

Sygn. akt V ACz 1204/16

## POSTANOWIENIE

Dnia 5 grudnia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jadwiga Galas

Sędziowie: SA Tomasz Pidzik

SA Olga Gornowicz – Owczarek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) w M. (Republika Włoska)

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia uczestnia

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt XIII GCo 68/16

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie o tyle, że dodać pkt 4 o treści:

„4. zobowiązać uprawnionego do zachowania i wykorzystania danych uzyskanych od uczestnika w zakresie wskazanym w postanowieniu jedynie do potrzeb wytoczenia procesu o naruszenie autorskich praw majątkowych oraz zakazać ich ujawniania i wykorzystania dla innych potrzeb”;

2. oddalić zażalenie w pozostałej części;

3. zasądzić od uczestnika na rzecz uprawnionego kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

SSA Olga Gornowicz – Owczarek SSA Jadwiga Galas SSA Tomasz Pidzik

Sygn. akt V ACz 1204/16

## UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w związku z podnoszonymi zarzutami dotyczącymi naruszenia przez obowiązującą praw autorskich do określonego wzoru lampy, na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666, dalej – "p.a.") zobowiązał ją do udzielenia żądanych przez uprawnioną informacji odnośnie liczby lamp wprowadzonych do obrotu naruszających prawa uprawnionej, sieci dystrybucji tych lamp oraz wysokości zysków z tego tytułu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że uprawniona przedłożyła licencję wyłączną udzieloną jej przez M. L., na mocy której upoważniona została do korzystania

z zaprojektowanego przez niego wzoru lampy o nazwie (...). Na podstawie tej licencji uprawniona mogła dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich

w zakresie objętym udzieloną jej licencją (art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. 2016 poz. 666, dalej – "p.a."). Jednocześnie fakt naruszenia tych praw został przez uprawnioną uprawdopodobniony załączonymi do wniosku dowodami. Z porównania wzorów lamp uprawnionej korzystających z wzorami lamp wprowadzanymi aktualnie do obrotu przez obowiązującą pod nazwami (...) i (...) wynikało bowiem, że wzory te są do siebie istotnie podobne uzasadniając tym samym wniosek o skopiowaniu przez obowiązującą wzoru, do którego prawa autorskie na podstawie licencji przysługiwały uprawnionej. Jednocześnie zachodził interes prawny w żądaniu udzielenia wskazanych przez uprawnioną informacji, gdyż były one niezbędne do określenia skali naruszenia jej praw oraz zakresu przysługujących jej w związku z tym roszczeń.

W zażaleniu na powyższe postanowienie obowiązana wносиła o jego zmianę poprzez oddalenie wniosku o zobowiązania jej do udzielenia żądanych przez uprawnioną informacji. Skarżąca zarzuciła, że uprawniona nie wskazała roszczenia, którego zabezpieczenia się domaga, ani też nie wykazała interesu prawnego w żądaniu udzielenia zabezpieczenia.

W odpowiedzi na zażalenie uprawniona wносиła o jego oddalenie wskazując na bezzasadność podnoszonych przez obowiązującą zarzutów.

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

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę żądania wniosku uprawnionego stanowił niewątpliwie przepis art. 80 prawa autorskiego, a nie przepisy zmierzające do zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przepis art. 80 p.a. przewiduje trzy kategorie żądań, które mogą być w oparciu o przepis ten zgłoszone. Na podstawie art. 80 p.a. uprawniona mogła domagać się zabezpieczenia dowodów, zabezpieczenia konkretnych roszczeń, bądź też udzielenia informacji niezbędnych do sprecyzowania roszczeń przysługujących jej na podstawie

art. 79 p.a. W tym ostatnim przypadku nie sposób zgodzić się ze skarżącą, aby przesłanką uwzględnienia tego wniosku było dokładne określenie roszczenia, którego sprecyzowaniu udzielane informacje mają dopiero służyć. Taka potrzeba zachodzi jedynie w przypadku żądania zabezpieczenia konkretnego i dookreślonego już przez uprawnioną roszczenia. Przyjęcie natomiast analogicznego wymogu w odniesieniu do tzw. roszczenia informacyjnego przewidzianego w art. 80 ust. 1 pkt 2 p.a. podważałoby sens powyższej regulacji.

Zdaniem więc Sądu Apelacyjnego, strona wnosząc na podstawie art. 80 ust. 1

pkt 2 p.a. o zobowiązanie danego podmiotu do udzielenia informacji winna wykazać,

że przysługuje jej określone prawo podlegające ochronie prawnoautorskiej, uprawdopodobnić że prawo to zastało przez obowiązującą naruszone, uprawdopodobnić, że dla sprecyzowania roszczeń wynikających z naruszenia zachodzi potrzeba (interes prawny) w udzieleniu konkretnych informacji oraz uprawdopodobnić, że informacje te pozostają w adekwatnym związku z roszczeniami przewidzianymi w art. 79 p.a., dla których dochodzenia udzielane informacje mają istotne znaczenie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, w realiach niniejszej sprawy nie budzi zastrzeżeń stwierdzenie, że załączone do wniosku dowody, w tym przede wszystkim dokumentacja zdjęciowa i wydruki ze stron internetowych zawierających ofertę obowiązanej wskazują na daleko idące podobieństwo wzoru lamp uprawnionej ze wzorami lamp wykorzystywanymi przez obowiązującą. Istnienie takiego podobieństwa przyznała również sama obowiązana wskazując w zażaleniu jedynie na drobne różnice zachodzące pomiędzy produktami stron. Nie przesądzając w tym miejscu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie uznać należało więc, że dla uprawdopodobnienia naruszenia praw uprawnionej przedłożona dokumentacja była wystarczająca. W konsekwencji zachodziła również potrzeba – interes prawny w udzieleniu żądanych przez uprawnioną informacji. Bez nich uprawniona nie miała bowiem możliwości ustalenia skali naruszenia

jej praw, a tym samym rodzaju i wysokości przysługujących z tego tytułu roszczeń. Jednocześnie, zdaniem Sądu Apelacyjnego, żądane przez uprawnioną informacje dotyczące wielkości sprzedaży, sieci dystrybucji oraz wysokości przychodów ze sprzedaży kwestionowanych lamp pozostawały w adekwatnym związku z roszczeniami przewidzianymi art. 79 p.a., gdyż konieczne były dla ich doprecyzowania (w szczególności roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści, roszczenia o zaniechanie naruszeń, czy też roszczenia o wycofanie zakwestionowanych lamp z obrotu).

Zgodzić należy się ze skarżącą, że zakres informacji, do udzielenia której zobowiązał ją Sąd Okręgowy, dotyczy polityki handlowej spółki i przez to stanowi tajemnicę jej przedsiębiorstwa.

Jednak już z samej instytucji zabezpieczenia informacyjnego wynika, że uprawnionemu pozwolono na domaganie się informacji mieszczących się w pojęciu tajemnicy przedsiębiorstwa (por. pkt 20 Preambuły Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej) i wobec tego nałożono na sąd obowiązek zapewnienia zachowania tajemnicy przedsiębiorcy (art. 80 ust. 2 prawa autorskiego). Wobec tego Sąd Apelacyjny uznał za stosowne dodanie do treści postanowienia o udzieleniu informacji i dostarczeniu dokumentów zobowiązania uprawnionego do zachowania i wykorzystania danych uzyskanych od uczestnika w zakresie wskazanym w postanowieniu jedynie do potrzeb wytoczenia procesu o naruszenie autorskich praw majątkowych oraz zakazanie mu ich ujawniania i wykorzystania dla innych potrzeb.

Nałożenie na wnioskodawcę zobowiązania do zachowania ujawnionej tajemnicy przedsiębiorstwa uczestnika w żaden sposób nie wpływa na możliwość oceny skali ewentualnie stwierdzonego naruszenia praw autorskich wnioskodawcy, a zapewni uczestnikowi należyłą ochronę, która mu przysługuje, zwłaszcza w razie oddalenia roszczeń wnioskodawcy.

Z przedstawionych względów Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. o tyle, że dodał pkt 4, w którym wprowadził wskazane wyżej ograniczenie co do wykorzystania przez uprawnionego udzielonych mu informacji. W pozostałym natomiast zakresie zażalenie obowiązanego, jako bezzasadne podlegało oddaleniu na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na mocy art. 745 k.p.c. zasądzając na rzecz uprawnionego od obowiązanego, którego zażalenie jedynie w niewielkim zakresie odniosło skutek, kwotę 540 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym (1.080 zł x 0,5 – § 8 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie – Dz. U. 2015, poz. 1800, w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie – Dz. U. 2016, poz. 1668).

SSA Olga Gornowicz – Owczarek SSA Jadwiga Galas SSA Tomasz Pidzik