

## POSTANOWIENIE

Dnia 3 czerwca 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 czerwca 2019 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **L. S.A. z siedzibą w Warszawie**

z udziałem stowarzyszenia **K. z siedzibą w Warszawie**

o udzielenie zabezpieczenia

### **postanawia:**

I. udzielić L. S.A. z siedzibą w Warszawie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie stowarzyszeniu K. z siedzibą w Warszawie używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych: „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K.T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz



oznaczenia słowno-graficznego w odniesieniu do usług organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów (w tym tenisa), usług nauczania, szkolenia i prowadzenia treningów dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostępniania kortów tenisowych oraz usług gastronomicznych, w tym oferowania i świadczenia usług pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczeń na dokumentach związanych ze świadczeniem tych usług oraz posługiwanie się tymi oznaczeniami w celu reklamy,

poprzez zakazanie obowiązemu – na czas trwania procesu – używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych: „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”,



„@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia słowno-graficznego dla oznaczenia usług organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów (w tym tenisa), usług nauczania,

szkolenia i prowadzenia treningów dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostępniania kortów tenisowych oraz usług gastronomicznych, w tym oferowania i świadczenia usług pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczeń na dokumentach związanych ze świadczeniem tych usług oraz posługiwania się tymi oznaczeniami w celu reklamy,

**2.** o zakazanie obowiązanemu używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych: „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K.T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia słowno-graficznego przedstawionego w pkt 1. dla oznaczenia usług organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów (w tym tenisa), usług nauczania, szkolenia i prowadzenia treningów dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostępniania kortów tenisowych oraz usług gastronomicznych, w tym oferowania i świadczenia usług pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczeń na dokumentach związanych ze świadczeniem tych usług oraz posługiwania się tymi oznaczeniami w celu reklamy

oraz

**3.** o nakazanie zniszczenia materiałów reklamowych, stanowiących własność obowiązanego, opatrzonych oznaczeniami słownymi: „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem słowno-graficznym przedstawionym w pkt 1.,

poprzez zajęcie – na czas trwania procesu – stanowiących własność obowiązanego materiałów reklamowych opatrzonych oznaczeniami słownymi: „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem słowno-graficznym przedstawionym w pkt 1., znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia K. pod adresem ul. ...., ... Warszawa, a także we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego;

**II.** zagrozić stowarzyszeniu K. z siedzibą w Warszawie nakazaniem zapłaty na rzecz L.S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 1.000 (tysiąc) złotych za każdy przypadek naruszenia tymczasowych zakazów nałożonych w punkcie I.1.;

**III.** oddalić wniosek w pozostałej części;

**IV.** wyznaczyć L. S.A. z siedzibą w Warszawie dwutygodniowy termin dla wystąpienia względem stowarzyszenia K. z siedzibą w Warszawie z pozwem obejmującym roszczenia określone w pkt I.

## UZASADNIENIE

29 maja 2019 r. L. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie stowarzyszeniu K. z siedzibą w Warszawie używania w obrocie gospodarczym słownych oznaczeń „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia słowno-graficznego przedstawionego na rys. 1 poniżej w odniesieniu do usług organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów (w tym tenisa), usług nauczania, szkolenia i prowadzenia treningów dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostępniania kortów tenisowych oraz usług gastronomicznych, w tym oferowania i świadczenia usług pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczeń na dokumentach związanych ze świadczeniem tych usług oraz



posługiwania się tymi oznaczeniami w celu reklamy **Rys. 1**

poprzez zakazanie obowiązane – na czas trwania procesu – używania w obrocie gospodarczym słownych oznaczeń „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia słowno-graficznego przedstawionego na rys. 1 powyżej dla oznaczenia usług organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów (w tym tenisa), usług nauczania, szkolenia i prowadzenia treningów dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostępniania kortów tenisowych oraz usług gastronomicznych, w tym oferowania i świadczenia usług pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczeń na dokumentach związanych ze świadczeniem tych usług oraz posługiwania się tymi oznaczeniami w celu reklamy;

2. o zakazanie obowiązane używania w obrocie gospodarczym słownych oznaczeń „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia słowno-graficznego przedstawionego na rys. 1 powyżej dla oznaczenia usług organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów (w tym tenisa), usług nauczania, szkolenia i prowadzenia treningów dyscyplin sportowych (w tym tenisa), udostępniania kortów tenisowych oraz usług gastronomicznych, w tym oferowania i świadczenia usług pod tymi oznaczeniami, umieszczania tych oznaczeń na dokumentach związanych ze świadczeniem tych usług oraz posługiwania się tymi oznaczeniami w celu reklamy  
oraz

3. o nakazanie zniszczenia materiałów reklamowych, stanowiących własność obowiązanego, opatrzonych oznaczeniami słownymi „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”,

„Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem słowno-graficznym przedstawionym na rys. 1 powyżej; poprzez zajęcie – na czas trwania procesu – materiałów reklamowych, stanowiących własność obowiązanego, opatrzonych oznaczeniami słownymi „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczeniem słowno-graficznym przedstawionym na rys. 1 powyżej, znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia K. pod adresem ul. ... , ... Warszawa, a także we wszelkich innych miejscach, które zostaną ustalone przez komornika sądowego.

Wniosła ponadto o zagrożenie obowiązanemu, na podstawie art. 756<sup>2</sup> w zw. z art. 1051<sup>1</sup> § k.p.c., nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków określonych w punkcie I.

#### Sąd ustalił:

Podstawową działalnością L. S.A. w Warszawie jest prowadzenie klubu piłkarskiego. Uprawniona wywodzi swoją historię od „...” założonej w 1916 r. Po licznych przemianach organizacyjnych, od 1997 r. działa w formie spółki prawa handlowego. (dowód: odpis z KRS k.28-33) L. S.A. jest uprawniona do znaków towarowych:

- słownego **LEGIA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 106533, chronionego m.in. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizowanie zawodów sportowych, organizowanie pokazów, nauczanie, szkolenie w zakresie różnych dyscyplin sportowych), 42. (usługi gastronomiczne) z pierwszeństwem od 17 marca 1995 r.

- słownego **LEGIA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 239664 chronionego m.in. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów dyscyplin sportowych), 43. (usługi gastronomiczne) z pierwszeństwem od 23 czerwca 2009 r.

- słownego **Legia Warszawa** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) pod nr 003805439, chronionego m.in. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41 (organizacja sportu i gier, wydarzeń rekreacyjnych, zawodów i pokazów; seminaria i kursy, treningi sportowe, prowadzenie centrów fitness), 43 (usługi gastronomiczne) z pierwszeństwem od 29 kwietnia 2004 r.



- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 106572, chronionego m.in. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizowanie zawodów sportowych i pokazów, nauczanie, szkolenia w zakresie różnych dyscyplin sportowych) i 42. (usługi gastronomiczne) z pierwszeństwem od 17 marca 1995 r.



- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 239663, chronionego m.in. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningów w zakresie dyscyplin sportowych) i 43. (usługi gastronomiczne) z pierwszeństwem od 23 czerwca 2009 r.



- słowno-graficznego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 009178591, chronionego m.in. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 41. (organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningów w zakresie dyscyplin sportowych) i 43. (usługi gastronomiczne) z pierwszeństwem od 15 czerwca 2010 r.

Znaki uprawnionej tworzą serię, do której należą również: graficzny unijny znak towarowy



nr 008785016 chroniony m.in. dla usług w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningów w zakresie dyscyplin sportowych (klasa 41) oraz usług gastronomicznych (klasa 43), z pierwszeństwem od 28 grudnia 2009 r.



oraz znak słowno-graficzny R.239662 chroniony m.in. dla usług w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczania, szkolenia, prowadzenia treningów w zakresie dyscyplin sportowych (klasa 41) oraz usług gastronomicznych (klasa 43) z pierwszeństwem od 23 czerwca 2009 r. (dowód: świadectwa rejestracji oraz wydruki z baz euipo.eu i uprp.pl k.35-120)

Znaki towarowe R.106533, R.239664 i EUTM.003805439 są używane jako nazwa drużyny piłkarskiej ..., a znaki R.106572, R.239663 oraz EUTM.009178591 jako jej herb. Są one eksponowane przy okazji wszystkich wydarzeń sportowych z udziałem drużyny (w tym na stadionie, na strojach sportowców, w transmisjach i programach telewizyjnych, w relacjach prasowych i radiowych), a także przy okazji innej działalności uprawnionej – szkoleniowej, charytatywnej i edukacyjnej.

L. to najbardziej utytułowany i rozpoznawalny polski klub piłkarski. Z najnowszej edycji raportu „...” za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. przygotowanego przez firmę doradczą E. oraz spółkę E. S.A. przy udziale P. wynika m.in., że: uprawniona zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Biznesowym ..., sprzedała 22 tysiące replik koszulek meczowych, tj. więcej niż pozostałe 15 klubów łącznie, mecze uprawnionej miały największą średnią oglądalność w telewizji ... (186 tys.), uprawniona miała najwyższą średnią frekwencję na stadionie (20.456 widzów), wartość ekspozycji (ekwiwalent reklamowy) głównego sponsora koszulkowego uprawnionej w ... wynosił ... zł, uprawniona była jedną ze stron w każdym z sześciu meczów z najwyższą oglądalnością na antenach platformy cyfrowej ..., mecz uprawnionej z L., transmitowany przez ... obejrzało 1,14 miliona widzów, uprawniona miała przychody w wysokości 281 milionów złotych, co odpowiada za 40% przychodów ... (łącznie 16 klubów). (dowód: wyciąg z raportu k.122-231)

Uprawniona zezwala osobom trzecim (stowarzyszeniom lub fundacjom) na używanie jej znaków dla celów prowadzenia sekcji innych dyscyplin sportowych. Zezwolenie udzielane jest w formie licencji lub jednostronnej zgody. Na jego podstawie sekcje posługują się znakami uprawnionej lub oznaczeniami zawierającymi te znaki z dodatkiem elementów symbolizujących dyscyplinę sportu:



. (dowód: umowa k.233-241)

Stowarzyszenie K. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 27 lutego 2004 r. (dowód: odpis z rejestru stowarzyszeń KRS k.243-247) Obowiązany użytkuje, obecnie bezumownie, należące do miasta stołecznego Warszawy korty tenisowe przy ul. ... w Warszawie. Odpłatnie udostępnia korty tenisowe, organizuje na nich imprezy sportowe i rekreacyjne oraz zawody, organizuje nauczanie, szkolenie i treningi tenisa, a ponadto prowadzi lokal gastronomiczny. Usługi te są świadczone pod oznaczeniami słownymi: „Legia”. „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K.T. Legia”, „KT Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”,



„Akademia Klubu Tenisowego Legia” oraz pod oznaczeniem słowno-graficznym . Obowiązany oferuje i reklamuje swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej pod adresem „www.tenislegia.pl”, profilu „@klubtenisowylegia” w portalu społecznościowym Facebook oraz profilu „@TenisLegia” w portalu społecznościowym ..., a ponadto poprzez materiały reklamowe. Do 2018 r. używał znaków towarowych uprawnionej i oznaczeń skomponowanych na ich podstawie za zgodą L. S.A. W latach 2016-2017 Klub prowadził akademię tenisa ziemnego wspólnie z Fundacją W.. (dowód wydruki ze stron internetowych k.249-292, oświadczenie i fotografie k.294-307)

27 października 2017 r. obowiązany zgłosił do Urzędu Patentowego RP słowny znak towarowy



„KLUB TENISOWY LEGIA” Z.478292 oraz znak słowno-graficzny Z.478291 dla towarów i usług ujętych w klasach 25, 35 oraz 41. (dowód: wydruk z bazy uprp.pl k.309-313) Z tej przyczyny, pismem z 7 września 2018 r. uprawniona cofnęła zgodę na używanie przez obowiązującego jej znaków towarowych. (dowód: pismo k.315-333)

#### **Sąd zważył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie 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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 ..., z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 ..., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 ..., wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 ...)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 ..., a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 ..., z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 ... i ...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

- 1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
- 3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich

dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, 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.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 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 unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.



Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 ...) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ...) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki 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. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 ...)

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 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ..., z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 ...) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ..., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 ..., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 ...)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona 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 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 ..., z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 ..., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ...) 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 oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 ... z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 ..., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 ... oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 ... i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 ...)

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 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ..., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 ... i z 12/01/2006 r. C-361/04 ...) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ..., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 ... i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 ...)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku 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 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 ...) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wyłączność L. S.A. używania na terytorium Polski znaków towarowych **LEGIA** tworzących serię znaków z odróżniającymi elementami słownymi „Legia” i „L” oraz graficznym (biało-zielono-czerwona kolorystyka) wynika z załączonych do wniosku dokumentów i wydruków z baz urzędów rejestracyjnych. Znaki te i ich dystyngtywne elementy stowarzyszenie K. wykorzystuje, obecnie bez zgody uprawnionej, w oznaczeniach słownych: „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K. T. Legia”, „KT Legia”, „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „@TenisLegia”,



„@klubtenisowylegia” i słowno-graficznym dla usług w klasach 41. i 43. klasyfikacji nicejskiej, identycznych z tymi, dla których chronione są znaki uprawnionej.

Jurydyczna koncepcja znaków seryjnych, których szersza ochrona nie wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego ani krajowego, została wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki Sądu z 23/02/2006 r. w sprawie T-194/03 ..., z 16/04/2008 r. w sprawie T-181/05 ..., wyroki Trybunału z 13/06/2011 r. w sprawie C-317/10 ... i z 24/03/2011 r. w sprawie C-552/09 ...), służąc m.in. ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadkach, w których uprawniony dysponuje (i wykonuje je) licznymi prawami do znaków towarowych, które łączy wspólny element słowny, graficzny, koncepcyjny (wspólna idea).

Potencjalny konsument zainteresowany skorzystaniem z usług organizacji imprez sportowych, treningowych lub gastronomicznych, może zostać wprowadzony w błąd co do świadczącego jej podmiotu. W szczególności może uznać, że usługi z kwestionowanymi oznaczeniami są świadczone przez uprawnioną lub podmiot powiązany z nią gospodarczo. Może także uznać, że oznaczenia

obowiązanej należą do rodziny znaków towarowych L. S.A. Obowiązana dopuszcza się zatem naruszeń zdefiniowanych w art. 9 ust. 2b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Korzystanie przez obowiązaną z kwestionowanych oznaczeń zakłóca wykonywanie przez znaki towarowe uprawnionej przynależnych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego tych znaków prowadząc do ich degeneracji. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez stowarzyszenie K. praw L. S.A. uzasadnia uznanie za słuszne – na tym etapie postępowania - roszczeń określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz w art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.

Uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jej praw wyłącznych. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanemu naruszeń pozbawi uprawnioną ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązaną w jego toku kwestionowanych oznaczeń będzie utrzymywać skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy usługami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Żądany sposób zabezpieczenia odpowiada treści przyszłego roszczenia. Zapewni L. S.A. należytą ochronę prawną, a obowiązanego stowarzyszenia nie obciążą ponad potrzebę, może ono bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Uznając to za celowe dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazów określonych w pkt I., już na tym etapie postępowania Sąd zagroził K. obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej stosunkowo niewielkiej sumy przymusowej za niezastosowanie się do wydanego postanowienia. (art. 756<sup>2</sup> w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.)

Wniosek oddalony został także w tym zakresie w jakim Sąd dokonał mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformułowań w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.

**Zarządzenie:**

...

3/06/2019 r.