

## POSTANOWIENIE

Dnia 9 lutego 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:	Adam Jewgraf (spr.)
Sędzia SA:	Sławomir Jurkowicz
Sędzia SA:	Ewa Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z wniosku: **M. R. i S. K.**

z udziałem: (...) **Spółki Akcyjnej w C., (...) Spółki z o. o. O/ O., (...) Spółki z o. o. O/ O., (...) Spółki z o. o. O/ O., (...) Spółki z o. o. O/ O.**

o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji

na skutek zażalenia uczestnika postępowania (...) Spółki Akcyjnej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 2 grudnia 2011 r., sygn. akt I Co 214/11

**postanawia: zmienić zaskarżone postanowienie i wniosek oddalić i zasądzić od wnioskodawców na rzecz (...) Spółki Akcyjnej kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.**

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy zobowiązał (...) Spółkę Akcyjną do udzielenia wnioskodawcom informacji w postaci wskazania czy podrobione moduły zostały wykonane przez spółkę samodzielnie lub wskazania wszystkich podmiotów, od których spółka nabywała podrobione moduły – aż do bezpośredniego ich producenta, od roku 2009 do chwili obecnej oraz wskazania wszystkich podmiotów, którym spółka sprzedawała podrobione moduły lub za pośrednictwem których wprowadzała je do obrotu, w jakiej ilości i po jakiej cenie, od roku 2009 do chwili obecnej (pkt I), a nadto do udostępnienia dokumentacji w postaci wszystkich składanych przez spółkę ofert i otrzymanych zamówień dotyczących podrobionych modułów, od roku 2009 do chwili obecnej; wszystkich wystawianych przez spółkę faktur, rachunków, paragonów z tytułu sprzedaży podrobionych modułów i wprowadzania ich do obrotu, od roku 2009 do chwili obecnej; wszystkich umów, porozumień dotyczących produkcji lub zakupu podrobionych modułów, od roku 2009 do chwili obecnej; wszystkich umów, porozumień dotyczących sprzedaży i wprowadzania do obrotu podrobionych modułów, od roku 2009 do chwili obecnej, zobowiązując równocześnie wnioskodawców do zachowania w tajemnicy wiadomości stanowiących tajemnicę handlową Spółki (...) i innych tajemnic ustawowo chronionych (pkt II). Sąd Okręgowy orzekł również o kosztach postępowania (pkt III) oraz oddalił wniosek w pozostałej części (pkt IV).

W uzasadnieniu Sąd I instancji w pierwszej kolejności wyjaśnił, że jakkolwiek wnioskodawcom przysługuje prawo ochronne z rejestracji wzoru przemysłowego, to jednak z uwagi na treść art. 1 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej (dalej p.a.p.p.), ochrona tam przewidziana nie uchybia ochronie przewidzianej w innych ustawach. Skoro przy tym wzór przemysłowy może być również przedmiotem prawa autorskiego, to zdaniem tego Sądu żądanie wnioskodawców można było rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oceniając zatem wniosek M. R. i S. K. z uwzględnieniem art. 79 i 80 p.a.p.p. Sąd Okręgowy uznał, że wnioskodawcy wykazali przesłanki pozwalające udzielić zabezpieczenia tj. uprawdopodobnili roszczenie oraz uprawdopodobnili interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Sąd ten wskazał, że w sprawie bezsporny jest fakt udzielenia wnioskodawcom prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Moduły zabezpieczające przed ptakami, natomiast (...) Spółka Akcyjna w piśmie z dnia 19.01.2011 r. przyznała fakt nabywania od wnioskodawców modułów zabezpieczających, które następnie co jest wystarczające do uprawdopodobnienia roszczenia. Sąd I instancji zważył, że dla dochodzenia przez wnioskodawców ewentualnych roszczeń przeciwko naruszcycielowi konieczne jest uzyskanie postulowanych informacji co uzasadnia interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Oddalając wniosek w pozostałym zakresie Sąd Okręgowy wskazał, że wnioskodawcy nie wykazali, by pozostali uczestnicy postępowania naruszali ich autorskie prawa majątkowe, korzystali z usług naruszających autorskie prawa majątkowe.

Powyższe postanowienie w zakresie pkt I, II i III zaskarżył uczestnik postępowania (...) Spółka Akcyjna, zarzucając naruszenie art. 80 ust. 1 pkt 2 oraz art. 80 ust. 2 p.a.p.p. Formułując powyższe zarzuty wniósł o zmianę postanowienia i oddalenie wniosku, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie od wnioskodawców zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego. W uzasadnieniu skarżący wskazał, że zakres udzielenia informacji i dokumentacji jest zbyt szeroki i bezzasadnie ingeruje w chronioną tajemnicę handlową przedsiębiorstwa, co narusza zasadę proporcjonalności. Zdaniem skarżącego wnioskodawcy nie wykazali interesu prawnego w poszukiwaniu informacji, co więcej nie uprawdopodobnili aby ich prawo było naruszane. Wreszcie skarżący wskazał, że zakres wymaganej dokumentacji nie jest uzasadniony uprawdopodobnieniem roszczenia.

W odpowiedzi na zażalenie wnioskodawcy wnieśli o jego oddalenie.

### **Sąd Apelacyjny zważył:**

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie wyjaśnić należy, że Sąd I instancji wywiódł błędny i niczym nieuzasadniony wniosek w przedmiocie dopuszczalności rozpoznawania wniosku o udzielenie informacji i udostępnienie dokumentacji w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niewątpliwie w świetle załączonego do akt sprawy świadectwa rejestracji wynika, że wnioskodawcom zostało udzielone prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Moduły zabezpieczające przed ptakami. Zarówno zasady rejestracji, ochrony jak i zakres żądania informacyjnego zostały swoiście uregulowane w ustawie z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.). Skoro zatem ustawodawca, z uwagi na specyfikę wytworów działalności człowieka jakimi są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych, a co za tym idzie potrzeby ochrony, nie poprzestał na ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego, lecz uznał potrzebę stworzenia dla nich swoistej regulacji, to niewątpliwie ocena zgłoszonego przez wnioskodawców żądania udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji mogła być oceniana przez Sąd I instancji wyłącznie przez pryzmat art. 286<sup>1</sup> p.w.p. Pomimo wskazania przez wnioskodawców jako podstawy żądania art. 80 p.a.p.p. nie stało to na przeszkodzie rozważaniu wniosku na podstawie art. 286<sup>1</sup> p.w.p.

Dalej należy wskazać, że na gruncie przepisu art. art. 80 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 79 ust. 1 p.a.p.p. wyodrębniony został szczególny i odrębny rodzaj postępowania o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienie określonej przez sąd dokumentacji, mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa

w przepisie art. 79 ust. 1 p.a.p.p. Analiza treści tego przepisu prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż nie jest to rodzaj postępowania o udzielenie zabezpieczenia, a w konsekwencji nie znajdują tu zastosowania przepisy art. 730 i nast. k.p.c. Przede wszystkim odmienny jest cel tego postępowania, które w istocie ma dopiero umożliwić wnioskodawcy podjęcie decyzji, dokonanej w oparciu o uzyskane informacje i udostępnione dokumenty, co do wytoczenia ewentualnego powództwa i jego potencjalnej zasadności. W tych okolicznościach dokonana przez Sąd I instancji ocena wniosku z punktu widzenia art. 80 p.a.p.p., sprowadzająca się wyłącznie do rozważenia – przy tym błędnego - uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, nie zasługuje na aprobatę.

Tym niemniej powyższe nie miało ostatecznie znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Zważyć bowiem należy, o czym była już mowa powyżej, że wniosek uprawnionych winien zostać zbadany przez Sąd I instancji w oparciu przesłanki, o których mowa w art. 286<sup>1</sup> p.w.p. Tymczasem zgodnie z tym przepisem na wniosek uprawnionego sąd rozpozna wniosek m.in. o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego m. in. 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 prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie 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 z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz stwierdzono, że posiada ona towary naruszające prawo z rejestracji, 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. Pomijając przy tym spory i dyskusje wokół sformułowania tego przepisu, w których akcentowane jest to, że prawo do informacji stanowić ma samodzielną podstawę prawną żądania określonych działań, odrębną od regulacji gromadzenia dowodów oraz zabezpieczenia roszczeń, a dokonane przez ustawodawcę w tym przepisie powiązanie obu środków jest nielogiczne, podkreślić należy, że w aktualnym stanie prawnym sformułowanie przewidziane w art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3 należy interpretować jako odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o zabezpieczeniu roszczeń do procesowej formy dochodzenia tzw. roszczenia informacyjnego. Ze względu na sformułowanie zawarte w art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p., iż dochodzenie prawa do informacji możliwe jest w przypadku, gdy naruszenie praw własności przemysłowej jest wysoce prawdopodobne, warunkiem dochodzenia tego uprawnienia jest uprawdopodobnienie naruszenia praw własności przemysłowej. Nie chodzi tu jednak o udowodnienie tych naruszeń, gdyż to nastąpi ewentualnie w procesie. W celu uprawdopodobnienia roszczenia uprawniony może przedstawić sądowi przedmioty ucieleśniające naruszenie, np. nielegalnie wytworzone produkty. Tymczasem w niniejszej sprawie wnioskodawcy niewątpliwie wykazali, iż przysługuje im prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ( k. 12-23), jednakże wbrew ocenie Sądu I instancji nie uprawdopodobnili by uczestnik postępowania (...) SA dopuściła się naruszenia tego prawa (a więc by naruszenie tego prawa było wysoce prawdopodobne). Wprawdzie w piśmie z dnia 19.01.2011 ( k. 29-31) kierowanym do wnioskodawców uczestnik przyznał, że nabywa od innego producenta produkty służące temu samemu celowi – a więc zabezpieczenia przed ptakami – to jednak wyraźnie wskazał na odmienności w ich budowie i wyglądzie. Ocena Sądu czy doszło do naruszenia prawa wnioskodawców i czy usprawiedliwiony jest wniosek o udzielenie informacji i udostępnienie dokumentacji nie może opierać się wyłącznie na twierdzeniu wnioskodawcy i jego przekonaniu, że towar oferowany przez inny podmiot narusza jego prawa. Zbadanie tej okoliczności jest istotą niniejszego postępowania i obowiązkiem wnioskodawcy jest umożliwienie Sądowi przeprowadzenia takiej oceny. Z uwagi na powyższe Sąd Apelacyjny uznał, że wnioskodawcy nie wykazali aby naruszenie ich prawa przez uczestnika postępowania było wysoce prawdopodobne, a co za tym idzie wniosek o udzielenie informacji i udostępnienie dokumentacji należało oddalić.

Na marginesie należy także krytycznie odnieść się do zakresu zobowiązania uczestnika do udzielenia informacji i dokumentacji. Zgodnie z art. 286<sup>1</sup> 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 prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców

hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług, ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. Co jednak istotniejsze art. 286<sup>1</sup> p.w.p. nie przewiduje możliwości zobowiązania naruszającego prawo z rejestracji do udostępnienia stosownej dokumentacji, jak to czyni art. 80 p.a.p.p., a co za tym idzie nie było możliwie zobowiązanie uczestnika do udostępnienia dokumentacji, o czym orzekł Sąd Okręgowy w pkt II zaskarżonego postanowienia.

W konsekwencji podniesiony w zażaleniu zarzut naruszenia art. 80 ust. 1 pkt 2 p.a.p.p. oraz art. 80 ust. 2 p.a.p.p. okazał się w trafny, choć uzasadnienie tego zarzutu zaprezentowane przez skarżącą w uzasadnieniu nie zasługuje na aprobatę Sądu Apelacyjnego. Ostatecznie wniosek o udzielenie informacji i udostępnienie dokumentacji jako nieuzasadniony należało oddalić.

Z tych wszystkich przyczyn zaskarżone postanowienie, jako wadliwe podlegało zmianie, stosownie do dyspozycji przepisu art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., w sposób opisany w sentencji postanowienia. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty te składają się opłata od zażalenia w kwocie 30 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 420 zł ustalona na podstawie § 10 ust 1 pkt 18 w zw. z § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

mw