

POSTANOWIENIE

Dnia 28 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **M. F.**

z udziałem (...) S.A. w B.

- o zobowiązanie do udzielenia informacji i zabezpieczenie dowodu

postanawia:

1. oddalić wnioski;

2. zwrócić M. F. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej w dniu 30 grudnia 2015 r. a zaksięgowanej pod poz. WB 0700253/0017;

3. zasądzić od M. F. na rzecz (...) w B. kwotę 717 (siedemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

5 stycznia 2016 r. M. F. wniosła o:

1. zabezpieczenie dowodu z oględzin czarnego mydła w kształcie bryły węgla zapakowanego w przezroczystą folię przewiązaną wstążkami w kolorach czarnym i zielonym, gdzie do zielonej wstążki przywiązana jest czarna etykieta, na której widnieje napis „Bogdanka” oraz logo spółki, do opakowania przyklejona jest druga etykieta z napisem: ”Mydło glicerynowe, ręcznie robione z dodatkiem węgla aktywnego – naturalnego środka odkażającego. Ma działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze i peelingujące. Zmiękcza i nawilża skórę.” Na dole etykiety, na zielonym pasku znajdują się dwa napisy. Pierwszy z lewej to (...) Spółka Akcyjna”. Drugi to www. (...).pl;
2. zobowiązanie (...) w B. do dostarczenia opisanego w pkt 1. mydła w celu przeprowadzenia oględzin;
3. zobowiązanie (...)S.A. do udzielenia informacji o pochodzeniu mydła, poprzez:
 - a. wskazanie firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców mydła,
 - b. wskazanie dat zamówień mydła u wyżej wymienionych,
 - c. wskazanie ilości zamówionych lub/i otrzymanych mydeł,
 - d. wskazanie ceny uiszczonej za otrzymane mydła, w tym ceny jednostkowej,
 - e. wskazanie ilości wyprodukowanych (wytworzonych) mydeł,
 - f. wskazanie ilości zbytych mydeł oraz cen uiszczonych za mydła, w tym cen jednostkowych.

W piśmie procesowym z 20 stycznia 2016 r. i na rozprawie 25 stycznia 2016 r. pełnomocnik uprawnionej wyjaśniła, że informacje za okres od 25 września 2013 r. do 5 stycznia 2016 r. służyć mają dochodzeniu względem obowiązanej roszczeń pieniężnych – odszkodowania i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Obowiązana ma ich udzielić jako naruszyciel. Przedmiot oględzin znajduje się w posiadaniu spółki, uprawniona dysponuje jednym egzemplarzem mydła oferowanego przez (...) które zostało przedstawione na fotografiach złożonych przy wniosku. (k.2-84, 138, 193)

(...). w B. zażądała oddalenia wniosku i zwrotu kosztów postępowania. Zarzuciła, że wzór wspólnotowy zarejestrowany na rzecz uprawnionej pozbawiony jest cech nowości i indywidualnego charakteru. Kwestionowany przez M. F. produkt nie jest wytwarzany przez obowiązaną, która zamawia jego wykonanie przez „krajnę rumianku” i ofiaruje, jako gadżet. (k.140-182, 194)

Sąd ustalił:

M. F. jest uprawniona do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w dniu 14 lutego 2013 r. pod numerem 002184432-0001

przedstawiającego mydło: 0001.1



0001.2



0001.3



0001.4



0001.5



0001.6



0001.7



(dowód: świadectwo rejestracji i wydruk

ze strony internetowej OHIM k.6-19, 183-193)

Wzór ten jest wykorzystywany przez M. F. do produkcji mydła w kształcie bryły węgla wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową SADZA SOAP. Prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego jest przedmiotem umowy licencji zawartej z M. B.. (dowód: umowa k.20-23, wydruki ze stron internetowych, fotografie k.24-50) Uprawniona nie wyrażała zgody na korzystanie z jej wzoru przez (...). (bezsporne)

(...). w B. używa wzoru przemysłowego o wyglądzie bryły węgla oferując (pod tytułem darmym) mydło w kształcie bryły węgla zapakowane w przezroczystą folię przewiązaną wstążkami w kolorach czarnym i zielonym, gdzie do zielonej wstążki przywiązana jest czarna etykieta, z napisem „Bogdanka” oraz logo spółki, do opakowania przyklejona jest druga etykieta z napisem: ”Mydło glicerynowe, ręcznie robione z dodatkiem węgla aktywnego – naturalnego środka odkażającego. Ma działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze i peelingujące. Zmiękcza i nawilża skórę.” Na dole etykiety, na zielonym pasku znajdują się napisy: z lewej „(...)”, z prawej www. (...) .pl. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.63-70, fotografie k.71-81)

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.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach.

Prawo do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w postępowaniu w sprawie o unieważnienie, wywołanego :

1. wnioskiem złożonym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Obaleniu domniemania ważności, o którym mowa w art. 85, służyć więc mogą jedynie decyzja OHIM lub wyrok sądu właściwego w sprawach wzorów wspólnotowych, stwierdzające, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wyłączne (art. 25 ust. 1c). Jednak – zgodnie z przepisem art. 90 ust. 2 rozporządzenia – zarzut braku nowości lub indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego można zgłosić skutecznie także w postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia lub zastosowanie innych środków tymczasowych.

Rozstrzygając spór należy wyjaśnić, że udzielenie ochrony wzorom wspólnotowym następuje w trybie rejestracji, gdzie badanie urzędu ogranicza się zaledwie do stwierdzenia, że zgłaszany wzór:

- odpowiada definicji art. 3a,
- nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami. (art. 47)

Urząd nie bada natomiast tego co jest przedmiotem zgłoszenia, czy wzór cechuje nowość i indywidualny charakter ani tego w odniesieniu do jakich produktów może on znaleźć zastosowanie. Wyłączność używania wzoru wspólnotowego nie ogranicza się do produktów wskazanych przez zgłaszającego. Wskazanie, dokonywane w trybie art. 36 ust. 1d ma charakter administracyjny (porządkowy), służąc jedynie do określenia sektora produktów i stopnia swobody twórczej istotnych dla naruszenia wzoru lub w ocenie jego ważności. Odmienne od krajowego wzoru przemysłowego, wzór wspólnotowy chroniony jest jako taki, naruszeniem będzie więc zastosowanie go we wszystkich produktach, a nie tylko w tych, dla których został zgłoszony.

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 też 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.

Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór przemysłowy ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. (art. 10) Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. 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 tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. (odpowiednio do braku nowości) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru ucieleśnionego w kwestionowanym produkcie stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrażenie to było wyraźnie odmienne. Wystarczające jest, że pomiędzy przeciwstawianymi sobie wzorami występują różnice, determinujące odmiennność ogólnego wrażenia zorientowanego użytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezą 14 preambuły, stawiająca wymóg, aby inne wzory sprawiały na zorientowanym użytkowniku wyraźnie odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany prowadziłyby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, które pozbawione są zdolności rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, że wzór pozwanego różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 *PepsiCo*, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 *Sphere Time*, z 10/09/2015 r. w sprawie T-526/13 *Yves Saint Laurent*)

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, czy 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 *Shenzhen vs Bosch*, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 *Jose Manuel Baena Grupo*, z 13/11/2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 *Antrax It*)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku towarowego, w których sąd rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sądu należy ocena odmienności lub jej braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 *Shenzhen/Bosch*) Kompetencje sądu w tym zakresie nie mogą być cedowane na biegłego. (inaczej Sąd Najwyższy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok w sprawie T-9/07 *Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo*).

Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób w jaki powód używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (pozwany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu powoda). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania 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 wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic.** (por. A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

Właściwe badanie ogólnego wrażenia powinno łączyć konkretne ustalenia obiektywne, powstałe w wyniku porównania ogólnych wrażeń wywołanych przez badane wzory, z pewną subiektywną oceną wynikającą z uwzględnienia zakresu swobody twórczej dostępnej dla twórcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. 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. (por. wyrok Sądu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 *D. Budziewska vs. PUMA*)

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 naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba naruszenia. (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 przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. *prawo własności przemysłowej*, zgodnie z którym:

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

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

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

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.

Punktem wyjścia do dokonania oceny słuszności żądania zobowiązania do udzielenia informacji jest wskazane przez uprawnionego roszczenie, do którego dochodzenia mają być one niezbędne. Omawiany przepis budzi od jego wejścia w życie poważne kontrowersje, przyznaje bowiem właścicielowi praw własności przemysłowej dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa konkurenta rynkowego, przez co – zważywszy tryb w jakim wydawane są postanowienia, a w szczególności brak obowiązku wystąpienia z pozwem przeciwko naruszcycielowi – może stanowić pole do nadużyć i być wykorzystywany nie do ochrony własności lecz do walki konkurencyjnej. Między innymi z tej przyczyny art. 286¹ p.w.p. jest przedmiotem kontroli konstytucyjnej (sygn. akt sprawy SK 9/15), która ma na celu zbadanie 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 zarzuca się ponadto, że omawiany

przepis umożliwia ingerencję w sferę chronioną autonomią informacyjną jednostki oraz tajemnicą przedsiębiorstwa.

Ze względu na istotny konflikt interesów stron przepis 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. W obecnym stanie prawnym, po uchyleniu z dniem 3 maja 2012 r. przepisów o postępowaniu szczególnym w sprawach gospodarczych, w istocie 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.

Powołując się na przepisy art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 i w zw. z art. 89 ust. 1d właściciel wzoru wspólnotowego może domagać się zapłaty odszkodowania i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszcyciela korzyści. W tym przypadku informacje, o których mowa w art. 286¹ ust. 2 p.w.p. mogą być przydatne do określenia wymiaru szkody lub korzyści, nie jest jednak konieczne ich udzielanie właścicielowi wzoru przed wszczęciem postępowania w sprawie o zapłatę. Zważywszy więc, że nie jest niezbędne uzyskanie przez uprawnioną żądanych informacji przed wniesieniem przeciwko (...) w B. pozwu o odszkodowanie lub zwrot korzyści bez-podstawnie uzyskanych z naruszenia wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002184432-0001, **Sąd postanowił o oddaleniu wniosku z pkt 3. (a contrario art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p.)**

Uwzględnieniu wniosku sprzeciwia się także zakres żądanych informacji, które (w pkt 3. 2) wykraczają poza granice wyłączności wynikające z rejestracji wzoru wspólnotowego (art. 19 ust. 1 rozporządzenia) i granice wyznaczone w art. 286¹ ust. 2 p.w.p.

Uprawniona nie wykazała ponadto w tym postępowaniu, że (...) S.A. narusza jej wyłączność, co stanowi przesłankę zastosowania art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. Zasadniczym warunkiem uwzględnienia wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji jest (co najmniej) uprawdopodobnienie w wysokim stopniu istnienia prawa do wzoru wspólnotowego oraz faktu jego naruszenia przez obowiązanego, w efekcie używania wzoru identycznego lub podobnego do zarejestrowanego. Sąd pragnie podkreślić, że sprawy dotyczące naruszeń wzorów wspólnotowych i przemysłowych wymagają

od uprawnionego zachowania szczególnej staranności w gromadzeniu i przedstawianiu dowodów, a w szczególności zaś produktu, w którym zawarto lub zastosowano wzór przemysłowy podobny do zarejestrowanego. Aby uprawdopodobnić roszczenie, uprawniony składa zwykle dowód rzeczowy lub dobrej jakości fotografie, obrazujące wygląd produktu w sposób odpowiedni do tego, jak przedstawiono w świadectwie przedmiot rejestracji.

W ocenie Sądu uprawniona nie sprostала wykazaniu naruszenia przez obowiązującą jej wzoru. wniosek w zakresie pkt 3 podlegał także oddaleniu, jako nieuzasadniony. (*a contrario* art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p.) Dysponując kwestionowanym produktem uprawniona powinna była zawnioskować dowód z jego oględzin i choćby okazać go Sądowi, umożliwiając dokonanie pełnej oceny podobieństwa produktu przedstawionego w świadectwie rejestracji (w każdym z 7. rzutów) oraz produktu oferowanego przez obowiązującą. Fotografie załączone do wniosku przekonują raczej, że nie mamy w tym przypadku z identycznością wzorów, ewentualnie należałoby rozważać ich podobieństwo. Ze względu na charakter przedmiotu rejestracji (dość typowy wygląd bryły węgla) Sąd ma jednak zasadnicze problemy z wyborem elementów odróżniających, na które zwróciłby uwagę zorientowany użytkownik porównując przeciwstawiane sobie wzory. Należy przy tym wyjaśnić, że ochronie podlega wygląd produktu, nie zaś koncepcja stworzenia mydła o wyglądzie bryły węgla.

Przepis art. 286¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawnia właściciela wzoru wspólnotowego do wystąpienia z żądaniem zabezpieczenia dowodów, nie wyjaśniając przy tym jego relacji z unormowaniami art. 310-315 k.p.c. W doktrynie i orzecznictwie przeważa pogląd, że nie są to regulacje tożsame. Art. 286¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. ma na celu utrwalenie określonego stanu faktycznego stanowiącego naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (np. zajęcie próbek towarów dla późniejszego ich wykorzystania w toku postępowania sądowego dla wykazania faktu naruszenia). **Powinien on znaleźć zastosowanie wówczas, gdy istnieje obawa, że przeprowadzenie tego dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy, podobnie jak stanowi art. 310 k.p.c.**

Marta Frank wniosła o zabezpieczenie dowodu z oględzin produktu (czarnego mydła w kształcie bryły węgla) oraz o zobowiązanie (...) S.A. do dostarczenia dowodu rzeczowego. Drugi wniosek pozbawiony jest podstawy prawnej, pierwszy zaś całkowicie nieuzasadniony. Uprawniona nie wskazała żadnych przyczyn, dla których na tym etapie postępowania konieczne jest zabezpieczenie dowodu. W szczególności nie wyjaśniła dlaczego uznaje za niewystarczający dowód, w którego posiadaniu się znajduje. Także więc ten wniosek z pkt 1 i 2 podlegać musiały oddaleniu jako całkowicie nieusprawiedliwione. (*a contrario* art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p.)

Koszty postępowania obciążają **obowiązaną 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.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2/12/2003 r. w *sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych*. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę rodzaj i stopień złożoności sprawy oraz niezbędny nakład pracy pełnomocnika. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 700 zł (§ 6 ust. 1 pkt 3). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a także czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika obowiązanej wykonującego zawód rzecznika patentowego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości.