OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA przedstawiona w dniu 10 listopada 2005 r. [1]

1. Niniejsze odwołanie dotyczy wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (Czwarta Izba) z dnia 3 marca 2004 r. [2] oddalającego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM") odrzucającej sprzeciw wniesiony przez spółkę Mühlens GmbH & Co. KG (zwaną dalej „Mühlens"), właściciela wspólnotowego graficznego znaku towarowego „Sir" i wnoszącą niniejsze odwołanie dotyczące wniosku o rejestrację słownego oznaczenia „Zirh" w odniesieniu do perfum i produktów kosmetycznych.

2. Spór po raz kolejny dotyczy wykładni pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [3]. Odwołanie jest oparte na jedynym zarzucie składającym się z dwóch części dotyczących odpowiednio oceny istnienia wspomnianego prawdopodobieństwa w odniesieniu do określonych sposobów sprzedaży produktów oznaczonych występującymi w sprawie znakami towarowymi oraz zasady ustanowionej przez Sąd Pierwszej Instancji we wcześniejszym orzecznictwie, zgodnie z którą przewaga elementu koncepcyjnego może zneutralizować podobieństwa fonetyczne.

3. W tym zakresie pewne znaczenie ma również wyrok wydany w dniu 6 maja 2004 r. przez Landgericht Hamburg (Niemcy), działający jako sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. Sąd ten, który rozpoznawał sprawę o naruszenie znaku towarowego toczącą się pomiędzy wyżej wskazanymi przedsiębiorstwami w zakresie tych samych znaków towarowych, uwzględnił żądanie właściciela znaku towarowego „Sir" względem właściciela znaku towarowego „Zirh" na tej podstawie, iż stwierdzono istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi. Mimo iż nie jest to konieczne dla merytorycznej analizy niniejszej sprawy, warto poświęcić temu wyrokowi nieco uwagi w związku z systemem wspólnotowych znaków towarowych.

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Wyrok z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mühlens GmbH & Co. KG przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. II-791.

3 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w wykonaniu porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, str. 83) i rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, str. 1).

I — Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

4. Rozporządzenie nr 40/94 jest podstawowym aktem prawnym mającym zastosowanie do problemów zaistniałych w niniejszej sprawie.

5. Zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy 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".

6. Względne podstawy odmowy rejestracji wymienione zostały w art. 8 ust. 1 lit. b), który przewiduje, że:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

a) [...]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[...]".

7. Mimo iż nie mają one bezpośredniego wpływu na istotę niniejszej sprawy, należy również przytoczyć przepisy rozporządzenia nr 40/94 dotyczące z jednej strony uregulowań stosowanych w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej, a z drugiej strony dotyczące sądów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych.

8. W odniesieniu do pierwszego z tych aspektów art. 14 stanowi:

„1. Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X.

2. [...]

3. Mające zastosowanie zasady postępowania ustala się zgodnie z przepisami tytułu X".

9. W tym zakresie art. 91 ust. 1 znajdujący się w sekcji drugiej „Spory dotyczące naruszenia oraz ważności wspólnotowych znaków towarowych" należącej do tytułu X nazwanego „Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych" nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia na swoich terytoriach określonej liczby „krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sądami w sprawach wspólnotowych znaków towarowych«, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia".

10. Zgodnie z art. 92 znajdującym się w tym samym tytule i tej samej sekcji

„Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:

a) w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie, oraz — jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe — w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do wspólnotowego znaku towarowego;

b) w przypadku powództw o stwierdzenie braku naruszenia, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe;

[...]".

II — Okoliczności poprzedzające odwołanie

A — *Okoliczności powstania sporu*

11. W dniu 21 września 1999 r. Zirh International Corp. wniosła do OHIM o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego „Zirh". Wniosek ten został opublikowany w dniu 3 kwietnia 2000 r. w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych*, nr 27/2000.

12. Towary i usługi, których dotyczył wniosek o rejestrację, należą do klas 3, 5 i 42 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmodyfikowanego.

13. W dniu 24 maja 2000 r. przedsiębiorstwo Mühlens wniosło, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec wnio-

sku o rejestrację znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem. Sprzeciw ten został oparty na istnieniu wcześniejszego graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego element słowny „Sir", zarejestrowanego dla towarów należących do klasy 3 porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „Produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, pasty do zębów, mydła".

14. W dniu 2 października 2000 r. spółka Zirh w następujący sposób sprecyzowała rodzaje towarów i usług objętych zgłoszeniem:

— „mydła; produkty perfumeryjne; olejki eteryczne; kosmetyki; płyny do pielęgnacji włosów; płyny po goleniu; puder dla niemowląt, puder do ciała i do twarzy; szampony dla niemowląt i szampony do włosów; odżywki do włosów; balsamy, kremy, żele i płyny do golenia; balsam i błyszczyk do ust; żele do kąpieli i pod prysznic; kremy i płyny do ciała; dezodoranty i antyperspiranty; maseczki kosmetyczne do twarzy; preparaty do układania włosów; oliwki do ciała; perfumy; kremy i płyny oczyszczające do ciała; produkty nawilżające do ciała; mydła do ciała dezodoryzujące i toaletowe; preparaty przeciwsłoneczne, w tym preparaty pełnej ochrony" należące do klasy 3;

— „usługi kosmetyczne i upiększające; usługi fryzjerskie; usługi salonów piękności; działalność badawczo-rozwojowa w zakresie kosmetyków; działalność badawczo-rozwojowa w zakresie perfum" należące do klasy 42.

15. Jednakże spółka Mühlens podtrzymała swój sprzeciw.

16. Decyzją z dnia 29 czerwca 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw, w szczególności na tej podstawie, iż różnice graficzne i koncepcyjne przeważają nad podobieństwem brzmieniowym tych oznaczeń i nie zachodzi w związku z tym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi.

17. W dniu 10 lipca 2001 r. Mühlens wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94.

18. W dniu 1 października 2002 r. Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie i utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję, w szczególności na tej podstawie, iż mimo że dane towary i usługi są sprzedawane za pośrednictwem tych samych kanałów dystrybucji lub w tych samych punktach sprzedaży, to różnice pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi przeważają nad podobieństwami brzmieniowymi, które mogą występować między nimi w niektórych językach oficjalnych Unii Europejskiej.

19. W dniu 4 grudnia 2002 r. Mühlens złożyła w sekretariacie Sądu Pierwszej Instancji skargę na wspomnianą decyzję o oddaleniu, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności.

B — *Zaskarżony wyrok*

20. Skarga została oparta na jedynym zarzucie dotyczącym naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wnosząca odwołanie podkreślała podobieństwo brzmieniowe pomiędzy oznaczeniami „Sir" i „Zirh", które jej zdaniem sprawia, że są one identyczne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę okoliczność, iż sposób dystrybucji perfum i kosmetyków nie zawsze pozwala konsumentowi na wzrokowe zapoznanie się z nimi.

21. Mimo częściowego przyznania, że istnieje podobieństwo brzmieniowe między występującymi w sprawie znakami, OHIM nie stwierdził, ażeby takie podobieństwo stwarzało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na duże różnice koncepcyjne pomiędzy oznaczeniem posiadającym określone znaczenie w języku angielskim a oznaczeniem mającym charakter czysto fantazyjny.

22. Sąd Piewszej Instancji, po przywołaniu ustalonych w orzecznictwie kryteriów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [4], zbadał, czy stopień podobieństwa pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi jest wystarczająco wysoki, aby stworzyć takie prawdopodobieństwo.

23. Sąd porównał te znaki pod względem wizualnym, brzmieniowym i koncepcyjnym, aby dojść do wniosku, że jedynie w niektórych państwach wykazują one podobieństwo brzmieniowe [5].

24. Sąd przystąpił następnie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, w którego świetle czysto brzmieniowe podobieństwo znaków towarowych może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [6], do całościowej oceny wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, oceniając ogólne wrażenie wywierane przez występujące w sprawie znaki towarowe, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

25. Sąd stwierdził, iż słowo „Sir" ma jasne i określone znaczenie, które właściwy krąg odbiorców odczytuje w sposób natychmiastowy [7], mimo iż słowo to nie odnosi się do żadnej cechy produktów. Sąd wywiódł z tej okoliczności, iż przeciwwagę dla elementów brzmieniowych stanowią elementy koncepcyjne i stwierdzone różnice wizualne, ponie-

4 — Punkty 34–42 zaskarżonego wyroku.

5 — Punkty 44–47 zaskarżonego wyroku.

6 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 28.

7 — Oczywiście, w krajach słowiańskich konsumenci szybko wychwyciliby znaczenie tego słowa, choć z pewnym zdziwieniem w odniesieniu do produktów perfumeryjnych, ponieważ słowo to, np. „sýr" w języku czeskim, „ser" (zbliżone do wymowy angielskiej) w języku polskim, „syr" w języku słowackim i „sir" w języku słoweńskim, oznacza w tych językach „ser".

waż znak towarowy „Sir" zawiera również figurę heraldyczną [8], i zastosował zasadę [9], wcześniej przez siebie przyjętą, zgodnie z którą przeciwwagą dla podobieństw brzmieniowych mogą być różnice koncepcyjne.

26. W zaskarżonym wyroku niewielkie znaczenie zostaje przypisane podobieństwu między występującymi w sprawie znakami towarowymi z tego względu, iż dane towary są zazwyczaj sprzedawane w taki sposób, że konsumenci zapoznają się ze znakami towarowymi wzrokowo, a nie wyłącznie lub zasadniczo za pośrednictwem słuchu, jak twierdziła wnosząca odwołanie przed Sądem Pierwszej Instancji oraz w odwołaniu, nie wskazując jednak żadnych dowodów na poparcie swojej tezy [10].

27. Z tych względów Sąd Pierwszej Instancji uznał, że stopień podobieństwa pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi nie jest wystarczająco wysoki, by stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do przedsiębiorstwa, z którego pochodzą dane towary i usługi, mimo iż są one częściowo podobne lub identyczne [11]. W rezultacie Sąd Pierwszej Instancji oddalił skargę o stwierdzenie nieważności.

8 — Punkty 49–51.

9 — Sąd ustanowił tę zasadę w wyroku z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen Corp. przeciwko OHIM — PASH Textilvertrieb und Einzel-handel (BASS), Zb.Orz. str. II-4335, a następnie zastosował ją w wyroku z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM, Zb. Orz. str. II-965, pkt 93 oraz w wyroku z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i inni przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-1739, pkt 56, który jest obecnie przedmiotem odwołania.

10 — Punkty 51–54.

11 — Punkty 55 i 56 zaskarżonego wyroku.

III — Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i żądania stron

28. Sekretariat Trybunału Sprawiedliwości przyjął w dniu 6 maja 2004 r. odwołanie spółki Mühlens oraz w dniu 27 lipca tego samego roku odpowiedź OHIM na to odwołanie.

29. Strony złożyły, odpowiednio, replikę w dniu 20 października 2004 r. i duplikę w dniu 28 stycznia 2005 r.

30. Rozprawa, w której brali udział pełnomocnicy Mühlens, OHIM i Zihr International Corp., odbyła się w dniu 6 października 2005 r.

31. Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mühlens przeciwko OHIM,

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 października 2002 r. (sprawa

R 657/2001-2) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Mühlens a Zirh International Corp.,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

32. OHIM, wspierana przez interwenienta w pierwszej instancji, wnosi doTrybunału o:

— oddalenie odwołania,

— obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

IV — Analiza zarzutu odwołania

33. Mühlens podnosi jedyny zarzut, dotyczący niewłaściwej interpretacji pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, który to zarzut składa się z dwóch części: część pierwsza jest oparta na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a w szczególności na wskazaniu wpływu, jaki wywiera sposób sprzedaży produktów i usług na ustalanie istnienia podobieństw brzmieniowych, wizualnych i koncepcyjnych; w części drugiej została zakwestionowana zasada, zgodnie z którą w niektórych przypadkach przeciwwagą dla podobieństw brzmieniowych mogą być różnice koncepcyjne.

A — *W przedmiocie pierwszej części jedynego zarzutu*

34. Należy przede wszystkim wskazać, iż ta część zarzutu może wydawać się niedopuszczalna, ponieważ wnosząca odwołanie żąda w niej od Trybunału, ażeby ponownie dokonał oceny stanu faktycznego, na podstawie którego Sąd Pierwszej Instancji orzekł, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, podczas gdy w świetle art. 58 Statutu dokonywanie tego rodzaju ocen nie należy do właściwości Trybunału Sprawiedliwości [12].

35. Jednakże, zgodnie z zasadą in dubio pro actione — czyli regułą interpretacyjną zalecającą kontynuowanie postępowania aż do podjęcia decyzji co do istoty sprawy — która wynika z prawa do skutecznej ochrony sądowej, bardziej wnikliwa analiza różnych argumentów podniesionych przez wnoszącą odwołanie w odwołaniu oraz replice pozwala odkryć ich prawdziwe znaczenie.

12 — W przedmiocie rozszerzenia kontroli Trybunału w zakresie znaków towarowych zob. opinię, którą przedstawiłem w dniu 14 maja 2002 r. w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7651, pkt 58–60.

36. Zdaniem Mühlens, naruszenie przepisu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynika z nieuwzględnienia przez Sąd Pierwszej Instancji orzecznictwa Trybunału, w którego świetle samo podobieństwo brzmieniowe znaków towarowych może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [13]. Zdaniem tego przedsiębiorstwa, takie podobieństwo regularnie stwarza takie prawdopodobieństwo, a w związku z tym analizy wizualna i koncepcyjna są pozbawione znaczenia.

37. Zdaniem wnoszącej odwołanie, znaczenie podobieństwa brzmieniowego jest zwiększone ze względu na okoliczność, iż klient nie zawsze może zobaczyć towar podczas dokonywania zakupu, ponieważ produkty docierają często do konsumenta za pośrednictwem takich kanałów dystrybucji, w których istotną rolę odgrywa brzmienie znaku towarowego, tak jak w przypadku prezentów, sprzedaży wysyłkowej lub telefonicznej bądź polecania w wyspecjalizowanych placówkach handlowych, takich jak salony piękności, zakłady fryzjerskie lub perfumerie.

38. Na poparcie tej tezy Mühlens załączyła do swojej repliki kserokopię wyroku wydanego w dniu 6 maja 2004 r. przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w postępowaniu o naruszenie znaku towarowego, toczącym się między tymi samymi stronami i dotyczącym tych samych znaków towarowych. W wyroku tym sąd niemiecki stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi, a zatem w sposób wyraźny rozstrzygnął sprzecznie do zaskarżonego wyroku, który był wydany wcześniej.

39. OHIM nie kwestionuje dokonanej przez wnoszącą odwołanie analizy podobieństwa brzmieniowego pomiędzy znakami towarowymi, ale przypisanie podobieństwu brzmieniowemu decydującej roli. Ponadto uważa, iż w ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, w pkt 28 przewidziano jedynie *możliwość* stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez podobieństwo brzmieniowe. Przed dojściem do takiego wniosku niezbędne jest dokonanie całościowej oceny wszystkich istotnych elementów oraz towarów objętych sporem.

40. OHIM przywiązuje niewielką wagę do wpływu, jaki wywiera sposób wymowy tych oznaczeń na sprzedaż, i jest zdania, że przykłady przedstawione przez wnoszącą odwołanie są niewystarczające i niereprezentatywne. Zdaniem OHIM, wskazane przypadki nie stanowią reguły, podczas gdy kryteria ustalone w orzecznictwie Trybunału służą właśnie do określenia sytuacji typowych bądź zwyczajnych.

41. Ponadto OHIM nie dostrzega żadnej przeszkody w wyroku wydanym przez Landgericht Hamburg, ponieważ sąd ten orzekał w oparciu o inny stan faktyczny aniżeli okoliczności sprawy rozpoznawanej przez Sąd Pierwszej Instancji. W przypadku gdyby było inaczej, OHIM musiałby wyrazić swoje zaniepokojenie co do skutków tego wyroku, który postawiłby strony w delikatnym, wręcz trudnym położeniu, ponieważ okazałoby się, że sądy krajowe właściwe w sprawach znaków towarowych oceniają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w oparciu o inne zasady prawne aniżeli wskazane przez Sąd wspólnotowy, który nawet działając

13 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28.

w pierwszej instancji, jest podstawową władzą sądowniczą w Unii Europejskiej. Jednakże ten ostatni aspekt nie ma bezpośredniego wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszym postępowaniu, do czego powrócę jeszcze później, po zbadaniu zarzutu odwołania [14].

42. Po ustaleniu dopuszczalności pierwszej części zarzutu, należy skoncentrować analizę merytoryczną na zbadaniu orzecznictwa Trybunału ustalonego w ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, a w szczególności w pkt 28 tego wyroku, zgodnie z którym „nie można wykluczyć, że samo podobieństwo fonetyczne znaków towarowych może stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [...]".

43. W rzeczywistości znaczenie tego zdania nie ma charakteru absolutnego, wbrew twierdzeniom wnoszącej odwołanie, ponieważ zdanie to wskazuje, iż podobieństwo brzmieniowe wystarcza, aby sądy a quo mogły uznać istnienie takiego prawdopodobieństwa, jeżeli towary są identyczne. Analiza gramatyczna tego zdania sugeruje, iż Trybunał nie wyklucza, że podobieństwo to może wystarczać dla stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ale nie wymaga w sposób konieczny stwierdzenia istnienia tego prawdopodobieństwa na podstawie samego podobieństwa brzmieniowego.

44. Z punktu widzenia logiczno-językowego, jeżeli „nie można wykluczyć", że nastąpi określone zdarzenie, uważa się je za mało prawdopodobne, co pozwala uznać, iż zdarzenie to ma charakter nietypowy. W każdym razie nie można z tego stwierdzenia wywieść zasady ogólnej, gdy istnieje wątpliwość co do nadejścia tego zdarzenia.

45. Porównanie z innymi wersjami językowymi tego wyroku Trybunału potwierdza zaproponowaną analizę. A zatem to samo wynika zarówno z wersji niemieckiej — język niemiecki był językiem postępowania w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer — zgodnie z którą „sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr [...] *hervorrufen kann*", jak i z wersji francuskiej, zgodnie z którą „il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion", a także z wersji angielskiej, zgodnie z którą „it is possible that a mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion". Zacytujmy również, nie w celu wyczerpania zagadnienia, ale w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, wersję niderlandzką, zgodnie z którą „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] *kan doen ontstaan*" oraz włoską wersję językową, zgodnie z którą „non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione".

46. W odniesieniu do zarzutu dotyczącego znaczenia pewnych sposobów sprzedaży, w których ramach konsument nie może się zapoznać wzrokowo z określonymi towarami, co miałoby zwiększać znaczenie podobieństwa brzmieniowego, należy wskazać, bez zagłębiania się w istotę problemu, iż Sąd Pierwszej Instancji w pkt 53 zaskarżonego wyroku oddalił ten zarzut wyłącznie na

14 — Zobacz poniżej pkt 58 i nast.

tej podstawie, że wnosząca odwołanie nie uzasadniła go we właściwy sposób. Tym samym zarzut, w którym Mühlens twierdzi, że w zaskarżonym wyroku nie nadano tym sposobom sprzedaży znaczenia, na jakie one rzekomo zasługują, jest nieskuteczny, ponieważ dotyczy on stwierdzenia przedstawionego w celu uzupełnienia w punkcie 54, niepozostającego w sprzeczności z twierdzeniem zawartym w punkcie wcześniejszym.

47. Ponadto w odniesieniu do oceny dowodów należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 225 WE i art. 58 Statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie powinno się ograniczać do kwestii prawnych, a zatem jedynie Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do ustalenia i oceny stanu faktycznego, jak również do oceny dowodów, z wyjątkiem przypadków ich wypaczenia [15]. Z tego względu Trybunał Sprawiedliwości nie jest uprawniony do kontrolowania wniosków i ocen co do faktów dokonanych przez Sąd Pierwszej Instancji.

48. W świetle powyższych rozważań należy oddalić pierwszą część zarzutu jako bezzasadną, ponieważ wydaje się, iż nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

15 — Wyroki: z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie C-136/92 Komisja przeciwko Brazzelli Lualdi i in., Rec. str. I-1981, pkt 49 i 66; z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-8375, pkt 194 oraz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie C-312/00 P Komisja przeciwko Camar i Tico, Rec. str. I-11355, pkt 69.

B — *W przedmiocie drugiej części jedynego zarzutu*

49. W drugiej części jedynego zarzutu wnosząca odwołanie kwestionuje zasadę, zgodnie z którą „przeciwwagą" dla podobieństw brzmieniowych mogą być różnice koncepcyjne istniejące pomiędzy znakami towarowymi, zastosowaną przez Sąd Pierwszej Instancji w licznych wyrokach [16]. Z jednej strony wnosząca odwołanie podważa istotę tej zasady, uznając ją za sprzeczną z orzecznictwem Trybunału. Z drugiej strony wyraża wątpliwość, by w tej sprawie właściwy krąg odbiorców mógł uchwycić znaczenie angielskiego słowa „Sir" w oparciu o sposób jego wymawiania.

50. W pierwszym argumencie wnosząca odwołanie nie zgadza się z tym, iż w ramach całościowej oceny wszystkich aspektów konieczne jest dokonanie analizy oznaczeń w oparciu o kryterium fonetyczne, wizualne i koncepcyjne. Wnosząca odwołanie uważa bowiem, ponownie w sposób wyraźny opierając się na ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, a w szczególności na pkt 28 tego wyroku, iż jeśli podobieństwo dostrzeżone za pomocą jednego ze zmysłów jest oczywiste, to może ono stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

51. W tym zakresie należy odesłać do punktów 43–45 niniejszej opinii, w których taka interpretacja została odrzucona po zbadaniu dokładnego brzmienia zaskarżonego wyroku.

16 — Wyroki wymienione w przypisie 9 do niniejszej opinii.

52. W odniesieniu do drugiego argumentu, dotyczącego znaczenia słowa „Sir", należy przede wszystkim podkreślić, iż jest w nim kwestionowana ocena stanu faktycznego dokonana przez Sąd w ramach postępowania o stwierdzenie nieważności, która — jak już zostało to wyjaśnione — nie podlega kontroli Trybunału zgodnie z art. 58 Statutu. Jednakże jeśliby rozumieć ten argument w ten sposób, iż kwestionuje on zgodność z prawem wspomnianej zasady przeciwwagi, to należy przedstawić pewne uwagi.

53. Nie po raz pierwszy zwrócono się do Trybunału o rozstrzygnięcie w sprawie słuszności tej zasady odnoszącej się do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; nie jest to również moja pierwsza opinia dotycząca tej kwestii [17]. Ramy orzecznictwa zasadniczo określa wyrok w sprawie SABEL, w którym Trybunał orzekł o konieczności rozważenia wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku [18] oraz dodał, że całościowa ocena w zakresie podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego rozpatrywanych znaków towarowych powinna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki [19], ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [20].

54. Ta ocena elementów graficznych, brzmieniowych bądź koncepcyjnych, które są uważane za dominujące, należy w każdym przypadku do Sądu Pierwszej Instancji, rozpoznającego sprawę, a kontrola Trybunału w danej sprawie nie obejmuje aspektów czysto faktycznych.

55. Wskazałem już w innej opinii [21], iż kontrola ta byłaby właściwa tylko w przypadku, gdyby kwestionowana zasada została zastosowana w sposób absolutny i a priori, a mianowicie bez uprzedniej analizy różnych elementów danego przypadku, co spowodowałoby automatyczne zastosowanie tej zasady w sposób oczywiście sprzeczny z ww. orzecznictwem Trybunału. Oczywiście, wnosząca odwołanie mogła również podnieść zarzut wypaczenia faktów [22], która to możliwość nie będzie rozpatrywana, ponieważ zarzut taki nie został przedstawiony w odwołaniu.

56. W pkt 44–47 zaskarżonego wyroku zostały zbadane wszystkie elementy zgodnie ze wskazanym orzecznictwem, a następnie w pkt 50 omówiono kwestię, którą uznano za decydującą, czyli element koncepcyjny dotyczący znaczenia elementu słownego znaku towarowego „Sir".

17 — Opinia, którą przedstawiłem w dniu 8 września 2005 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, zawisła przed Trybunałem, pkt 27 i nast.

18 — Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, Rec. str. I-6191, pkt 22.

19 — Wyrok w sprawie SABEL, pkt 23.

20 — Zobacz również ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25.

21 — Wyżej wymieniona opinia z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, pkt 35.

22 — Wyrok z dnia 2 marca 1994 r. w sprawie C-53/92 Hilti przeciwko Komisji, Rec. str. I-667, pkt 42.

57. Z tych względów, zgodnie ze wskazanym orzecznictwem wyrok Sądu Pierwszej Instancji w żaden sposób nie naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a zatem należy oddalić drugą część jedynego zarzutu jako bezzasadną.

C — *W przedmiocie wyroku wydanego przez Landgericht Hamburg*

58. Jak wskazałem w punkcie 38 niniejszej opinii, Landgericht Hamburg wydał w dniu 6 maja 2004 r. wyrok, w którym stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w ramach postępowania o naruszenie znaku towarowego toczącego się pomiędzy wnoszącą niniejsze odwołanie a interwenientem w pierwszej instancji w przedmiocie tych samych oznaczeń.

59. Okoliczność ta nie jest w niczym zaskakująca, jeśli weźmie się pod uwagę strukturę wspólnotowego systemu ochrony znaków towarowych, chociaż nie jest to sytuacja normalna a tym bardziej pożądana.

60. Wspólnotowe i krajowe znaki towarowe nie funkcjonują obok siebie w szczelnych przedziałach bez żadnych powiązań, ale współistnieją we wspólnej przestrzeni, i mimo iż się nie uzupełniają, to są ze sobą powiązane, przenikając się wzajemnie [23], ponieważ jak wskazuje preambuła rozporządzenia nr 40/94, prawo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich w zakresie znaków towarowych [24].

61. To powiązanie z prawem krajowym występuje w przypadku naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, dziedziny uregulowanej przez prawo europejskie, jak również, pomocniczo, przez prawo państw członkowskich [25], tak jak gdyby chodziło tu o odwrotne zastosowanie zasady subsydiarności [26]. Zatem zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 40/94, choć skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia, to naruszenia tego prawa własności przemysłowej podlegają prawu krajowemu regulującemu zagadnienia dotyczące krajowych znaków towarowych, którą to zasadę część doktryny słusznie uznała za dość zagmatwaną [27].

62. Zgodnie z art. 92 lit. a) wspomnianego rozporządzenia właściwe do rozpoznawania spraw o naruszenie praw do wspólnotowych

23 — J. Álvarez, „Marca comunitaria y marcas nacionales", [w:] A. Bercovitz Rodríguez-Cano (red.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Wyd. Aranzadi, Pampeluna 1996, str. 191 i nast., w szczególności str. 195 i nast.

24 — Motyw piąty wspomnianego rozporządzenia.

25 — Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

26 — To obrazowe przedstawienie dobrze znanej zasady prawa wspólnotowego pochodzi z: E. Gastinel, *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paryż 1998, str. 197.

27 — A. Bender, „Artikel 14", [w:] F.L. Ekey, D. Klippel, *Heidelberger Komentar zum Markenrecht*, C.F. Müller, Heidelberg 2003, str. 953; tak samo E. Gastinel, op. cit., str. 197.

znaków towarowych są wyłącznie sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych [28]. W pozostałym zakresie uregulowania budzą wątpliwości ze względu na niejasną terminologię [29]. Podsumowując, bez dokonywania głębszej analizy, która wykraczałaby poza ramy niniejszych uwag, należy podkreślić następujące aspekty.

63. W odniesieniu do przepisów postępowania, po zbadaniu z urzędu swojej właściwości, zgodnie z artykułami 93 i 94 rozporządzenia nr 40/94 [30], sądy te stosują na podstawie art. 97 ust. 3 przepisy proceduralne mające zastosowanie do tego samego rodzaju powództw przewidzianych w prawie państwa członkowskiego, w którym mają one siedzibę, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych rozporządzenia, które są zresztą nieliczne i rozproszone pomimo jednolitego i autonomicznego charakteru, który prawodawca pragnął nadać rozporządzeniu [31].

64. W odniesieniu do prawa materialnego rozporządzenie nr 40/94 przewiduje jedynie w art. 9 ust. 1 i 2 ius prohibendi właściciela i odszkodowanie (sic) „odpowiednie" w odniesieniu do spraw wynikłych po dacie opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które to sprawy po opublikowaniu rejestracji znaku byłyby zakazane. Należy do tego dodać prawo żądania, by reprodukcji znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy [32]. W takich przypadkach nie pojawia się kwestia prawa właściwego, ponieważ w przypadku sporu dotyczącego ważności bądź naruszeń wspólnotowych znaków towarowych istnieje zbieżność pomiędzy prawem właściwym a sądem właściwym, jako że sąd właściwy stosuje swoje własne prawo krajowe, które w tym przypadku zyskuje rangę prawa wspólnotowego [33].

65. Z kolei, zgodnie z art. 98 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, inne powództwa, w szczególności powództwo o naprawienie szkody, podlegają ustawodawstwu państwa

28 — Zgodnie z art. 91 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 chodzi o sądy krajowe pierwszej i drugiej instancji, które państwa członkowskie wyznaczyły do pełnienia funkcji powierzonych w rozporządzeniu. W związku z tym, odmiennie niż w przypadku postępowań dotyczących aktów i decyzji OHIM, Trybunał Sprawiedliwości nie jest sądem orzekającym w ostatniej instancji w sprawach o naruszenie znaku towarowego, które podlegają wobec tego mechanizmowi współpracy sądowej na podstawie art. 234 WE. Zobacz w tym zakresie P. von Kapff, „Artikel 91", [w:] F.L. Ekey, D. Klippel, op. cit., str. 1248.

29 — Głosy krytyki są zgodne, M. Desantes Real, „La marca comunitaria y el Derecho internacional privado", [w:] A. Bercovitz Rodríguez-Cano (red.), op. cit., str. 247, proponuje ponadto sposoby wykładni przepisów rozporządzenia nr 40/94 pozwalające ustalić prawo właściwe, w szczególności dotyczące art. 14 ust. 1, art. 97 i art. 98.

30 — W przedmiocie problemów wynikających z zasad prawa międzynarodowego prywatnego zawartych w rozporządzeniu nr 40/94: M. Desantes Real, op. cit., str. 225 i nast.; P. von Kapff, „Artikel 93" i „Artikel 94", [w:] F.L. Ekey, D. Klippel, op. cit., str. 1249 i nast. oraz M. Lobato García-Miján, *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia 1997.

31 — Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madryt 1999, str. 141, przedstawia pogląd, zgodnie z którym odesłanie do przepisów postępowania państw członkowskich było wynikiem raczej konieczności niż wyboru. Zobacz, tak samo, E. Gastinel, op. cit., str. 198.

32 — Artykuł 10 rozporządzenia nr 40/94.

33 — M. Lobato García-Miján, op. cit., str. 183.

członkowskiego, w którym miały miejsce akty naruszenia (lex loci commissi delictii). Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych są coraz częściej zobowiązane do stosowania prawa obcego, co narusza jednolity charakter, jaki zamierzano nadać temu rodzajowi prawa własności przemysłowej [34]. Ustawodawstwo i orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności za szkodę różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, co wpływa na wysokość kwoty, którą właściciel naruszonego wspólnotowego znaku towarowego może otrzymać z tytułu naprawienia szkody [35], w zależności od kryteriów zastosowanych dla oceny poniesionej szkody i wysokości odszkodowania.

66. Zgodnie z art. 99 rozporządzenia nr 40/94 środki tymczasowe i zabezpieczające stosowane przez sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych podlegają z kolei lex fori. Jednakże ich zakres jest uzależniony od podstawy prawnej właściwości sądów: jeżeli wynika ona z art. 93 ust. 1, 2, 3 lub 4, środki tymczasowe i zabezpieczające podlegają wykonaniu w każdym państwie członkowskim; natomiast jeśli środki te zostały zastosowane przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych właściwy dla miejsca dokonania aktu naruszenia, podlegają one wykonaniu jedynie w tym państwie członkowskim, w którym ten sąd ma siedzibę [36].

67. W ramach tego krótkiego omówienia europejskich uregulowań dotyczących właściwości sądów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych pozostaje wreszcie do zbadania bardzo interesujący aspekt, mianowicie zasady, mające na celu zapobieżenie wydawaniu sprzecznych orzeczeń.

68. Mając świadomość istnienia ukrytego niebezpieczeństwa w tej skomplikowanej plątaninie przepisów proceduralnych i prawa materialnego, prawodawca wprowadził do rozporządzenia nr 40/94 pewne mechanizmy w celu jego usunięcia. Należy wskazać motyw szesnasty rozporządzenia [37], jak również przepisy w sprawie powództw powiązanych (art. 100) oraz wnoszonych na zbliżonych podstawach [38] do spraw zawisłych (art. 105). W tej kategorii mieści się również przepis art. 96 ust. 7 dotyczący uprawnień sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w przypadku roszczeń wzajemnych.

69. Ponadto wszystkie te przepisy przewidują możliwość zawieszenia toczącego się postępowania lub odrzucenia powództwa przez sąd w sprawach wspólnotowych zna-

34 — A. von Mühlendahl, D.C. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, Wyd. C.H. Beck i Stämpfli + Cie AG, Monachium 1998, str. 213 i 214.

35 — M. Lobato García-Miján, op. cit., str. 187.

36 — U. Bumiller, *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, Wyd. C.H. Beck, Monachium 1997, str. 21.

37 — Zgodnie z którym „należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o wspólnotowy znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe [...]".

38 — M. Lobato García-Miján, op. cit., str. 219.

ków towarowych bądź przez inny sąd krajowy, wyłącznie w celu zapobieżenia wydawaniu sprzecznych orzeczeń, jak wskazuje to motyw szesnasty tego rozporządzenia.

70. Jednakże nie jest konieczne szczegółowe badanie tych przepisów, ponieważ dotyczą one sytuacji niemających odniesienia do omawianego sporu przed sądem krajowym. Landgericht Hamburg nie rozpoznawał bowiem ani powództwa wzajemnego, ani problemu zawisłości sporu, ani też kwestii powiązania spraw w związku z naruszeniem krajowego znaku towarowego. Landgericht Hamburg rozstrzygał spór o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego, ze względu na które żądano odszkodowania, podczas gdy do Sądu Pierwszej Instancji została równocześnie skierowana skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM dotyczącej sprzeciwu spółki Mühlens wobec rejestracji znaku towarowego „Zirh". Należy stwierdzić, że taki przypadek nie jest wyraźnie przewidziany ani w rozporządzeniu nr 40/94, ani w żadnym innym akcie prawnym [39].

71. Jednakże brak wyraźnej normy prawnej nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu przepisów prawa materialnego i ogólnych zasad wspólnotowego porządku prawnego, w szczególności dotyczących współpracy pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem, jak również zasady skuteczności prawa wspólnotowego i obowiązku lojalnej współpracy ustanowionego w art. 10 WE.

72. Mimo iż sąd krajowy odgrywa decydującą rolę w ramach postępowania na podstawie art. 234 WE, ponieważ może on według własnego uznania przedstawić lub wycofać pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni prawa wspólnotowego [40], to nie należy zapominać, iż głównym celem tego mechanizmu współpracy sądowej jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa wspólnotowego [41].

73. Ponadto art. 10 WE — w ramach obowiązku lojalnej współpracy, jaki spoczywa na państwach członkowskich — nakłada również na sądy krajowe obowiązki [42], takie jak obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego w świetle prawa wspólnotowego, a w szczególności w świetle dyrektyw [43].

39 — Odpowiedniego sposobu rozwiązania sporu rozstrzyganego przez Landgericht Hamburg nie można również znaleźć w dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, str. 16), która na podstawie jej art. 1 ma zastosowanie do znaków towarowych, a której celem jest, zgodnie z motywem dziesiątym, „zbliżenie systemów prawnych [państw członkowskich w zakresie ochrony praw własności intelektualnej] w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym".

40 — Pytanie prejudycjalne dotyczące ważności ma z kolei wiążący charakter dla wszystkich sądów krajowych (wyrok z dnia 22 października 1987 r. w sprawie 314/85 Foto-Frost, Rec. str. 4199). Jednakże, co do zakresu tego wiążącego charakteru, zob. opinię przedstawioną w dniu 30 czerwca 2005 r. w sprawie C-461/03 Gaston Schul Douane-expediteur, zawisłej przed Trybunałem, pkt 60 i nast.

41 — Wyroki : z dnia 6 kwietnia 1962 r. w sprawie 13/61 De Geus en Uitdenbogerd, Rec. str. 89 oraz z dnia 24 maja 1977 r. w sprawie 107/76 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 957, pkt 5.

42 — W tym zakresie zob. A. von Bogdandy, „Artikel 10", [w:] E. Grabitz, M. Hilf, *Das Recht der Europäischen Union*, Wyd. C.H. Beck, Monachium 2005, str. 19, pkt 53 i nast.

43 — Wyrok z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie C-91/92 Faccini Dori, Rec. str. I-3325, pkt 22 i nast.

74. Z tego względu, gdy sąd krajowy wydaje orzeczenie, w którym stosuje nieokreślone pojęcie prawne występujące w mającej bezpośrednie zastosowanie normie prawa wspólnotowego, takiej jak przepis regulujący prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w dziedzinie wspólnotowych znaków towarowych, i jeżeli orzeczenie to jest oczywiście sprzeczne z orzeczeniem Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, obowiązek przestrzegania wspomnianych obowiązków i doniosły cel pytania prejudycjalnego wymagają, by sąd krajowy odwołał się do postępowania z art. 234 WE w celu uniknięcia niepewności prawa wynikającej z istnienia sprzecznych orzeczeń w ramach Unii.

75. Wyrok sądu niemieckiego odrzuca tezę Sądu Pierwszej Instancji, zgodnie z którą stopień podobieństwa brzmieniowego pomiędzy dwoma znakami towarowymi jest tak nieznaczny, iż nie wystarcza, by wystąpiło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ stopień identyczności pomiędzy tymi oznaczeniami nie jest wystarczająco wysoki. W celu uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia Landgericht Hamburg opiera się na orzecznictwie Bundesgerichtshof (niemieckiego sądu najwyższego w sprawach cywilnych i karnych). Zgodnie z tym orzecznictwem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd bez uwzględnienia podobieństw brzmieniowych pozbawia w sposób nieuzasadniony właściciela znaku towarowego części ochrony, która mu przysługuje.

76. Nawet jeśli założyć, iż sądy krajowe, do których ma zastosowanie art. 234 akapit 2 WE, takie jak Landgericht Hamburg, mają pewną swobodę uznania w zakresie kierowania pytań prejudycjalnych [44], jednolite stosowanie prawa wspólnotowego wymaga zastosowania art. 234 WE, w szczególności wówczas gdy orzecznictwo najwyższego sądu krajowego jest sprzeczne z orzecznictwem wspólnotowym, a tym bardziej gdy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mógłby mieć decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu.

77. Okoliczność, iż wyrok wydany w pierwszej instancji przez Landgericht Hamburg podlega zaskarżeniu, w niczym nie pomniejsza wyrządzonej szkody, jaką jest w szczególności, jak podkreśla Komisja, niepewność co do prawa. Wobec tak rażącej sprzeczności w zakresie wykładni normy prawa wspólnotowego jedynym rozwiązaniem było zastosowanie art. 234 WE [45]. Można jednak mieć nadzieję, że sąd apelacyjny zaradzi zaistniałej sytuacji zgodnie z hermeneutyczną surowością i duchem europejskim, które dotychczas wykazywały sądy niemieckie, zawsze gotowe do lojalnej współpracy z Trybunałem, tak jak wymagają tego traktaty.

44 — R. Annand, H. Norman, *Guide to the Community trade mark*, Wyd. Blackstone Press Limited, Londyn 1998, str. 210.

45 — Ta wyraźna zniewaga w stosunku do władzy sądu wspólnotowego mogłaby skutkować odpowiedzialnością państwa członkowskiego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego przez sąd krajowy, nawet jeśli nie jest to sąd najwyższy, w drodze zastosowania zasady ustalonej przez Trybunał w wyroku z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-224/01 Köbler, Rec. str. I-10239.

78. Bez wątpienia nie można wyrażać jedynie żalu z powodu wyroku wydanego przez Landgericht Hamburg w tym kontekście, ale trzeba również mieć nadzieję, iż takie rozbieżności nie będą już występować oraz że prawodawca uświadomi sobie pilną potrzebę ulepszenia skomplikowanych ram prawnych ustanowionych w celu sprzyjania harmonijnemu rozwojowi działalności gospodarczej w całej Wspólnocie i osiągnięcia pełnej realizacji i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej, coraz bardziej przekonanej o swoim istotnym wkładzie w tworzenie lepszej Europy.

V — Koszty

79. W związku z uznaniem jedynego zarzutu podniesionego przez pełnomocników spółki Mühlens za bezzasadny należy oddalić odwołanie i obciążyć tę spółkę kosztami niniejszego postępowania.

VI — Wnioski

80. Z tych względów, w świetle przedstawionych rozważań, proponuję, by Trybunał Sprawiedliwości oddalił wniesione przez Mühlens GmbH & Co. KG odwołanie od wyroku wydanego przez Sąd Pierwszej Instancji w dniu 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mühlens przeciwko OHIM i obciążył wnoszącą odwołanie kosztami niniejszego postępowania.