

## POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Przewodniczący Sędzia SA: | Jan Gibiec           |
| Sędzia SA:                | Małgorzata Bohun     |
| Sędzia SA:                | Iwona Biedroń (spr.) |

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z wniosku uprawnionego **Fundacji (...) w G.**

przy udziale obowiązanego **(...) Sp. z o.o. Sp. kom. we W.**

o udzielenie informacji

na skutek zażalenia obowiązanego

na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 8 lutego 2012 r. sygn. akt X GCo 244/11

### **p o s t a n a w i a:**

**I. zmienić zaskarżone postanowienie w pkt I w ten sposób, że wniosek oddalić oraz w pkt III w ten sposób, że zasądzić od Fundacji (...) w G. na rzecz (...) spółki z o.o. spółki komandytowej we W. kwotę 394 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,**

**II. zasądzić od Fundacji (...) w G. na rzecz (...) spółki z o.o. spółki komandytowej we W. kwotę 210 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.**

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu zobowiązał obowiązanego (...) Sp. z o.o. Sp. kom. do udzielenia uprawnionemu Fundacji (...) następującej informacji:

- o ilości i cenach nabytych, otrzymanych lub zamówionych a także zbytych przez obowiązanego w okresie od dnia 29.10.2010 r. do dnia udzielenia informacji napojów energetyzujących opatrzonych oznaczeniem (...), w tym w szczególności oznaczeniem (...), pochodzących od spółki (...) Sp. z o.o. w Z.,

- informacji obejmujących firmy (nazwy) i adresy dostawców napojów energetyzujących, pochodzących od spółki (...) Sp. z o.o. w Z., opatrzonych oznaczeniem (...), w tym w szczególności oznaczeniem (...), dostarczonych obowiązanemu w okresie od dnia 29.10.2010 r. do dnia udzielenia informacji.

Sąd Okręgowy nadto oddalił wnioski obowiązanego oraz zasądził od obowiązanego na rzecz uprawnionego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy uznał, że norma z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej pwp) ma zastosowanie do wszystkich naruszeń prawa ochronnego stypizowanych w art. 296 ust. 2 pwp, zaś zgodnie z art. 296 ust. 3 pwp, z roszczeniami o których mowa w art. 296 ust. 1 pwp można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą od uprawnionego lub od osoby, która miała zezwolenie na używanie znaku.

Sąd Okręgowy przyjął, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że (...) sp. z o.o. w Z., używając do oznaczania napojów energetycznych znaku towarowego (...) narusza przysługujące uprawnionemu prawo ochronne na znak towarowy (...), z uwagi na wystąpienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. W konsekwencji uznał, że obowiążany wprowadzając do obrotu napoje energetyczne opatrzone znakiem (...) przez osobę trzecią, jest podmiotem wobec którego uprawniony może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w art. 296 ust. 1 pwp w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, a zatem jest legitymowany biernie w postępowaniu uregulowanym przepisami art. 286 (1) ust. 1 pkt 2 pwp i ma obowiązek udzielenia uprawnionemu informacji określonych we wniosku. Dodatkowo Sąd Okręgowy wskazał, że w sprawie nie doszło do wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 155 pwp. Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosku obowiązanego w zakresie uzależnienia wykonania postanowienia od złożenia przez uprawnionego kaucji oraz wyznaczenia terminu do wniesienia pisma wszczynającego postępowanie, uznając, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 739 § 1 k.p.c. oraz art. 733 k.p.c., przyjął również, że brak jest podstaw do wezwania do udziału w sprawie na podstawie art. 84 k.p.c. (...) sp. z o.o. w Z..

W zażaleniu na powyższe postanowienie obowiążany zarzucił:

1. naruszenie art. 229 k.p.c., art. 230 k.p.c. w zw. z art. 286 (1) ust. 1 pkt 2 pwp poprzez uznanie za bezsporny fakt, że obowiążany oferuje w swoich sklepach i wprowadza do obrotu napoje energetyczne opatrzone znakiem (...) wyprodukowane przez (...) sp. z o.o. w Z.,
2. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez przyjęcie, że Obowiążany wprowadza do obrotu w rozumieniu art. 296 ust. 3 pwp napoje energetyczne opatrzone znakiem (...) wyprodukowane przez (...) sp. z o.o. w Z.;
3. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez przyjęcie, że art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp ma zastosowanie do osoby, o której mowa w art. 296 ust. 3 pwp,
4. naruszenie przepisów postępowania ( art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp) poprzez brak wykazania, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia przez obowiążanego prawa ochronnego na znak towarowy (...),
5. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez przyjęcie, że art. 296 ust. 3 kpc odnosi się do sytuacji podobieństwa znaków towarowych,
6. naruszenie przepisów prawa materialnego ( art. 296 ust. 1 i 2 pwp) oraz przepisów postępowania ( art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp) poprzez przyjęcie, iż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo naruszenia przez (...) sp. z o.o. prawa ochronnego na znak towarowy (...),
7. naruszenie art. 286<sup>1</sup> ust. 4 pwp w związku z art. 261 § 2 kpc poprzez nieuwzględnienie złożonego przez obowiążanego oświadczenia o uchyleniu się od obowiązku udzielenia informacji żądanych przez uprawnionego,
8. naruszenie przepisów postępowania poprzez nieusunięcie braków formalnych wniosku uprawnionego, to jest naruszenie art. 130 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc w związku z art. 736 § 1 pkt 1 kpc w związku z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp,

9. naruszenie przepisów postępowania poprzez brak wyznaczenia kaucji oraz brak wyznaczenia terminu do złożenia powództwa, to jest naruszenie art. 739 § 1 kpc oraz art. 733 kpc w związku z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 pwp.

W oparciu o powyższe zarzuty obowiązany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku uprawnionego oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania ewentualnie o zmianę pkt II zaskarżonego postanowienia poprzez:

a) uzależnienie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez uprawnionego kaucji w wysokości 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych na zabezpieczenie roszczeń Obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu;

b) wyznaczenie uprawnionemu 10-dniowego terminu, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

### **Sąd Apelacyjny zważył co następuje:**

Zażalenie podlega uwzględnieniu.

Regulacja przewidziana w art. 286 (1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej pwp) wprowadziła przeciwko potencjalnemu sprawcy naruszenia prawa ochronnego lub wobec osoby trzeciej o jakiej mowa w ust. 3 art. 286 (1) pwp, roszczenie o ujawnienie informacji jeszcze przed wniesieniem powództwa. Przesłanką uwzględnienia wniosku jest m.in., aby naruszenie prawa ochronnego było wysoce prawdopodobne. Należy zauważyć, że użyte przez ustawodawcę sformułowanie, jest odmienne od sformułowania użytego w art. 730 (1) k.p.c., co przesądza o tym, że nie jest wystarczające, aby osoba wnosząca o udzielenie informacji w trybie art. 286 (1) pwp jedynie uprawdopodobniła roszczenie, lecz chodzi o uzyskanie prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością, że jej roszczenie przeciwko sprawcy naruszenia jest zasadne.

Jak wynika z twierdzeń uprawnionego, potencjalnym sprawcą naruszenia prawa ochronnego przysługującego uprawnionemu do znaku towarowego (...) jest osoba trzecia (...) sp. z o.o. w Z., natomiast obowiązany wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem podobnym do chronionego znaku towarowego.

Wobec tego, ocena wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia prawa ochronnego winna wiązać się z oceną, czy osoba trzecia (...) sp. z o.o. w Z. oznaczając produkowane przez siebie napoje energetyczne znakiem (...), narusza prawo ochronne przysługującego uprawnionemu do znaku towarowego (...). Sąd Okręgowy uznając, że takie wysokie prawdopodobieństwo występuje, zupełnie pominął ustaloną w sprawie okoliczność, że osoba trzecia (...) sp. z o.o. w Z. uzyskała prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny (...) m.in. dla napojów energetycznych oraz prawa ochronne na znaki towarowe (...) i (...) dla napojów bezalkoholowych.

Zgodzić należy się z uprawnionym, że sam fakt uzyskania prawa ochronnego przez (...) sp. z o.o. w Z. nie przesądza, że do naruszenia praw uprawnionego nie doszło. Jednak zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on zdolność odróżniającą ( art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) oraz że osoba na której rzecz doszło do rejestracji znaku, jest uprawniona do jego używania. Nie ma przeszkód, żeby w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek tego postępowania, dowodzić, że zarejestrowany znak towarowy nie ma zdolności odróżniającej a korzystanie z niego może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (ak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5.02.2010 r., III CSK 120/09 LEX nr 585820 ). Natomiast nie można przyjąć, że w ramach niniejszego postępowania w sposób wysoce prawdopodobny to domniemanie zostało podważone. Uprawniony przyjął bowiem, że sam fakt rejestracji znaków towarowych przez osobę trzecią jest bez znaczenia w sprawie i w istocie zaniechał próby podważenia wskazanych wyżej domniemań. Podzielić też trzeba stanowisko skarżącego, że nawet z twierdzeń uprawnionego wynika, że pomiędzy nim a osobą trzecią (...) sp. z o.o. w Z. toczy się spór na tle umowy promocyjnej, przy czym nie ulega wątpliwości, że w ramach niniejszego postępowania

Sąd nie dysponował pełnym materiałem dowodowym – choćby np. aneksami do umowy promocyjnej, pozwalającym na stanowczą ocenę zasadności stanowiska zajmowanego przez strony tego sporu.

Uznanie, że w sprawie nie zostało wykazane z wysokim prawdopodobieństwem, że do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) doszło, przesądza o konieczności zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku uprawnionego w oparciu o art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 286 (1) pkt 2 pwp.

Powyższe sprawia, że zbędne staje się odniesienie się do pozostałych zarzutów zażalenia.

Konsekwencją zmiany zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej pkt I była również modyfikacja rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, zawartego w punkcie III zaskarżonego postanowienia. Ostateczny wynik postępowania uzasadniał zwrot kosztów od uprawnionego ( art. 98 § 1 k.p.c. i art. 98 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Zasądzona z tego tytułu w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji kwota 394 zł obejmowała opłatę od pełnomocnictwa ( 34 zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika ( 360 zł) obliczone na podstawie przepisów § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Obowiązanemu, który wygrał postępowanie zażaleniowe, należał się też zwrot kosztów tego postępowania ( art. 98 § 1 k.p.c. i art. 98 § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c., art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.). Na zasądzoną z tego tytułu kwotę 210 zł złożyły się: opłata od zażalenia w kwocie 30 zł, oraz wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 180 zł, obliczone na podstawie przepisów § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 i § 12 ust. 2 pkt 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

mw