

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcji (...) spółka jawna w L., wniosła o zobowiązanie J. J. do udzielenia informacji na temat:

- liczby wyprodukowanych i wprowadzonych przez niego do obrotu lodów pod nazwą (...) – w latach 2015, 2016, 2017, 2018 – w rozbiciu na miesiące,
- liczby wyprodukowanych i wprowadzonych przez niego do obrotu lodów pod nazwą (...) – w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 – w rozbiciu na miesiące,
- cen zbytu oraz wartości sprzedaży, odbiorcom hurtowym i detalicznym, wyżej wskazanych lodów we wskazanych przedziałach czasowych,
- cen detalicznych oraz wartości sprzedaży, we własnych sklepach, wyżej wskazanych lodów we wskazanych przedziałach czasowych,
- wykazu odbiorców (hurtowni i sprzedawców detalicznych wyżej wskazanych lodów we wskazanych przedziałach czasowych, wraz z danymi adresowymi tych odbiorców,
- ilości posiadanych obecnie przez J. J. opakowań lodów (...) oraz (...),

W uzasadnieniu wnioskodawczynie wskazała, że jest producentem lodów, uprawnionym do licznych znaków towarowych dla swych produktów, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP, w tym posiada prawo ochronne na znak towarowy słowny (...) (R- (...)), którego to znaku używa od 20 lat dla produktu w postaci lizaków lodowych (lodów na patyku) o rdzeniu waniliowym, pokrytym warstwą sorbetu, czyli lodów wodnych o owocowych smakach, a w związku z tym o różnych kolorach, wynikających z rodzaju zastosowanych owoców, w tym wersji w polowie (sorbecie) z owoców tropikalnych, koloru zielonego. Dalej podkreśliła, że obowiązany do udzielenia informacji również jest producentem lodów, który posiada w ofercie m.in. lody na patyku (lizaki lodowe) o kształcie identycznym jak (...), również w innych kolorach. W 2015 r. obowiązany oznaczał te lody nazwą (...), zaś w 2017 lub poprzednim roku zmienił nazwę na (...), przy czym kształt pozostał identyczny z produktem wnioskodawczynie o nazwie (...). Co więcej, na stronie internetowej (...) obowiązany użył określenia (...), co w odpowiedzi na wezwanie do zaniechania naruszeń uzasadniał pomyłką grafika. Pomimo licznych wezwań, obowiązany nadal reklamuje i prawdopodobnie sprzedaje lizaki lodowe (...) naśladujące wygląd produktu wnioskodawczynie, co wskazuje na ignorowanie przez niego praw wyłącznych do oznaczania towaru, przysługujących wnioskodawczynie.

W ocenie uprawnionej, w niniejszej sprawie występuje przypadek naruszenia prawa ochronnego zdefiniowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776), albowiem obowiązany bezprawnie używa znaku ludzako podobnego do chronionego znaku (...) dla identycznych produktów, co skutkuje istnieniem ryzyka pomylenia przez klientów z oznaczeniem (...).

Odnosząc się do zakresu przedmiotowego zabezpieczenia informacyjnego, wnioskodawczynie wskazała, że obejmuje on informacje niezbędne do dochodzenia w przyszłym procesie roszczeń z tytułu naruszeń prawa ochronnego, które już nastąpiły, gdyż określenie liczby wyprodukowanych i sprzedanych lodów (...) oraz cen zbytu i wartości odsprzedaży, a także cen detalicznych i wartości sprzedaży pozwoli na ustalenie skali naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy (...), przy czym przedłożenie wykazu odbiorców pozwoli, w razie potrzeby, zweryfikować dane o wielkości sprzedaży, zaś roszczenie o przedłożenie analogicznych informacji co do lodów (...) ma na celu ustalenie czy te lody zastąpiono produktem (...), w jakim stopniu oraz kiedy to nastąpiło. Dodatkowo roszczenie o udzielenie informacji o liczbie posiadanych opakowań z nazwą (...) oraz (...) pomoże ustalić wartość przedmiotu sporu w roszczeniach o zaprzestanie naruszeń na przyszłość. Z kolei zakres czasowy o udzielenie zabezpieczenia informacyjnego obejmuje w odniesieniu do lodów (...) lata 2015, 2016, 2017, 2018, albowiem choć lody te ujęte są na stronie internetowej obowiązanego

w zakładce „nowości 2017”, to niekoniecznie w 2017 r. wprowadzono je na rynek, wobec czego uprawniona dąży do ustalenia faktycznej daty rozpoczęcia używania nazwy (...) dla lizaków lodowych. Zakres czasowy o udzielenie zabezpieczenia informacyjnego obejmuje w odniesieniu do lodów (...) lata 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 aby porównać wielkość ich sprzedaży przed i po wprowadzeniu do obrotu lodów (...), a tym samym określić w jakim stopniu (...) zastąpił (...).

Obowiązany J. J. wniósł o oddalenie wniosku i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazano, że znaki (...) i (...) różnią się od siebie na płaszczyźnie wizualnej, jeden z nich składa się z 6 liter, zaś drugi z 8; różna jest także forma graficzna znaków, tj. czcionka, kolorystyka, przejrzystość opakowania. W aspekcie fonetycznym znaki różnią się od siebie liczbą sylab, jak również samym brzmieniem. W aspekcie znaczeniowym słowo „świderek” jest zdrobnieniem od świdra czyli narzędzia do wiercenia otworów, zaś „świrek” pochodzi od słowa świr, oznaczającego osobę lubiącą się wygłupiać lub niezrównoważoną psychicznie. Odbiorcy towarów firmy (...) odniosą wrażenie, że nazwa znaku wskazuje na jego kształt, nie więc będą mówić o lodach (...) lecz o lodach (...) ewentualnie o świderkach z (...). Zastosowanie w nazwie znaku elementów ogólnoinformacyjnych wpływa na brak oryginalności znaku, przez co nie będzie on przykuwał uwagi odbiorcy. Z kolei odbiorcy lodów obowiązanego będą (...) jako nazwy fantazyjnej, a jeśli będą mówić o świderkach to w kontekście kształtu lodów. Obowiązany podniósł nadto, że podejmuje kroki zmierzające do wystąpienia do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego (...) ze względu na jego ogólnoinformacyjny charakter; jednym z dowodów potwierdzających brak charakteru odróżniającego tego znaku jest reklama stosowana przez obowiązanego już w latach 80 – tych (k. 64). W jego ocenie nie jest możliwe naśladowanie produktu wnioskodawcy, gdyż wszystkie produkty oparte są na tej samej formie, wobec czego kształt lodów nie może być zmonopolizowany przez jednego producenta. Obowiązany wyjaśnił przy tym, że nazwa (...) została wymyślona dla oznaczenia określonego rodzaju lodów, nawiązując do „ześwirowanego” czyli zakręconego połączenia lodów śmietankowych i owocowych.

Na rozprawie w dniu 9 lipca 2019 r. wnioskodawca cofnął wniosek w zakresie dotyczącym lodów (...).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 286¹ ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 – dalej: p.w.p.), 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 patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala 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.

Stosownie do art. 286¹ ust. 2 p.w.p., informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą dotyczyć wyłącznie firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług (pkt 1) oraz ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi (pkt 2).

W doktrynie podnosi się, że żądanie oparte na przepisie art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi samodzielne roszczenie informacyjne, którego celem nie jest, wbrew literalnemu brzmieniu zabezpieczenie wykonania przyszłego wyroku, lecz umożliwienie uprawnionemu, poprzez uzyskanie niezbędnych informacji, sformułowanie żądania .

Uprawniona podniosła, że przysługuje jej prawo ochronne na znak towarowy słowny (...) (R- (...)), które to prawo narusza obowiązuje, wobec czego zamierza skierować wobec niego powództwo, którego podstawą prawną jest art. 296 ust. 2 p.w.p., w świetle którego uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów (pkt 1) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego (pkt 2) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego (pkt 3).

We wniosku wskazano, że w sprawie występuje przypadek określony w art. 296 ust. 2 pkt 2.

Dochodzenie roszczenia informacyjnego możliwe jest w przypadku, gdy naruszenie praw własności przemysłowej jest wysoce prawdopodobne. We wniosku o udzielenie informacji wymagana jest więc kwalifikowana postać uprawdopodobnienia, zakładająca wyższy stopień prawdopodobieństwa. Według judykatury nie jest wystarczające, aby podmiot wnoszący o udzielenie informacji w trybie art. 286¹ jedynie uprawdopodobnił roszczenie, lecz chodzi o uzyskanie prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością, że jego roszczenie przeciwko sprawcy naruszenia jest zasadne (zob. postanowienie S.A. we Wrocławiu z 29 marca 2012 r., I ACz 552/12, LEX nr 1130921).

Nie ulega wątpliwości, że wnioskodawcy przysługuje prawo ochronne na znak towarowy słowny (...), zarejestrowany w dniu 6 lipca 2001 r., co wynika z wydruku z bazy danych Urzędu Patentowego RP; okoliczność ta nie była zresztą przedmiotem sporu. Podobnie, niesporne było, że obowiązuje ma w swojej ofercie lody o kształcie identycznym jak (...) wnioskodawcy, które to lody oznacza nazwą (...).

Zdaniem Sądu nie wykazano jednak w niniejszym postępowaniu wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia prawa ochronnego na znak (...) przez obowiązanego, które jak już wcześniej wskazano, oznacza, że naruszenie to jest prawie pewne (por. Ewa Nowińska, Anna Tischner [w:] Prawo Własności Przemysłowej System Prawa Handlowego Legalis).

Z faktem przysługiwania prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się wprawdzie przewidziane w art. 129¹ p.w.p., (w stanie prawnym obowiązującym w chwili rejestracji - art. 129 p.w.p.), domniemanie tzw. zdolności odróżniającej znaku. Niemniej, domniemanie to może być obalone w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Co istotne, w orzecznictwie wskazuje się, że nie ma przeszkód, żeby także w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek tego postępowania, dowodzić, że ze względu na używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z tego powodu, że znak towarowy zarejestrowany ma "słabą" siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09).

W rozpoznawanej sprawie wykazano z dużym stopniem prawdopodobieństwa możliwość obalenia domniemania zdolności odróżniającej znaku słownego (...). Podkreślenia wymaga, że wniosek o rejestrację tego znaku złożono ponad 20 lat temu, kiedy rynek lodów nie był tak rozbudowany jak w chwili obecnej. Aktualnie na rynku występuje wiele lodów o tym samym kształcie, pochodzących od różnych producentów, co związane jest ze sposobem produkcji, mianowicie wykorzystywaniem tych samych form do produkcji. Wprawdzie słusznie zwraca uwagę wnioskodawca, iż przedmiotem sporu nie jest kształt lodów, lecz ich nazwa, jednakże poprzez upowszechnienie lodów o takim właśnie kształcie jak te, będące przedmiotem wniosku, mianem „(...)” określa się powszechnie lody o skręconym kształcie, na patyku lub z automatu. Na poparcie tej tezy obowiązuje wydruki z wyszukiwarki G. (karta 61

- 63) oraz słownika internetowego G. (karta 57 -60). Według tego ostatniego „świderek” to „wysoki lód o zwartej konsystencji, może być sprzedawany na patyku lub z automatu”. Odnosząc się do adnotacji umieszczonej w końcowej części słownika (odnośnie braku sprawdzenia pamięci tłumaczeniowych i możliwości błędu) zauważyć trzeba, iż na potrzeby postępowania o roszczenie informacyjne, poprzedzającego wszczęcie właściwego postępowania, w którym przeprowadzone zostanie postępowanie dowodowe, tego rodzaju materiał uznać należy za wystarczający do przyjęcia, iż (...) ma charakter nazwy ogólnoinformacyjnej wskazującej na kształt lodów; nazwa ta nie jest zaś postrzegana jako określenie lodów pochodzących z Przedsiębiorstwa Produkcji (...).

O ile, dokonując porównania znaków słownych (...) i (...), dostrzec można ich podobieństwo fonetyczne, jak również wizualne (w zakresie pisowni), to słowa te mają inne znaczenie. Trafnie zwraca uwagę obowiążany, iż słowo „świderek” jest zdrobnieniem od słowa „świder” oznaczającego narzędzie do wiercenia otworów posiadające charakterystyczny kształt powstający na skutek skręcenia pionowo wzdłużnej bryły lub taśmy, zaś „świrek” jest zdrobnieniem od „świra” czyli osoby lubiącej się wygłupiać lub niezrównoważonej psychicznie. Odmiennosc znaczeniowa obydwu znaków wyłącza, zdaniem Sądu, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności skojarzenia ze znakiem słownym (...). Znak (...) wskazuje przy tym na kształt lodów, podczas gdy znak (...) jest nazwą fantazyjną. Sporny znak słowny (...) pozbawiony jest zaś innych elementów mogących przełamywać jego ogólnoinformacyjny charakter.

Odnosząc się do argumentacji wnioskodawcy stwierdzić należy, iż nieadekwatne jest odwoływanie się do orzeczenia WSA z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie (...) SA / Wa (...), której przedmiotem było unieważnienie znaku (...) z uwagi na podobieństwo do znaku słownego (...). Zauważyć bowiem trzeba, że obydwie znaki słowne stanowiły nazwy fantazyjne (pozbawione znaczenia), podczas gdy w rozpatrywanej obecnie sprawie każdy znak słowny ma odmienne znaczenie, co niewątpliwie rzutuje na sposób percepcji konsumentów. Nie zmienia tego wniosku fakt, iż rdzeń obydwu słów (...) i (...) pochodził od substancji czynnej, skoro nie wywołują one żadnych skojarzeń u przeciętnego odbiorcy.

Powyższe względy uniemożliwiają uznanie, że doszło do naruszenia prawa ochronnego wnioskodawcy na znak słowny (...), czego konsekwencją jest nieuwzględnienie wniosku.

Niezależnie od tego podkreślić należy, że przepis art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi implementację art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, według którego 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...

Sposób implementacji dyrektywy został negatywnie oceniony w doktrynie. Na tle art. 8 ust. 1 dyrektywy wyrażane jest bowiem zapatrywanie, iż wniosek o udzielenie informacji powinien być składany w toku już zawisłego postępowania o naruszenie prawa własności intelektualnej, gdyż w przepisie tym mowa jest o wniosku składanym w „kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej” (polska wersja językowa), „pozostającym w związku” (wersja niemiecka) albo „składanym w ramach” (wersja francuska) postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej. Unormowane w prawie polskim roszczenie o udzielenie informacji wychodzi zaś ponad standard ochrony przewidziany w prawie europejskim i przez to godzi w zasadę proporcjonalności, która wymaga zachowania równowagi pomiędzy celem normy i środkami służącymi do jego realizacji (zob. Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego tom 14C red. prof. dr hab. R. S. 2017, L.).

Nadzwyczajny charakter tego środka oraz wiele zagrożeń dla innych dóbr chronionych, które mogą zaistnieć w związku z jego stosowaniem, powinien stanowić asumpt do włączenia proporcjonalności jako zasady orzekania o zastosowaniu nakazu udzielenia informacji w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej. W świetle dyrektywy test proporcjonalności, którego stosowanie wynika z art. 1, 3 i 8 tego aktu, może być przeprowadzany dwuetapowo. Po pierwsze, weryfikacji z zastosowaniem zasady proporcjonalności podlega

decyzja, czy w konkretnym przypadku dopuszczalne jest roszczenie informacyjne. Po drugie, zasada proporcjonalności może mieć wpływ na zakres informacji, które mogą być pozyskane z pomocą tego środka (por. P. Kostański, (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis).

Zbliżone stanowisko zajęto też zostało w postanowieniu Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie XXII GWo 2/16, w którego uzasadnieniu postulowano, by przepis art. 286¹ ust. 1 p.w.p. interpretować zawężająco, tak, by uprawniony uzyskiwał dostęp do danych wyłącznie wówczas, gdy są one rzeczywiście niezbędne do dochodzenia roszczeń. Zwrócono także uwagę na to, iż przepis ten przyznaje 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 naruszytelowi - może stanowić pole do nadużyć i być wykorzystywany nie do ochrony własności lecz do walki konkurencyjnej.

W omawianej sprawie dane, których ujawnienia domaga się wnioskodawca nie są niezbędne do dochodzenia ewentualnego roszczenia. Nie ma przeszkód, by uprawniony wniósł pozew, opierając się na szacunkowych wyliczeniach, jednocześnie składając wniosek o udzielenie informacji, dopiero zaś po ich uzyskaniu sprecyzował ostatecznie swoje żądanie.

Mając na uwadze przytoczoną argumentację sąd oddalił wniosek.

(O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., zgodnie ze spisem kosztów złożonym przez obowiązane (k. 107), obejmującym opłatę skarbową 17 zł, koszty dojazdu samochodem na rozprawę 267,45 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika. Ten ostatni składnik został skorygowany przez sąd do wysokości 720 zł, stanowiącej trzykrotność stawki minimalnej przewidzianej dla postępowania nieprocesowego (§ 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (DZ. U. poz. 1800 ze zm.) .)

Zarządzenia:

1. (...)
2. (...)
3. (...)