



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: asystent sędziego Magdalena Materowicz-Kukła

po rozpoznaniu na rozprawie 20 listopada 2019 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **L. akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

przeciwko **K. z siedzibą w Warszawie**

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu 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”, nazwy domeny internetowej „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 posługiwania się tymi oznaczeniami w celu reklamy;

2. nakazuje zniszczenie materiałów reklamowych, stanowiących własność pozwanego, 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;
3. zobowiązuje pozwanego do opublikowania na własny koszt treści wyroku w pkt 1 i 2 w warszawskim lokalnym dodatku do dziennika „(...)” pt. „(...)”, na stronie, na której zamieszczane są ogłoszenia, w ramce, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 14 pkt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, pogrubionej, przy czym publikacja orzeczenia powinna nastąpić w terminie 21 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;
4. w pozostałej części powództwo oddala;
5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.822,00 PLN (tysiąc osiemset dwadzieścia dwa złote) tytułem kosztów procesu.

SSO Ewa Dietkow

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym 25 czerwca 2019 roku powód L. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wniósł o:

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”, nazwy domeny internetowej „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



2. nakazanie zniszczenia materiałów reklamowych, stanowiących własność stowarzyszenia K. 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;

3. zobowiązanie stowarzyszenia K. " do podania na własny koszt do publicznej wiadomości informacji o wydany w niniejszej sprawie orzeczeniu o następującej treści:

„Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał stowarzyszeniu K. używania w obrocie gospodarczym słownych oznaczeń "Legia", "Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia", "Klub Tenisowy Legia", "Klub Tenisowy Legia Warszawa", "KT Legia Warszawa", "KT. Legia", "KT Legia", „Cafe Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, nazwy domeny internetowej tenislegia.pl, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” oraz oznaczenia słowno-graficznego przedstawiającego herb Legii 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, gdyż takie działania stanowią naruszenie praw do znaków towarowych "LEGIA", przysługujących L. SA."

poprzez opublikowanie powyższej informacji w warszawskim lokalnym dodatku do dziennika „(...)” pt. „(...)”, na pierwszej stronie dodatku, ma której mogą być umieszczane ogłoszenia, bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w ramce o wysokości nie mniejszej niż 13 całej strony, czarną czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 14

pt na białym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, dwukrotnie pogrubionej, przy czym publikacja przedmiotowej informacji powinna nastąpić w terminie 21 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

4. upoważnienie L. SA. do zastępczego wykonania świadczeń określonych w punktach 2 i 3 powyżej na koszt K. - na wypadek, gdyby pozwany nie wykonał w całości lub w części ww. czynności w terminie wskazanym w wyroku, zasądzenie na rzecz powódki od pozwanej kosztów procesu.

Pozwany K. w Warszawie wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił:

Powód jest polskim klubem piłkarskim z siedzibą w Warszawie, swoją historię wywodzi od (...) ((...)) założonego w 1916 roku. Po licznych przemianach organizacyjnych, powód od 1997 roku działa w formie spółki prawa handlowego – początkowo jako L. Spółka Akcyjna, zaś od 2012 roku pod firmą obecną – dowód - odpis z KRS k. 33-38. Powód jest najbardziej utytułowanym i rozpoznawalnym polskim klubem piłkarskim – dowód - wyciąg z raportu k. 260-271. W związku z upadłością (...) w 2008 roku, ówczesny dominujący akcjonariusz powoda – ITI C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabył majątek (...), w tym prawa do znaków towarowych „LEGIA” od syndyka masy upadłościowej, a następnie przeniósł prawa ochronne do znaków towarowych na powoda. Powód jest jedynym uprawnionym do następujących 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 datą zgłoszenia 17 marca 1995 roku;
- 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 datą zgłoszenia 23 czerwca 2009 roku;
- słownego **Legia Warszawa** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (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 datą zgłoszenia 29 kwietnia 2004 roku;



- 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 datą zgłoszenia 17 marca 1995 roku;



- 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 datą zgłoszenia 23 czerwca 2009 roku;



- 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 datą zgłoszenia 15 czerwca 2010 roku

- dowód – informacje urzędowe i świadectwa k. 40, 46, 48-51, 53-57, 59-65, 67-72, 74-77, 80-84, 86-106. Znaki towarowe powoda 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 datą zgłoszenia 28 grudnia 2009 roku 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 datą zgłoszenia 23 czerwca 2009 roku – dowód - świadectwa rejestracji oraz wydruki z baz euipo.eu i uprp.pl k. 108-141. Znaki towarowe R.106533, R.239664 i EUTM.003805439 są używane jako nazwa drużyny piłkarskiej Legia Warszawa, 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 powoda – szkoleniowej, charytatywnej i edukacyjnej – dowód – wydruki i zrzuty ekranu ze stron internetowych k. 144-258. Powód zezwalał osobom trzecim (stowarzyszeniom lub fundacjom) na używanie jego znaków dla celów prowadzenia sekcji innych dyscyplin sportowych. Zezwolenie było udzielone w formie licencji lub jednostronnej zgody – dowód – umowa licencyjna k. 273-278. Stowarzyszenie K. ” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 27 lutego 2004 roku. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie i propagowanie tradycji tenisa ziemnego zapoczątkowanej przez (...) Legia Warszawa, w tym rozwój, upowszechnianie i podnoszenie poziomu tenisa ziemnego w Polsce, w szczególności w województwie mazowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania tej dyscypliny wśród młodzieży oraz osób niepełnosprawnych - dowód – odpis zupełny z rejestru stowarzyszeń KRS k. 421-424. Pozwany nie był prawnie powiązany z (...), nie nabył żadnych praw majątkowych po (...) – dowód - odpis z KRS k. 421-424, brak dowodu przeciwnego. W latach 2016-2017 pozwany prowadził akademię tenisa ziemnego wspólnie z Fundacją (...) - bezsporne. Pozwany użytkuje, obecnie bezumownie, należące do m.st. Warszawy korty tenisowe przy ul. (...)w W., udostępnia odpłatnie korty tenisowe, organizuje na nich imprezy sportowe i rekreacyjne oraz zawody, organizuje nauczanie, szkolenie i treningi tenisa, a ponadto prowadzi lokal gastronomiczny (...) – dowód – odpisy stron internetowych k. 286-334, fotografie k. 336-348. Pozwany usługi świadczy używając oznaczeń słownych: „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 oznaczenia graficznego

- dowód – odpisy stron k.

286-334. Pozwany oferuje i reklamuje swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej pod adresem „www.tenislegia.pl”, profilu „@klubtenisowylegia” w portalu społecznościowym (...) oraz profilu „(...)” w portalu społecznościowym (...), a ponadto poprzez materiały reklamowe - dowód - wydruki ze stron internetowych k. 286-329, oświadczenie k. 335, fotografie k. 336-348. Poprzednik prawny powoda (...) złożył 14 lutego 2006 roku oświadczenie, zgodnie z którym potwierdził, że Stowarzyszenie K ” zostało założone przez członków sekcji tenisowej (...) Legia w roku 2004, w celu uzyskania przez sekcję tenisową Klubu osobowości prawnej i usamodzielnienia się finansowego od (...) Legia, że Klub Tenisowy „Legia” jest „kontynuatorem sukcesów sportowych i następcą prawnym sekcji tenisowej (...) Legia, ma prawo pełnego używania logotypu (...) Legia do celów sportowych, ale nie komercyjnych, jak i odwoływania się jako kontynuator historii i sukcesów sekcji tenisowej (...)Legia” – dowód – oświadczenie k. 432. Na dzień złożenia oświadczenia składający oświadczenie był uprawniony do słownego znaku towarowego LEGIA, R. 106533 zgłoszonego 17 marca 1995 roku, słownego unijnego znaku towarowego LEGIA WARSZAWA, EUTM 003805439 zgłoszonego 29 kwietnia 2004 roku oraz znaku słowno-



graficznego zarejestrowanego pod numerem R.106572 z datą zgłoszenia – dowód - informacje urzędowe i świadectwa k. 40, 46, 48-51, 53-57, 59-65, 67-72, 74-77, 80-84, 86-106. Powód respektował upoważnienie udzielone pozwanemu przez CWKS 14 lutego 2006 roku, nie zakazał pozwanemu korzystania ze znaków towarowych, strony nawiązały na podstawie umowy z 20 maja 2014 roku współpracę w zakresie wzajemnej promocji, wymiany kontraktów biznesowych oraz współpracę marketingową, w tym w zakresie wzajemnego pozyskiwania sponsorów – dowód – umowa k. 437-438. Pozwany zgłosił 27 października 2017 roku 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. 350-351, 353-354. Powód po uzyskaniu wiedzy o zgłoszeniu wezwał pozwanego 7 września 2018 roku do natychmiastowego zaprzestania używania w jakiegokolwiek postaci wszelkich oznaczeń wykorzystujących znaki towarowe Legia oraz do złożenia oświadczenia, że jedynym

uprawnionym do znaków towarowych z rodziny „Legia” jest powód – dowód - pismo k. 356-373. Piłka tenisowa jest zwyczajowo używana jako graficzny symbol tenisa z uwagi na jej charakterystyczny wzór i kolor. Element ten jest używany w logotypach wielu klubów tenisowych – dowód – wydruk wyników wyszukiwania k. 461-480.

Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:

W sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady – dowody z dokumentów i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają jedynie charakter uzupełniający.

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały w oparciu o przedstawione przez strony fakty, które nie były sporne, a także podstawie dokumentów urzędowych, a także dokumentów prywatnych, przedstawionych przez obie strony, których wiarygodności strony nie podważały.

Sąd oddalił wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka J.D., na okoliczność wykazania kontynuowania przez klub tenisowy Legia działalności (...) Legia w zakresie prowadzenia sekcji tenisowej, używania oznaczeń (...) Legia Warszawa oraz przebiegu rozmów i ustaleń w tym zakresie. Sąd uznał, że na podstawie art. 235² § 1 pkt 2 i 3 k.p.c. fakt używania przez pozwanego oznaczeń (...) Legia był niesporny, a więc na podstawie art. 229 k.p.c. nie wymagał dowodu. W oparciu o art. 227 k.p.c. należy stwierdzić, że fakt posiadania bądź nie posiadania przez pozwanego statusu „kontynuatora” działalności poprzednika prawnego powoda (...)w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy – przeniesienie praw do znaków towarowych – powinien być dowodzony przy pomocy umowy czy to licencyjnej, czy przenoszącej prawa - art. 162 ust 1 p.w.p.. Zeznaniami świadka strona nie tworzy faktów istotnych dla rozstrzygnięcia, świadek swoimi zeznaniami fakty te potwierdza – art. 235¹ k.p.c. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia pozwany powinien przedstawić w odpowiedzi na pozew. Także zeznania świadka na potwierdzenie faktu przebiegu rozmów i poczynionych ustaleń pozwanego z poprzednikiem powoda (prawdopodobnie w zakresie kontynuowania tradycji, czy korzystania z oznaczeń) pozostają faktami nieistotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań reprezentującego pozwanego J.H., gdyż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wyjaśnił Sądowi wszelkie fakty, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z art. 299 k.p.c. dowód z przesłuchania stron ma charakter posiłkowy. Dopuszczalność jego przeprowadzenia

powstaje tylko wówczas, gdy za pomocą innych środków dowodowych nie można dojść do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Z uwagi na charakter tego dowodu jego przeprowadzenie nie może służyć sprawdzeniu wyników dotychczasowego postępowania dowodowego ani przesądzać jego wyników.

Sąd Okręgowy zważył:

Powód oparł swoje roszczenia na przysługujących mu prawach z rejestracji unijnych i krajowych znaków towarowych tj. na podstawie art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z 14 czerwca 2017 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 154, str. 1) oraz art. 296 ust 1, 286, art. 287 ust 2 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 2309, dalej p.w.p.)

Przepis art. 9 rozporządzenia 2017/1001 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług - ust.1a, to jest takiego, które powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W art. 9 ust. 3 rozporządzenie 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 uznaje, 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, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje się, że aby skutecznie dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem praw z rejestracji znaków towarowych, niezbędne jest wykazanie iż działalność potencjalnego naruszcyciela może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. „Wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Znak towarowy pełni następujące funkcje: oznaczania pochodzenia (odróżniającą), gwarancyjną i reklamową. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca) polega na przekazywaniu potencjalnemu kupującemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towarów. Pozwala zarazem zidentyfikować źródło danego towaru lub usługi a także sprawia, iż towar lub usługa odróżniają się od innych towarów/usług tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jakościową, powoduje, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru lub usługi, które potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwać. Znak ma co do zasady odzwierciedlać w oczach kupującego zespół właściwości lub jakości oznaczanego nim towaru lub usługi, symbolizując je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy klient nabywa przekonanie o jego jakości. Funkcja reklamowa znaku realizuje się przez zachęcanie kupujących do nabycia oznakowanych nim towarów lub usług.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikających z rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbędne jest wystąpienie następujących przesłanek:

- a) istnienie prawa do znaku wynikające z jego rejestracji;
- b) bezprawne używanie w obrocie gospodarczym;
- c) identyczność lub podobieństwo znaku;
- d) identyczność lub podobieństwo usług;

- e) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w przypadku braku jednoczesnej identyczności znaków i usług).

Ponadto żądający ochrony właściciel znaku towarowego powinien dowieść, że działanie podmiotu wobec, którego kierowane są roszczenia, negatywnie wpłynęło na funkcje znaku towarowego. Na podstawie art. 129 rozporządzenia 2017/1001 sądy obowiązane są stosować przepisy prawa krajowego, a co za tym idzie, na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w związku z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo żądać od osoby, która naruszyła jego prawo:

- a) zaniechania naruszenia,
- b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- c) 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 towarowego,

- d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarów,
- e) podaniu orzeczenia do publicznej wiadomości.

Prawo wyłączne powoda używania na terytorium Polski znaków towarowych LEGIA tworzących serię znaków z odróżniającymi elementami słownymi „Legia”, „Legia



Warszawa” i „L” oraz graficznych , , wynika ze świadectw rejestracji, w tym informacji z baz urzędów rejestracyjnych co do podmiotu uprawnionego do znaków.

Pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje usługi, dla których używa 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”, które są identyczne ze słownymi znakami towarowymi powoda LEGIA i LEGIA WARSZAWA. Należy przypomnieć, że znaki „Legia” i „Legia Warszawa” zostały zarejestrowane jako słowne znaki towarowe, w których ochronie podlegają składające się na te znaki słowa jako takie bez

względu na rozmiar, kolor, czy grafikę czcionki którą je zapisano. Nie może być kwestionowane, że wyraz „Legia” stanowi jedyny dystynktywny element w oznaczeniach pozwanego stosowanych w tej kategorii usług. Wyrazy „Klub tenisowy”, „Cafe”, „KT, jako oznaczenie funkcjonalne kawiarni i skrót od słów „klub tenisowy”, „tenisowe asy” w spornych oznaczeniach opisują cechy, kategorię usług, dla których jest używany tj. usług sportowych i gastronomicznych. Nie są zatem dystynktywne. Należy także podkreślić, że przy badaniu ryzyka konfuzji wynikającego z podobieństwa oznaczeń stosowanych do identycznych lub podobnych towarów bierze się pod uwagę odróżniające i dominujące elementy spornych oznaczeń. Porównanie zaś dystynktywnych elementów oznaczeń pozwanego i słownych znaków towarowych powoda świadczy o tym, że są one identyczne.



Pozwany posługuje się również oznaczeniem słowno-graficznym dla usług w klasach 41. i 43. klasyfikacji nicejskiej, również identycznych z tymi, dla których zarejestrowane są znaki powoda. Oznaczenie pozwanego to słowno-graficzny znak towarowy powoda z dodatkiem piłki tenisowej, która „wylatuje” zza herbu (dodatek białej smugi za piłką tenisową ma tworzyć wrażenie ruchu). Wbrew twierdzeniom pozwanego grafika piłki tenisowej pozostaje elementem nieodróżniającym dla usług w zakresie szkolenia gry w tenisa, czy innych usług oferowanych przez pozwanego. Piłka tenisowa jest bowiem zwyczajowo używana przez wiele klubów tenisowych, jako graficzny symbol tenisa z uwagi na jej charakterystyczny kolor i wzór. W naruszającym oznaczeniu pozwanego kluczowe jest zatem użycie słowno-graficznego, czy graficznego znaku towarowego powoda



a nie graficzne przedstawienie piłki do tenisa. Należy także zauważyć, że potencjalny odbiorca zainteresowany skorzystaniem z usług organizacji imprez sportowych, treningowych lub gastronomicznych, może zostać wprowadzony w błąd co do świadczącego te usługi podmiotu. W szczególności może uznać, że usługi z kwestionowanymi oznaczeniami są świadczone przez powoda lub podmiot powiązany z nim gospodarczo. Może także uznać, że oznaczenia pozwanego należą do rodziny znaków towarowych powoda. Do ustalenia ryzyka konfuzji, bez znaczenia jest fakt używania do 7 września 2018 roku za zgodą powoda

naruszających oznaczeń. Do 7 września pozwany nie używał znaków towarowych powoda w charakterze naruszydciela. Naruszenie znaku towarowego polega bowiem na użyciu go bezprawnie, tj. bez zgody uprawnionego – art. 9 rozporządzenia. Do 7 września 2018 roku strony współpracowały, powód nie sprzeciwiając się korzystaniu z jego znaków de facto wyrażał zgodę pozwanemu na ich użycie. Nie można zatem przyjmować, że dochodziło do wprowadzania odbiorców w błąd, mogli wychodzić z założenia, że usługi świadczone przez pozwanego, a oznaczone znakami towarowymi powoda były tak oznaczane za zgodą powoda. Po cofnięciu przez powoda pozwanemu zgody na użycie znaków towarowych 7 września 2018 roku dalsze posługiwanie się pozwanego spornymi oznaczeniami, niebędącego w żadnym związku gospodarczym z powodem wprowadza odbiorców w błąd, gdyż sugeruje, że pozwany nadal oferuje swoje usługi we współpracy z powodem. Pozwany bezzasadnie odwołuje się do sytuacji prawnej przed 7 września 2018 roku. Ten stan nie ma wpływu na ocenę wprowadzenia w błąd po zaistnieniu stanu bezprawności.

Pozwany jako stowarzyszenie nie był prawnie powiązany z (...), w szczególności nie nabył żadnych praw, które należały do (...). Pozwany używał nazwy oraz oznaczenia oparte wprost na znakach towarowych powoda, do czego otrzymał upoważnienie od ówczesnego zarządu (...). Użycie to miało zatem zawsze charakter działania za zgodą (...) jako uprawnionego do znaków towarowych obecne należących do powoda. Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. użycie znaku towarowego przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego jest poczytywane tak samo jak użycie znaku przez uprawnionego. Od chwili przeniesienia praw ochronnych na powoda to on jest jedynym uprawnionym do znaków towarowych LEGIA i może udzielać oraz cofać zgody udzielone podmiotom trzecim. Powód respektował upoważnienie udzielone pozwanemu przez (...) i wyrażał zgodę na korzystanie przez pozwanego ze znaków towarowych powoda na takich samych zasadach jak od 2006 roku korzystał, strony współpracowały w zakresie działań sponsorskich i marketingowych od 2014 roku, więc nie było podstaw do cofnięcia zgody na korzystanie ze znaków towarowych. Pozwany mając zgodę powoda na użycie znaków towarowych powoda od kolejnych właścicieli rodziny znaków LEGIA nie używał w tym okresie znaków w charakterze naruszydciela. Powód został poinformowany, że 27 października 2017 roku pozwany zgłosił do Urzędu Patentowego RP słowny znak towarowy „KLUB TENISOWY LEGIA” Z.478292 oraz słowno-graficzny znak towarowy „L” Z.478291, oba dla towarów i usług ujętych w klasach 25, 35 oraz 41. Słusznie powód odebrał zgłoszenie pozwanego jako wyraz nielojalności oraz próbę zastrzeżenia na rzecz pozwanego wyłączności użycia oznaczeń z rodziny "LEGIA" w odniesieniu do usług

związanych z tenisem ziemnym, mimo że prawa do takich znaków towarowych przysługują powodowi. Powód zatem cofnął 7 września 2018 roku zgodę pozwanemu na używanie jego znaków towarowych poprzez wezwanie pozwanego do zaniechania używania znaków towarowych powoda. Od doręczenia tego wezwania pozwany był świadomy, że powód nie godzi się na dalsze używanie jego znaków towarowych przez pozwanego, a zatem pozwany używa tych znaków bezprawnie.

Pozwany podniósł zarzut faktycznego akceptowania przez powoda naruszania prawa do znaków towarowych poprzez wieloletnie tolerowanie istniejącego stanu rzeczy. Stosownie do poglądów większości przedstawicieli doktryny w obszarze prawa własności przemysłowej fakt długoletniego tolerowania przez uprawnionego naruszenia jego prawa nabiera istotnego znaczenia procesowego. „W przypadku nieusprawiedliwionej pasywności materializuje się nie tylko ryzyko skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia, ale także uniwersalnego dla prawa cywilnego zarzutu postępowania niezgodnego ze swoim wcześniejszym zachowaniem” (zarzut *venire contra factum proprium nemini licet* dalej „*venire*”). Skuteczne podniesienie tego zarzutu wymaga przede wszystkim od naruszcyciela wykazania trwającego świadomego tolerowania przez uprawnionego stanu naruszenia. Im dłuższe tolerowanie naruszenia, tym przekonanie naruszcyciela o możliwości kontynuowania swojej działalności wydaje się bardziej uzasadnione. Jednakże „wrażenie tolerowania” nie będzie wyrażało się w wyraźniej zgodzie czy akceptacji naruszcycielskiej działalności konkurenta, lecz nieusprawiedliwionym brakiem reakcji na naruszenie”. (D. Flisak, Zarzut *venire contra factum proprium nemini licet* w przypadku czynów konkurencji, Przegląd Sądowy, 4/2019).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu skuteczność podniesionego zarzutu *venire* została zniweczona wobec udzielenia przez poprzednika powoda, a następnie przez powoda, niekwestionowanej przez strony zgody pozwanemu na używanie znaków towarowych. Nie sposób bowiem utożsamiać jednostronnej czynności prawnej polegającej na udzieleniu zgody z „tolerowaniem naruszenia”. Bowiem w przypadku jej udzielenia, nie ma mowy o jakimkolwiek „naruszeniu”. Naruszenie znaku towarowego polega bowiem na używaniu go bezprawnie tj. bez zgody uprawnionego (por. Mazurek, R.Skubisz w: R.Skubisz (red.) Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego tom 14B, Warszawa 2017, s.1220). Jak już była o tym mowa we wcześniejszej części uzasadnienia, na dzień złożenia oświadczenia z 14 lutego 2006 roku, (...) Legia była uprawniona do następujących znaków towarowych:

- słownego znaku towarowego LEGIA R. 106533 zgłoszonego 17 marca 1995 roku,

- słownego unijnego znaku towarowego LEGIA WARSZAWA, EUTM 003805439 zgłoszonego 29 kwietnia 2004 roku,



- słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem R.106572 zgłoszonego 17 marca 1995 roku.

Do cofnięcia przez powoda zgody na używanie tych znaków, posługiwanie się przez pozwanego w obrocie gospodarczym słownymi oznaczeniami: „Legia”, „Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia”, „Klub Tenisowy Legia Warszawa”, „KT Legia Warszawa”, „K.T. Legia”, „KT Legia”, „Tenisowe Asy Legii”, „Akademia Klubu Tenisowego Legia”, „www.tenislegia.pl”, „tenislegia.pl”, „@TenisLegia”, „@klubtenisowylegia” nie stanowiło naruszenia praw do znaków towarowych powoda. Co do tych oznaczeń zarzut *venire* pozostaje zatem całkowicie chybiony. Zgoda poprzednika powoda i powoda nie obejmowała natomiast posługiwania się przez pozwanego oznaczeniem „Cafe Legia” (pozwany nie miał prawa używania znaków „LEGIA” dla celów komercyjnych). Pozwany nie miał także zgody na posługiwanie się słowno-graficznym oznaczeniem



z uwagi na to, że oznaczenie to nie jest oznaczeniem identycznym ze znakiem



towarowymi powoda , a jedynie podobnym (zawiera dodatkowy, niedystynktywny element w postaci piłki tenisowej). A więc w zakresie posługiwania się i tymi oznaczeniami, zarzut *venire* nie mógł odnieść skutku, gdyż pozwany nie wykazał wieloletniego tolerowania przez powoda posługiwania się tymi znakami przez pozwanego. Jest w sprawie bezsporne, że pozwany używa oznaczenia „Cafe Legia” dla usług restauracyjnych, ale jednocześnie pozwany ani nie wskazał od kiedy tego oznaczenia używa i nie przedstawił dowodu na potwierdzenie tak zgłoszonego faktu. W tej sytuacji brak jest podstaw do przyjęcia, że doszło do wieloletniego, świadomego tolerowania przez powoda naruszania jego praw co do „Cafe Legia”.

Należy podkreślić, że wbrew twierdzeniom pozwanego, powód pozostawał w pełni uprawniony do cofnięcia zgody pozwanemu na używanie oznaczeń z rodziny „LEGIA”.

Konieczność zapewnienia właścicielowi znaku towarowego prawa do cofnięcia zgody udzielonej sobie trzeciej została jednoznacznie potwierdzona w orzecznictwie TSUE. I tak w wyroku z 19 września 2013 r. w sprawie C-661/11 Trybunał stwierdził, że „art. 5 dyrektywy 89/104 stoi na przeszkodzie temu, by właściciel znaków towarowych, który w ramach współkorzystania z osobą trzecią zgodził się na używanie przez tę osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do określonych towarów należących do klas, dla których znaki te zostały zarejestrowane i który nie zgadza się już na taką formę ich wykorzystania, był pozbawiony wszelkiej możliwości przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu wspomnianych znaków oraz samodzielnego wykonywania tych praw wyłącznych w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do rzeczonoj osoby trzeciej.”

Powód jako jedyny uprawniony z rejestracji znaków towarów „Legia”, które to prawo jest prawem majątkowym, podlegającym ochronie na gruncie przepisów Rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo własności przemysłowej, był uprawniony do zmiany stanowiska w zakresie udzielenia zgody pozwanemu na używanie znaków towarowych, szczególnie, że cofnięcie zgody nastąpiło na skutek próby zawłaszczenia przez pozwanego znaków towarowych należących do powoda. Prawo to w żaden sposób nie zostało ograniczone przez okoliczności, na które powołuje się pozwany. Bez znaczenia jest twierdzenie pozwanego, że kontynuuje tradycje sekcji tenisowej (...). Jakkolwiek ważne w działalności wielu stowarzyszeń jest kontynuowanie tradycji, to nie oznacza to swoistej bezkarności w używaniu znaków towarowych, do których prawa przysługują innym osobom. Z tej samej przyczyny bez znaczenia dla zniesienia bezprawności posługiwania się przez pozwanego znakami towarowymi, do których prawa wyłączne przysługują powodowi mają dobra osobiste pozwanego i uprawnienia pozwanego wynikające z ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 1010, dalej u.z.n.k.). Pozwany nie jest powodem i nie występuje w procesie o ochronę swoich dóbr osobistych, ani z tytułu popełniania przez pozwanego w takim procesie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwany nie sformułował zarzutu działania powoda sprzecznie z zasadami współżycia społecznego. Sąd badając wszystkie zarzuty pozwanego, także i ten brał pod uwagę, uznał że powód korzystając z przysługujących mu praw wyłącznych nie nadużywa prawa - art. 5 k.c.

Analizując dalsze zarzuty podniesione przez pozwanego, Sąd uznał, że pozwany ani nie spełnia przesłanek użytkownika poprzedniego - art. 160 p.w.p., ani nie przysługuje mu prawo z art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p..

Zgodnie z treścią art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi. W obecnym brzmieniu przepisu art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawniony ze znaków towarowych ma pełne prawo do zakazania osobom prawnym używania ich nazw handlowych będących w kolizji ze znakiem towarowym. Innymi słowy, przy takim brzmieniu przepisu brak jest podstaw do objęcia nazw handlowych firm „dozwolonym użytkiem”. W odniesieniu do znaków towarowych Unii Europejskiej analogiczna regulacja została wprowadzona na mocy Rozporządzenia (EU) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 roku, które obowiązuje od 23 marca 2016 roku. W myśl artykułu 14 ust. 1 lit a Rozporządzenia, właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym: nazwiska lub adresu osoby trzeciej, w przypadku gdy osoba trzecia jest osobą fizyczną. Pozwany jest stowarzyszeniem, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, jest osobą prawną, stąd nie przysługują mu uprawnienia z art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Pozwany nie spełnia również przesłanek z art. 160 p.w.p.: „osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie” (ust 1). Instytucja „używacza uprzedniego” jest rodzajem ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy i może być stosowana jako narzędzie obrony pozwanego w procesie. Używacz uprzedni może bowiem przy spełnieniu określonych warunków bezpłatnie korzystać z cudzego znaku towarowego bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego do znaku na warunkach określonych w art. 160 p.w.p.. Przedsiębiorca może skorzystać z tego swoistego przywileju przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

- 1) przedsiębiorca prowadzi lokalną działalność gospodarczą;
- 2) działalność ta ma niewielki rozmiar;
- 3) przedsiębiorca rozpoczął używanie swojego oznaczenia przed datą zgłoszenia znaku towarowego;

4) przedsiębiorca musi działać w dobrej wierze.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że następujące znaki towarowe powoda: słowny



„LEGIA” R. 106533 oraz słowno-graficzny R.106572 zostały zgłoszone na rzecz poprzednika prawnego powoda w 1995 roku. Pozwany zatem nie może bronić się przeciwko zarzutowi naruszenia praw do tych znaków na podstawie art. 160 p.w.p. – patrz pkt 3 wyżej. Analizując zawarte w przepisie pojęcie „lokalna działalność” należało zbadać, czy powołujący się na prawo użytkownika uprzedniego będzie konkurował z uprawnionym do znaku towarowego. W takim wypadku należało także ocenić, czy ze względu na potencjał obu przedsiębiorców użytkownik uprzedni stanowi zagrożenie dla prowadzonej przez uprawnionego do znaku działalności. Strony bez wątpienia pozostają dla siebie konkurencją – prowadzą działalność w zakresie organizowania zawodów sportowych, czy nauczania i szkolenia dyscyplin sportowych na terenie Warszawy, a wręcz w bezpośrednim sąsiedztwie – ul. Myśliwiecka. Działalność na tym samym terytorium nie stanowi działalności o charakterze lokalnym. Tak więc pozwany nie ma uprawnień użytkownika uprzedniego.

Wszystkie te rozważania mając na uwadze Sąd uznał, że pozwany narusza prawa powoda do znaków towarowych i w oparciu o art. 9 ust. 2a i 2b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. co do zasady uwzględnił powództwo. Sąd orzekł także na podstawie:

- art. 286 p.w.p., zgodnie z którym 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 p.w.p. w związku z art. 296 ust. 1a p.w.p., zgodnie z którym Sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Sąd uwzględnił żądanie powoda sformułowane w pkt 1 i 2 pozwu w całości. Sformułowane na podstawie art. 287 ust 2 p.w.p. w związku z art. 296 ust 1a p.w.p. żądanie powoda Sąd uwzględnił w części, w której publikacja miałaby obejmować informacje w pełni oddające charakter rozstrzygnięcia oraz zakres sankcji nałożonych na pozwanego. W pozostałym, niewielkim zakresie powództwo oddalił. Uznał bowiem za odpowiednie opublikowanie nie

treści wskazanej przez powoda, a treści wyroku uwzględniającego powództwo. Sąd oddalił żądanie powoda o upoważnienie go do zastępczego wykonania świadczeń określonych w punktach 2 i 3 powyżej na koszt pozwanego - na wypadek, gdyby pozwany nie wykonał w całości lub w części ww. czynności w terminie wskazanym w wyroku. Sąd całkowicie podzielił pogląd Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wyroku wydanego 4 grudnia 2013 roku w sprawie I ACa 661/13, LEX nr 1554795, który powołał się także na uchwałę Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2006 roku, III CZP 23/06, OSNC 2007/1/11: „upoważnienie wierzyciela do zastępczego wykonania czynności zastępowalnej na koszt dłużnika należy do kompetencji sądu rejonowego działającego jako organ egzekucyjny podejmujący czynności zmierzające do realizacji tytułu wykonawczego. Czynności egzekucyjnych nie wykonuje natomiast sąd prowadzący postępowanie rozpoznawcze. W przypadku, gdy zasądzone świadczenie polega na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia prasowego, to do egzekucji tego rodzaju świadczeń stosuje się art. 1049 k.p.c., zatem ma ono charakter zastępowalny, a przepis przewiduje określoną sekwencję zdarzeń i z pewnością w istotnym zakresie uwzględnia też interes dłużnika. Zauważyć należy, że zanim sąd egzekucyjny upoważni wierzyciela do zastępczego wykonania świadczenia, wyznaczy dłużnikowi termin na dobrowolne spełnienie świadczenia, które musi być wykonane nie tylko w dacie skierowania przez wierzyciela stosownego wniosku egzekucyjnego, ale i w momencie występowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zobowiązującemu dłużnika do wykonania czynności zastępowalnej. Zauważyć przy tym należy, że termin udzielony na opublikowanie oświadczenia rozpoczyna swój bieg w dacie uprawomocnienia się wyroku, a nie jego wydania, brak jest w związku z tym podstaw do zastosowania art. 480 k.c.. W konsekwencji należało uznać, że dopiero upływ terminu wyznaczonego stronie pozwanej na dobrowolne spełnienie świadczenia może spowodować, że stanie się ono wymagalne, co umożliwi powodowi uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wystąpienie do właściwego sądu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.” – tak też powołany tam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 marca 2013 roku w sprawie I ACa 1096/12, LEX nr 1306053.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obciążając w całości kosztami pozwanego, gdyż jedynie w niewielkiej części powództwo zostało oddalone. Pozwany jest zobowiązany zwrócić powodowi poniesione przez niego koszty łącznie 1.822,00 zł, na które składa się opłata za czynności radcy prawnego w wysokości wynikającej z § 8 pkt 19 (1.680,00 zł) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015

roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 265), opłata skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, oraz opłata sądowa od pozwu w kwocie 125,00 zł.

SSO Ewa Dietkow