

Sygn. akt XXII GWo 25/11

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lipca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2011 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w L. (Niemcy)

przeciwko **M. B.**

i GRUPA (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

- o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia :

1. zobowiązać GRUPA (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w P. do udzielenia (...) z siedzibą w L. informacji o ilości i cenach uzyskanych ze sprzedaży, za pośrednictwem serwisu aukcyjnego (...) odbiorników satelitarnych naśladujących wzór wspólnotowy nr (...) - (...) i/lub opatrzonych oznaczeniem **D. (...)** albo **D. (...)**, oferowanych przez użytkownika o nazwie (...) -Company w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia udzielenia informacji;

2. w pozostałej części wniosek oddalić.

SSO B. P.

Sygn. akt XXII GWo 25/11

UZASADNIENIE

20 VI 2011 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego (...) z siedzibą w L. wniosła o zabezpieczenie jej roszczeń o zwrot korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M.(...) w M., przez zobowiązanie Grupa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. do udzielenia informacji o datach transakcji, oznaczeniu towaru oraz ilości i cenach sprzedaży za pośrednictwem serwisu aukcyjnego (...) odbiorników satelitarnych oferowanych przez użytkownika o nazwie M. (...) w okresie od 1 I 2010 r. do dnia udzielenia informacji.

W motywach powołała się na służące spółce praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **D. (...)** (nr (...)) i **D. (...)** (nr (...)) oraz wzoru wspólnotowego przedstawiającego urządzenie cyfrowe (nr (...) - (...)). Zarzuciła, że M. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M.(...) w M. narusza jej prawa wyłączne oferując, jako użytkownik (...) -COMPANY, na stronie (...) za pośrednictwem portalu internetowego, którego właścicielem jest Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., urządzenia cyfrowe nie wywołujące na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, opatrzone oznaczeniami **D. (...)** i **D. (...)**, identycznymi ze znakami towarowymi (...), chronionymi dla identycznych towarów.

Jako podstawę prawną wniosku wskazała przepisy art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., art. 102 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 89 ust. 1d rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. (k.3-51)

M. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M.(...) w M. nie złożył odpowiedzi na wniosek ani żadnych wyjaśnień.

Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zażądała oddalenia wniosku i zasądzenia kosztów postępowania.

Podniosła, że żądanie objęte wnioskiem wykracza poza zakres informacji jakich (...) może się domagać na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., który nie przewiduje obowiązku informowania o datach transakcji i oznaczeniu towaru. Zaprzeczyła zasadność twierdzenia uprawnionej, że Grupa (...) pośredniczy w sprzedaży towarów naruszających prawa własności intelektualnej. Spółka jedynie udostępnia, w ramach serwisu, elektroniczne mechanizmy umożliwiające użytkownikom organizowanie aukcji, prezentowanie towarów i dokonywanie transakcji sprzedaży, których obowiązana nie jest stroną. Przekonuje o tym regulamin (...), który zabrania użytkownikom wystawiania na aukcjach internetowych towarów naruszających prawa wyłączne osób trzecich. Wyjaśniła, że spółka nie jest w stanie zweryfikować, czy towary oferowane na aukcji przez M. B. naruszają prawa (...) z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, nie może zatem ponosić odpowiedzialności za jego działania.

Powołała się na przepisy ustawy z 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzasadniające ochronę danych użytkowników serwisu aukcyjnego (...). Wskazała, że wyszukanie żądanych przez uprawnioną informacji narazi obowiązaną na koszty, tymczasem każdy zainteresowany może skorzystać z powszechnie dostępnych narzędzi, wyszukując informacje na stronie internetowej pod adresem (...) (Publiczne Archiwum (...)). W przekonaniu obowiązananej, udzielenie przez nią informacji nie jest konieczne dla dochodzenia przez uprawnioną roszczenia o zwrot przez M. B. bezpodstawnie uzyskanych korzyści. (k.54-90)

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych ustalił, że :

(...) z siedzibą w L. służą prawa do słownych wspólnotowych znaków towarowych :

#.

- ***D. (...)*** - zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznej w A. pod nr (...) w dniu 17 X 2003 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 8 XII 2003 r., dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,
- ***D. (...)*** - zarejestrowanego pod nr (...) w dniu 18 XI 2005 r. z pierwszeństwem od 8 VII 2002 r., o czym opublikowano 19 XII 2005 r., dla towarów w klasach 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,

a także prawa do wzoru wspólnotowego nr (...) - (...), zarejestrowanego 1 XII 2006 r. z pierwszeństwem od tego dnia, o czym opublikowano 26 XII 2006 r. (odbiornik satelitarny), przedstawionego w następujący sposób :

(...).1

(...). (...).3

(bezsporne – tak też świadectwa rejestracji (...) k.13-36)

(...) produkuje i oferuje do sprzedaży odbiorniki satelitarne, w których ucieleśniony został wzór wspólnotowy nr (...) - (...), używając do ich oznaczania wspólnotowych znaków towarowych **D. (...)** i **D. (...)** . (bezsporne) M. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M.(...) w M., jako użytkownik (...) -COMPANY, oferuje na stronie (...) za pośrednictwem portalu internetowego, którego właścicielem jest Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., urządzenia cyfrowe, które nie zostały wyprodukowane przez (...), nie wywołujące na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, opatrzonych oznaczeniami **D. (...)** i **D. (...)** , identycznymi ze znakami towarowymi (...) chronionymi dla identycznych towarów. Do opisu oferowanego produktu oraz w instrukcji obsługi używa oznaczenia (...) . (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej k.37-42, korespondencja elektroniczna k.42-43, fotografie k.44v-46)

Sąd zważył co następuje :

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami dla towarów lub usług. Przepisy rozporządzenia (w wersji rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Dz.U.U.E.L. 94.11.1 z 14 I 1994 r., Dz.U.U.E-sp.17-1-146), jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U 1989 L40 str.1, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r.). Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w A., która jest skuteczna na obszarze całej Unii. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Przepis art. 9 przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów (ust. 1a). Ocena identyczności lub podobieństwa znaków opiera się na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami (np. Pisownia łączna lub rozłączna wyrazów). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie 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. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Załączone do wniosku wydruki ze stron internetowych w sposób niebudzący wątpliwości dowodzą, że M. B. używa oznaczeń identycznych ze wspólnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz uprawnionej dla identycznych towarów (odbiorniki satelitarne). Za zasadny uznać należy zatem zarzut naruszenia praw wyłącznych (...).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, odmienną od definicji ustawodawstw Państw Członkowskich, wg której wzorem 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). Natomiast produktem jest każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to m.in. części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wygląd (postać) przejawia się w zewnętrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i ukształtowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W wyglądzie zewnętrznym produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego użytkowania przez użytkownika finalnego. (tak M. Poźniak-Niedzielska Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa się przy tym, że uprawnionym jest osoba, na rzecz której wzór zarejestrowano. (art. 17) 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 okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączne prawo z rejestracji, polegające na używaniu i zakazywaniu osobom

trzecim używania tego wzoru, obejmujących w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub używanie produktu, w którym jest zawarty lub zastosowany wzór, lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wspólnotowego wynikają dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu, czy przechowując produkty, w których inkorporowany jest wzór. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanej jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, że nie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku innego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony określają cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Będą to wyłącznie cechy postrzegalne zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (shown visibly) Zakres ochrony będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art.5 ust.2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wyłącznie jego identyczność lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach w porównaniu z wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy ma indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Określenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno być uzależnione od faktu, czy ogólne wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku dokonującym oglądu danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia związanego z istniejącą całością wzoru, przy uwzględnieniu natury produktu, do którego odnosi się wzór lub w którym się zawiera, w szczególności do sektora przemysłu, do którego należy, oraz stopień swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuły) Dokonując oceny Sąd musi rozważyć na ile utrudnione jest w określonej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę tę mogą ograniczać narzucane projektantom względy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a także tendencje panujące w modzie, czy gusta nabywców. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów. Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (d'jà vu)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy cyt. rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postępowań w sprawach dotyczących praw z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki :

- a. zabraniające kontynuowania działań naruszających lub groźących naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,

d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie groziło lub miało miejsce. (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2)

Rozważania te znajdują bezpośrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzór wspólnotowy i wzór przemysłowy zawarty w produktach oferowanych przez M. B.. Odbiorniki satelitarne wystawiane na aukcję przez obowiązanego nie wywołują na zorientowanym użytkowniku, jakim jest osoba zwykle korzystająca z tego rodzaju sprzętu elektronicznego, odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór wspólnotowy (...). O ogólnym wrażeniu decyduje przede wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna, falista linia dzieląca front odbiornika na dwie części. To dzięki niej wzór jest doskonale rozpoznawalny, wyróżniając się spośród innych urządzeń tego rodzaju dostępnych na rynku elektronicznym. Inne elementy, takie jak kształt odbiornika, usytuowanie otworów i przycisków mają raczej charakter funkcjonalny. Należy zatem uznać, że uprawniona należycie uprawdopodobniła swe prawo wyłączne, jego naruszenie przez M. B. oraz wynikające z tego roszczenia.

Art. 102 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust. 1) Wyłącznie w kwestiach nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym także proceduralne, właściwe dla spraw dotyczących ochrony krajowego znaku towarowego. (ust. 2) Zgodnie z art. 103, do sądów Państwa Członkowskiego może być, w odniesieniu do wspólnotowego 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) [analogiczne unormowanie zawierają przepisy art. 89 ust. 2 i art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych]

W niniejszej sprawie znajdują przeto zastosowanie przepisy regulujące zabezpieczenie roszczeń wynikających z ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej. Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone może żądać od naruszającego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Identyczne uprawnienia art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje osobie, która uzyskała prawo ochronne na znak towarowy. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decydować będzie stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie własności przemysłowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. (art. 730 i nast.) **Uprawnionemu służą także żądania wynikające z 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 wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub z prawa z rejestracji o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie :

- naruszającego 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 prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2)

- innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz stwierdzono, że :

- a. posiada ona towary naruszające prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
 - b. korzysta ona z usług naruszających takie prawa, lub
 - c. świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających takie prawa, lub
 - d. została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających takie prawa,
- a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze. (ust. 1 pkt 3)

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 lub 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 ochronne lub 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 odrębny charakter, będąc odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 pr.aut. Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi ale często nawet nie może precyzyjnie formułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Powinien je jednak określić rodzajowo, wskazując przeciwko komu zamierza z nimi wystąpić, czy będą to żądania zakazowe, czy też roszczenia odszkodowawcze lub żądanie zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Każde z tych żądań może bowiem uzasadniać udzielenie odmiennych informacji. Ustawodawca używa w art. 286¹ ust. 1 p.w.p. określenia **informacje niezbędne**, w znaczeniu takich, których udostępnienie jest konieczne ze względu na potrzebę przedstawienia przez uprawnionego już w pozwie (art. 479¹² § 1 k.p.c.) twierdzeń i dowodów na ich poparcie odnoszących się do okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.

W realiach polskiego procesu gospodarczego, a w tym postępowaniu prowadzonych jest większość spraw o ochronę praw do znaków towarowych, powód jest zobowiązany do sprecyzowania żądania i podania już w pozwie twierdzeń i dowodów na ich poparcie (art. 479¹² § 1 k.p.c.). W odniesieniu do roszczeń pieniężnych (odszkodowanie, nienależnie uzyskane korzyści) musi precyzyjnie określić kwotę i udowodnić zasadność jej dochodzenia. W toku postępowania ma bowiem bardzo ograniczone możliwości rozszerzenia powództwa (art. 479⁴ § 2 k.p.c.), nawet jeśli na zasadność dalszych roszczeń wskazują wyniki postępowania dowodowego. Roszczenie informacyjne z art. 286¹ ust. 1 p.w.p. jest więc najlepszym, jeśli nie jedynym sposobem uzyskania informacji o skutkach naruszenia, które wymagają usunięcia.

Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu z tytułu naruszenia przezeń praw własności przemysłowej. Uzyskane informacje pozwolą uprawnionemu na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela (lub naruszcycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie może być w tym przypadku mowy o ograniczeniu do 14 dni możliwości wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po upływie określonego przez sąd, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) Uprawniony nie może być także zobowiązany do wniesienia pozwu.

Przepis art. 286¹ ust. 1 p.w.p. ma na celu zapewnienie uprawnionym możliwości efektywnego ustalenia w jakim zakresie, ich prawa wyłączne są naruszane i podjęcia stosownych decyzji co do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniami zakazowymi, odszkodowawczymi lub z roszczeniem o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jest więc instrumentem, który powinien służyć realizacji praw własności przemysłowej.

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej, w niniejszej sprawie naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzoru wspólnotowego. Wnioskodawca zobowiązany jest uprawdopodobnić w wysokim stopniu fakt naruszenia, co nie jest tożsame z obowiązkiem udowodnienia jego roszczeń. Dokonując wykładni, zgodnej z Dyrektywą nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, należy stwierdzić, że zobowiązanie do udzielenia informacji powinno mieć miejsce wówczas, gdy - w ocenie sądu – przedstawione dowody uzasadniają (usprawiedliwiają) żądanie udzielenia informacji.

W ocenie Sądu, złożone do akt dokumenty należyście uprawdopodobniają okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia wniosku, a w szczególności fakt naruszenia przez obowiązanej praw wyłącznych wnioskodawczyni i przysługujących jej roszczeń. Zgłaszane przez obowiązaną zarzuty nie mogły skutecznie podważyć zasadności wniosku o zobowiązanie do udzielenia informacji, a jedynie uzasadniały ograniczenie zakresu informacji, które obowiązana powinna udzielić uprawnionej. (art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.) Sąd zobowiązał spółkę Grupa (...) do udzielenia (...) wyłącznie informacji o ilości i cenach uzyskanych ze sprzedaży, za pośrednictwem serwisu aukcyjnego (...) odbiorników satelitarnych naśladowujących wzór wspólnotowy nr (...) - (...) i/lub opatrzonych oznaczeniem **D. (...)** albo **D. (...)**, oferowanych przez użytkownika o nazwie (...) -Company w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia udzielenia informacji, a nie wszystkich odbiorników satelitarnych.

Obowiązana świadczy usługi polegające na prowadzeniu serwisu aukcyjnego w portalu (...) które są wykorzystywane przez M. B. w działaniach naruszających prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzoru wspólnotowego. Świadcząc usługi na rzecz użytkowników portalu, także tych, którzy wbrew regulaminowi, naruszają prawa wyłączne osób trzecich, obowiązana spółka uzyskuje korzyść w postaci prowizji uiszczanych od transakcji dokonanych po przeprowadzeniu aukcji. (art. 9.1 regulaminu) Wbrew jej zapewnieniom, udzielenie informacji o ilości i cenach uzyskanych ze sprzedaży, za pośrednictwem serwisu aukcyjnego (...) kwestionowanych odbiorników satelitarnych, należy uznać za niezbędne. Obowiązana nie wykazała bowiem, że powszechnie dostępne archiwalne informacje mogą mieć moc dowodową w przyszłym procesie, że są kompletne, wiarygodne i nie mogą być zakwestionowane przez użytkownika.

Charakter prowadzonej działalności i obowiązek ochrony danych osobowych nie zwalnia spółki Grupa (...) z obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w art. art. 286¹ p.w.p. Przekonują o tym tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w dniu 12 VII 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal (tezy 125-144), z którego jednoznacznie wynika, że operatorzy rynków elektronicznych w internecie, jakkolwiek sami nie używają praw własności intelektualnej, ale prowadząc serwisy aukcyjne, umożliwiają ich użytkownikom zawieranie transakcji sprzedaży towarów lub usług, nie są zwolnione od podejmowania działań i udzielania informacji mających na celu ochronę praw własności intelektualnej osób trzecich przed naruszeniami, a także umożliwiającymi usunięcie skutków naruszeń.

W braku wniosku uprawnionej, Sąd nie rozstrzygał o kosztach postępowania. (art. 109 k.p.c.)

Zarządzenie:

(...)