

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 3 grudnia 2012 r. w Warszawie

z wniosku **I** S.A. z siedzibą w Peristeri Attikis (Grecja)

z udziałem **M** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

- o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia :

1. oddalić wniosek;
2. zasądzić od **I** S.A. z siedzibą w Peristeri Attikis na rzecz **M** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 717 (siedemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

7 XI 2012 r. *I S.A.* z siedzibą w Peristeri Attikis wniósł o zobowiązanie *M* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie do udzielenia – w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia - informacji koniecznych do dochodzenia roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z importowaniem, eksportowaniem, oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu w okresie od dnia 1 IX 2010 r. do dnia złożenia wniosku, towarów naruszających prawo wnioskodawcy z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **FAN BAG** CTM-8487911, a w szczególności informacji dotyczących:

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów opatrzonych znakiem towarowym **FAN BAG** CTM-8487911, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług,
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów opatrzonych znakiem towarowym **FAN BAG** CTM-8487911, a także cen uiszczonych za te towary, w tym w zakresie: ilości i cen towarów importowanych, eksportowanych, oferowanych i wprowadzanych przez obowiązującą do obrotu.

W motywach *I S.A.* powołał się na przysługujące spółce prawo do wspólnotowego znaku towarowego **FAN BAG** CTM-8487911, chronionego m.in. towarów w klasach 6, 16, 17 i 28 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla gier i zabawek. Zarzucił, że *M* spółka z o.o. w Warszawie narusza jego prawo, oferując towary opatrzone tym znakiem.

Na rozprawie 3 XII 2012 r. pełnomocnik uprawnionego oświadczył, że w przyszłości zamierza - w oparciu o uzyskane informacje - dochodzić roszczeń zakazowych z art. 9 ust.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*, ewentualnie także roszczenia odszkodowawczego i zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści. Wszystkie te roszczenia mają być skierowane względem obowiązanej, ewentualnie także innych osób, które w obrocie korzystają z tego oznaczenia. Użycie w pkt I. wniosku pojęcia „w szczególności” nie oznacza, że wnioskodawca żąda jeszcze jakichś innych informacji, niż określone w pkt I.1, 2. Doprecyzował żądanie, odnosząc je do towarów w postaci gier i zabawek oraz opakowań ze znakiem towarowym **FAN BAG** (pkt 1, 2).

Zarzucił, że obowiązana używa kwestionowanego oznaczenia w funkcji znaku towarowego, łącznie ze znakiem **BEN 10**. Ustylizowana czcionka jest jednym z elementów, który wskazuje na używanie oznaczenia w funkcji znaku towarowego, w intencji obowiązanej.

Zapewnił, że uprawniony używa swego znaku towarowego, o zakresie tego korzystania nic nie był jednak w stanie powiedzieć. Wniósł o przesłuchanie P na okoliczność podejmowanych rozmów, co do korzystania przez obowiązującą z praw własności intelektualnej I S.A. (k.2-48)

M spółka z o.o. w Warszawie zażądała oddalenia wniosku. Zakwestionowała zasadność stawianego jej, niedoprecyzowanego zarzutu naruszenia wspólnotowego znaku towarowego **FAN BAG** CTM-8487911, wyjaśniając, że nie używa spornego oznaczenia w charakterze znaku towarowego lecz w funkcji opisowej, dla wskazania rodzaju towaru – saszetki z gadżetami związanymi z serialem telewizyjnym BEN 10, przeznaczonymi dla fanów serialu. Zarzuciła niewykazanie przesłanek naruszenia określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia. (k.54-103)

Sąd ustalił, że :

I S.A. z siedzibą w Peristeri Attikis służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego **FAN BAG** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante 24 VIII 2010 r. pod nr 8487911, z pierwszeństwem od 24 VII 2009 r. dla towarów i usług w klasach **6.** (metale nieszlachetne nieprzetworzone i półprzetworzone i ich stopy, kotwice, kowadła, dzwony, walcowane i odlewane materiały budowlane, pręty i inne materiały z metali do trakcji kolejowych, łańcuchy /oprócz łańcuchów silników pojazdów/, kable i przewody metalowe nieelektryczne, wyroby ślusarskie, rury metalowe, sejfy i komody, kule stalowe, podkowy, gwoździe i wkręty /śruby/, inne produkty z metali szlachetnych, nieujęte w innych klasach, rudy), **16.** (papier i artykuły papierowe, karton i artykuły tekturowe, druki, gazety, magazyny, książki, materiały introligatorskie, fotografie, papier listowy, substancje klejące /klej itd./ do artykułów papierowych, sprzęt dla artystów, pędzle /szczotki/, maszyny do pisania i artykuły biurowe /oprócz mebli/, materiał edukacyjny i pedagogiczny /oprócz narzędzi/, karty do gry, taśmy drukarskie, matryce drukarskie /klisze/, **17.** (gutaperka, guma, gutaperka amerykańska /balata/ i substytuty, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, materiały wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, azbest, miki i ich produkty, rury giętkie niemetalowe) i **28.** (gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe /oprócz obuwia/, ubrania i ozdoby choinkowe) klasyfikacji nicejskiej. (k.13-16)

W ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej **M** spółka z o.o. w Warszawie produkuje, dystrybuuje i reklamuje m.in. magazyn dla dzieci **BEN 10** oraz saszetki przeznaczone dla fanów serialu animowanego (**FAN BAG**), zawierające pięć różnego rodzaju gadżetów związanych z amerykańskim serialem telewizyjnym, emitowanym od 2005 r. Na jego podstawie produkowane są gry, zabawki, gadżety, akcesoria przeznaczone dla fanów serialu. (k.31-47) Oznaczenie **FAN BAG** [z języka angielskiego – torba wielbiciela] nie jest używane w funkcji znaku

towarowego, ale dla opisanie przedmiotu i wskazania jego przeznaczenia. (brak dowodu przeciwnego)

Sąd zważył co następuje:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*) Znak towarowy pełni także inne funkcje: gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Uprawniony może się skutecznie sprzeciwić używaniu przez osoby trzecie określonego oznaczenia w każdym przypadku, gdy wpływa ono lub może negatywnie wpływać na pełnione przez jego znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (wersja ujednolicona) wynika dla właściciela prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku oraz zakazywania osobom nie mającym jego zgody używania w obrocie :

- a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także możliwość ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zarzucając pozwanemu wkroczenie w sferę wyłączności wynikającej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego uprawniony powinien wskazać jedną z postaci naruszenia stypizowanych w ust. 1 art. 9 i udowodnić wszystkie przesłanki, których spełnienie może uzasadniać sprzeciwienie się używaniu przez pozwanego kwestionowanego oznaczenia. Zwykle także powinien wskazać, jak działanie pozwanego wpływa na pełnione przez znak towarowy

funkcje. W żadnym razie nie można uznać za wystarczające odwołanie się do świadectwa rejestracji i opisanie działania pozwanego, jak to uczynił wnioskodawca w niniejszym postępowaniu. Konieczne jest także przedstawienie twierdzeń dotyczących identyczności / podobieństwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia, identyczności / podobieństwa towarów lub usług każdej ze stron, siły znaku towarowego, jego renomy, istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej, a ponadto przedstawienie dowodów na ich poparcie.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o ich podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin* i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 *Mc Kenzie*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że

dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* oraz wyrok Sądu z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem znaków i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix* oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Mendion*)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* oraz wyrok Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *Budmen* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *Sabel*), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

W niniejszej sprawie znajdują przeto zastosowanie przepisy regulujące zabezpieczenie roszczeń wynikających z art. 296 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *prawo własności przemysłowej*. Stanowi on, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Ponadto, zgodnie z art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia

lub oznaczenia. W szczególności o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia, do sądów Państwa Członkowskiego może być, w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), jakie, na mocy prawa tego Państwa, stosuje się do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Uprawnionemu służą zatem także żądania określone w art. 286¹ ust. 1 i 2 p.w.p. Wbrew sformułowaniu tego przepisu, prawo uzyskania informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono odrębny charakter, będący odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o którym mowa w art. 80 pr.aut. Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi ale często nawet nie może formułować roszczeń, z którymi ewentualnie w przyszłości wystąpi na drogę sądową. Mogą to być zarówno roszczenia określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia jak i te z art. 296 ust. 1, czy art. 286 p.w.p. Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostępu do informacji ma służyć ustaleniu zakresu odpowiedzialności określonego podmiotu za naruszenie przezeń praw własności przemysłowej. Pozwolą one uprawnionemu na podjęcie decyzji co do wystąpienia względem naruszcyciela (lub naruszcycieli) z odpowiednimi roszczeniami.

Występując z żądaniem z art. 286¹ ust. 1 p.w.p. uprawniony musi jednak wyjaśnić na czym polega naruszenie i w wysokim stopniu je uprawdopodobnić ale przede wszystkim, w sposób jednoznaczny wskazać roszczenia, do których dochodzenia są mu niezbędne informacje oraz osoby względem których roszczeń tych zamierza dochodzić. Dla dochodzenia roszczeń zakazowych, usunięcia skutków naruszenia, zapłaty odszkodowania, zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści czy publikacji wyroku, względem importera, eksportera, wytwórcy, podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu, oferującego go lub reklamującego, albo magazynującego produkt z naruszeniem prawa do wzoru wspólnotowego niezbędne mogą się okazać zgoła różne informacje.

Zasadniczym warunkiem uwzględnienia roszczenia informacyjnego jest **uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa własności przemysłowej**, w niniejszej sprawie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Sformułowanie to użyte przez polskiego ustawodawcę, implementującego Dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV 2004 r. w *sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*, jest tyle oryginalne co nowe. Ustawodawca nie odwołuje się do obowiązujących dotychczas pojęć udowodnienia i uprawdopodobnienia okoliczności faktycznych, wymagając wysokiego stopnia uprawdopodobnienia. Należy uznać, że mieści się ono między uprawdopodobnieniem a udowodnieniem faktu naruszenia, zaś ocena pozostawiona jest każdorazowo Sądowi rozstrzygającemu o żądaniu udzielenia informacji.

Aby dokonać prawidłowej interpretacji powołanego przepisu należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że Państwa Członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę. Ani polski, ani wspólnotowy ustawodawca nie warunkują uwzględnienia żądania informacyjnego od przedstawienia przez uprawnionego pewnego dowodu naruszenia jego prawa wyłącznego. Zważywszy cel i powiązanie prawa do informacji z systemem zabezpieczenia roszczeń, należy uznać, że z reguły wystarczające będzie należyte uprawdopodobnienie faktu naruszenia prawa. Przeciwnie stanowisko, czyniłoby iluzoryczną gwarantowaną ochronę. Z istoty swojej żądanie informacyjne znajdzie zastosowanie właśnie wówczas, gdy uprawnionemu brak wiedzy o fakcie naruszenia, jego zakresie a także osobach, które dopuściły się naruszenia jego praw lub grożą naruszeniem.

Przyznanie uprawnionemu, na podstawie art. 286¹ ust. 1 p.w.p., możliwości uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązanego, jest ograniczone do enumeratywnie wymienionych danych, dotyczących:

1. firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
2. ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi. (ust. 2)

Rozpoznając wniosek, Sąd winien także zadbać o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. (ust. 3)

I S.A. jest wyłącznie uprawniony do używania znaku towarowego **FAN BAG** dla wielu towarów należących do różnych klas klasyfikacji nicejskiej. Zarzucając naruszenie winien wskazać, w odniesieniu do których z nich powołuje się na ochronę, wykazać, że obowiązana używa kwestionowanego oznaczenia dla towarów, które są identyczne lub podobne do objętych ochroną. Użycie we wniosku ogólnego sformułowania „towarów, naruszających prawo Wnioskodawcy” nie pozwala na ocenę słuszności zarzutu naruszenia prawa wyłącznego. Uprawniony nie dokonuje nawet rozróżnienia pomiędzy zabawkami, czy gramami, dla których jego znak jest chroniony a saszetką, niekoniecznie będącą opakowaniem zabawki, którą spornym oznaczeniem opatruje obowiązana.

Uprawniony nie wyjaśnia, czy kwestionuje używanie przez obowiązane oznaczenia **FAN BAG** – identycznego z jego znakiem towarowym, czy też słowno-graficznego /tak mogłoby wynikać z oświadczenia pełnomocnika wnioskodawcy/, które można byłoby uznać jedynie za podobne do znaku towarowego. Z motywów wniosku w żadnym razie nie można wywieść, że mamy w tym przypadku do czynienia z podwójną identycznością znaku towarowego / oznaczenia oraz towarów stron, o którym mowa w art. 9 ust.1a, uprawniony nie powołuje się także na renomę swego znaku towarowego ani nie żąda jego ochrony na podstawie art. 9 ust. 1c.

Stawiany obowiązanej zarzut należałoby zatem oceniać wg art. 9 ust. 1b, który to przepis wymaga wykazania przez uprawnionego istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej, czego w tym postępowaniu *I S.A.* nie uczynił. Nie wykazał, że używa swego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, dla których żąda ochrony, że znak jest rozpoznawalny przez konsumentów, jaka jest jego siła. Nie przedstawił żadnych okoliczności pozwalających określić właściwy w tym przypadku krąg konsumentów, którzy mogą być narażeni na pomyłkę co do pochodzenia towarów od stron postępowania lub co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych. Sąd nie ma żadnych podstaw do ustalenia, że uprawniony w ogóle używa znaku **FAN BAG**, a tymczasem – jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy, w odniesieniu do prawa krajowego, w wyroku z 17 II 2005 r. (ICK 626/04) - niewykazanie przez uprawnionego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (odpowiednik art. 9 ust. 1b rozporządzenia) Uprawniony nie wskazał przy tym, aby jego celem była ochrona wspólnotowego znaku towarowego **FAN BAG** w funkcji innej niż informacyjna.

W ocenie Sądu, wniosek *I S.A.* nie zawiera dowodów, a nawet twierdzeń pozwalających uznać fakt naruszenia wspólnotowego znaku towarowego **FAN BAG** CTM-8487911 za uprawdopodobniony w wysokim stopniu. Nie zostały zatem spełnione przesłanki do zobowiązania *M spółki z o.o. w Warszawie* do udzielenia uprawnionemu żądanych informacji. (*a contrario* art. 286¹ ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*)

Koszty postępowania obciążają wnioskodawcę, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy - art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.