.A. z siedzibą w Gdańsku zażądała oddalenia wniosku i zwrotu kosztów postępowania. Podniosła zarzuty zmierzające do wykazania bezzasadności roszczenia informacyjnego i nieuprawdopodobnienia w wysokim stopniu naruszenia prawa K. G.. Podważała nowość i indywidualny charakter wzoru wspólnotowego nr 002776518-0001 wskazując na istnienie przesłanek jego unieważnienia. Jako dowód na to przedstawiła notarialny protokół otwarcia strony internetowej ... - publicznego profilu działalności uprawnionej, na którym ponad rok przed datą zgłoszenia wzoru udostępniana została bluza inkorporująca wzór. (k.130-147)

Wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jej wniosku o unieważnienie wzoru wspólnotowego, a także o przedstawienie

Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. (k.73-188)

Wnioski obowiązanej o zawieszenie postępowania i zadanie pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu Sąd oddalił na rozprawie w dniu 18 marca 2019 r. jako bezzasadne. (k.189-191)

Sąd ustalił:

K. G. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą *E.* w Ostrowie Wielkopolskim produkuje i sprzedaje pod marką **Evokaii** odzież w stylu *kitesurf* projektowaną z myślą o miłośnikach kitesurfingu. Jej bluzy - z grubej, utrzymującej ciepło bawełny - charakteryzują się wysokim kołnierzem chroniącym przed wiatrem.

K.G. jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w dniu 22 września 2015 r. pod nr 002776518- 0001 przedstawiającego w dwóch rzutach długą, niezapinaną bluzę sportową w kolorze szarym, z kapturem, z wzorzystym, kontrastowym kolorystycznie (zielonym) spodem, którego wiązania (w kolorach różowym i żółtym) są umiejscowione z boku otworu. Na prawym boku bluzy, na wysokości bioder widoczny jest niewielki nadruk. Bluza ma skośne kieszenie. Materiał przy szwach nie jest obszyty (jego krańce są postrzępione), w tym we wszytych ze skosu rękawach:



(dowód: świadectwo rejestracji k.15-19)

14 lutego 2019 r. E. S.A. złożyła w EUIPO wniosek o unieważnienie wzoru ze względu na brak nowości i indywidualnego charakteru. (dowód: wniosek k.149-169)

E. S.A. z siedzibą w Gdańsku jest właścicielem marki **DIVERSE** stworzonej w 1993 roku. Obowiązana sprzedaje pod tą marką odzież sportową i *streetwear* w około 270 sklepach stacjonarnych na terytorium Polski, a także za pośrednictwem strony internetowej (dowód: wydruki ze stron internetowych k.14, 20) Jednym z oferowanych przez nią produktów była długa tunikowa bluza CLTN



111 o wyglądzie: . (dowód: wydruki ze strony internetowej ... z 11/07/2018 r. k.20-22, dowód rzeczowy)

Sąd zważył:

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 *Ball* ...)

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 odmienność 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. Pożniak-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. Pożniak-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, ewentualnie także 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 ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. 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 ...)

Porównania wzorów dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór ...* s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez wzory musi stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego wykazu podobieństw i różnic. Musi dotyczyć wyłącznie elementów faktycznie chronionych, z pominięciem cech wyłączonych z ochrony. Przy ocenie ogólnego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wy-

wołuje 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. Brâncuși *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.

Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego należy posłużyć się wypracowanymi w orzecznictwie sądów wspólnotowych 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 ...)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zarówno materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. 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, następujące środki:

- 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 produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych, adekwatnych do okoliczności sankcji przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisu 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), 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, uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Przepis art. 90 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że do sądów państwa członkowskiego mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, przewidziane na mocy prawa tych państw dla krajowego wzoru przemysłowego. Uprawnionemu służą zatem także żądania określone w art. 286¹ 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 także zadbać o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. (ust. 3)

Wbrew sformułowaniu przepisu, prawo żądania udzielenia informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. art. 286¹ p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono 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 na tryb w jakim wydawane są postanowienia, a w szczególności brak obowiązku wystąpienia z pozwem przeciwko naruszcycielowi – może stanowić pole do nadużyć i być wykorzysty-

wany nie do ochrony własności, lecz do walki konkurencyjnej. Między innymi z tej przyczyny art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. był przedmiotem kontroli konstytucyjnej zmierzającej do zbadania zgodności tego przepisu z zasadą ochrony własności i innych praw majątkowych, prawem do jawnego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd, zasadą równości stron postępowania w związku z zasadą przyzwoitej (rzetelnej) legislacji, określoności przepisów prawa i proporcjonalności. W skardze inicjującej postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zarzucano ponadto, że omawiany przepis umożliwia ingerencję w sferę chronioną autonomią informacyjną jednostki oraz tajemnicą przedsiębiorstwa. (postępowanie w sprawie sygn. akt sprawy SK 9/15 zostało umorzone wobec cofnięcia skargi) 6 grudnia 2018 r. Trybunał stwierdził natomiast niezgodność z Konstytucją przepisu art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Ze względu na istotny konflikt interesów stron, art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. powinien być interpretowany zawężająco, a uprawniony może uzyskać dostęp do informacji 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. Gdy uprawniony zamierza wystąpić o zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia lub o naprawienie szkody, żądanie informacyjne może zawrzeć w pozwie, wskazując jako wartość przedmiotu sporu kwotę obliczoną szacunkowo, by – po uzyskaniu od pozwanego informacji – ewentualnie dokonać przedmiotowej zmiany powództwa w trybie art. 193 k.p.c. W takiej sytuacji żądanie informacyjne ma ścisły związek ze sprawą, w której jest zgłoszone, co jest zgodne z przepisem art. 8 ust. 1 cyt. dyrektywy stanowiącej, iż prawo do informacji może być realizowane w ramach postępowania sądowego (ang. *in the context of proceedings*, fr. *dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle*). Wówczas także sąd orzekający będzie miał kontrolę nad zakresem informacji, których dla rozstrzygnięcia sporu powinien udzielić pozwany.

Występując z żądaniem z art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. uprawniony musi wyjaśnić, na czym polega naruszenie i w wysokim stopniu je uprawdopodobnić, jednak 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. 286¹ 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. G. nie zasługuje na uwzględnienie:

Uprawniona wskazała, że żądane informacje są niezbędne do podjęcia przez nią decyzji co do tego, których roszczeń i w jakiej wysokości będzie dochodziła od obowiązanej, w tym w celu ustalenia wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez obowiązaną korzyści i ewentualnego odszkodowania. W tym przypadku należy uznać, że informacje o wysokości sprzedaży kwestionowanych bluz i uzyskanych cenach (pkt 1, 2, 4 wniosku), nie są konieczne, by podjąć decyzję o wszczęciu postępowania i sformułować roszczenia. Przekonuje o tym praktyka orzekania w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, w których rzadkością jest składanie wniosków informacyjnych w tym zakresie przed wniesieniem pozwu. Uprawnieni szacunkowo określają wymiar korzyści i ewentualną

szkodę, by w toku postępowania, korzystając z możliwości zmiany przedmiotowej powództwa, ograniczyć żądania lub wystąpić z nowymi.

Uprawniona nie przedstawiła żadnych wyjaśnień przekonujących za uznaniem, że w tym konkretnym wypadku obiektywnie nie jest możliwe sformułowanie roszczeń pieniężnych. Subiektywna nieumiejętność, z czym mieliśmy do czynienia w sprawie sygn. akt XXII GWwp 16/18, nie może uzasadniać żądania dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa E. S.A. **Już zatem z braku konieczności udzielenia informacji wnioszek podlega oddaleniu.**

Należy dodatkowo wskazać, że informacje żądane w pkt 3. nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie określonym w art. 286¹ ust. 2 p.w.p., a informacje o odbiorcach produktów (pkt 5.) nie są konieczne do określenia wymiaru ewentualnych korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez obowiązującą lub należnego uprawnionej odszkodowania.

Jakkolwiek – co do zasady – możliwe jest zdaniem Sądu uzyskanie od naruszydciela informacji w granicach wyznaczonych w ust. 2 art. 286¹ p.w.p., także przed wszczęciem postępowania, to K. G. nie udało się wykazać, że ma to miejsce w jej sprawie. Przeciwko zobowiązaniu E. S.A. do udzielenia informacji przemawia także nieuprawdopodobnienie przez wnioskodawczynię 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.

Skoro zatem przed wszczęciem niniejszego postępowania E. S.A. wystąpiła do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie wzoru zarejestrowanego pod nr 002776518-0001, to należało ocenić zgłoszone w nim zarzuty pod kątem ewentualnego braku nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego i utraty przez K. G. wyłączności jego używania ze skutkiem *ex tunc*. W ocenie Sądu przedstawione dowody i twierdzenia przemawiają za możliwością uznania, że w dacie zgłoszenia wzór pozbawiony był nowości i indywidualnego charakteru. Jego ujawnienie od 11/02/2014 r. (k.121-128) przez samą uprawnioną na otwartym profilu w portalu ... sprawiło, że mógł się z nim zapoznać w zwykłym toku czynności specjalista w zakresie projektowania odzieży działający w Unii Europejskiej, choćby korzystając z wyszukiwarki internetowej. Uprawniona nie wykazała, że zaistniały jakiegokolwiek okoliczności sprawiające, że przed 22/09/2014 r. projekt nie był ogólnodostępny.

Ujawniony – stosownie do art. 7 rozporządzenia - przed upływem roku przed datą zgłoszenia (22/09/2015 r.) projekt bluzy nie różni się od wzoru zarejestrowanego przez EUIPO pod nr 002776518-0001, który może być przez to pozbawiony nowości, a co najmniej indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 5 i art. 6 rozporządzenia. Potencjalna utrata przez K. G. prawa z rejestracji sprawia, że zarzucanego E. S.A. naruszenia wyłączności używania wzoru nie można uznać za wysoce

uprawdopodobnione w rozumieniu art. 286¹ ust. 1 p.w.p. **Z tych przyczyn Sąd postanowił o oddaleniu wniosku.** (*a contrario* art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p.)

O kosztach 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.)

Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie*. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4. (§ 15 ust.1.) Wielokrotność stawki minimalnej uzasadniają przesłanki określone w § 15 ust.3.

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).

Zarządzenie ...

4/04/2019 r.