



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Dorota Mazurek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2010 r.

sprawy z powództwa K Sportowej Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko A spółce jawnej w Warszawie

- o ochronę praw do znaków towarowych

- zakazuje A spółce jawnej w Warszawie naruszania praw powoda do słownego wspólnotowego znaku towarowego **Legia Warszawa** (CTM 003805439), słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **L LEGIA WARSZAWA SSA KLUB PIŁKARSKI** (CTM 003775707) i słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **L KSSA** (CTM 003775657), słowno-graficznego znaku towarowego **90 lat L** (R-196641), słowno-graficznego znaku towarowego **L** (R-211512), słowno-graficznego znaku towarowego **L** (R-211513), słowno-graficznego znaku towarowego **L** (R-211514) i słowno-graficznego znaku towarowego **L** (R-211515), to jest oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakikolwiek sposób, w tym w Internecie następujących towarów : szalików, koszulek, bluz, czapek, daszków przeciwsłonecznych, spodenek, breloków, emblematów, ubranek dziecięcych, rękawiczek, smyczy, znaczków, zegarów, proporczyków, akcesoriów do samochodów (w szczególności koszulek samochodowych, szaliczków samochodowych i zapachów samochodowych), długopisów, kubków, wyrobów ze szkła (w szczególności

kieliszków i szklanek), stolików, naklejek, wlepek, kalendarzy i portfeli, opatrzonych oznaczeniami przedstawiającymi :

- a) literę „L” w okręgu;
  - b) literę „L” w okręgu z umieszczoną pod okręgiem czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA”;
  - c) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego z umieszczoną nad nią koroną;
  - d) literę „L” w okręgu na tle czerwono-biało-zielonych pasów;
  - e) literę „L” w okręgu, umieszczoną na tarczy w czerwono-zieloną szachownicę z umieszczonymi po bokach tarczy stylizowanymi lwami oraz koroną na górze tarczy i czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA” pod tarczą;
  - f) literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po bokach okręgu stylizowanymi lwami, koroną nad okręgiem i szarfą z napisem „WARSZAWA” pod okręgiem;
  - g) literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po bokach okręgu stylizowanymi lwami, koroną nad okręgiem i czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA” pod okręgiem;
  - h) literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po jej bokach, ustawionymi diagonalnie do siebie, cyframi: na górze „19”, na dole „16”;
  - i) żyletkę w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy z umieszczoną w prawnym górnym rogu żyletki literą „L” w okręgu;
  - j) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, a nad koroną napisem „Urodziłem się z”, z umieszczonym pod nią napisem „w sercu” i umieszczonymi po obu jej bokach czerwono-biało-zielonymi pasami;
  - k) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, na tle zielono-biało-czerwono-białych poprzecznych pasów;
  - l) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, z czerwono - zielonymi pasami w dolnej części, po bokach;
  - m) literę „L” w okręgu, na tle tarczy, z umieszczonymi po bokach tarczy stylizowanymi lwami, koroną nad tarczą i białą szarfą z napisem „WARSZAWA” pod tarczą;
  - n) prawą dłoń z widocznymi zaciśniętymi palcami : środkowym, serdecznym i małym oraz wyprostowanym kciukiem i palcem wskazującym w taki sposób, że kciuk i palec wskazujący przedstawia literę „L” wpisaną w okrąg;
2. nakazuje A spółce jawnej w Warszawie wycofanie z obrotu, będących jego własnością towarów, wskazanych w pkt 1., opatrzonych oznaczeniami opisanymi pod literami a.-n.;
  3. nakazuje pozwanemu umieszczenie, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na głównej stronie strony internetowej pod adresem [www.abisport.pl](http://www.abisport.pl) i nieprzerwane utrzymywanie przez okres sześciu miesięcy informacji o treści : *Wyrokiem z dnia 31 maja*

2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał A spółce jawnej w Warszawie naruszania praw K S.S.A. w Warszawie do wspólnotowych znaków towarowych **Legia Warszawa** (CTM 003805439), **L LEGIA WARSZAWA SSA KLUB PIŁKARSKI** (CTM 003775707) i **L KSSA** (CTM 003775657) oraz krajowych znaków towarowych **90 lat L** (R-196641) oraz **L** (R-211512, R-211513, R-211514 i R-211515), to jest wprowadzania do obrotu, oferowania oraz reklamowania następujących towarów : szalików, koszulek, bluz, czapek, daszków przeciwsłonecznych, spodenek, breloków, emblematów, ubrań dziecięcych, rękawiczek, smyczy, znaczków, zegarów, proporczyków, akcesoriów do samochodów (w szczególności koszulek samochodowych, szaliczków samochodowych i zapachów samochodowych), długopisów, kubków, wyrobów ze szkła (w szczególności kieliszków i szklanek), stolików, naklejek, wlepek, kalendarzy i portfeli, opatrzonych oznaczeniami identycznymi lub podobnymi do znaków towarowych K S.S.A. w Warszawie. Sąd nakazał wycofanie z obrotu, będących własnością pozwanego, tak oznaczonych towarów. Uznał, że działania A Sp. J. naruszają prawa wyłączne powoda.;

4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. opłatę ostateczną ustala na kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;
6. nakazuje pobranie od A spółki jawnej w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych, tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej;
7. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.657 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 III 2010 r. K Sportowa Spółka Akcyjna w Warszawie wniósł o :

1. zakazanie A spółce jawnej w Warszawie naruszania praw powoda do wspólnotowych znaków towarowych : słownego **Legia Warszawa** (CTM 003805439), słowno-graficznego **L LEGIA WARSZAWA SSA KLUB PIŁKARSKI** (CTM 003775707) i słowno-graficznego **L KSSA** (CTM 003775657), krajowych znaków towarowych : słowno-graficznego **90 lat L** (R-196641), słowno-graficznego **L** (R-211512), słowno-graficznego **L** (R-211513), słowno-graficznego **L** (R-211514) i słowno-graficznego **L** (R-211515), poprzez zakazanie pozwanemu oferowania i reklamowania w jakikolwiek sposób, w tym w Internecie, wprowadzania do obrotu w jakikolwiek sposób,

towarów w postaci : szalików, koszulek, bluz, czapek, daszków przeciwsłonecznych, spodenek, breloków, emblematów, ubranek dziecięcych, rękawiczek, smyczy, znaczków, zegarów, proporczyków, akcesoriów do samochodów (w szczególności koszulek samochodowych, szaliczków samochodowych i zapachów samochodowych), długopisów, kubków, wyrobów ze szkła (w szczególności kieliszków i szklanek), stolików, naklejek, wlepek, kalendarzy i portfeli z oznaczeniami przedstawiającymi :

- o) literę „L” w okręgu;
- p) literę „L” w okręgu, z umieszczoną pod okręgiem czerwono-zieloną szarfą i napisem „WARSZAWA”;
- q) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną;
- r) literę „L” w okręgu na tle czerwono-biało-zielonych pasów;
- s) literę „L” w okręgu, umieszczoną na tarczy w czerwono-zieloną szachownicę z umieszczonymi po bokach tarczy stylizowanymi lwami oraz koroną na górze tarczy i czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA” pod tarczą;
- t) literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po bokach okręgu stylizowanymi lwami, koroną nad okręgiem i szarfą z napisem „WARSZAWA” pod okręgiem;
- u) literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po bokach okręgu stylizowanymi lwami, koroną nad okręgiem i czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA” pod okręgiem;
- v) literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po jej bokach, ustawionymi diagonalnie do siebie, cyframi: na górze „19”, na dole „16”;
- w) żyletkę w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy z umieszczoną w prawnym górnym rogu żyletki literą „L” w okręgu;
- x) żyletkę w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy z umieszczonymi na górze literami „L” i „W” i na dole datą „1916”
- y) litery „L” i „W” w czerwono-biało-zielone pasy, umieszczone obok siebie, litera „L” umieszczona nieco wyżej, z umieszczonymi pod nią cyframi „1916”;
- z) wyraz „**Legiunia**” z umieszczoną pod nim czerwono-zieloną szarfą z napisem Warszawa;
- aa) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, a nad koroną napisem „**Urodziłem się z**”, z umieszczonym pod nią napisem „**w sercu**” i umieszczonymi po obu jej bokach czerwono-biało-zielonymi pasami;
- bb) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, na tle zielono-biało-czerwono-białych poprzecznych pasów;
- cc) literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, z czerwono-zielonymi pasami w dolnej części, po bokach;
- dd) literę „L” w okręgu, na tle tarczy, z umieszczonymi po bokach tarczy stylizowanymi lwami, koroną nad tarczą i białą szarfą z napisem „WARSZAWA” pod tarczą;

- ee) wyraz „**Legioholicy**” umieszczony na tle czerwono-zielonych pasów, z umieszczonym pod nim wyrazem „**ze Stolicy**”, umieszczonym po jego prawej stronie herbem miasta stołecznego Warszawy i umieszczonym po jego lewej stronie wizerunkiem żyletki w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy;
  - ff) wyraz „**Legionistka**”, gdzie litera „L” stanowi podkreślenie całego wyrazu, którego litery są w kolorach czerwonym, białym i zielonym, oraz umieszczonym pod nim, pisanym mniejszą czcionką, wyrazem „**z krwi i kości**”;
  - gg) wyraz „**Legionista**”, gdzie dolne ramię litery „L” stanowi podkreślenie całego wyrazu, z umieszczonym nad nim wizerunkiem żyletki w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy i cyframi 16 i 19 umieszczonymi odpowiednio po jego lewym i prawym boku,
  - hh) prawą dłoń z widocznymi zaciśniętymi palcami: środkowym, serdecznym i małym oraz wyprostowanym kciukiem i palcem wskazującym w taki sposób, że kciuk i palec wskazujący przedstawia literę „L” wpisaną w okrąg.
- 2. nakazanie pozwanej zniszczenia, na własny koszt, będących jej własnością towarów, opisanych w pkt 1;
  - 3. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania, na własny koszt, pierwszy raz w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, a następnie w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od pierwszej publikacji, na jednej ze sportowych stron dziennika *Gazeta Wyborcza* (wydanie poniedziałkowe ogólnopolskie) oraz na jednej z czterech pierwszych stron ogólnopolskiego wydania dziennika *Przegląd Sportowy*, o wymiarze co najmniej  $\frac{1}{4}$  powierzchni strony, czarną czcionką o wymiarze nie mniejszym niż 12, sentencji wyroku lub jego części albo informacji o wyroku o następującej treści: „*A Sp.J. z siedzibą w Warszawie informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych prawomocnym wyrokiem z dnia ... zakazał spółce A Sp.J. z siedzibą w Warszawie oferowania, w jakiegokolwiek sposób w tym w internecie, wprowadzania do obrotu w jakiegokolwiek sposób oraz reklamowania w jakiegokolwiek sposób, w tym w internecie, towarów w postaci: szalików, koszulek, bluz, czapek, daszków przeciwstonecznych, spodenek, breloków, emblematów, ubranek dziecięcych, rękawiczek, smyczy, znaczków, zegarów, proporczyków, akcesoriów do samochodów (w szczególności koszulek samochodowych, szaliczków samochodowych i zapachów samochodowych), długopisów, kubków, wyrobów ze szkła (w szczególności kieliszków i szklanek), stolików, naklejek, wlepek, kalendarzy i portfeli oznaczonych następującymi oznaczeniami:*
  - a) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu;
  - b) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu z umieszczoną pod okręgiem czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA”;
  - c) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego z umieszczoną nad nią koroną;

- d) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu na tle czerwono-biało-zielonych pasów;
- e) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu, umieszczoną na tarczy w czerwono-zieloną szachownicę z umieszczonymi po bokach tarczy stylizowanymi lwami oraz koroną na górze tarczy i czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA” pod tarczą;
- f) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po bokach okręgu stylizowanymi lwami, koroną nad okręgiem i szarfą z napisem „WARSZAWA” pod okręgiem;
- g) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po bokach okręgu stylizowanymi lwami, koroną nad okręgiem i czerwono-zieloną szarfą z napisem „WARSZAWA” pod okręgiem;
- h) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu, z umieszczonymi po jej bokach, ustawionymi diagonalnie do siebie, cyframi: na górze „19”, na dole „16”;
- i) oznaczeniem przedstawiającym żyłtkę w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy z umieszczoną w prawnym górnym rogu żyłtki literą „L” w okręgu;
- j) oznaczeniem przedstawiającym żyłtkę w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy z umieszczonymi na górze literami „L” i „W” i na dole datą „1916”;
- k) oznaczeniem przedstawiającym litery „L” i „W” w czerwono-biało-zielone pasy, umieszczone obok siebie, litera „L” umieszczona nieco wyżej”, z umieszczonymi pod nią cyframi „1916”;
- l) oznaczeniem przedstawiającym wyraz „**Legiunia**” z umieszczoną pod nim czerwono-zieloną szarfą z napisem Warszawa;
- m) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, a nad koroną napisem „**Urodziłem się z**”, z umieszczonym pod nią napisem „**w sercu**” i umieszczonymi po obu jej bokach czerwono-biało-zielonymi pasami;
- n) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną, na tle zielono-biało-czerwono-białych poprzecznych pasów;
- o) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu w formie wieńca laurowego, z umieszczoną nad nią koroną z czerwono-zielonymi pasami w dolnej części, po bokach;
- p) oznaczeniem przedstawiającym literę „L” w okręgu, na tle tarczy, z umieszczonymi po bokach tarczy stylizowanymi lwami, koroną nad tarczą i białą szarfą z napisem „WARSZAWA” pod tarczą;
- q) oznaczeniem przedstawiającym wyraz „**Legioholicy**” umieszczony na tle czerwono-zielonych pasów, z umieszczonym pod nim wyrazem „**ze Stolicy**”, umieszczonym po jego prawej stronie herbem miasta stołecznego Warszawy i umieszczonym po jego lewej stronie wizerunkiem żyłtki w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy;
- r) oznaczeniem przedstawiającym wyraz „**Legionistka**”, gdzie litera L stanowi podkreślenie całego wyrazu, a litery tego wyrazu są w kolorach czerwonym, białym i zielonym, oraz umieszczonym pod nim, pisanym mniejszą czcionką, wyrazem „**z krwi i kości**”;

- s) oznaczeniem przedstawiającym wyraz „**Legionista**”, gdzie dolne ramie litery „L” stanowi podkreślenie całego wyrazu, z umieszczonym nad nim wizerunkiem żyłki w zielono-biało-czerwono-białe poprzeczne pasy i umieszczonymi po jej bokach cyframi: 19 po lewym boku i 16 po prawym boku,
- t) oznaczeniem przedstawiającym prawą dłoń z widocznymi zaciśniętymi palcami: środkowym, serdecznym i małym oraz wyprostowanym kciukiem i palcem wskazującym w taki sposób, że kciuk i palec wskazujący przedstawia literę „L” wpisaną w okrąg.
- oraz nakazał zniszczenie tak oznaczonych towarów, uznając, że powyższe działania prowadzone przez A Sp. J. naruszają przysługujące Klubowi Piłkarskiemu Legia Warszawa S. S. A. prawa ochronne na wspólnotowe znaki towarowe: słowny „Legia Warszawa” (CTM 003805439), graficzny „L LEGIA WARSZAWA SSA KLUB PIŁKARSKI” (CTM 003775707) i graficzny „L KSSA” (CTM 003775657) oraz prawa ochronne na krajowe znaki towarowe: słowno-graficzny „90 Lat L” R-196641, słowno-graficzny „L” R-211512, słowno-graficzny „L” R-211513, słowno-graficzny „L” R-211514, słowno-graficzny „L” R-211515 zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP”
- albo innej informacji o wyroku, o treści, w sposób i w zakresie określonych przez Sąd, a w przypadku gdyby pozwana nie dokonała tej publikacji w wyznaczonym terminie, upoważnienie powoda do opublikowania informacji na jej koszt;
4. nakazanie pozwanej umieszczenia, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, sentencji wyroku lub jego części albo informacji o orzeczeniu, o której mowa w pkt. 3, na głównej stronie strony internetowej [www.abjsport.pl](http://www.abjsport.pl) i nieprzerwane utrzymywania jej na tej stronie przez okres sześciu miesięcy;
5. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu.

W motywach powód odwołał się do przysługujących mu praw wyłącznych do wspólnotowych i krajowych znaków towarowych. Wskazał na ich elementy dystynktywne – słowo **LEGIA**, literę **L** i kolorystykę – białą, czerwoną, zieloną i czarną barwę. Odwołał się do historii klubu piłkarskiego Legia Warszawa, z którym wiążą się znaki towarowe, używane obecnie przez powoda, a wcześniej przez jego poprzedników prawnych, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i sportową.

K powołał się na przepisy rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowych znaków towarowych oraz Prawa własności przemysłowej, domagając się ochrony jego praw wyłącznych przed naruszeniami ze strony pozwanej. Zarzucił, że A spółka jawna w Warszawie oferuje i sprzedaje w Sklepie Kibica w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a oraz w sklepie internetowym na stronie [www.abjsport.pl](http://www.abjsport.pl). szaliki, koszulki, bluzy, czapki, daszki przeciwsłoneczne, spodenki, breloki, emblematy, ubranka dziecięce, rękawiczki, smycze, znaczki, zegarki, proporczyki, akcesoria do samochodów (w szczególności koszulki, szaliczki i zapachy samochodowe), długopisy, kubki, wyroby ze szkła (w szczególności kieliszki i szklanki), stoliki, naklejki, wlepki, kalendarze i portfele oraz reklamuje te towary. Zdefiniował nabywców towarów, które oferowane przez

pozwaną z oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych powoda, mogą wprowadzać w błąd co do ich pochodzenia od spółek stron niniejszego postępowania.

**Powód obszernie przytaczał poglądy orzecznictwa i doktryny, przekonując, że spełnione zostały przesłanki uzasadniające zastosowanie względem A żądanych w pozwie sankcji za naruszenie jego praw wyłącznych. (k. 1-379)**

**A spółka jawna w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.** Zarzuciła, że roszczenia powoda są bezzasadne lub zbyt daleko idące.

Pozwana przyznała, że w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, w sklepie z pamiątkami dla kibiców piłkarskich oferuje wskazane przez powoda towary z kwestionowanymi przezeń oznaczeniami. Powoła się na udzielenie jej przez K SSA – przed przejęciem spółki przez *ITI Corporation* – zgody na używanie elementów herbu klubowego i nazwy klubu **CWKS Legia Warszawa**. Wyjaśniła, że po przejęciu spółki przez *ITI Corporation* z oferty sklepu A usunięte zostały wszelkie produkty zawierające zastrzeżone znaki towarowe. Do oznaczania oferowanych artykułów przeznaczonych dla kibiców piłkarskich spółka używa własnych oznaczeń, zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Zaprzeczyła ich podobieństwo ze wspólnotowymi i krajowymi znakami towarowymi, zwłaszcza z uwagi na odmienny charakter towarów i usług, dla których znaki te zostały zarejestrowane (brak jednorodności towarów i usług), a także na całkowicie odmienną percepcję (postrzeganie) znaków powoda i przeciwstawianych im oznaczeń pozwanej (brak podobieństwa werbalnego).

Sklep A jest podmiotem niezależnym od klubu i nieoficjalnym. Nie ma w swej ofercie produktów opatrzonych znakami, do których *ITI Corporation* służą prawa własności, nie ma więc mowy o wprowadzaniu odbiorców w błąd, a w konsekwencji o naruszeniu praw wyłącznych K SSA. Pozwana sprzedaje wyłącznie oryginalne produkty, w charakterystycznym stylu *ultras*, nie wzorowane na produktach powoda, ani nie opatrzone zastrzeżonymi znakami. Ze względu na charakter i przeznaczenie oferowanych towarów, pozwana musi nawiązywać do nazw klubu (Legia), jego stadionu (żyleta) i miasta (Warszawa). Skojarzenia są zatem nieuniknione. A nie zgodziła się z zarzutem, że uzyskuje nienależne korzyści i pasożytuje na ugruntowanej pozycji znaków powoda. (k.391-406)

**Sąd ustalił, że :**

*Legia Warszawa* jest jednym z najbardziej znanych polskich klubów piłkarskich. Został on założony w 1916 r. w szeregach Legionów Józefa Piłsudskiego. Od 1989 r. trwał proces odłączania się kolejnych sekcji z *Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa*. Jako pierwsza odłączyła się sekcja piłkarska tworząc *Autonomiczną Sekcję Piłki Nożnej CWKS „Legia” Warszawa*.



W 1997 r. nastąpiła zmiana jej statusu prawnego. Przekształcona w Sportową Spółkę Akcyjną *Legia Warszawa*, w 2003 r. zmieniła nazwę, obecnie na *K Sportowa Spółka Akcyjna*. (bezsporne – tak też odpis z KRS k.31-35) *Legia Warszawa* jest jednym z najbardziej zasłużonych klubów dla polskiej piłki nożnej, nie tylko ze względu na długą historię i osiągnięcia sportowe. Jest on znany nie tylko swym warszawskim kibicom ale także fanom piłki nożnej w Polsce i za granicą. Powód jest jedynym kontynuatorem tradycji drużyny piłkarskiej, której początki sięgają 1916 r. (bezsporne – tak też informacje prasowe, fotografie k.36-115)

Charakterystyczna litera „L” - symbol polskich Legionów, towarzyszy klubowi od jego narodzin w 1916 r. Początkowo była stosowana biała „eLka” na czarnym tle, później także czarna na białych strojach z poprzecznym czarnym pasem. Charakterystyczna litera „L” wpisana w koło lub na tle tarczy była od początku nakładana na stroje drużyny piłkarskiej. Powód dba o utrwalanie historii klubu i zachowanie jego symboliki. Wykorzystuje ją także komercyjnie na oficjalnych artykułach (pamiątkach sportowych : szalikach, koszulkach, bluzach, czapkach, daszkach przeciwsłonecznych, spodenkach, brelokach, ubrankach dziecięcych, rękawiczkach, smyczach, znaczkach, zegarkach, akcesoriach, długopisach, kubkach, wyrobach ze szkła, stolikach, naklejkach, wlepkach, kalendarzach, portfelach i saszetkach).

Pierwszymi klubowymi barwami była czerń i biel. W 1922 r. kolorystyka ta została zmieniona na biało-zieloną, a w 1926 r. dodano ponownie czerń i czerwień. Od 1957 r. barwami klubowymi Legii są biel-czerwień-zielęń-czerń. W opisach historycznych klubu podaje się, że biało-czerwony pas symbolizuje polskość, czerń nawiązuje do tradycji najstarszego polskiego klubu lwowskich Czarnych, natomiast zieleń określa starszeństwo wśród klubów wojskowych. Oprócz litery „L”, barwy klubowe stanowią najbardziej rozpoznawalny element symboliki powoda, w sposób najlepiej widoczny odróżniają drużynę podczas meczów piłkarskich. Powód używa barw klubowych we wszelkich dziedzinach prowadzonej działalności. Są one stosowane na koszulkach piłkarzy i flagach, umieszczane na oficjalnych artykułach (pamiątkach sportowych) wprowadzanych do obrotu.

Powód stworzył własną, stale rozwijaną, sieć sprzedaży, w ramach której oferuje towary oznaczone literą „L” Składają się na nią sklep internetowy pod adresem [www.legia.com](http://www.legia.com) i punkty stacjonarne. Oferuje również swe produkty w sklepach renomowanych sieci zewnętrznych. W swej ofercie towarów oznaczonych literą „L” powód ma specjalne kolekcje takie jak np. Legia Lady, Legia Junior, które są naśladowane przez towary oferowane przez pozwanego. (bezsporne – tak też dokumenty, fotografie, wydruki ze stron internetowych k.116-231, 370-371)

Powodowi służą prawa wyłączne do znaków towarowych, w których wyróżniają się : słowo „**Legia**”, litera „L” (wpisana w koło lub na tle tarczy) oraz barwy klubowe: biały, czerwony, zielony, czarny. *K SSA* jest uprawniony do :

- słownego wspólnotowego znaku towarowego **Legia Warszawa** (CTM 003805439)  
zarejestrowanego z pierwszeństwem od 29 IV 2004 r. dla towarów i usług w klasach 3 (wyroby perfumeryjne, kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i włosów), 9 (urządzenia i przyrządy elektryczne, fotograficzne, optyczne, kalkulatory, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; nośniki dźwięku lub obrazu), 14 (biżuteria, ozdoby (breloczki), przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegarki, stopery; okulary i okulary przeciwsłoneczne; wyroby z metali szlachetnych, ich stopy lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach), 16 (wyroby z papieru i kartonu zawarte w tej klasie, torby i opakowania z papieru lub folii materiały drukowane; kalendarze, plakaty, karty pocztowe, przybory do pisania, czasopisma, książki), 21 (przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki [nie z metali szlachetnych lub nimi pokrytych], przybory na stół, przybory i pojemniki kosmetyczne zawarte w tej klasie, naczynia i sztucce z kartonu i papieru, jednorazowe) 24 (tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, ręczniki, koce, pledy, obrusy, podkładki na stół, bielizna pościelowa, flagi, chorągiewki, proporczyki), 25 (odzież, odzież sportowa, bielizna, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, szlafroki, wyroby pończosznice, skarpetki, nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe, sandały, odzież treningowa, odzież z nadrukami reklamowymi) 28 (gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach; karty do gry), 32 (piwo, napoje bezalkoholowe, soki, wody mineralne), 35 (usługi reklamowe, wynajem miejsca i czasu oraz ludzi na ogłoszenia reklamowe) 39 (transport, przewóz towarów i osób, organizowanie podróży), 41 (usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych; prowadzenie klubów fitness), 43 (usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi hotelarskie, gastronomiczne), 44 (usługi medyczne, kosmetyczne, gabinetów kosmetycznych i odnowy biologicznej, fizykoterapii i masażu)  
(bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.232-239).

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (CTM 003775707)



zarejestrowanego z pierwszeństwem od 30 IV 2004 r. dla towarów i usług w wymienionych wyżej klasach. (bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.240-247)

- słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (CTM 003775657)



zarejestrowanego z pierwszeństwem od 30 IV 2004 r. dla towarów i usług wymienionych wyżej oraz dla towarów w klasach 20 (pokrowce na siedzenia), 22 (namioty i brezenty).

(bezsporne – tak też świadectwo rejestracji k.248-255)

- słowno-graficznego znaku towarowego (R-196641)



zarejestrowanego z pierwszeństwem od 22 II 2006 r. dla towarów i usług w klasach : 3 (wyroby perfumeryjne, kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i włosów), 9 (urządzenia i przyrządy elektryczne, fotograficzne, optyczne, kalkulatory, okulary przeciwsłoneczne), 14 (breloczki, biżuteria, ozdoby, zegarki, stopery), 16 (wyroby z papieru i kartonu zawarte w tej klasie, torby i opakowania z folii, kalendarze, plakaty, karty pocztowe, karty do gry, przybory do pisania, czasopisma, książki), 21 (przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, naczynia, przybory kosmetyczne zawarte w tej klasie, naczynia z kartonu i papieru), 24 (tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, ręczniki, koce, pledy, bielizna pościelowa, flagi, chorągiewki, proporczyki), 25 (odzież, bielizna, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, szlafroki, wyroby pończosznicze, nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe, odzież sportowa i treningowa, odzież z nadrukami reklamowymi), 28 (gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach), 32 (napoje bezalkoholowe, soki, wody mineralne), 35 (usługi reklamowe, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia reklamowe), 39 (usługi transportowe, przewóz towarów i osób, organizowanie podróży), 41 (usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych), 43 (usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi hotelarskie, gastronomiczne), 44 (usługi medyczne, kosmetyczne, gabinetów odnowy biologicznej, fizykoterapii). (bezsporne – tak też świadectwo ochronne k.256-257)

- słowno-graficznego znaku towarowego (R-211512).



zarejestrowanego z pierwszeństwem od 28 II 2007 r. dla towarów i usług w wymienionych wyżej klasach. (bezsporne – tak też świadectwo ochronne k.258-259)

- słowno-graficznego znaku towarowego (R-211513),



zarejestrowanego z pierwszeństwem od 28 II 2007 r. dla towarów i usług w wymienionych wyżej klasach. (bezsporne – tak też świadectwo ochronne k.260-261)

- słowno-graficznego znaku towarowego (R-211514),



zarejestrowanego z pierwszeństwem od 28 II 2007 r. dla towarów i usług w wymienionych wyżej klasach. (bezsporne – tak też świadectwo ochronne k.262-263)

- słowno-graficznego znaku towarowego (R-211515),



zarejestrowanego z pierwszeństwem od 28 II 2007 r. dla towarów i usług w wymienionych wyżej klasach. (bezsporne – tak też świadectwo ochronne k.264-265)

Siłę znaków towarowych *K* wzmacnia wieloletnie używanie ich elementów odróżniających, jako symboli klubu sportowego, a także nawiązanie do tradycji, wywołujące jednoznaczne skojarzenie nazwy **Legia** i jej symbolu litery **L** w kolorystyce biało-zielono-czerwono-czarnej z klubem piłkarskim.

**Pozwana nie uzyskała zgody powoda na używanie w obrocie gospodarczym spornych znaków towarowych. (bezsporne – tak też korespondencja przedsądowa k.372-379)**

A spółka jawna w Warszawie oferuje i sprzedaje w *Sklepie Kibica* w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a (Torwar II) oraz w sklepie internetowym na stronie [www.abjsport.pl](http://www.abjsport.pl). szaliki, koszulki, bluzy, czapki, daszki przeciwsłoneczne, spodenki, breloki, emblematy, ubranka dziecięce, rękawiczki, smycze, znaczki, zegarki, proporczyki, akcesoria samochodowe (koszulki, szaliczki i

zapachy samochodowe), długopisy, kubki, wyroby ze szkła (kieliszki i szklanki), stoliki, naklejki, wlepki, kalendarze i portfele oraz reklamuje te towary. Na swej stronie internetowej pozwana informuje, że asortyment *pamiątek Legionistów* obejmuje ponad 100 różnych artykułów. Sklep spółki mieści się *vis à vis* Stadionu Legii dzierżawionego przez powoda, który prowadzi tam działalność gospodarczą, m.in. swój sklep z pamiątkami.

Pozwana opatruje swoje towary (pamiątki sportowe) następującymi oznaczeniami :





(bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.269-329, nagranie DVD k.330, fotografie k.333-362, dowody zakupu k.363-365, dowody wysyłki k.366-369)

Towary oferowane przez pozwaną (pamiątki sportowe) są kierowane do kibiców i używane przez kibiców w związku z organizowanymi zawodami lub imprezami sportowymi (meczami piłki nożnej). Ponadto, są one wykorzystywane do promocji (reklamy) tych zawodów lub imprez sportowych.

*ABJ SPORT* wykorzystuje w nich dystynktywne elementy znaków towarowych, zastrzeżonych na rzecz powoda, takie jak słowo **Legia** i drukowana litera „L”. Oznaczenia pozwanej nie są identyczne ze znakami towarowymi powoda. Oznaczenia wykorzystujące literę L, umieszczoną w okręgu lub na tle tarczy, w połączeniu z kolorystyką białą, zieloną czerwoną i czarną są jednak na tyle podobne do znaków towarowych *K SSA*, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów, takich jak : szaliki, koszulki, bluzy, czapki, daszki przeciwsłoneczne, spodenki, breloki, emblematy, ubranka dziecięce, rękawiczki, smycze, znaczki, zegarki, proporczyki, akcesoria samochodowe (koszulki, szaliczki i zapachy samochodowe), długopisy, kubki, wyroby ze szkła (kieliszki i szklanki), stoliki, naklejki, wlepki, kalendarze i portfele, od którejs ze stron niniejszego postępowania.

Stosowane przez pozwaną na oferowanych przez nią towarach oznaczenia **Legionia**, **Legioholicy ze Stolicy**, **Legionistka z krwi i kości**, **Legionista**, a także litery L i W – inicjały klubu oraz cyfry **1916** - rok jego założenia, mają indywidualny i oryginalny charakter, istotnie odróżniają się od znaków towarowych powoda, tak że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów od stron postępowania, czy uznania przez nich, że strony te są ze sobą powiązane gospodarczo. Nawiązują one do nazwy klubu piłkarskiego Legia Warszawa, a nie do przedsiębiorcy – sportowej spółki akcyjnej *K-* uprawnionego do spornych znaków towarowych, wyłącznie w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do wskazania komu kibicują osoby zainteresowane nabyciem pamiątek sportowych. Używając takich oznaczeń pozwana nie narusza praw wyłącznych powoda. Nie koliduje z nimi także używanie słowa **Warszawa** ani **barw białej, zielonej, czerwonej i czarnej**, czy symbolu żyłety, które nie są samodzielnym przedmiotem ochrony. (normatywna ocena Sądu dokonana z uwzględnieniem



elementów dystynktywnych spornych znaków, podobieństwa towarów, a także konsumentów, nabywających towary oferowane przez strony procesu)

**Okoliczności faktyczne, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c., były pomiędzy stronami niesporne. Pozwana nie przeczyła praw powoda do znaków towarowych (wspólnotowych i krajowych), ani faktu oznaczania oferowanych przez A towarów w sposób wskazany na fotografiach złożonych do akt przez powoda. Jakkolwiek wstępnie pozwana twierdziła, że uzyskała zgodę na używanie znaków towarowych, to ostatecznie przyznała, że nie pochodzi ona od osoby uprawnionej. Spór dotyczył kwestii prawnych, należącej do Sądu, oceny istnienia podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianych im oznaczeń oraz towarów, dla których są one zastrzeżone i używane.**

**Sąd zważył co następuje :**

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

**Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity.** Wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub

unieważnienie. (**domniemanie ważności**) Znak może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4) **Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia.** (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy jest przepis art. 9, który przyznaje uprawnieniu **prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie:**

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

Zakazy z art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą zatem rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału i Sądu Unii Europejskiej) w Luksemburgu odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia ryzyka konfuzji.

Należy przy tym podkreślić, że poglądy Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.



Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. 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. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 *Matratzen* i z 25 XI 2003 r. T-286/02 *Kiap Mou*)

**Identyczność** porównywanych (przeciwstawianych sobie) **znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami.** Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i przeciwstawiane mu oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o 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.** (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. T-203/02 *Vitafruit*, z 4 V 2005 r.) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym **niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie.** (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. T-202/04 *Echinacin*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, **prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd** (likelihood of confusion, le risque de confusion), **istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.** (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*)

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003

r. w sprawach T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. T-35/03 *Carp* i z 11 V 2005 r. T-31/03 *Grupo Sada*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawach T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. T-117/02 *Chufafit*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawach T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to **właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane**. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie może być uznany za dominujący, albowiem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może być oparta na elementach nie podlegających ochronie przepisami dotyczącymi znaków towarowych. (por. wyrok Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*) Znak towarowy, który nie zawiera jakiegokolwiek elementu opisowego dla określonej kategorii towarów lub usług posiada charakter wysoce odróżniający. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*) Nadaje to ogromną wagę elementowi dominującemu znaku towarowego, który konsument zauważa i zapamiętuje. Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

**Właściwy krąg odbiorców** składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samo-istnych cech lub jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r.

w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. C-39/97 *Canon*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. T-214/04 *POLO*)

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 towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączne do zakazania wszystkim osobom trzecim używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również możliwość skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. (art. 9 ust.1b) Wyłącznie uprawniony lub osoba dysponująca jego zgodą może używać znaku towarowego na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 9 ust. 2) Wyłącznie ta nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 12, nie może on zakazać osobie trzeciej używania w obrocie:

- ✓ oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, albo też innych właściwości towarów lub usług;
- ✓ znaku w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku towarowego).

W wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 *The Gillette Company* i *Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy* Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. Stwierdził m.in.: *Użycie znaku towarowego*

przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. (por. także wyrok ETS z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club)

Ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko (możliwość, prawdopodobieństwo) sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a uprawnionym ze znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należeć będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. [tak ETS w cyt. wyroku w sprawie *Gillette* : Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).]

**Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia.** Żądanie zakazania pozwanej naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem 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.

W przypadku, gdy **sąd uznaje, że pozwany naruszył** lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją **szczególne powody zaniechania** tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów *Prawa własności przemysłowej* :

- art. 286, stanowiącego, że 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 może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia sąd do odstąpienia od nałożenia sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi (arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

**W niniejszej sprawie Sąd uznał, że** występując na drogę sądową K SSA w Warszawie, tak jak był do tego zobowiązany art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawił twierdzenia i dowody, z których wynikały :

- ❖ prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **Legia Warszawa, L LEGIA WARSZAWA SSA KLUB PIŁKARSKI, L KSSA** (CTM-003805439, CTM-003775707 i CTM-003775657),
- ❖ oferowanie przez pozwaną – bez zgody powoda - towarów, identycznych (ozdoby, breloczki, zegarki, kalendarze, proporczyki, przybory do pisania, naczynia, odzież, odzież z nadrukami reklamowymi, daszki przeciwsłoneczne, pokrowce na siedzenia) lub podobnych (akcesoria samochodowe, stoliki, smycze, znaczki, wlepki, naklejki, portfele) z tymi, dla których znaki towarowe powoda są zarejestrowane, opatrzonych oznaczeniami zawierającymi dystynktywne elementy znaków towarowych L i **LEGIA WARSZAWA**, identycznymi w warstwie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej, podobnymi do znaków powoda w takim stopniu, że wywołuje to prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywcy w błąd co do pochodzenia towaru od którejś ze stron, może zatem skutecznie żądać ochrony, powołując się na przepis art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

K SSA w Warszawie należycie wykazał również :

- ❖ prawa ochronne do słowno-graficznych znaków towarowych „90 LAT L” (R-196641), „L” (R-211512), „L” (R-211513), „L” (R-211514) oraz „L” (R-211515),
- ❖ oferowanie przez pozwaną – bez zgody powoda - towarów, identycznych (ozdoby, breloczki, zegarki, kalendarze, proporczyki, przybory do pisania, naczynia, odzież, odzież z nadrukami reklamowymi, daszki przeciwsłoneczne, pokrowce na siedzenia) lub podobnych (akcesoria samochodowe, stoliki, smycze, znaczki, wlepki, naklejki, portfele) z tymi dla których znaki towarowe powoda są zarejestrowane, opatrzonych oznaczeniami zawierającymi dystynktywny element znaków towarowych L, identyczny w warstwie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej,

podobnymi do znaków w takim stopniu, że wywołuje to prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywcy w błąd co do pochodzenia towaru od którejś ze stron, może zatem skutecznie żądać ochrony, powołując się na przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu jest dokonywana według zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1b rozporządzenia, ze względu na obowiązujące powołanej na wstępie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*.

Sąd nie podziela tezy powoda o wysokiej dystynktywności jego znaków towarowych, mającej wynikać z ich renomy, wieloletniej obecności na rynku i znajomości wśród zainteresowanych klientów (kibiców sportowych).

Pojęcie renomy wiązane jest z bardzo dobrą opinią o kimś (np. przedsiębiorcy) lub o czymś (np. produkcie). Wielekroć powoływana, szczególnie w prawie własności intelektualnej, **renoma** nie jest definiowana w języku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy określony przedsiębiorca lub oferowany przezeń produkt cieszą się renomą dokonywana jest każdo-razowo przez sąd w oparciu o przedstawione przez zainteresowaną stronę twierdzenia i dowody. Przy definiowaniu pojęcia i dokonaniu oceny, czy dany znak towarowy korzysta z renomy, warto posłużyć się orzecnictwem Sądów wspólnotowych dotyczącym renomy znaków towarowych. Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (*General Motors*) Europejski Trybunał Sprawiedliwości WE stwierdził, że elementem renomy znaku jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6<sup>bis</sup> Konwencji paryskiej o *ochronie własności przemysłowej* z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- ❖ udział w rynku,
- ❖ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- ❖ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 (*Emilio Pucci*) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (*SPA-Finders*) Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (*TDK*) Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że **aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych**. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Sąd

zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

Okoliczności, na które powołuje się powód przekonują wyłącznie o tym, że dobrze znany i pozytywnie oceniany jest klub sportowy Legia Warszawa, nie zaś znaki towarowe, podlegające ochronie zaledwie od kilku lat (najdalej od 2004 r., wcześniejszej ochrony i rejestracji w niniejszym postępowaniu nie dowiedziono). Nie jest uprawnione przenoszenie przez przedsiębiorcę K SSA w Warszawie znajomości symbolu i nazwy klubu na prowadzoną przezeń działalność gospodarczą i używanie w związku z nią znaków towarowych.

**Dokonując, kolejno, oceny ryzyka konfuzji ze znakami towarowymi powoda, zakwestionowanych przezeń oznaczeń pozwanej Sąd uznał, że :**



Zawiera dominujący element – literę L, identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana występuje ponadto w grafice wymienionych znaków wspólnotowych.



Zawiera dominujący element – literę L, identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana występuje ponadto w grafice wymienionych znaków wspólnotowych. Szarfa z napisem Warszawa nie eliminuje podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianego im oznaczenia, przeciwnie, podkreśla ich identyczność znaczeniową.



Zawierają dominujący

element – literę L, identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Wieniec laurowy, w który litera została wpisana nawiązuje do okręgu występującego w grafice wymienionych znaków wspólnotowych. Korona i biało-czerwono-zielona kolorystyka nie eliminują podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianych im oznaczeń.



Zawiera dominujący element – literę L, identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana występuje ponadto w grafice wymienionych znaków wspólnotowych. Szarfa w kolorach czerwono-biało-zielonym nie eliminuje podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianego im oznaczenia.



Zawierają dominujący element – literę L, identyczny z

dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana nawiązuje do okręgu występującego w grafice wymienionych znaków wspólnotowych. Tarcza, stanowiąca tło znaków krajowych, korona, lwy i szarfa z napisem Warszawa oraz biało-czerwono-zielona kolorystyka nie eliminują podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianych im oznaczeń.



Zawierają dominujący element – literę L,

identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana nawiązuje do okręgu występującego w grafice wymienionych znaków wspólnotowych. Tarcza,



stanowiąca tło znaków krajowych, korona, lwy i szarfa z napisem Warszawa nie eliminują podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianego im oznaczenia



Zawiera dominujący element – literę L, identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana nawiązuje do okręgu występującego w grafice wymienionych znaków wspólnotowych. Cyfry 19, 16 nie eliminują podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianego im oznaczenia, przeciwnie podkreśla ich identyczność znaczeniową, wskazując na rok założenia klubu sportowego.



Zawiera wyraźnie widoczny element – literę L, identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana nawiązuje do okręgu występującego w grafice wymienionych znaków wspólnotowych. Kształt żyłki i kolorystyka białoczerwono-zielona nie eliminują podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianego im oznaczenia.



Zawiera centralny wyróżniający się element – literę L, identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Wieniec laurowy, w który litera została wpisana nawiązuje do okręgu występującego w wymienionych znakach wspólnotowych. Napis UROZIŁEM SIĘ Z, W SERCU, korona, szarfa i kolorystyka białoczerwono-zielona nie eliminują podobieństwa znaków towarowych i przeciwstawianego im oznaczenia.



Zawiera dominujący element – literę L (symbol w języku migowym), identyczny z dystynktywnym elementem wspólnotowych znaków towarowych CTM-003805439 i CTM-003805439 oraz wszystkich znaków krajowych. Okrąg, w który litera została wpisana występuje ponadto w grafice wymienionych znaków wspólnotowych.

Identyczne lub bardzo podobne towary oferowane przez strony procesu (pamiątki sportowe) są kierowane dla tego samego kręgu osób kibiców i używane przez kibiców w związku z organizowanymi zawodami sportowymi czy imprezami sportowymi (np. meczami piłki nożnej). Ponadto, są wykorzystywane w związku z promocją (reklamą) zawodów czy imprez sportowych. Są oferowane w podobnych warunkach, a ich niska cena nie stanowi przeszkody, ani nie utrudnia ich nabywania. W przypadku przedstawionych wyżej oznaczeń istnieje zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych im towarów.



Oznaczenie zawiera element dominujący żyletkę w kolorach klubowych, wpisaną w okrąg oraz symbole literowe **LW** (inicjały klubu sportowego Legia Warszawa) i cyfrowe **1916** (rok założenia klubu). Stanowi emblemat kibica piłkarskiego (tradycyjny symbol stadionu, kolorystyka), który wykorzystuje nazwę i rok założenia klubu w zakresie koniecznym do określenia, jakiego klubu jest się kibicem. Użycie zgodne jest z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.



Oznaczenie w kolorach klubowych – biały-czerwony-zielony - zawiera symbole literowe **LW** (inicjały klubu sportowego Legia Warszawa) i cyfrowe **1916** (rok założenia). Stanowi emblemat kibica piłkarskiego (kolorystyka), który wykorzystuje nazwę i rok założenia klubu w zakresie koniecznym do określenia, jakiego klubu jest się kibicem. Użycie zgodne jest z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.



Oznaczenie w kolorach klubowych – biały-czerwony-zielony - stanowi emblemat kibica piłkarskiego, który nawiązuje do nazwy klubu (Legionia Warszawa) w zakresie koniecznym do określenia, jakiego klubu jest się kibicem. Użycie zgodne jest z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.



Oznaczenie w kolorach klubowych – biały-czerwony-zielony - z symbolem stadionu (żyleta) i herbem Warszawy, stanowi emblemat kibica piłkarskiego, który nawiązuje do nazwy klubu (Legioholicy ze Stolicy) w zakresie

koniecznym do określenia, jakiego klubu jest się kibicem. Użycie zgodne jest z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.



Oznaczenie w kolorach klubowych – biały-czerwony-zielony - stanowi emblemat kibica piłkarskiego, który nawiązuje do nazwy klubu (Legionistka z krwi i kości) w zakresie koniecznym do określenia, jakiego klubu jest się kibicem. Użycie zgodne jest z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.



Oznaczenie w kolorach klubowych – biały-czerwony-zielony - z symbolem stadionu (żyleta) i cyframi 1916, stanowi emblemat kibica piłkarskiego, który nawiązuje do nazwy klubu (Legionista) w zakresie koniecznym do określenia, jakiego klubu jest się kibicem. Użycie zgodne jest z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Sąd nie podziela przekonania powoda, przypisującego pozwanej wysoce złą wolę w wyborze oznaczeń jej towarów. Wynika ono z utożsamiania przez spółkę jej znaków towarowych i symboli, czy barw klubowych oraz z niedostrzegania uprawnień osoby trzeciej do używania znaku towarowego, wynikających z art. 12 rozporządzenia. Należy jednak stwierdzić, że zakres naruszeń i stopień bezprawności działania, nie mają znaczenia dla zastosowania przez Sąd sankcji zakazowych i nałożenia obowiązku publikacji orzeczenia, służącego usunięciu skutków naruszenia.

Uwzględnione przez Sąd żądania zakazowe (**pkt 1 a-i, m-p, t pozwu**) znajdują podstawę prawną w przepisach art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1b rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W odniesieniu do oznaczeń opisanych w pkt 1 j, k, l, q, r, s pozwu, które używane przez pozwaną w niezbędnym zakresie, zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, nie naruszają praw powoda, powództwo podlegało oddaleniu. Sąd uznał także za nieuzasadnione żądanie (z pkt 2 pozwu) zniszczenia towarów, uznając za wystarczające dla usunięcia skutków naruszeń, ich wycofanie z obrotu, zgodnie z art. 286 zdanie drugie p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia.

Usprawiedliwione było natomiast żądanie z pkt 4 pozwu, w tej części w jakiej podanie treści wyroku do publicznej wiadomości miałyby nastąpić na stronie internetowej [www.abjsport.pl](http://www.abjsport.pl) na której pozwana oferuje i reklamuje kwestionowane towary. Sąd sformułował przy tym treść informacji, umieszczając w niej te elementy (bardzo obszernego) wyroku, które mają istotne znaczenie dla nabywców towarów – pamiątek sportowych oferowanych przez strony z ich znakami

towarowymi. Sąd nakazał pozwanej umieszczenie informacji wskazanej treści, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na głównej stronie strony internetowej pod tym adresem i nieprzerwane utrzymywanie jej przez okres sześciu miesięcy.

Taka forma publikacji wyroku jest najbardziej efektywna. Pozwoli na dotarcie informacji o naruszeniu do kręgu osób najbardziej zainteresowanych – klientów pozwanej, eliminując bardzo wysokie (jak to ma miejsce w przypadku publikacji prasowej) i w tym wypadku nieuzasadnione koszty wykonania orzeczenia. Sąd uznał, że charakter i zakres naruszenia przez *ABJ SPORT* praw wyłącznych nie usprawiedliwia żądania z pkt 3 pozwu, publikacji orzeczenia lub informacji o nim w dzienniku *Gazeta Wyborcza*. Powód nie wykazał, że naruszenie miało taki wymiar, że orzeczenie powinno dotrzeć do nieograniczonej grupy osób, nie przekonał także Sądu, iż *Gazeta Wyborcza* jest najpoczytniejszym dziennikiem kibiców L, nabywców pamiątek sportowych stron. (art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia)

Sąd oddalił, jako przedwczesne, żądanie upoważnienia powoda do zastępczego wykonania obowiązku publikacji orzeczenia, który (na tym etapie postępowania) nie znajduje uzasadnienia, ani w prawie wspólnotowym, ani w prawie krajowym. Powód będzie uprawniony do żądania zastępczego wykonania obowiązku nałożonego na pozwaną w wyroku ewentualnie dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. (*a contrario* art. 1049 § 1 k.p.c.)

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c.**, obciążając nimi w całości pozwaną, ponieważ powód uległ tylko w nieznaczej części swego roszczenia.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-

o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości (1.680 + 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

W pozostałym zakresie żądane przez powoda koszty, Sąd uznał za nieusprawiedliwione. Poniesienie wydatków przedstawionych w spisie załączonym do protokołu rozprawy nie było konieczne dla prawidłowego dochodzenia jego praw przez K.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 3.000 zł i uznał ją za pobraną od powoda do kwoty 1.000 zł. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*). Nieuiszczoną część opłaty ostatecznej obowiązana jest uiścić pozwana, zgodnie z art. 16 ustawy.