

## UZASADNIENIE

**postanowienia z dnia 3 stycznia 2023 roku**

**o oddaleniu wniosku o wyjawienie i wydane środka dowodowego i wezwanie do udzielenia informacji**

Powódka (...) spółka akcyjna z siedzibą w Ł. wniosła w dniu 7 listopada 2022 roku pozew przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż. o nakazanie pozwanej:

1. zaniechania nieuczciwych działań polegających na wprowadzaniu do zagranicznego i krajowego obrotu towarowego (hurtowego i detalicznego), bez zgody powódki, węży zasilających do pralek o długości 250 cm, zawierających oznaczenie firmy powodowej Spółki, to jest (...) S.A.”,
2. usunięcia wszystkich wprowadzonych do obrotu krajowego i zagranicznego, lecz jeszcze nie sprzedanych, a więc pozostających w dyspozycji pozwanej, węży zasilających do pralek o długości 250 cm, zawierających oznaczenie firmy powodowej Spółki, to jest (...) S.A.”,
3. zniszczenia wszystkich będących w dyspozycji pozwanej węży zasilających do pralek o długości 250 m, zawierających oznaczenie firmy powodowej Spółki, to jest (...) S.A.” oraz materiałów reklamowych zawierających informacje o węży zasilających do pralek o długości 250 cm, zawierających oznaczenie (...) S.A.”,
4. przedłożenia powódce raportu z podjętych przez nią czynności z podjętych przez nią czynności obejmujących wykaz wycofanych z krajowego i zagranicznego obrotu towarowego (hurtowego i detalicznego) i zniszczonych węży zasilających do pralek o długości 250 cm, zawierających oznaczenie (...) S.A.” wraz z ich wartością rynkową, w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku,
5. opublikowania we wskazanym terminie na oznaczonej stronie internetowej oświadczenia o treści według punktu III żądań pozwu.

Powódka domagała się także zasądzenia od pozwanej kwoty 10.000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w związku z czynami nieuczciwej konkurencji i naruszeniem prawa do firmy powódki. Żądała także zasądzenia kwoty 117.000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego powodowej Spółki w postaci renomy jej przedsiębiorstwa.

Za podstawą prawną żądania wskazała przepisy z art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz przepisy z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3, 5, 10, 13 uznk). Wskazała, że czyny pozwanej wyczerpują znamiona czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszają prawo do firmy.

Strona powodowa domagała się również wyjawienia i wydania środka dowodowego stanowiącego umowy, faktury, zamówienia, cenniki zawierające informacje o liczbie wyprodukowanych oraz wprowadzonych do obrotu krajowego i zagranicznego węży zasilających do pralek o długości 250 cm, zawierających oznaczenie (...) S.A.” celem ustalenia rozmiarów naruszenia prawa do firmy i dobra osobistego w postaci renomy powodowej Spółki oraz wysokości uzyskanych przez pozwana korzyści wskutek naruszenia prawa do firmy i czynów nieuczciwej konkurencji.

Równolegle, powódka wniosła o wezwanie pozwanej do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji węży zasilających do pralek o długości 250 cm, oznaczonych firmą (...) S.A.” celem ustalenia rozmiarów naruszenia prawa do firmy i dobra osobistego w postaci renomy powodowej Spółki oraz wysokości uzyskanych przez pozwana korzyści wskutek naruszenia prawa do firmy i czynów nieuczciwej konkurencji.

W ocenie Sądu, wnioski powódki nie zasługiwały na uwzględnienie.

Sięgając po regulację ustawową wniosku o wyjawienie i wydanie środka dowodowego oraz o wezwanie do udzielenia informacji, przywołać należy jej treść.

I tak, według art. 479<sup>106</sup> k.p.c., w sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej powód, który uprawdopodobnił roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawiał lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

Zgodnie zaś z art. 479<sup>113</sup> §1 k.p.c., na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji, wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

Uzupełnieniem powyższej regulacji jest przepis z art. 479<sup>116</sup> k.p.c. wskazujący na warunki formalne wniosku o udzielenie informacji. Według jego treści, wniosek o udzielenie informacji powinien odpowiadać wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego, a ponadto zawierać m.in. wykazanie w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej (pkt. 1).

Strona powodowa wskazała za podstawę faktyczną powództwa czyny nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie dobra osobistego w postaci renomy przedsiębiorstwa Spółki i przysługującego jej prawa do firmy.

Uznając za przesądzone granice podstawy faktycznej powództwa wskazać należy, że przedmiotowe środki tymczasowej ochrony w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, nie mają zastosowania do ochrony zasad uczciwej konkurencji i dóbr osobistych przedsiębiorcy. Zdaniem Sądu, środki te rozciągają się jedynie na ochronę praw wyłącznych.

Argumentacja Sądu jest następująca.

Po pierwsze, przepis z art. 479(89)§2 k.p.c. wyszczególniający sprawy własności intelektualnej, definiuje jedynie pojęcie sprawy (spraw) własności intelektualnej w znaczeniu procesowym dla potrzeb ustalenia kognicji sądu. Regulacja ta wynika z utworzenia z dniem 1 lipca 2020 roku nowych wydziałów własności intelektualnej, które nie istniały w dotychczasowej strukturze wymiaru sprawiedliwości. Taka konstrukcja nie stanowi jednak o materialnoprawnej przynależności każdego czynu nieuczciwej konkurencji i naruszenia dobra osobistego do naruszenia prawa własności intelektualnej.

Wyliczenie kategorii spraw w art. 479(89)§2 k.p.c. wyraża w ocenie Sądu, wyłącznie intencję ustawodawcy, aby wszystkie te sprawy zostały poddane kognicji nowopowstałych sądów własności intelektualnej. Nie stanowi ono materialnej definicji sprawy „własności intelektualnej”.

Sama definicja własności intelektualnej zawarta została w art. 2 pkt 8 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z dnia 14 lipca 1967 r. Według jego treści, „własność intelektualna” oznacza prawa odnoszące się do dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszelkich innych praw dotyczących działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Darmo szukać we wskazanej powyżej definicji tożsamości naruszonych w niniejszym postępowaniu zasad uczciwej konkurencji i dobra osobistego przedsiębiorcy, z wytworem intelektu w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Odnutowania przy tym wymaga, że z uzasadnienia projektu ustawy, na podstawie którego wprowadzono przepis art. 479(89) k.p.c., nie wynika by intencją Ustawodawcy była zmiana dotychczasowego stanu prawnego, który w przepisach materialnych (o czym poniżej), implementował do krajowego porządku prawnego z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji art. 6 do 8 dyrektywy 2004/48.

Cytując: „w głównej mierze projekt ma na celu stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji” (druk nr 45 <http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=45>).

Powyższy argument odmawia, zdaniem Sądu, zasadności wniosku o udzielenie informacji oraz wyjawienie i wydanie środka dowodowego w braku wykazania w wiarygodny sposób naruszenia prawa własności intelektualnej. Wprowadzenie przez pozwaną do obrotu handlowego wyprodukowanych na zlecenie powódki węży z oznaczeniem firmy powodowej Spółki, nie narusza praw obejmujących własność intelektualną.

Po drugie, wskazać należy, że środki tymczasowej ochrony w sprawach własności intelektualnej stanowią implementację dyrektywy 2004/48.

Przedmiotem regulacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.UE. L Nr 157, str. 45) są środki, procedury i środki naprawcze, niezbędne do realizacji praw własności intelektualnej. Do celów niniejszej dyrektywy, określenie „prawa własności intelektualnej” obejmuje prawa własności przemysłowej (art. 1 dyrektywy).

Według oświadczenia Komisji Europejskiej odnoszącego się do art. 2 dyrektywy 2004/48/WE (por. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r., L 94/37), wśród wymienionych praw własności intelektualnej nie uwzględniono czynów nieuczciwej konkurencji i dóbr osobistych przedsiębiorcy. Wskazano w nim, że „Dyrektywa 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej stanowi w art. 2 ust. 1, że ma ona zastosowanie do jakiegokolwiek rodzaju naruszenia praw własności intelektualnej przewidzianego w prawie wspólnotowym i/lub w prawie krajowym właściwego Państwa Członkowskiego.

Komisja uważa, że przynajmniej następujące prawa własności intelektualnej objęte są zakresem przedmiotowej dyrektywy: prawo autorskie, prawa pokrewne z prawami autorskimi, prawo sui generis twórców baz danych, prawa twórcy topografii produktów półprzewodnikowych, prawa ze znaku towarowego, prawa ze wzoru, prawa z patentu, włącznie z prawami wynikającymi z dodatkowych świadectw ochronnych, oznaczenia geograficzne, prawa ze wzoru użytkowego, prawa wynikające z systemu ochrony odmian roślin, nazwy handlowe, jeżeli są one chronione jako wyłączne prawa własnościowe w danym prawie krajowym.

Zgodnie przy tym z treścią motywu 13 dyrektywy 2004/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, „niezbędne jest możliwie jak najszersze zdefiniowanie zakresu stosowania niniejszej dyrektywy tak, aby obejmowała wszystkie prawa własności intelektualnej objęte przepisami wspólnotowymi w tej dziedzinie i/lub prawem wewnętrznym danego Państwa Członkowskiego. Wymaganie to nie wpływa jednak na możliwość życzącej sobie tego części Państw Członkowskich rozszerzania do celów wewnętrznych przepisów niniejszej dyrektywy, włączając działania o charakterze nieuczciwej konkurencji, w tym produkcję kopii nielegalnych i działania podobne”.

Uwzględniając powyższe, sięgnąć należy do materialnych regulacji, które w prawie polskim stanowią źródło odesłania do przepisów procesowych z zakresu tymczasowych środków ochrony, będąc efektem implantacji teź dyrektywy . Takie odnajdujemy w art. 80 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w art. 286(1) ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

324), w art. 36b Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 213) i w art. 11b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386).

Wskazane przepisy stanowią materialną podstawę stosowania przepisów o tymczasowych środkach ochrony praw własności intelektualnej, odsyłając w tym zakresie do art. 479(96) do art. 479(121) k.p.c. Brak natomiast takiego odesłania w przepisach uznk i k.c. Oznacza to, zdaniem Sądu, że polski Ustawodawca nie zdecydował się w nowej regulacji kodeksowej na rozszerzenie tych instrumentów na ochronę innych praw, niż prawa wyłączne.

Zakładając zasadę racjonalnego Ustawodawcy, brak takiego odesłania, nie mógł stanowić o przypadkowym zabiegu legislacyjnym.

W konsekwencji powyższego, wniosek podlegał oddaleniu na mocy art. 479<sup>106</sup> k.p.c. a contrario i art. 479<sup>113</sup> §1 k.p.c. a contrario. Brak materialnej podstawy dla zastosowania przedmiotowych środków tymczasowej ochrony dla ochrony zasad uczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych przedsiębiorcy, jako pozostających poza zbiorem praw wyłącznych.

Podkreślenia równolegle wymaga, iż powyższa argumentacja Sądu nie jest odosobniona. O braku podstawy prawnej zastosowania instytucji z art. 479<sup>106</sup> k.p.c. oraz 479<sup>113</sup> k.p.c. do postępowań o naruszenie zasad uczciwej konkurencji wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie VII AGz 498/21. Sąd Apelacyjny wskazał, że instytucja z art. 479<sup>106</sup> k.p.c., jak i art. 479<sup>113</sup> k.p.c., ograniczona została do praw własności intelektualnej w znaczeniu materialnym.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że żaden z wniosków strony powodowej nie zasługiwał na uwzględnienie nawet przy odmowie racji powyższych argumentów. Strona powodowa nie wykazała bowiem w wiarygodny sposób naruszenia prawa do firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Po pierwsze, na dzień wniesienia wskazanych w pozwie wniosków, nie istniał stan naruszenia praw powódki. Nie został przy tym uprawdopodobniony fakt popełnienia przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji.

Pozew został wniesiony w dniu 7 listopada 2022 roku.

Z paragonu zakupu wynikało natomiast, że sporny produkt istniał na runku handlowym w kwietniu 2019 roku (vide: paragon k. 33). Upływ ponad 2,5 roku dzielący ustalenia powódki co do wprowadzenia na rynek bez jej zgody węży z oznaczeniem firmy (...) S.A.” od dnia wniesienia pozwu, dezawuuje twierdzenie o aktualności jakiegokolwiek naruszenia praw powódki przez pozwaną na dzień wniesienia pozwu.

Uwzględniając przy tym okoliczność nieodebrania przez powódkę 700 sztuk zamówionych węży, z czego 100 było oznakowanych firmą powodowej Spółki, nie jest prawdopodobnym by w obliczu upływu kilku lat od wprowadzenia przez pozwaną węży nieodebranych przez zlecającą ich produkcję, pozostawały one nadal w obrocie handlowym.

Po drugie, jak wynikało z treści dokumentów prywatnych złożonych wraz z pozwem, znajdujące się w 2019 roku w obrocie węże z oznaczeniem firmy powódki były tymi, których strona powodowa nie odebrała od pozwanej w wykonaniu łączącej strony umowy. Bezczynności powódki sięgała ponad 2 lat. Wezwania do odbioru zamówionego produktu pozostały bezskuteczne. Trudno w takim stanie zarzucić pozwanej bezprawność działania i przyznać ochronę podmiotowi, który sam narusza zasady kupieckiej uczciwości. Nie wykonuje bowiem łączącej strony umowy wzajemnej.

Wskazane powyżej okoliczności stanowią dodatkowy argument uzasadniający ujemną ocenę wniosków powódki.

Wyjaśnienia nadto wymaga, iż Sąd nie doręczył obowiązanej odpisu wniosków przed ich rozpoznaniem z powodu ekonomii procesowej. Wnioski podlegały bowiem oddaleniu a limine wobec braku podstawy prawnej dla ich ewentualnego uwzględnienia. Stanowisko obowiązanej dla ich oceny pozostawało zatem bezprzedmiotowe.

**(...)**

1. (...)

2. (...)

(...)