

POSTANOWIENIE

Kraków, 10 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie:

sędzia SO Dariusz Pawłyszcz

protokółant st. sekr. sąd. Aleksander Powroźnik

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 10 stycznia 2013r. sprawy z wniosku A. (...) S.P.A. w R. przeciwko (...) Sp. z o.o. w N. o zabezpieczenie dowodów i udzielenie informacji

1. odmawia zabezpieczenia dowodów;
2. odmawia nakazania udzielenia informacji.

UZASADNIENIE

Uprawniony na podstawie art. 286¹ p.w.p. żądał:

1. zabezpieczenia dowodów przez sporządzenie szczegółowego opisu oferowanych przez obowiązanego k. oznaczonych słowem "A." oraz kserokopii dokumentów obowiązanego związanych z dystrybucją tych k.,
2. udzielenia informacji odbiorcach k. oraz ilości i wartości k. sprzedanych przez obowiązanego lub zamówionych, lecz jeszcze niesprzedanych.

Sąd zważył, co następuje:

wyroby stron

Uprawniony uzyskał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) prawa ochronne na wspólnotowy znak towarowy "A. na różne maszyny (na znak słowny k.47 i na znak graficzny k.52), w tym k., i zarzuca obowiązanemu wprowadzanie do obrotu k. oznaczonych podobnym słowem "A."

Istotne fakty są niesporne - sporna jest ocena, czy k. oferowane przez obowiązanego naruszają prawo ochronne uprawnionego. W szczególności niesporne jest, że obowiązany oferuje k. oznaczone słowem "A." widoczne na wydrukach ze witryny internetowej obowiązanego [k.73,74,76,77].

prawo do informacji

W celu realizacji praw własności przemysłowej Dyrektywa 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004r. (Dz.U.UE.L.04.157.45) nakazała państwom członkowskim wprowadzenie trzech instrumentów możliwych do wykorzystania przez uprawnionego z prawa własności przemysłowej jeszcze przed procesem: ochronę dowodów (art. 7), prawo do informacji (art. 8) oraz środki tymczasowe i zabezpieczające (art. 9). Art. 286¹ p.w.p. stanowi implementację dyrektywy do prawa polskiego. Polski ustawodawca postanowił zrealizować ochronę dowodów w ramach zabezpieczenia dowodów w rozumieniu K.p.c. (wniosek z art. 286¹.1 p.1 p.w.p. należy rozpoznać w trybie art. 310-315 K.p.c. z odrębnościami wynikającymi z art. 286¹ p.w.p.). W zakresie środków tymczasowych i zabezpieczających ustawodawca postanowił wykonać dyrektywę przez określone w art. 286¹ p.w.p. modyfikacje postępowania zabezpieczającego z K.p.c.

Natomiast instytucja żądania od naruszcyciela prawa informacji niezbędnych od sformułowania roszczeń procesowych nie była znana polskiemu prawu. Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do K.p.c. odrębnej procedury służącej realizacji prawa do informacji, lecz zdecydował się na poddanie wniosku o nakazanie udzielenia informacji procedurze udzielenia zabezpieczenia. Świadczy o tym zwrot "o zabezpieczenie roszczeń" w art. 286¹.1 p.2 p.w.p., aczkolwiek udzielenie informacji nie ma służyć wykonaniu wyroku uwzględniającego określone roszczenie, lecz ma dopiero ułatwić uprawnionemu sformułowanie roszczeń - w Dyrektywie 2004/48/WE jest to instytucja odrębna od zabezpieczenia roszczeń uprawnionego.

Biorąc powyższe pod uwagę warunkiem koniecznym nakazania obowiązanemu udzielenia informacji jest uprawdopodobnienie naruszenia prawa ochronnego przez obowiązanego (art. 730⁽⁽¹⁾⁾ § 1 K.p.c.). Należy jednak pamiętać, że z naruszenia prawa ochronnego wprost wynika tylko roszczenie o zaniechanie naruszeń (art. 296.1 p.w.p.). Do dochodzenia wydania korzyści osiągniętych z naruszenia lub naprawienia szkody konieczne jest wykazanie osiągniętych korzyści lub doznanej szkody. Prawo do informacji służy właśnie oszacowaniu korzyści osiągniętych przez obowiązanego z wprowadzania do obrotu wyrobów naruszających prawo ochronne. Zatem należałoby rozważyć, czy do żądania udzielenia informacji - niemal zawsze stanowiących tajemnicę handlową obowiązanego - na podstawie art. 8.1 Dyrektywy nie jest konieczne uprzednie uzyskanie orzeczenia stwierdzającego naruszenie prawa ochronnego (wyroku nakazującego zaniechanie naruszeń) lub przynajmniej wniesienie pozwu o nakazanie zaniechania naruszeń. Art. 8.1 Dyrektywy ustanawia możliwość nakazania udzielenia informacji "w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej", co wskazuje, że warunkiem koniecznym uzyskania sądowego nakazu udzielenia informacji jest przynajmniej wszczęcie procesu o naruszenie prawa ochronnego, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Art. 286⁽⁽¹⁾⁾.1 p.w.p. przewiduje możliwość żądania udzielenia prawa do informacji przed wytoczeniem powództwa o naruszenie prawa ochronnego, co nie stanowi naruszenia Dyrektywy 2004/48/WE, gdyż takim naruszeniem byłoby tylko ograniczenie prawa do informacji w stosunku do art. 8 Dyrektywy. Niemniej jednak w razie żądania ujawnienia informacji przed wytoczeniem powództwa o zaniechanie naruszeń należy wymagać od uprawnionego szczególnej staranności w uprawdopodobnieniu (art. 286⁽⁽¹⁾⁾.1 p.3 p.w.p. wymaga wysokiego prawdopodobieństwa tylko w przypadku skierowania żądania ujawnienia informacji przeciwko osobom trzecim) - wg post. SA we Wrocławiu z 29 marca 2012r. do nakazania udzielenia informacji konieczne jest "uzyskanie prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością" (I.ACz.552/12, Lex 1130921), zob. także post. SA w Krakowie z 11 stycznia 2012r., I.ACz.1906/11 (niepubl.).

Porównanie dołączonych do wniosku zdjęć k. oferowanych przez obowiązanego z zastrzeżonym znakiem uprawnionego nie daje podstaw do uznania za uprawdopodobnione, że znak "A." jest podobny do znaku uprawnionego "A." w stopniu stwarzającym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (art. 296.2 p.2 p.w.p.). Użycie słowa "A." może przynosić używającemu korzyść w postaci zwrócenia uwagi na ofertę osób znających znak "A.", lecz nie oznacza to ryzyka wprowadzenia w błąd. Różnica jednej litery powinna wystarczyć do uniknięcia ryzyka wprowadzenia w błąd, jeżeli oferta k. oznaczonych słowem "A." nie zawiera innych elementów upodabniających je do k. uprawnionego. Sposób pisania słowa "A." [np. k.74] w niczym nie przypomina kształtu zastrzeżonego znaku graficznego [k.53].

Obowiązek udzielenia uprawnionemu informacji mających na celu obliczenie korzyści obowiązanego ze sprzedaży k. jest zbyt poważną ingerencją w prawa obowiązanego, aby w uproszczonym postępowaniu o udzielenie informacji sąd stwierdzał, że samo podobieństwo słów - bez podobieństwa kształtu napisu, ew. kolorystyki lub innych elementów - narusza prawa ochronne. Uprawniony może pozwać obowiązanego o zakazanie wprowadzania do obrotu k. oznaczonych słowem "A.". W razie uzyskania wyroku uwzględniającego takie żądanie (lub nawet w toku procesu) uprawniony będzie mógł ponowić wniosek o udzielenie informacji.

zabezpieczenie dowodów

Do zabezpieczenia dowodów na podstawie art. 286¹.9 p.w.p. z przepisów o postępowaniu zabezpieczającym stosuje się tylko art. 733, 742 i 744-746 K.p.c. Jednakże art. 286¹.8 p.w.p. jest samoistną podstawą zaskarżalności postanowienia

w przedmiocie zabezpieczenia dowodów (zob. post. SN z 9 września 1997r., I.CZ.95/97, Lex 507987, na tle analogicznego art. 80.7 Pr.aut. [obecnie art. 80.5]), a tym samym podstawą uwzględnienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia (art. 357 § 1 K.p.c.).

właściwość sądu

Sąd przeoczył, że na podstawie art. 95 rozp. Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 16 § 5 p.3 u.s.p. do rozpoznania niniejszego wniosku wyłącznie właściwy był SO w Warszawie.