

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant asystent sędziego Adrianna Głowczyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **B. LIMITED SIRKETI z siedzibą w Gemlik** (Turcja)

z udziałem **W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu**

o udzielenie zabezpieczenia i zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. zobowiązać W. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu do udzielenia B. Limited Sirketi z siedzibą w Gemlik informacji dotyczących:

a. ilości wytworzonych przez obowiązującą wędlin i innych wyrobów mięsnych, na których umieszczono element słowny „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu

b. ilości eksportowanych przez obowiązującą wyrobów mięsnych, które zostały oznaczone elementem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu

c. firm (nazw) i adresów dystrybutorów, dostawców i odbiorców wędlin i wyrobów mięsnych obowiązującej, które zostały oznaczone elementem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu oraz cen jakie za nie uzyskano

d. cen brutto uzyskiwanych przez obowiązującą za wędliny lub inne wyroby mięsne oznaczone przez nią oznaczeniem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ceny brutto dla każdego rodzaju towarów

- za czas od dnia 7 czerwca 2015 r. do dnia udzielenia informacji;

2. umorzyć postępowanie w zakresie żądania udostępnienia dokumentów (pkt 1.vi. wniosku);

3. oddalić wniosek w pozostałej części;

4. zasądzić od W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu na rzecz B. Limited Sirketi z siedzibą w Gemlik kwotę 1.797 (tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

7 grudnia 2018 r. B. Limited Sirketi z siedzibą w Gemlik (dalej również jako spółka B.) wniosła m.in. o:

1. zobowiązanie W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń o zaniechanie bezprawnych działań, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem, a także do udostępnienia dokumentacji mającej znaczenie dla dochodzenia wskazanych roszczeń, tj. w szczególności:

i. informacji w jakich okresach obowiązana umieszczała bądź umieszcza słowny element „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, na opakowaniach wytwarzanych przez nią wędlin i innych wyrobów mięsnych

ii. informacji dotyczących ilości wytworzonych przez obowiązującą wędlin i innych wyrobów mięsnych, na których umieszczono element słowny „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, w okresach wskazanych stosownie do pkt i. – z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu

iii. informacji dotyczących ilości eksportowanych przez obowiązującą wyrobów mięsnych, które zostały oznaczone elementem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, w okresach wskazanych stosownie do pkt i. – z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu

iv. informacji na temat firm (nazw), adresów i numerów identyfikacji podatkowej dystrybutorów, dostawców i odbiorców (o ile je posiadają) wędlin i wyrobów mięsnych obowiązanej, które zostały oznaczone elementem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi - w okresach wskazanych stosownie do pkt i. – z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu oraz cen jakie za nie uzyskano

v. informacji na temat ilości wędlin i innych wyrobów mięsnych obowiązanej oznaczonych elementem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, znajdujących się w posiadaniu obowiązanej oraz powiązanych z nią podmiotów w chwili wydania postanowienia

vi. udostępnienia, poprzez złożenie do akt sprawy oraz doręczenie wnioskodawcy, dokumentacji potwierdzającej informacje wskazane w pkt i.-v. tj. w szczególności dokumentów finansowych, handlowych i celnych, takich jak faktury poświadczające sprzedaż produktów oznaczonych elementem „BAKTAT”, certyfikaty weryfikacji dostawy, świadectwa pochodzenia, listy przewozowe potwierdzające dostarczenie tych towarów kontrahentom obowiązanej, dokumentację księgową

potwierdzającą ilość wprowadzonych do obrotu tych produktów i in., uzyskaną za nie cenę oraz datę wprowadzenia do obrotu, rejestr sprzedaży VAT, rejestr kosztów.

Na rozprawie 14 stycznia 2019 r. pełnomocnik uprawnionej cofnął wniosek w zakresie pkt vi. i wystąpił dodatkowo o zobowiązanie spółki W. do udzielenia informacji o cenie brutto uzyskiwanej za sporne towary. Wyjaśnił, że żąda informacji za czas od dnia 7 czerwca 2015 r. do dnia ich udzielenia. (k.105, 102-103)

W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu nie złożyła odpowiedzi na wniosek. Na rozprawie 14 stycznia 2019 r. jej pełnomocnik domagał się oddalenia wniosku, wyraził zgodę na jego częściowe cofnięcie. (k.105)

Uznając cofnięcie za skuteczne w rozumieniu art. 203 § 1 k.p.c. **Sąd postanowił o umorzeniu postępowania w zakresie wniosku z pkt 1.vi.** (art. 355 § 1 k.p.c.)

Sąd ustalił:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa ... B. Limited Sirketi z siedzibą w Gemlik jest producentem żywności i napojów, jednym z największych eksporterów tego rodzaju produktów na terytorium Unii Europejskiej. Jej działalność sięga 1986 r. Obecnie grupa kapitałowa uprawnionej obejmuje 12 spółek, które oferują łącznie ponad 2500 różnych produktów w 52 krajach. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.57)

B. jest uprawniona do szeregu znaków towarowych zawierających element słowny „BAKTAT”, w tym do zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) pod numerem 012207726, z pierwszeństwem od 27 marca 2014 r. graficznego unijnego znaku



towarowego , m.in. dla towarów w klasie 29. klasyfikacji nicejskiej (mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne). (dowody: lista znaków towarowych k.58-61, świadectwo rejestracji EUIPO k.22-28)

21 marca 2018 r. I. B., Ö. B., S. B. i U. B. wniesli o unieważnienie tego znaku z uwagi na kolizję z krajowym znakiem towarowym „BAKTAT” zarejestrowanym przez niemiecki Urząd Patentowy w 1992 r. pod nr 2036935. Postępowanie to zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sporu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa krajowego. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem w Mannheim na wniosek L. GmbH złożony 30 listopada 2016 r., sygn. 22 O 37/16. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.29-31, decyzja EUIPO k.32) Aktualnie prawo do znaku unijnego pozostaje w mocy i jest używane przez uprawnioną we wszystkich państwach Unii Europejskiej prócz Republiki Federalnej Niemiec, gdzie - z uwagi na toczący się spór – używa ona znaku towarowego „SUNTAT”.

W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu jest producentem wędlin i



wyrobów mięsnych eksportowanych do RFN w opakowaniach z oznaczeniem



(dowód: odpis z

KRS k.67-72; fotografie k.52-56)

Według informacji umieszczonych na opakowaniach, towary te są produkowane w Polsce i eksportowane przez obowiązującą. Jej kod producenta ... można znaleźć w wykazie zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 wydanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, a także m.in. w certyfikacie produktów bezglutenowych. Wyroby obowiązanej są dostępne na terytorium RFN, m.in. w Monachium i Kaiserslautern. (dowody: wydruk wyciągu z wykazu GIS k.62, certyfikat k.33, wydruki ze strony internetowej k.34-35, kopie paragonów k.36-37)

Uprawniona skierowała do obowiązanej wezwania do zaprzestania naruszeń. Spółka W. potwierdziła fakt używania znaku BAKTAT, jednak zakwestionowała zarzut bezprawnego użycia wskazując, że na podstawie licencji udzielonej przez jednego z właścicieli Ö. B., korzysta z międzynarodowego słownego znaku „BAKTAT” nr 1392665. (dowody: korespondencja k.38-48, wydruk z rejestru WIPO k.49-51) 18 lipca 2018 r. EUIPO wydał wstępną decyzję o całkowitej odmowie uznania ochrony na terytorium Unii Europejskiej międzynarodowej rejestracji tego znaku. (dowód: decyzja EUIPO k.63-66)

Sąd zważył:

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, 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 oznaczenie to:

- a. jest 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;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Oceny naruszenia dokonuje się na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sądów unijnych: Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20/03/2003 r. C-291/00 ...) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ...) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki ETS z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 ...)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ..., z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 ...) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki ETS z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ..., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 ..., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 ...)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki ETS z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 ..., z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 ..., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ..., z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 ...) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki

ETS z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 ..., z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 ..., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 ...)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki ETS z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ..., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 ... i z 12/01/2006 r. C-361/04 ...) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki ETS z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ..., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 ... i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 ...)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 ...) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

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
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

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 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiącego, 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,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, 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.

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) **Uprawnionemu do krajowego, jak i 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 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 pkt 2. art. 286¹ 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.

Jak wskazuje Anna Tischner, obowiązek informacyjny wymaga uwzględnienia z jednej strony interesów uprawnionego, z drugiej zaś interesów osób, które są zobowiązane do udzielania informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisów, podkreślane w piśmiennictwie, ma zasada proporcjonalności, charakteryzująca się tym, że im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym większe obowiązki mogą być nałożone na obowiązanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, rozdział V, pkt. 5) Sąd podziela pogląd, że udzielenie informacji służącej ochronie praw własności intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnością żądania. Wagę zasady proporcjonalności podkreśla konstrukcja przepisu, w którym odniesiono się doń dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, że żądanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi być proporcjonalne, a także w ust. 2, że przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane określone w ppkt a i b, jeśli jest to stosowne. **W zasadzie tej wyraża się idea podejmowania tylko takich działań, które są niezbędne i konieczne dla osiągnięcia określonego celu** oraz takich, które są adekwatne w danych okolicznościach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczają prawa innych podmiotów”. (por. także A. Jakubecki, *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji* [w:] *Księga pamiątkowa ku czci profesora Erecińskiego*, Warszawa 2011).

Omawiany przepis, w sposób wadliwy implementujący dyrektywę *enforcement*, wymaga zatem wykładni z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz jego umieszczenia w systemie norm regulujących ochronę praw własności przemysłowej. Od czasu jego uchwalenia budzi liczne kontrowersje. W praktyce bywa też nadużywany przez uprawnionych nie do ochrony ich praw wyłącznych, lecz do walki konkurencyjnej, uzyskiwania informacji stanowiących tajemnicę handlową potencjalnych naruszcycieli, co rodzi powszechną krytykę w orzecznictwie i doktrynie. Ze względu na konflikt interesów stron art. 286¹ 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. Punktem wyjścia do dokonania oceny słuszności wniosku jest wskazane przez uprawnionego - rodzajowo - roszczenie: o zakazanie naruszeń polegających w szczególności na podejmowaniu działań odpowiadających wymienionym w art. 153 ust. 1 p.w.p.; o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i/lub o naprawienie wyrządzonej szkody.

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej, w tym przypadku prawa wyłącznego na znak towarowy **BAKTAT**. Ustawodawca wymaga przy tym uprawdopodobnienia w kwalifikowanej postaci, uzyskania przez sąd prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością. (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 29/03/2012 r., I ACz 552/12)

Należy przy tym rozróżnić sytuacje, gdy wniosek składany jest przed wniesieniem pozwu od jego złożenia w toku postępowania. W pierwszym przypadku wymaga on dokonania przez sąd szczególnie starannej oceny i przeprowadzenia w możliwie najszerszym zakresie postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia, że wysoce prawdopodobny jest fakt naruszenia praw wyłącznych, a żądane przez uprawnionego informacje są niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia, uzasadnione okolicznościami sprawy i proporcjonalne.

Ze względu na równoczesne wystąpienie przez spółkę B. z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia i zobowiązaniem jej przez Sąd do wniesienia pozwu, należy uznać, że sprawa jest w toku i nie zachodzą przeszkody do merytorycznego rozpoznania roszczenia informacyjnego.

Uprawniona ma wyłączność używania na terytorium Unii Europejskiej, m.in. dla mięsa,



słowno-graficznego znaku towarowego , którego dystynktywny element stanowi słowo BAKTAT. Dla bardzo podobnych towarów (wyroby mięsne i wędliniarskie) obowiązana używa



oznaczenia słownego BAKTAT i słowno-graficznego , w którym ten sam element, zapisany taką samą czcionką, został wyróżniony, koncentrując na sobie uwagę konsumentów, przez co wywołuje niewątpliwe skojarzenia ze znakiem uprawnionej i rodzi realne prawdopodobieństwo błędnego uznania, że towary spółki W. pochodzą od uprawnionej lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Elementy graficzne znaku towarowego i przeciwstawionego mu oznaczenia nie są na tyle odróżniające, by wyeliminować ryzyko konfuzji konsumenckiej. Ze swej strony obowiązana nie przedstawiła twierdzeń, a tym bardziej dowodów mogących wpłynąć na zmianę oceny Sądu. **Fakt naruszenia przez nią prawa spółki B. w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia można zatem uznać nie tylko za uprawdopodobniony, ale za udowodniony.** W ustalonym stanie faktycznym uprawnionej służą roszczenia zakazowe określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (o ile istnieje stan naruszenia lub realna groźba podejmowania przez obowiązaną w przyszłości działań stanowiących naruszenie prawa do znaku towarowego), a także roszczenia zmierzające do usunięcia powstałych już skutków naruszenia, określone w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. (bez względu na to, czy obowiązana kontynuuje działania naruszające)

Z praktyki orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że decyzja o wystąpieniu z roszczeniami pieniężnymi zależy od uzyskania informacji o skali naruszenia, często też - gdy niesporna jest odpowiedzialność pozwanego - strony zawierają ugodę co do zapłaty odszkodowania i/lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszcziela korzyści. Zdaniem Sądu, niezbędności informacji nie można w tym przypadku interpretować w taki sposób, by uprawniony był zmuszany do występowania na drogę sądową z roszczeniami pieniężnymi, by wyłącznie w pozwie mógł żądać informacji o skali naruszenia. Taka wykładnia omawianego przepisu mogłaby prowadzić do przegrania procesu w zakresie roszczeń pieniężnych, których wymiaru uprawniony nie może ocenić ze względu na brak informacji o skali naruszenia. Przyznane uprawnienie nie chroniłoby właściciela znaku towarowego, lecz przeciwnie narażałoby go na dodatkową szkodę (konieczność ponoszenia wysokich kosztów przegranego procesu), gdyby w procesie okazało się, że pozwany nie wyrządził szkody ani nie uzyskał z naruszenia korzyści podlegających zwrotowi.

Prawo wyłączne spółki B. nie było kwestionowane przez obowiązaną, która także nie przeczyła faktu używania dla wyrobów mięsnych słowno-graficznego oznaczenia **BAKTAT**, nie zgadzała się natomiast z zakwalifikowaniem jej działania jako naruszenia prawa wyłącznego. Trudno jednak zgodzić się z jej stanowiskiem w sytuacji, gdy znak unijny (objęty domniemaniem ważności) i

oznaczenie zawierają identyczny dystynktywny element słowny BAKTAT i opisowe elementy graficzne, a obowiązana używa kwestionowanego oznaczenia dla wyrobów mięsnych i wędliniarskich - wysoce podobnych do towarów, dla których chroniony jest znak unijny. Naruszenie przez spółkę W. prawa spółki B. nie ulega zatem wątpliwości Sądu. Konieczność ujawnienia informacji o skali naruszenia jest naturalną konsekwencją jej działania i nie może być uznana za niedopuszczalną próbę naruszenia przez uprawnioną tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje o ilości oznaczonych i eksportowanych towarów naruszających i cenach ich sprzedaży są niezbędne do ustalenia faktu wyrządzenia uprawnionej szkody i jej wysokości oraz faktu bez-podstawnego uzyskania przez obowiązana korzyści i ich wysokości. Z oczywistych względów nie ma ona dostępu do tego rodzaju informacji, w szczególności nie może ich uzyskać z publicznie dostępnych źródeł.

W ocenie Sądu wniosek jest uzasadniony w części obejmującej informacje, do których żądania uprawnia art. 286¹ ust. 2 pkt 2 p.w.p. (ppkt: ii., iii., a także informacje o cenach sprzedaży) W pozostałym zakresie (ppkt: i., v.) podlega oddaleniu.

Drugą grupę informacji stanowią dane o podmiotach (ich nazwach i adresach, już jednak nie o ich numerach identyfikacji podatkowej), którym obowiązana zbywała kwestionowane towary. (pkt 1.iv.) Mają one znaczenie dla ustalenia pełnego kręgu naruszcycieli, względem których uprawnionej mogą służyć roszczenia określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Z doświadczenia Sądu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, że jedynie surowe sankcje i pełna ich egzekucja może przekonać pozwanego do przestrzegania praw osób trzecich i odstraszyć innych potencjalnych naruszcycieli od podobnych działań. W sytuacji, gdy wyroki sądów będą się ograniczały do nałożenia na naruszcycieli zakazów i obciążenia ich kosztami, bez pełnego usunięcia skutków stwierdzonych naruszeń, działania sprzeczne z prawem będą coraz liczniejsze, ponieważ naruszenie będzie się przedsiębiorcom opłacać. Doprowadzenie do takiego stanu byłoby zaprzeczeniem idei ochrony praw wyłącznych.

Sąd zobowiązał zatem spółkę W. do udzielenia B. Limited Sirketi informacji dotyczących:

- a.** ilości wytworzonych przez obowiązana wędlin i innych wyrobów mięsnych, na których umieszczono element słowny „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu
- b.** ilości eksportowanych przez obowiązana wyrobów mięsnych, które zostały oznaczone elementem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu
- c.** firm (nazw) i adresów dystrybutorów, dostawców i odbiorców wędlin i wyrobów mięsnych obowiązanej, które zostały oznaczone elementem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ilości produktów każdego typu oraz cen jakie za nie uzyskano
- d.** cen brutto uzyskiwanych przez obowiązana za wędliny lub inne wyroby mięsne oznaczone przez nią oznaczeniem słownym „BAKTAT”, samodzielnie lub w połączeniu z dowolnymi elementami graficznymi, z wyszczególnieniem ceny brutto dla każdego rodzaju towarów

- za czas od dnia 7 czerwca 2015 r. do dnia udzielenia informacji.

Koszty procesu obciążają w całości obowiązującą na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., ponieważ wniosek uprawnionej został oddalony w nieznacznej tylko części. 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. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika uprawnionej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Zarządzenie: ...

6/01/2019 r.