OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 29 marca 2007 r. [1]

1. U podstaw niniejszego odwołania [2] leży wniosek o rejestrację graficznego znaku towarowego zawierającego słowo „Bainbridge" jako wspólnotowego znaku towarowego dla niektórych kategorii produktów, któremu sprzeciwił się właściciel kilku krajowych znaków towarowych odnoszących się do tych samych kategorii produktów i zawierających wspólny element „bridge".

2. Sprzeciw został oddalony przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zasadniczo na podstawie ustalenia, że i) używanie niektórych z krajowych znaków towarowych nie zostało wykazane oraz że ii) podobieństwo pomiędzy pozostałymi znakami krajowymi a wspólnotowym znakiem towarowym zgłoszonym do rejestracji nie było wystarczające do wywołania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Sąd Pierwszej Instancji utrzymał w mocy decyzję o oddaleniu sprzeciwu.

3. Główne kwestie podnoszone aktualnie w odwołaniu dotyczą i) kryteriów oceny, czy znak towarowy był „rzeczywiście używany", w szczególności czy pojęcie „obronnej rejestracji" znaków podobnych, w przypadku której wymóg rzeczywistego używania traktowany jest mniej restrykcyjnie, ma zastosowanie na gruncie wspólnotowego prawa znaków towarowych, oraz ii) kryteriów oceny prawdopodobieństwa pomylenia znaków, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia istnienia „rodzin" lub „serii" podobnych znaków należących do tego samego właściciela.

Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych

4. Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [3], w zakresie mającym znaczenie dla niniejszej sprawy, stanowi:

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. II-445.

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).

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

[…]

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".

5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii), pojęcie „wcześniejszy znak towarowy" obejmuje między innymi znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim.

6. Artykuł 15 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w zakresie mającym znaczenie dla niniejszej sprawy, stanowi:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1, za »używanie« uważa się również:

a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

[…]".

7. „Sankcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu" nie zostały niestety wyliczone, należy ich natomiast szukać w różnych dalszych przepisach rozporządzenia.

8. Przykładowo, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3:

„2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując [używanie we Wspólnocie] używanie[m] w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony […]”.

9. Ponadto art. 50 ust. 1 lit. a) przewiduje wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania. Jeśli chodzi o postępowanie w sprawie unieważnienia, treść art. 56 ust. 2 i 3 jest niemal identyczna z treścią cytowanych wyżej postanowień zawartych w art. 43 ust. 2 i 3.

10. Zasada 22 („Dowód używania”) rozporządzenia wykonującego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [4] w zakresie, w jakim ma to znaczenie dla niniejszej sprawy, stanowiła ówcześnie [5]:

„1. W przypadku gdy strona wnosząca sprzeciw musi na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia [w sprawie wspólnotowego znaku towarowego] przedstawić dowód używania lub istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania, Urząd wzywa ją do przedstawienia wymaganego dowodu w terminie, który określa. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, Urząd odrzuca sprzeciw.

4 — Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, str. 1) („rozporządzenie wykonujące”).

5 — Tekst ten został później zastąpiony przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 (Dz.U. L 172, str. 4).

2. Wskazania oraz dowody do celów przedstawienia dowodów używania zawierają wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw, oraz dowody na poparcie tych wskazań zgodnie z ust. 3.

3. Dowody te ograniczają się, co do zasady, do przedstawienia dokumentów uzupełniających, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia w gazetach oraz pisemne oświadczenia […]".

11. W odniesieniu do krajowych znaków towarowych postanowienia podobne do tych zawartych w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego można odnaleźć w dyrektywie o znakach towarowych [6]. Odnośny tekst art. 10 ust. 1 i 2 jest identyczny, mutatis mutandis, z tekstem art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie znaków towarowych:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1 za »używanie« uważa się również:

a) używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

[…]".

12. Stosowne sankcje można odnaleźć w szczególności w art. 11 i 12 dyrektywy. Artykuł 11 ust. 1 i 2 stanowią odpowiednio, że znak towarowy nie może być unieważniony na tej podstawie, iż istnieje wcześniejszy znak towarowy pozostający z nim w kolizji, jeżeli ten ostatni nie spełnia wymagań dotyczących używania określonych w art. 10, a każde państwo członkowskie może postanowić, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, iż istnieje wcześniejszy znak towarowy pozostający z nim w kolizji, jeżeli ten ostatni nie spełnia tych samych wymogów dotyczących używania.

6 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

Artykuł 12 ust. 1 stanowi, że uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania w państwie członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania.

14. Artykuł 42 ust. 4 wprowadza jednak możliwość rejestracji „obronnego" znaku towarowego. Brzmi on:

„[…] wygaśnięcie z powodu nieużywania nie następuje, jeżeli właściciel znaku nieużywanego jest jednocześnie właścicielem jednego lub większej liczby innych, pozostających nadal w mocy, podobnych znaków towarowych, z których przynajmniej jeden jest rzeczywiście używany dla rozróżnienia tych samych towarów lub usług".

Włoskie prawodawstwo dotyczące znaków towarowych

13. Dyrektywa o znakach towarowych została przetransponowana do prawa włoskiego mocą dekretu ustawodawczego 480/1992 [7], którego art. 39 zastąpił art. 42 dekretu królewskiego 929/1942 [8], regulując konsekwencje nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego. Paragrafy 1 i 2 transponowały odpowiednio postanowienia art. 12 ust. 1 dyrektywy, dotyczącego wygaśnięcia znaku ze względu na nieużywanie, oraz art. 10 ust. 2 lit. a) stanowiącego, że za używanie uważa się również używanie znaku w nieznacznie różniącej się postaci.

Okoliczności faktyczne i postępowanie przed OHIM

15. W dniu 24 września 1998 r. spółka Marine Enterprise Project (obecnie F.M.G. Textiles Srl) złożyła wniosek o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego znaku graficznego, którego głównymi elementami są ilustracja rolki materiału, która rozwijając się, przybiera kształt żagla niewielkiej łodzi żaglowej, przedstawionej na tle grubej linii poziomej, ponad którą umieszczone jest słowo „Bainbridge" napisane kursywą, w odniesieniu do klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego. [9] Klasa 18 obejmuje „skórę i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów

7 — Decreto Legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1998 recante riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. Treść art. 42 zawarta jest obecnie w art. 24 Codice della proprietà industriale, uchwalonego mocą Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario n. 28.

9 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. z późniejszymi zmianami.

nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie", natomiast klasa 25 zawiera „odzież, obuwie, nakrycia głowy". Zgłoszenie zostało opublikowane w dniu 14 czerwca 1999 r.

16. W dniu 7 września 1999 r. spółka Il Ponte Finanziaria SpA (zwana dalej „Ponte Finanziaria") wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, powołując się na szereg znaków towarowych zarejestrowanych wcześniej we Włoszech. Dla potrzeb niniejszego odwołania znaki te można sklasyfikować w trzech grupach.

17. Po pierwsze, są to trzy znaki graficzne zarejestrowane dla towarów ujętych w klasie 25 — nr 704338 ze skutkiem od 15 lipca 1964 r. dla „odzieży, w tym botków, obuwia i kapci"; nr 370836 ze skutkiem od dnia 11 maja 1979 r. dla „odzieży" oraz nr 606709 ze skutkiem od dnia 22 października 1990 r. dla „skarpet i krawatów" — oraz jeden znak graficzny nr 593651 zarejestrowany ze skutkiem od 12 czerwca 1990 r. dla towarów ujętych w klasie 18. Pierwsze dwa znaki zawierają słowo „Bridge" pisane kursywą, a kolejne dwa odpowiednio słowa OLD BRIDGE i THE BRIDGE BASKET pisane wielkimi literami. Znak drugi i trzeci zawierają także ilustrację mostu, a czwarty znak — ilustrację kosza do gry w koszykówkę z wpadającą do niego piłką.

18. Po drugie, jest to znak słowny THE BRIDGE zarejestrowany pod numerem 642952 ze skutkiem od dnia 14 czerwca 1994 r. dla towarów ujętych w klasie 25.

19. Po trzecie, jest to pięć znaków zarejestrowanych dla towarów ujętych w klasach 18 i 25 oraz jeden znak zarejestrowany wyłącznie dla towarów ujętych w klasie 18. Dla obu tych klas zarejestrowano dwa trójwymiarowe znaki — nr 704372 oraz nr 633349, obydwa ze skutkiem od dnia 22 czerwca 1994 r. i obydwa zawierające głównie słowa THE BRIGDE pisane wielkimi literami; dwa znaki słowne — nr 630763 OVER THE BRIDGE ze skutkiem od dnia 24 grudnia 1991 r. oraz nr 710102 FOOTBRIDGE ze skutkiem od dnia 7 grudnia 1994 r.; a także znak graficzny nr 721569 ze skutkiem od dnia 28 lutego 1996 r., zawierający słowa THE BRIDGE i WAYFARER pisane wielkimi literami, odpowiednio nad i pod ilustracją przedstawiającą różę wiatrów, przez którą przechodzi cienka linia pozioma. Wyłącznie dla towarów ujętych w klasie 18 zarejestrowano znak słowny THE BRIDGE o nr 642953 ze skutkiem od dnia 26 października 1994 r.

20. Mocą decyzji z dnia 15 listopada 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw, uznawszy, że mimo wzajemnej zależności między stopniem podobieństwa właściwych towarów i stopniem podobieństwa będących w konflikcie oznaczeń można zasadnie wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, z uwagi na różnice występujące między oznaczeniami na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej. Spółka Ponte Finanziaria wniosła odwołanie od tej decyzji.

21. Mocą decyzji z dnia 17 marca 2003 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Z zakresu swej oceny wyłączyła znaki towarowe wymienione powyżej w ramach grupy pierwszej [10] ze względu na to, iż nie zostało dostatecznie wykazane używanie tych znaków [11], a także znak towarowy nr 642952 [12] ze względu na to, iż wnoszący sprzeciw nie przedstawił wystarczających dowodów na okoliczność używania tego znaku [13]. Porównując pozostałe znaki — wymienione powyżej w ramach grupy trzeciej [14] — ze znakiem towarowym zgłoszonym do rejestracji, OHIM uznał, że pomiędzy tymi znakami nie istnieje podobieństwo na płaszczyźnie koncepcyjnej, wizualnej ani fonetycznej [15]. Izba Odwoławcza stwierdziła zatem, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Uznała, że zasada współzależności pomiędzy podobieństwem towarów a podobieństwem oznaczeń jest w tym przypadku bez znaczenia, skoro nie występuje minimalny stopień podobieństwa pomiędzy znakami, którego istnienie jest konieczne dla uzasadnienia zastosowania tej zasady [16].

Zaskarżony wyrok

22. Spółka Ponte Finanziaria zaskarżyła tę decyzję przed Sądem Pierwszej Instancji, który usystematyzował argumenty zaprezentowane przez spółkę, sprowadzając je do dwóch zarzutów. Pierwszy zarzut opisany w wyroku dotyczył naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) oraz art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a także naruszenia zasady 22 rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do znaków towarowych, które Izba Odwoławcza wyłączyła z zakresu swej oceny. Drugi zarzut dotyczył naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Wyłączenie niektórych znaków z zakresu oceny

23. Sąd Pierwszej Instancji wyróżnił cztery argumenty, do których ustosunkował się w następujący sposób.

10 — Punkt 17 powyżej.
11 — Punkty 12 i 13 zaskarżonej decyzji.
12 — Punkt 18 powyżej.
13 — Punkt 14 zaskarżonej decyzji.
14 — Punkt 19 powyżej.
15 — Punkt 16 i nast. zaskarżonej decyzji.
16 — Punkt 25 zaskarżonej decyzji.

24. *Po pierwsze* [17], Ponte Finanziaria podniosła, że Izba Odwoławcza nie powinna była wyłączać z zakresu swej oceny znaków zarejestrowanych mniej niż pięć lat przed wniesieniem sprzeciwu, ponieważ wykluczyła w ten sposób szczególną ochronę, którą objęta jest „rodzina znaków".

25. Sąd Pierwszej Instancji zwrócił uwagę, że Izba Odwoławcza uwzględniła w istocie wszystkie znaki zarejestrowane w ciągu tego pięcioletniego okresu. Jedynie w kontekście analizy argumentu, według którego wcześniejsze znaki należy traktować jako tworzące część „rodziny" objętej rozszerzoną ochroną, Izba Odwoławcza uznała, że produkty „były promowane i sprzedawane zasadniczo pod znakiem towarowym THE BRIDGE i w mniejszym stopniu pod znakiem graficznym THE BRIDGE WAYFARER", tak więc włoscy konsumenci mieli wyłącznie do czynienia z tymi dwoma wcześniejszymi znakami. Na tej podstawie Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że zastosowanie rozszerzonej ochrony przewidzianej dla „rodziny znaków" nie było uzasadnione, ponieważ sama okoliczność rejestracji wielu znaków towarowych, której nie towarzyszy używanie tych znaków na rynku, nie jest w tym celu wystarczająca.

26. *Po drugie* [18], Ponte Finanziaria twierdziła, że zgodnie z zasadą 22 rozporządzenia wykonawczego, Izba Odwoławcza nie powinna była wyłączać znaku słownego nr 642952 THE BRIDGE [19] z zakresu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ze względu na to, że użycie tego znaku nie zostało dostatecznie wykazane. Zasada 22 wymienia katalogi i ogłoszenia jako dopuszczalne dowody pozwalające na wykazanie używania znaku. Ponte Finanziaria przedstawiła takie dokumenty. Izba Odwoławcza błędnie uznała te dokumenty za niewystarczające.

27. Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż za rzeczywiste używanie nie można uznać używania znaku w stopniu minimalnym lub niewystarczającym dla celów identyfikacji towarów lub usług. Bez względu na intencje właściciela znaku nie można mówić o rzeczywistym używaniu, jeżeli znak towarowy nie był obiektywnie obecny na rynku w sposób skuteczny, nieprzerwany oraz stabilny pod względem konfiguracji znaku, tak by znak ten mógł być postrzegany przez konsumentów jako oznaczenie pochodzenia określonych towarów lub usług [20]. Jednakże jedynym dowodem używania znaku słownego THE BRIDGE w odniesieniu do towarów ujętych w klasie 25 był katalog jesień-zima 1994/95 oraz ogłoszenia reklamowe opublikowane w roku 1995. Inne katalogi nie zawierały daty. Dowody dotyczące roku 1994 były bardzo ograniczone, a w odniesieniu do lat 1996–1999 w ogóle nie istniały. Nie wynikało

17 — Zobacz pkt 17 oraz pkt 27–29 zaskarżonego wyroku.

18 — Zobacz pkt 18 oraz pkt 30–39 zaskarżonego wyroku.

19 — Zobacz pkt 18 powyżej.

20 — Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison (HIWATT), Rec. str. II-5233, pkt 36 oraz wyrok z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. II-2789, pkt 35.

z nich, że znak był stale obecny na włoskim rynku w odniesieniu do towarów, dla których został on zarejestrowany, w okresie poprzedzającym publikację wniosku o rejestrację znaku towarowego, co oznaczało niespełnienie wymogów art. 43 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Izba Odwoławcza w sposób uprawniony przyjęła zatem, iż rzeczywiste używanie znaku towarowego w odniesieniu do towarów, o których mowa, nie zostało udowodnione.

28. *Po trzecie* [21], Ponte Finanziaria twierdziła, że Izba Odwoławcza błędnie wyłączyła znaki zarejestrowane pod numerami 370836, 704338, 606709 i 593651 [22] z zakresu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ze względu na to, że ich używanie nie zostało udowodnione. Znaki te były „obronnymi znakami towarowymi" w rozumieniu włoskich przepisów o znakach towarowych [23], których celem było rozszerzenie zakresu ochrony głównego znaku towarowego przed powstaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez zezwolenie właścicielowi tego znaku na sprzeciwienie się rejestracji podobnych lub identycznych znaków towarowych, których podobieństwo do głównego znaku towarowego nie było wystarczające do stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Izba Odwoławcza błędnie uznała, że wcześniejsze znaki, o których tu mowa, nie stanowiły „obronnych znaków towarowych", ponieważ nie zostały zarejestrowane w tym samym lub późniejszym czasie co wcześniejszy znak główny. Spółka Ponte Finanziaria doprowadziła do przeniesienia na nią przez osoby trzecie praw z rejestracji znaków nr 704338 i 607909 właśnie w celu używania ich jako „obronnych znaków towarowych"; co więcej, wszystkie omawiane znaki towarowe zostały zarejestrowane później niż miało miejsce rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku THE BRIDGE, które zaczęło się w latach siedemdziesiątych.

29. Sąd Pierwszej Instancji zwrócił uwagę, że prawo włoskie przewiduje wyjątek od zasady, że znak towarowy wygasa z powodu jego nieużywania przez okres pięciu lat [24], ale uznał, że w systemie ochrony wspólnotowego znaku towarowego nie istnieje instytucja „obronnego znaku towarowego". W świetle przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zasadniczą przesłanką przyznania ochrony właścicielowi oznaczenia jest rzeczywiste używanie znaku w obrocie handlowym w połączeniu z towarami lub usługami, w odniesieniu do których został on zarejestrowany. Wyjątek przewidujący istnienie „usprawiedliwionych powodów" nieużywania dotyczy powodów wynikających z istnienia przeszkód w zakresie używania znaku handlowego lub sytuacji, w których jego wykorzystywanie w obrocie handlowym okazuje się nadmiernie uciążliwe. Osoba uprawniona z tytułu rejestracji krajowej nie może powoływać się na przepis krajowy, który dopuszcza zarejestrowanie jako znaków towarowych oznaczeń, które nie są przeznaczone do używania w obrocie handlowym, wyłącznie w celu obrony innego, rzeczywiście używanego znaku. Rejestracje takie są niezgodne z zasadami, którym podlega wspólnotowy

21 — Punkty 19 oraz pkt 40–47 zaskarżonego wyroku.

22 — Pierwsza z grup, które wymieniłam powyżej w pkt 17.

23 — Zobacz pkt 14 powyżej.

24 — Zobacz pkt 14 powyżej.

znak towarowy, a ich uznawanie na poziomie krajowym nie może stanowić „uzasadnionego powodu" nieużywania wcześniejszego znaku towarowego, wskazanego jako podstawa sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

30. *Po czwarte*[25], Ponte Finanziaria podniosła, że przedstawione przez nią dowody na okoliczność używania słownych znaków towarowych nr 642952 oraz 942953 THE BRIDGE[26] stanowiły także dowód na okoliczność rzeczywistego używania znaku graficznego nr 370836 „Bridge"[27], który różnił się od nich jedynie nieistotnymi szczegółami. Spółka powołała się na art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[28] oraz na włoską ustawę o znakach towarowych zawierającą podobny przepis. Izba Odwoławcza nie powinna była zatem wyłączać wcześniejszego znaku z zakresu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na tej podstawie, że jego używanie nie zostało udowodnione.

31. Sąd Pierwszej Instancji uznał, że celem art. 15 ust. 2 lit. a) było umożliwienie właścicielowi znaku towarowego dokonywania modyfikacji znaku, które nie powodują zmiany jego charakteru odróżniającego, lecz służą dostosowaniu znaku do wymogów sprzedaży oraz promocji określonych towarów lub usług. W świetle tego celu przedmiotowy zakres zastosowania omawianego przepisu musi ograniczać się do sytuacji, w których postać znaku rzeczywiście używana przez właściciela znaku towarowego jest tożsama z postacią, w której znak ten wykorzystywany jest w celach handlowych. W sytuacjach, w których postać znaku używana w obrocie handlowym różni się od postaci, w której został on zarejestrowany, jedynie tak nieistotnymi szczegółami, że obydwa znaki mogą być w zasadzie uznawane za identyczne, obowiązek używania zarejestrowanego znaku handlowego może zostać spełniony poprzez przedstawienie dowodu używania znaku w postaci używanej w obrocie handlowym. Jednakże art. 15 ust. 2 lit. a) nie zezwalał właścicielowi znaku towarowego na uniknięcie tego obowiązku poprzez powołanie się na używanie znaku podobnego, stanowiącego przedmiot odrębnej rejestracji.

32. Sąd Pierwszej Instancji oddalił więc zarzut w całości.

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

33. Sąd Pierwszej Instancji wyodrębnił trzy zarzuty.

34. *Po pierwsze*[29], Ponte Finanziaria podniosła, że Izba Odwoławcza bezzasadnie

25 — Punkt 20 oraz pkt 48–51 zaskarżonego wyroku.
26 — Odpowiednio dla klas 25 i 18; zob. pkt 18 i 19 powyżej.
27 — Dla odzieży ujętej w klasie 25; zob. pkt 17 powyżej.
28 — Zobacz pkt 6 powyżej.
29 — Punkty 54–56 zaskarżonego wyroku.

zignorowała okoliczność istnienia „rodziny" czy też „serii" znaków towarowych zawierających termin „bridge", która zwiększa prawdopodobieństwo pomylenia znaków będących przedmiotem sporu. Należące do spółki znaki towarowe były złożone, a ich wspólną cechą było angielskie słowo „bridge", któremu towarzyszyły inne elementy. Żaden z elementów składowych tych znaków nie miał związku z towarami, do których oznaczenia znaki te służą. Znaki te miały więc silny charakter odróżniający, wzmocniony niezwykle częstym używaniem znaku słownego THE BRIDGE. Zarówno orzecznictwo włoskie, jak i wspólnotowe przyznawało takim znakom szeroki zakres ochrony. W wyroku wydanym w sprawie Canon [30] Trybunał Sprawiedliwości uznał, że „znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający".

35. *Po drugie* [31], Ponte Finanziaria postawiła zarzut, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę zasady wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać kompleksowo, uwzględniając wszystkie istotne w danej sprawie czynniki, które należy uznać za współzależne [32].

30 — Wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97, Rec. str. I-5507, pkt 18.

31 — Punkt 57 zaskarżonego wyroku.

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

36. *Po trzecie* [33], Ponte Finanziaria utrzymywała, że Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż wcześniejsze znaki i znak towarowy zgłoszony do rejestracji nie są podobne.

37. W odniesieniu do porównania na płaszczyźnie wizualnej przedstawienie obok słowa „Bainbridge" ilustracji zwiniętego żagla, który rozwija się, przybierając w końcu kształt żagla na łodzi, zwiększało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tego znaku i wcześniejszych znaków graficznych, które także zawierały element słowny obejmujący słowo „bridge" oraz elementy graficzne. Prowadziło to do powstania powszechnego przekonania, że oznaczone tymi znakami towary były tego samego pochodzenia oraz że były przeznaczone dla osób zainteresowanych żeglarstwem i sportami wodnymi, zwłaszcza że element graficzny znaku towarowego nr 721569 stanowiła róża wiatrów. Zachodziło także podobieństwo graficzne do znaku towarowego nr 370836.

38. W odniesieniu do porównania na płaszczyźnie koncepcyjnej Izba Odwoławcza była w błędzie, twierdząc, że znajomość języków obcych przeciętnego włoskiego konsumenta umożliwia uchwycenie różnicy pomiędzy znakami. Angielskie słowo „bridge" nie wykazuje żadnego podobieństwa brzmieniowego do włoskiego odpowiednika „ponte", jest natomiast powszechnie używane we Włoszech dla określenia gry w karty. Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że

33 — Punkty 58–65 zaskarżonego wyroku.

przeciętny konsument włoski potrafi zrozumieć znaczenie słowa „bridge" wtedy, kiedy używane jest w znakach towarowych spółki Ponte Finanziaria, lecz nie jest w stanie rozpoznać tego słowa w znaku zgłoszonym, jako że występuje ono tam wraz z innym wyrazem „bain", który nic po angielsku nie oznacza. Argument, że konsument taki skojarzyłby słowo „Bainbridge" z nazwą własną lub geograficzną, nie brzmiał wiarygodnie. Konsument taki nie zrozumiałby żadnego z tych obcojęzycznych słów lub rozpoznałby jedynie słowo „bridge", które odnalazłby we wszystkich omawianych znakach. Tak czy inaczej, powstało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

39. Sąd Pierwszej Instancji rozważył te argumenty w następujący sposób.

40. Po pierwsze, zwrócił uwagę, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać kompleksowo, przy uwzględnieniu wszelkich czynników mających znaczenie na gruncie stanu faktycznego sprawy, w szczególności zaś współzależności między podobieństwem znaków a podobieństwem towarów lub usług, do których oznaczania znaki te służą [34]. W tym kontekście ustalił on, że brany pod uwagę krąg odbiorców składała się z przeciętnych włoskich konsumentów, wniosek o rejestrację znaku towarowego oraz wcześniejsze znaki dotyczyły tych samych klas towarów, a wobec odrzucenia pierwszego z zarzutów pod uwagę można było wziąć tylko sześć spośród wcześniejszych znaków towarowych. Znaki te miały jednak cechy wysoce odróżniające [35].

41. Sąd porównał dalej wcześniejsze znaki oraz znak zgłoszony do rejestracji pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym. Pod względem wizualnym jedyny element wspólny dla wszystkich znaków — ciąg sześciu liter „bridge" — nie był na tyle wyeksponowany, aby wywołać ogólne wrażenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jednakże pod względem fonetycznym, wbrew dokonanej przez Izbę Odwoławczą ocenie dotyczącej kwestii wymowy, istniało pewne ograniczone podobieństwo pomiędzy znakiem zgłoszonym do rejestracji a czterema wcześniejszymi znakami. Jeżeli chodzi o podobieństwo koncepcyjne, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że przeciętny włoski konsument jest w stanie pojąć znaczenie angielskiego słowa „bridge" występującego we wcześniejszych znakach, ale też miała rację, twierdząc, że słowo to nie zostanie zrozumiane w ten sam sposób, w sytuacji gdy stanowić będzie część słowa „Bainbridge" zawartego w znaku graficznym zgłoszonym do rejestracji. Podsumowując, podobieństwo czysto fonetyczne nie było samo w sobie wystarczające, aby wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [36].

42. Sąd Pierwszej Instancji rozważył wreszcie argumenty spółki Ponte Finanziaria dotyczące znaczenia „rodziny" lub „serii" wcześniejszych znaków. Mimo iż rozpo-

34 — Wyrok z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz przywołane tam orzecznictwo.

35 — Punkty 75–89 zaskarżonego wyroku.

36 — Punkty 90–117 zaskarżonego wyroku.

rządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie posługuje się tym pojęciem, nie należy go automatycznie odrzucać. W przypadku sprzeciwu dotyczącego kilku wcześniejszych znaków, które mogły być uznane za stanowiące część jednej „serii" lub „rodziny" (np. dzięki obecności wspólnego elementu), okoliczność ta miała znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo takie mogłoby powstać, gdyby zgłoszony znak towarowy wykazywał tego rodzaju podobieństwo do któregoś z pozostałych znaków, że u konsumenta mogło wytworzyć się przekonanie, iż stanowi on część tej samej serii, a więc że oznaczone obydwoma znakami towary pochodziły od tego samego lub powiązanych ze sobą producentów. Mogło tak być w istocie, nawet jeśli porównanie pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a każdym ze wcześniejszych znaków z osobna nie wskazywało bezpośrednio na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [37].

43. Jednakże muszą być tu kumulatywnie spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musi istnieć dowód używania liczby znaków wystarczającej dla utworzenia „serii". Aby powstało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, znaki tworzące serię muszą być obecne na rynku. W razie braku takiego dowodu prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno zawsze być oceniane poprzez indywidualne porównanie odpowiednich znaków. Po drugie, zgłoszony znak towarowy musi nie tylko być podobny do znaków należących do tej serii, lecz musi także posiadać cechy pozwalające na skojarzenie go z tą serią. Sytuacja taka może nie zachodzić na przykład, gdy element wspólny z wcześniejszymi znakami seryjnymi zostanie użyty w znaku towarowym zgłoszonym do rejestracji w pozycji innej niż ta, w której zwykle występował w znakach należących do serii, lub gdy posiada on inną zawartość semantyczną [38].

44. Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie została spełniona co najmniej pierwsza z omówionych wyżej przesłanek. Jedyne dowody, jakie przedstawione zostały przez Ponte Finanziaria w toku postępowania w sprawie sprzeciwu, dotyczą używania znaku towarowego THE BRIDGE i — w mniejszym stopniu — znaku towarowego THE BRIDGE WAYFARER. W związku z tym, że wyżej wymienione dwa znaki wcześniejsze są jedynymi, których obecność na rynku Ponte Finanziaria wykazała, należy uznać, że Izba Odwoławcza postąpiła słusznie, nie podzielając argumentów skarżącej, za pomocą których domagała się ona udzielenia ochrony przysługującej „seryjnym znakom towarowym" [39].

45. Sąd Pierwszej Instancji doszedł do wniosku, że Izba Odwoławcza nie popełniła żadnych błędów w zakresie prawa ani w zakresie oceny, i w tej sytuacji oddalił skargę w całości.

37 — Punkty 118–124 zaskarżonego wyroku.

38 — Punkty 125–127 zaskarżonego wyroku.

39 — Punkt 128 zaskarżonego wyroku.

Odwołanie

46. Ponte Finanziaria sformułowała pięć zarzutów stanowiących podstawę odwołania. OHIM oraz F.M.G. Textiles złożyły odpowiedzi na odwołanie. Ponte Finanziaria nie wniosła o złożenie repliki ani o przeprowadzenie rozprawy.

Dopuszczalność

47. F.M.G. Textiles sugeruje, że odwołanie mogłoby zostać uznane za niedopuszczalne z uwagi na niezłożenie pełnomocnictwa szczególnego, z którego prawnicy Ponte Finanziaria wywodzą swe umocowanie do reprezentowania spółki.

48. Najwyraźniej jednak jest to nieporozumienie. Kwestionowany dokument został w istocie załączony do wniosku złożonego przed Sądem Pierwszej Instancji, chociaż możliwe jest, że nie został doręczony spółce F.M.G. Textiles lub jej poprzednikowi procesowemu — spółce Marine Enterprise Projects.

Pierwszy zarzut odwołania: nieprawidłowe zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego — prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Zarzut

49. Spółka Ponte Finanziaria twierdzi, że nawet na gruncie krajowych znaków towarowych, które w jej ocenie powinny zostać dopuszczone dla celów porównania, i nawet jeśli znaki te rozpatrywane były indywidualnie, a nie jako rodzina lub seria, Sąd Pierwszej Instancji błędnie uznał, że nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tych znaków i znaku zgłoszonego do rejestracji.

50. Sąd uznał, że znaki krajowe miały silne cechy odróżniające oraz że wykazywały one znaczne podobieństwo fonetyczne do zgłoszonego znaku. Istnienie podobieństwa fonetycznego powinno mieć znaczenie decydujące wobec ewentualnego braku podobieństwa wizualnego [40]. Sąd uznał jednak, że rozstrzygające znaczenie ma brak podobieństwa koncepcyjnego. Ustalenia tego dokonał na podstawie założonego stopnia

40 — Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, wyroki Trybunału z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHMI — Petit Liberto (Fifties), Rec. p. II-4359; z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. II-43, z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mülhens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. II-791 oraz z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-20/02 Interquell przeciwko OHIM — SCA Nutrition (HAPPY DOG), Rec. str. II-1001.

znajomości języka angielskiego przez przeciętnego włoskiego konsumenta. Założenie to było jednak błędne. Jedynie od 15% do maksymalnie 20% Włochów rozumie znaczenie słowa „bridge", które należy w tej sytuacji traktować jako element fantazyjny. Tak czy inaczej, istniał wystarczający stopień podobieństwa (przynajmniej fonetycznego, a według Ponte Finanziaria — także wizualnego), aby uzasadniona była kompleksowa ocena znaków, przy uwzględnieniu współzależności pomiędzy kryterium podobieństwa znaków, podobieństwa oznaczonych nimi towarów oraz stopnia charakteru odróżniającego [41]. W świetle takiej oceny wykluczenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do tych znaków stanowiło poważny błąd w zakresie prawa.

51. OHIM twierdzi, że w świetle orzecznictwa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna być „syntetyczna" i dążyć do możliwie dokładnego odzwierciedlenia sposobu postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta. Sąd Pierwszej Instancji uznał w tym zakresie, że omawiane towary są „wprowadzane do obrotu w taki sposób, iż właściwy krąg odbiorców, nabywając te towary, zwykle zwraca uwagę na wizualną stronę oznaczonego nimi znaku towarowego" [42]. W tym stanie rzeczy oraz wobec wzięcia pod uwagę trzech aspektów podobieństwa — fonetycznego, wizualnego i znaczeniowego — w ich właściwym kontekście nie można twierdzić, że Sąd dopuścił się naruszenia prawa, dokonując ustalenia, że brak podobieństwa wizualnego mógł być istotniejszy niż stopień podobieństwa fonetycznego.

52. F.M.G. Textiles kwestionuje sposób, w jaki Ponte Finanziaria opisała ustalenia przyjęte przez Sąd Pierwszej Instancji w zakresie podobieństwa fonetycznego. Sąd uznał, że istnieje „pewien stopień podobieństwa fonetycznego" pomiędzy znakami oraz że „wykazują [one zatem] znaczące podobieństwo jedynie na płaszczyźnie fonetycznej" [43] — co różni się zasadniczo od ustalenia, że istniało „znaczące podobieństwo fonetyczne". F.M.G. Textiles kwestionuje także prawdziwość twierdzeń spółki Ponte Finanziaria odnoszących się do możliwości uchwycenia przez przeciętnego włoskiego konsumenta znaczenia angielskiego słowa „bridge". Na gruncie dokonanych przez Sąd Pierwszej Instancji ustaleń faktycznych jego analiza dotycząca kompleksowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest bez zarzutu zarówno pod względem prawnym, jak i logicznym.

Ocena

53. Przede wszystkim wydaje się oczywiste, że zarzut ten należy uznać za niedopuszczalny, ponieważ zmierza on do zakwestionowania ustaleń faktycznych Sądu Pierwszej

41 — Wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik ww. w przypisie 40; wyrok w sprawie SABEL ww. w przypisie 32 oraz wyrok w sprawie Canon ww. w przypisie 30.

42 — Punkt 116 zaskarżonego wyroku.

43 — Odpowiednio pkt 106 i 115 zaskarżonego wyroku.

Instancji dotyczących zdolności przeciętnego włoskiego konsumenta do zrozumienia elementu „bridge" pod względem znaczeniowym lub pod jakimkolwiek innym względem. Artykuł 58 Statutu Trybunału Sprawiedliwości stanowi, że „odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości jest ograniczone do kwestii prawnych".

54. W pozostałym zakresie argument spółki Ponte Finanziaria sprowadza się do twierdzenia, że wobec dostrzeżenia pewnego stopnia podobieństwa fonetycznego (zgadzam się ze spółką F.M.G. Textiles, że brzmienie zaskarżonego wyroku nie wskazuje na przyjęcie ustalenia „istotnego" podobieństwa) Sąd Pierwszej Instancji powinien był przypisać temu rodzajowi podobieństwa znaczenie decydujące dla ogólnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, szczególnie zaś w kontekście współzależności kryteriów charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków, podobieństwa do zgłoszonego znaku oraz podobieństwa lub tożsamości odnośnych towarów.

55. Bardzo podobny argument podniesiony został w innym wniesionym ostatnio odwołaniu w sprawie Mühlens przeciwko OHIM [44]. Po dokonaniu całościowej oceny wrażenia wywoływanego przez dwa analizowane w tej sprawie znaki Sąd Pierwszej Instancji, uznawszy, że nie były one podobne ani pod względem wizualnym, ani koncepcyjnym, jakkolwiek w niektórych krajach wykazywały one podobieństwo pod względem brzmieniowym, nie wykluczył możliwości, że samo podobieństwo tego rodzaju może wystarczać, aby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, doszedł jednak do wniosku, że stopień tego podobieństwa nie był w istocie wystarczająco duży, by uzasadniać ustalenie, że właściwy krąg odbiorców może uznać, iż dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [45]. Trybunał Sprawiedliwości przedstawił stan prawny w sposób, który można streścić, jak następuje, i wydaje mi się, że ma on zastosowanie w niniejszej sprawie.

56. Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd po stronie odbiorców powinno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach sprawy [46]. Taka całościowa ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych winna opierać się na ogólnym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [47]. Nie jest wykluczone, że samo podobieństwo fonetyczne może wywołać powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [48]. Jednakże istnienie takiego prawdopodobieństwa musi zostać wykazane w ramach całościowej oceny w zakresie podobieństwa koncepcyjnego, wizualnego i brzmieniowego pomiędzy rozpatrywanymi

44 — Wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P, Zb.Orz. str. I-2717; zob. w szczególności pkt 15–24 oraz 32–37.

45 — Punkty 12 i 20 zaskarżonego wyroku.

46 — Punkt 18 odwołujący się do wyroku w sprawie SABEL, wymienionego w przypisie 32, pkt 22 oraz do wyroku z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40.

47 — Punkt 19 odwołujący się do wyroku w sprawie SABEL, pkt 23 oraz do wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik, wymienionego w przypisie 40, pkt 25.

48 — Punkt 20 odwołujący się do wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik, pkt 28.

oznaczeniami. Pod tym względem ocena wszelkiego podobieństwa brzmieniowego jest tylko jednym z czynników mających znaczenie dla owej całościowej oceny [49]. Nie można zatem wyciągnąć wniosku, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd musi zachodzić za każdym razem, gdy wykazane zostanie jedynie podobieństwo fonetyczne pomiędzy dwoma znakami [50]. Ocena całościowa oznacza, że różnice koncepcyjne i wizualne pomiędzy dwoma znakami mogą przeciwdziałać powstaniu pomiędzy nimi podobieństw brzmieniowych, o ile przynajmniej jeden z tych znaków ma, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, jasne i konkretne znaczenie, które odbiorcy ci są wstanie natychmiast uchwycić [51].

57. Dlatego rozważając kwestię ogólnego wrażenia wywoływanego przez rozpatrywane znaki pod względem ewentualnych podobieństw koncepcyjnych, wizualnych i brzmieniowych, dla celu dokonania całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd Pierwszej Instancji może, nie naruszając art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, orzec, że stopień podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami nie jest wystarczająco duży, aby stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców może uznać, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [52].

58. Nie widzę powodu, aby kwestionować te ustalenia dotyczące stanu prawnego, które wydają się całkowicie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w niniejszej sprawie przez Sąd Pierwszej Instancji. Uważam zatem, że pierwszy z zarzutów podniesionych w odwołaniu należy oddalić.

Drugi zarzut odwołania: błędne zastosowanie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

Zarzut

59. Ponte Finanziaria podnosi, że Sąd Pierwszej Instancji popełnił błąd, wyłączając z zakresu analizy inne krajowe znaki towarowe należące do spółki, w szczególności zaś znak słowny nr 642952 THE BRIDGE dotyczący towarów ujętych w klasie 25. Okres, w odniesieniu do którego należało wykazać okoliczność rzeczywistego używania, obejmował lata 1994–1999. Ponte Finanziaria przedstawiła katalog jesień-zima 1994/95 oraz ogłoszenia prasowe pochodzące z roku 1994 i 1995 — stanowiące środek dowodowy na potrzeby art. 43 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przewidziany wprost w treści zasady 22 ust. 2 rozporządzenia wykonującego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego — niezaprzeczalnie dowodząc faktu używania znaków przynajmniej w ciągu ostatniej części tego okresu, łącznie z bardziej aktualnymi dokumentami księgowymi, z których wynikało, że spółka pozostawała aktywna w sektorze produktów skórzanych (w tym obuwia i pasków ujętych w klasie 25).

49 — Punkt 20.

50 — Punkt 22.

51 — Punkt 35 odwołujący się do wyroku z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-643, pkt 20.

52 — Punkt 36.

60. Sąd Pierwszej Instancji popełnił zatem poważny błąd w zakresie prawa oraz dokonał nieprawidłowej wykładni art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, orzekając, że „Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż rzeczywiste używanie wymienionego wyżej znaku w odniesieniu do omawianych towarów nie zostało wykazane", ponieważ z przedstawionych dowodów nie wynikało, że znak był „obecny na rynku włoskim w sposób ciągły dla towarów, dla których został zarejestrowany, w okresie [poprzedzającym] datę publikacji zgłoszenia" [53]. W istocie wystarczający jest dowód używania znaku w jakimkolwiek czasie przypadającym w trakcie owego okresu [54].

61. OHIM stoi na stanowisku, że kwestia, czy można w sposób wiarygodny stwierdzić, że dany dowód rzeczywiście pochodzi z danego okresu, stanowi okoliczność faktyczną oraz że ustalenia poczynione w tej kwestii przez Sąd Pierwszej Instancji nie mogą być kwestionowane w ramach odwołania.

62. W odniesieniu do kwestii prawnych OHIM podnosi, że gdy Sąd Pierwszej Instancji mówił o dowodzie na okoliczność „ciągłej obecności" znaku towarowego na rynku, nie chodziło o obecność nieprzerwaną, o czym najwyraźniej przekonana jest spółka Ponte Finanziaria. W rzeczywistości Sąd Pierwszej Instancji uznał jedynie, że pojedynczy katalog na sezon 1994/95 nie stanowi wystarczającego dowodu na okoliczność wymaganej stałości obecności na rynku, a tym samym rzeczywistego i skutecznego używania w ciągu pięcioletniego okresu.

63. F.M.G. Textiles twierdzi, że bardzo ograniczony materiał dowodowy dotyczący tej kwestii, zawierający jedynie publikacje reklamowe, bez jakichkolwiek dowodów sprzedaży, nie pozwala oczywiście na wykazanie, że w rozpatrywanym pięcioletnim okresie znak towarowy używany był w wystarczająco intensywny sposób.

Ocena

64. Zgadzam się ze stanowiskiem OHIM, że ten zarzut odwołania należy uznać za niedopuszczalny w zakresie, w jakim zmierza on do zakwestionowania ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd Pierwszej Instancji, dotyczących istnienia oraz identyfikacji dowodów, których daty pochodzenia

53 — Punkty 35–37 zaskarżonego wyroku.

54 — Ponte Finanziaria cytuje wytyczne OHIM w sprawie procedury wnoszenia sprzeciwów (część 6, pkt 9.1): „Używanie nie musi występować przez cały okres pięciu lat, lecz musi zostać stwierdzone w ramach tego okresu. Przepisy dotyczące wymogu używania nie formułują wymogu nieprzerwanego używania". Spółka powołuje się także na wyroki Sądu Pierwszej Instancji oraz Trybunału Sprawiedliwości wydane w sprawach T-203/02 i C-416/04 P Sundrier przeciwko OHIM, odpowiednio z dnia 8 lipca 2004 r., Zb.Orz. str. I-2811 oraz z dnia 11 maja 2006 r., Zb.Orz. str. I-4237, w których jako dowód na okoliczność rzeczywistego używania dopuszczono 14 faktur i zamówień obejmujących jedynie okres jednego roku.

można było w sposób wiarygodny określić na potrzeby oceny, czy miało miejsce rzeczywiste używanie krajowego znaku słownego nr 642952 THE BRIDGE w ciągu pięcioletniego okresu poprzedzającego publikację zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego „Bainbridge".

65. Podniesiona tu kwestia prawna brzmi, czy Sąd Pierwszej Instancji mógł w sposób uprawniony żądać wykazania stałości jego używania przez okres pięciu lat w stopniu większym niż rzeczywiście wynikało to z przedstawionych materiałów dowodowych.

66. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Ponte Finanziaria była zobowiązana do dostarczenia dowodu, że w okresie pięciu lat — od czerwca 1994 r. do czerwca 1999 r. — wcześniejszy znak krajowy był rzeczywiście używany we Włoszech w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany [55]. Przedstawione przez spółkę dopuszczalne dowody oznaczone datą obejmowały katalog jesień-zima 1994/95 oraz ogłoszenia opublikowane w roku 1995. Sąd Pierwszej Instancji określił te dowody jako „bardzo ograniczone, jeśli chodzi o rok 1994, i niedotyczące w ogóle lat 1996–1999" oraz uznał, iż spółka nie wykazała, że rozpatrywany znak był w sposób ciągły obecny na włoskim rynku przez wymagany okres.

67. Orzecznictwo dotyczące oceny rzeczywistego używania [56], przywołane niedawno przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku wydanym w sprawie Sunrider [57], można przedstawić w następujący sposób.

68. Znak towarowy stanowi przedmiot „rzeczywistego używania" wtedy, gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie określenia pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szczególności powinna uwzględniać używanie uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów i usług chronionych przez znak towarowy, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstość używania znaku towarowego. Kwestia, czy używanie jest ilościowo wystarczające, by zachować

55 — Lub że istniały usprawiedliwione powody jego nieużywania, jednak Ponte Finanziaria nie powołała się na tę alternatywną okoliczność.

56 — W języku duńskim „reel brug"; w języku holenderskim „normaal gebruik"; w języku francuskim „usage sérieux"; w języku niemieckim „ernsthaft benutzt"; w języku włoskim „uso effettivo"; w języku portugalskim „utilizado seriamente"; w języku hiszpańskim, „uso efectivo".

57 — Sprawa C-416/04 P, ww. w przypisie 54, w szczególności pkt 70–72.

lub wykreować udziały w rynku towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, jest zatem zależna od kilku czynników i oceny dokonywanej odrębnie dla każdego przypadku. Wśród czynników, które mogą zostać wzięte pod uwagę, figurują właściwości tych towarów lub usług, częstość lub regularność używania znaku towarowego, fakt, czy znak towarowy jest używany do sprzedaży wszystkich identycznych towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich, lub dowody dotyczące używania znaku towarowego, które zobowiązany jest przedstawić właściciel. Wynika z tego, że nie można określić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, by używanie miało rzeczywisty charakter. W konsekwencji nie można ustanowić zasady de minimis, gdyż uniemożliwiałaby ona OHIM — lub w przypadku skargi Sądowi — dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawisłego przed nimi sporu. Tak więc w przypadku gdy jest ono faktycznie uzasadnione handlowo, używanie, nawet na minimalną skalę, może być wystarczające do stwierdzenia, że doszło do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania.

69. Z przedstawionego opisu stanu prawnego wnioskuję przede wszystkim, że rzeczywiste używanie oznacza więcej niż używanie li tylko o charakterze symbolicznym, nie istnieje jednak żadna ustalona zasada, która dotyczyłaby określania wymaganego zakresu używania; po drugie zaś, że ocena tego zagadnienia stanowi ocenę dotyczącą okoliczności faktycznych, która powinna być dokonywana — stosownie — przez OHIM lub Sąd Pierwszej Instancji odrębnie dla każdego przypadku i przy uwzględnieniu szerokiego zakresu czynników mających znaczenie dla tej kwestii [58].

70. W tym kontekście uważam, że Sąd Pierwszej Instancji nie powinien być krytykowany za zastosowanie kryterium ciągłej obecności na rynku włoskim przez okres pięciu lat. Sąd ten, jak podkreśla OHIM, nie nałożył wymogu nieprzerwanego używania, postępował natomiast zgodnie z utrwaloną wcześniej linią orzeczniczą [59], orzekając, że nie można mówić o rzeczywistym używaniu, jeżeli znak towarowy nie był obiektywnie obecny na rynku w sposób skuteczny, nieprzerwany oraz stabilny pod względem konfiguracji znaku, tak by znak ten mógł być postrzegany przez konsumentów jako oznaczenie pochodzenia określonych towarów lub usług. Podejście takie nie wydaje mi się w żadnym razie niespójne z literą lub duchem przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które ustanawiają warunek rzeczywistego używania w okresie pięciu lat, ani też z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym wykładni tych przepisów.

71. W tej sytuacji wydaje mi się, że ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Pierwszej Instancji w oparciu o dostępny materiał dowodowy mieszczą się całkowicie

58 — W państwach członkowskich podejście to wydaje się bardzo podobne. Zobacz publikację zatytułowaną „What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)", International Trademark Association, 2004, dostępną na stronie internetowej http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Zobacz wyroki przywołane przypisie 20.

w zakresie oceny dokonywanej odrębnie dla każdego przypadku, której przeprowadzenie jest tu wymagane, oraz że zebrany materiał dowodowy im nie zaprzecza. Stoję zatem na stanowisku, że drugi zarzut odwołania zasługuje na oddalenie.

Trzeci zarzut odwołania: błędne zastosowanie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

Zarzut

72. Ponte Finanziaria podnosi ponadto, że ten sam dowód powinien być wystarczający do wykazania używania znaku graficznego nr 370836 „Bridge" także w odniesieniu do towarów ujętych w klasie 25 [60], którego postać tylko nieznacznie różniła się od znaku słownego nr 642952 THE BRIDGE, a więc była objęta zakresem regulacji art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („postać różniąca się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany"). Sąd Pierwszej Instancji błędnie zastosował ten przepis, ograniczając jego zakres do „sytuacji, w których postać oznaczenia wykorzystywana przez właściciela znaku do oznaczania towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany, jest postacią, w której znak ten jest gospodarczo wykorzystywany", wyłączając przypadki używania podobnego znaku, objętego odrębną rejestracją [61]. Skoro przepis ten ma na celu wyeliminowanie konieczności rejestracji przez właściciela znaku towarowego wszystkich mniej istotnych wariantów jego znaku, które mogą być wykorzystywane w obrocie handlowym, nie powinien on być interpretowany na niekorzyść osób, które faktycznie dokonały rejestracji takich wariantów. Okoliczność, że znak nr 370836 „Bridge" został zarejestrowany odrębnie od znaku nr 642952 THE BRIDGE, nie powinna zatem mieć wpływu na łączną ocenę ich używania, skoro znaki te różniły się w elementach, które nie zmieniały ich odróżniającego charakteru.

73. OHIM podnosi, po pierwsze, że ten zarzut odwołania nie powinien zostać uwzględniony, o ile nie zostanie wykazane używanie znaku THE BRIDGE (a nie zostało ono wykazane), po drugie, że dodanie przedimka określonego „the" nie zmienia odróżniającego charakteru znaku; a po trzecie, że ocena dokonana przez Sąd Pierwszej Instancji miała charakter ustalenia faktycznego, które nie może być kwestionowane w odwołaniu.

74. F.M.G. Textiles także podniosła pierwsze dwa z tych argumentów. W odniesieniu do drugiego z nich spółka ta twierdzi, iż sam fakt, że Ponte Finanziaria dokonała odrębnej rejestracji tych dwóch znaków, wskazuje, że nie uważała ona, aby jeden z nich był jedynie nieznacznie różniącym się wariantem

60 — Zwracam jednak uwagę, że znak ten został zarejestrowany jedynie w odniesieniu do „odzieży" objętej klasą 25, a nie w odniesieniu do obuwia i nakryć głowy, jak było w przypadku znaku nr 642952 THE BRIDGE.

61 — Punkt 50 zaskarżonego wyroku.

drugiego, mogącym być objętym tą samą rejestracją.

Ocena

75. Bezsporne wydaje się, że Ponte Finanziaria nie przedstawiła przed Izbą Odwoławczą żadnego dowodu używania samego znaku nr 370836 „Bridge", argumentując jedynie, że podlegał on rejestracji obronnej przeciwko znakowi nr 642952 THE BRIDGE [62]. Zarówno w postępowaniu pierwszej instancji, jak i w ramach odwołania spółka twierdzi jednak, iż przedstawiony przez nią dowód używania drugiego z tych znaków powinien zostać uwzględniony także jako dowód używania tego pierwszego, na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z którym „używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany" także stanowi używanie wyłączające wygaśnięcie znaku ze względu na okoliczność jego nieużywania.

76. Jednakże jak trafnie wskazują OHIM oraz F.M.G. Textiles, zarzut tego rodzaju nie może zostać w żadnym razie uwzględniony, o ile nie zostanie faktycznie przedstawiony odpowiedni dowód rzeczywistego używania znaku nr 642952 THE BRIDGE, co w tym przypadku nie miało miejsca. Skoro Sąd Pierwszej Instancji uznał, że dowód taki nie istnieje, a ja stanęłam na stanowisku, że ustalenie to nie może być kwestionowane, muszę konsekwentnie wyrazić pogląd, że także i ten zarzut odwołania powinien zostać oddalony.

77. Zagadnienie faktyczne, czy różnice pomiędzy tymi dwoma postaciami są na tyle nieznaczne, że nie powodują one zmiany odróżniającego charakteru znaku — mimo iż może być przedmiotem debaty w ramach odwołania — jest więc bez znaczenia. Zbędne jest tak samo odnoszenie się do kwestii, czy rejestracja wariantu jako samoistnego znaku musi prowadzić do wyłączenia tego wariantu z zakresu art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

78. Pragnę jedynie dodać, że — chociaż nie wywołuje to żadnych następstw, skoro brzmienie obydwu przepisów jest identyczne we wszystkich mających tu znaczenie aspektach — bardziej właściwe byłoby powoływanie się nie na art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ale na art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy o znakach towarowych, ponieważ rozpatrywane znaki są znakami krajowymi, a nie wspólnotowymi.

62 — Zobacz pkt 4, 7, 12 oraz 13 zaskarżonej decyzji.

Czwarty zarzut odwołania: błędne zastosowanie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego — obronne znaki towarowe

Zarzut

79. Ponte Finanziaria podnosi przede wszystkim, że Sąd Pierwszej Instancji wykroczył poza zakres toczącego się przed nim sporu, gdy uznał, że instytucja rejestracji obronnej nie istnieje na gruncie wspólnotowego prawa o znakach towarowych. Izba Odwoławcza nie podzieliła tego stanowiska, ale orzekła jedynie, że aby rejestracja kwalifikowała się jako obronna, musi zostać dokonana w tym samym czasie lub później niż rejestracja główna. Ponte Finanziaria zakwestionowała to ostatnie ustalenie. OHIM twierdził, że pojęcie to nie istnieje na gruncie prawa wspólnotowego, jedynie w odpowiedzi na skargę złożonej przed Sądem Pierwszej Instancji. Zarzut ten był więc niedopuszczalny i nie powinien zostać uwzględniony. Sąd Pierwszej Instancji powinien był raczej zbadać — chociaż tego nie uczynił — czy rozpatrywane znaki spełniają warunki przewidziane w prawie włoskim [63].

80. Dodatkowo Ponte Finanziaria podnosi, że zarzut OHIM jest bezzasadny. Prawo włoskie wymaga, aby znak obronny był bardzo podobny do znaku głównego, aby obydwa znaki były zarejestrowane dla tych samych towarów lub usług oraz aby znak główny był przedmiotem rzeczywistego używania. Wymóg używania wynikający ze wspólnotowego prawa o znakach towarowych został więc spełniony. Instytucja rejestracji obronnej jest w istocie środkiem ułatwiającym przeprowadzenie dowodu na tę okoliczność poprzez ustanowienie domniemania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, bez powodowania sprzeczności z wymogami dyrektywy o znakach towarowych.

81. Znak graficzny nr 370836 „Bridge” (wraz ze znakami graficznymi nr 704338, 606709 oraz 593651) spełnia wszystkie warunki wymagane do zakwalifikowania go jako rejestracji obronnej w rozumieniu przepisów prawa włoskiego, a więc należało go wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny. Wykazuje on ścisłe podobieństwo wizualne do znaku graficznego „Bainbridge” objętego zgłoszeniem rejestracyjnym.

82. OHIM twierdzi po pierwsze, że zarzut dotyczący znaków obronnych w żadnym razie nie zasługuje na uwzględnienie, o ile nie zostanie wykazana okoliczność rzeczywistego używania znaku głównego nr 642952 THE BRIDGE.

83. Po drugie, zaprzecza on twierdzeniu, jakoby zarzut podniesiony przezeń

63 — Zobacz pkt 14 powyżej.

w postępowaniu pierwszej instancji, dotyczący nieistnienia we wspólnotowym prawie o znakach towarowych instytucji obronnych znaków towarowych, był niedopuszczalny. Pytanie postawione przed Izbą Odwoławczą brzmiało, czy okoliczność używania znaku towarowego THE BRIDGE mogła być pomocna dla innych znaków, przy założeniu, że byłyby to znaki „obronne” [64]. Zarzut podniesiony przez OHIM w pierwszej instancji dotyczył właśnie tej kwestii.

84. OHIM twierdzi w istocie, że Sąd Pierwszej Instancji trafnie orzekł, iż instytucja obronnych znaków towarowych nie występuje w prawie wspólnotowym, oraz że uzasadnił to we właściwy sposób, powołując się na art. 15 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. OHIM wskazuje, że dyrektywa o znakach towarowych zawiera identyczne uregulowania, lecz w prawie włoskim pozostawiono krajową instytucję obronnych znaków towarowych nawet po dokonaniu transpozycji dyrektywy. OHIM uważa to za niezgodne z prawem wspólnotowym. Prawo włoskie całkiem słusznie stanowi, na podstawie art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [stanowiącego odpowiednik art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia], że używanie znaku towarowego może obejmować używanie w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, nie obejmuje to jednak pojęcia rejestracji obronnej zawartego w przepisach prawa włoskiego dotyczących znaków towarowych [65]. Poszczególne znaki, które Ponte Finanziaria wskazuje jako rejestracje obronne, z których wszystkie to znaki graficzne, różnią się wreszcie istotnie pod względem ich charakteru od znaku słownego nr 642952 THE BRIDGE.

85. F.M.G. Textiles podnosi, że samo pojęcie rejestracji obronnej implikuje, że musi ona nastąpić w tym samym czasie co rejestracja znaku głównego lub później. Nie jest możliwe rozszerzanie zakresu ochrony przyznanej nieistniejącemu jeszcze znakowi. Jednakże wszystkie znaki, które według spółki Ponte Finanziaria mają status obronny, zostały zarejestrowane przed znakiem nr 642952 THE BRIDGE. W każdym razie Sąd Pierwszej Instancji prawidłowo orzekł, że wzięcie pod uwagę rejestracji „obronnych” nie jest zgodne z systemem ochrony wspólnotowego znaku towarowego przewidzianym przez rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Ocena

86. Także i ten zarzut odwołania, podobnie jak zarzut poprzedni, powinien według OHIM zostać oddalony z uwagi na brak wystarczających dowodów rzeczywistego używania znaku nr 642952 THE BRIDGE. Nawet przy założeniu, że wszystkie przedstawione przez Ponte Finanziaria argumenty dotyczące istnienia i charakteru obronnej

64 — Punkt 13 zaskarżonej decyzji.

65 — Zobacz pkt 13 i 14 powyżej.

rejestracji znaku towarowego okazałyby się słuszne, znak główny byłby bezużyteczny, o ile nie zostałaby wykazana okoliczność jego rzeczywistego używania. Poniższe uwagi dotyczące istoty tych argumentów mogą jednak okazać się przydatne Trybunałowi.

87. Po pierwsze, Sąd Pierwszej Instancji nie może być związany żadnymi błędnymi ustaleniami dotyczącymi stanu prawnego, na których Izba Odwoławcza oparła swą decyzję, tym bardziej jeżeli ustalenie to ma jedynie charakter dorozumiany. Jeżeli instytucja obronnej rejestracji znaku towarowego rzeczywiście nie występuje we wspólnotowym prawie o znakach towarowych, Sąd Pierwszej Instancji nie tylko nie może być krytykowany za to, że oparł swoje orzeczenie na tym ustaleniu, ale należy wręcz uznać, że miał obowiązek tak postąpić. Pytanie, na które należy odpowiedzieć w ramach odwołania, brzmi jedynie, czy Sąd Pierwszej Instancji postąpił prawidłowo, zajmując takie stanowisko co do prawa.

88. Po drugie, kwestia udowodnienia istnienia podstaw sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego podlega odnośnym przepisom rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a nie jakiemukolwiek przepisowi prawa krajowego wprowadzającemu zastrzeżenie do reguły mówiącej, że krajowy znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli nie był przedmiotem rzeczywistego używania przez okres pięciu lat.

89. Po trzecie, rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w szczególności zaś ani art. 43 ust. 2, ani art. 43 ust. 3 tego rozporządzenia, nie formułuje w żadnym miejscu, w sposób wyraźny lub choćby dorozumiany żadnej reguły, zasady ani pojęcia rejestracji obronnego znaku towarowego w kształcie, w jakim pojęcie to występuje w prawie włoskim [66].

90. Z tego względu wydaje mi się całkiem oczywiste, że formułując czwarty zarzut odwołania, Ponte Finanziaria nie wykazała istnienia w wyroku Sądu Pierwszej Instancji żadnego błędu w zakresie prawa.

Piąty zarzut odwołania: błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego — serie znaków towarowych

Zarzut

91. Ponte Finanziaria podziela ustalenia dokonane przez Sąd Pierwszej Instancji odnośnie do tego, w jaki sposób okoliczność, iż znak towarowy stanowi część serii, może wpływać na ocenę prawdopodobieństwa

66 — Żadne zapisy, z których taka zasada, reguła czy pojęcie mogłyby zostać wyprowadzone, nie występują także w treści dyrektywy o znakach towarowych. Zagadnienie zgodności przepisu włoskiego z dyrektywą o znakach towarowych wykracza jednak poza zakres niniejszego odwołania.

wprowadzenia w błąd. Spółka kwestionuje jednak dwa warunki zastosowane przez Sąd oraz sposób, w jaki zostały one zastosowane. W szczególności dotyczy to warunku, aby przedmiotem rzeczywistego używania była wystarczająca liczba znaków tworzących serię [67].

92. Według Ponte Finanziaria w sytuacji gdy właściciel znaku towarowego zaplanował utworzenie serii znaków i zadał sobie trud jej zarejestrowania, istnienie serii powinno być brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nawet jeśli niektóre z tych znaków nie są jeszcze aktywnie używane lub jeśli nie wszystkie z nich są przedmiotem takiego używania w bieżącym czasie. Ponte Finanziaria wyobraża sobie przykład rodziny znaków posiadających element wspólny, zarejestrowanej przez jedną osobę, lecz nieużywanej bezpośrednio po dokonaniu rejestracji, oraz innego znaku towarowego zawierającego ten sam element wspólny, zarejestrowanego przez inną osobę w trakcie kolejnych pięciu lat z uwagi na fakt, że uznany on został za niewystarczająco podobny do każdego ze znaków rozpatrywanych indywidualnie, aby powodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (chociaż prawdopodobieństwo takie powstałoby, gdyby pod uwagę wzięto całą rodzinę wcześniejszych znaków). Gdyby wszystkie te znaki były następnie rzeczywiście używane na rynku w okresie pięciu lat po zarejestrowaniu pierwszego z nich, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd byłoby w istocie wysokie, co kłóciłoby się z celem rozporządzenia. Ponte Finanziaria twierdzi jednak, że taki właśnie byłby skutek zastosowania podejścia przyjętego przez Sąd Pierwszej Instancji.

93. OHIM podnosi, że znaczenie prawne rodziny czy też serii znaków, pojmowane jako szczególnego rodzaju ochrona przyznawana podmiotom handlowym, które zaplanowały utworzenie takiej serii i dokonały jej rejestracji, nie jest wyraźnie określone w przepisach samego rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, lecz zostało wywiedzione przez Sąd Pierwszej Instancji na podstawie ustalenia, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do dwóch znaków zawierających pewien element wspólny, lecz różniących się pod innymi względami może ulec zwiększeniu, jeżeli w przypadku jednego z tych znaków element wspólny, o którym tu mowa, występuje także w serii innych znaków zarejestrowanych przez tego samego właściciela i rzeczywiście obecnych na rynku. W tym kontekście Sąd Pierwszej Instancji całkiem trafnie orzekł, że zgłoszony do rejestracji znak towarowy musi posiadać cechy pozwalające na skojarzenie go z daną serią. Warunek ten nie wydaje się spełniony w relacji pomiędzy znakiem „Bainbridge" a znakami zarejestrowanymi przez spółkę Ponte Finanziaria. Gdyby wreszcie przyjąć argumentację prezentowaną przez spółkę, ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musiałaby zostać uzależniona jedynie od zamiaru właściciela serii znaków, która została zarejestrowana, lecz nie jest jeszcze używana.

94. F.M.G. Textiles wyraża podobny pogląd, twierdząc, że skoro prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może być oceniane in abstracto, w relacji do któregokolwiek

67 — Zobacz pkt 42–44 powyżej.

pojedynczego znaku towarowego, który mimo iż nie jest jeszcze używany, pozostaje zarejestrowany krócej niż pięć lat i nie podlega w związku z tym wygaśnięciu ze względu na brak używania, jakakolwiek rozszerzona ochrona przyznana serii znaków ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynikające ze wspólnych cech tych znaków musi być uzależniona od istnienia rzeczywistego używania znaków tworzących serię. Kwestia istnienia możliwości wygaśnięcia praw do znaku jest odrębna od kwestii rozszerzonej ochrony znaków tworzących serię — pojęcia niewystępującego nadto w treści rozporządzenia, lecz będącego wynikiem jego wykładni dokonanej przez Sąd Pierwszej Instancji.

Ocena

95. Pytanie, które należy tu rozstrzygnąć, brzmi, czy Sąd Pierwszej Instancji prawidłowo orzekł, że istnienie rodziny lub serii znaków może być brane pod uwagę jako okoliczność mogąca powodować zwiększenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do tej rodziny lub serii i znaku zgłoszonego do rejestracji, zawierającego element wspólny ze znakami tworzącymi rodzinę lub serię, tylko gdy te ostatnie były rzeczywiście używane na rynku — podczas gdy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pojedynczego znaku towarowego, który nie jest jeszcze używany na rynku, może być oceniane in abstracto.

96. Pojęcie i znaczenie istnienia rodziny znaków nie były dotąd szczegółowo analizowane w orzecznictwie wspólnotowym poza niniejszą sprawą [68], są natomiast dobrze znane prawnikom wyspecjalizowanym w dziedzinie znaków towarowych na całym świecie [69].

97. Podam jeden tylko przykład; w Zjednoczonym Królestwie od dawna przyjmuje się, że sprzeciw powołujący się na istnienie rodziny lub serii znaków towarowych musi opierać się na okoliczności używania tych znaków, ponieważ zakłada się, że podmioty handlowe oraz opinia publiczna poznały element wspólny lub cechę charakterystyczną serii w takim stopniu, że spotykając się z innym znakiem posiadającym tę samą cechę charakterystyczną, natychmiast skojarzą go ze znajomą im już serią znaków. Chociaż orzecznictwo to pochodzi z roku 1947, jest ono w dalszym ciągu stosowane na gruncie ustawy o znakach towarowych z roku 1994 (Trade Marks Act 1994), transponującej dyrektywę o znakach towarowych [70].

68 — Sąd Pierwszej Instancji poruszył te zagadnienia w wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-336/03 Les Éditions Albert René przeciwko OHIM — Orange (MOBILIX), Zb.Orz. str. II-4667, pkt 85 oraz w wyroku z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie T-214/04 Royal County of Berkshire Polo Club przeciwko OHIM — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Zb.Orz. str. II-239, pkt 44.

69 — Nie powinno być zaskoczeniem, że znacząca część prowadzonych niedawno sporów dotyczyła spółki McDonald's.

70 — Wyrok w sprawie Beck, Koller, 1947 r., 64 RPC 76; przykładem niedawnego orzeczenia powołującego się na ten wyrok jest decyzja O-190-03 urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa w sprawie Ease-e:finance z dnia 2 lipca 2003 r., w szczególności pkt 53–56, dostępna na stronie internetowej http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Takie samo podejście stosowane jest przez OHIM, którego wytyczne w sprawie sprzeciwów [71] stanowią między innymi:

„Aby móc założyć, że odbiorcy postrzegają dane znaki jako rodzinę znaków, konieczne jest, aby wspólny element porównywanych znaków posiadał, z racji ich używania, niezbędny charakter odróżniający, tak aby w oczach odbiorców mógł on być postrzegany jako główny wskaźnik identyfikujący daną gamę produktów.

Aby Urząd mógł uznać, że różne znaki towarowe wskazywane przez wnoszącego sprzeciw rzeczywiście tworzą taką rodzinę znaków, wnoszący sprzeciw musi nie tylko wykazać, że jest on właścicielem tych znaków, ale także że właściwy krąg odbiorców rozpoznaje wspólny element tych znaków jako pochodzący od jednego przedsiębiorstwa. Taka »rozpoznawalność« przez opinię publiczną może zostać wykazana jedynie poprzez przedstawienie dowodu na okoliczność używania rodziny znaków towarowych".

99. Tekst wytycznych nie jest oczywiście wiążący dla Trybunału. Jego logika jest jednak przekonująca i według mnie należy się nią kierować.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Zobacz w szczególności część 2, rozdział 2, pkt D.I.9.2.

100. Żaden przepis nie przewiduje rejestracji rodziny znaków towarowych jako takiej — przykładowo wszystkich znaków zawierających element „bridge" odnoszących się do towarów umieszczonych w klasie 18 i 25. Rejestrowane mogą być jedynie poszczególne znaki i właśnie te poszczególne znaki korzystają z ochrony — jednak tylko przez okres pięciu lat, chyba że staną się przedmiotem rzeczywistego używania. Dlatego właśnie po wpłynięciu zgłoszenia rejestracyjnego nowego znaku towarowego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do niego i wcześniejszego znaku, zarejestrowanego krócej niż pięć lat, lecz niebędącego jeszcze przedmiotem używania, może być oceniane in abstracto, poprzez sformułowanie pytania, „w jaki sposób przeciętny konsument postrzegałby obydwa te znaki w zestawieniu ze sobą?".

101. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy chodzi o serię znaków zawierających wspólny „podpis". Przedmiotem rejestracji nie jest wówczas sama seria i jako taka nie korzysta ona z ochrony. Jednakże istnienie takiej serii znaków, o ile zakres jej używania jest wystarczająco szeroki, może wpływać na sposób jej postrzegania przez konsumenta do tego stopnia, że będzie on skłonny kojarzyć ze znakami tworzącymi serię jakikolwiek znak zawierający z nimi element wspólny (przy założeniu, że znaki te odnoszą się do podobnych towarów lub usług), a więc zakładać istnienie wspólnego źródła pochodzenia różnych produktów oznaczonych wszystkimi

tymi znakami. Nie można natomiast oczekiwać, aby konsumenci byli w stanie rozpoznać element wspólny serii znaków, która nie była nigdy używana na rynku, czy też skojarzyć z tą serią inny znak towarowy zawierający ten sam element.

102. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego może być zatem oceniane przy uwzględnieniu istnienia rodziny podobnych znaków towarowych, ale jedynie w sytuacji, gdy możliwe jest wykazanie rzeczywistego używania wystarczającej liczby znaków, które przeciętny konsument ma postrzegać jako stanowiące serię.

103. Stoję zatem na stanowisku, że piąty zarzut odwołania, a w konsekwencji całe odwołanie zasługuje na oddalenie.

W przedmiocie kosztów

104. Zgodnie z art. 122 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 69 § 2 kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Zgodnie z art. 69 § 4 Trybunał może obciążyć interwenienta jego własnymi kosztami. Na podstawie art. 118 regulaminu przepisy, między innymi art. 69, stosuje się do postępowania, którego przedmiot stanowi odwołanie.

105. Zarówno OHIM, jak i F.M.G. Textiles wniosły o zwrot kosztów w postępowaniu odwoławczym.

106. Wobec zajęcia stanowiska, że odwołanie zasługuje na oddalenie, uważam, że Ponte Finanziaria powinna zostać obciążona kosztami, w tym kosztami spółki F.M.G. Textiles, której zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało rozpatrzone z opóźnieniem i której zachowanie w trakcie postępowania nie dało żadnych podstaw do obciążenia jej własnymi kosztami.

107. Nietypową okoliczność stanowi jednak fakt, że F.M.G. Textiles wniosła o zasądzenie kosztów „poniesionych w niniejszym postępowaniu oraz kosztów poniesionych w pierwszej instancji".

108. W pierwszej instancji o zasądzenie kosztów wniosły zarówno OHIM, jak i spółka Marine Enterprise Projects (poprzedniczka spółki F.M.G. Textiles w niniejszym postępowaniu oraz interwenient w pierwszej instancji). Odnośne postanowienia art. 87 § 2 i § 4 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości są identyczne jak postanowienia art. 69 § 2 i § 4 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości. W pkt 132 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji orzekł: „w związku z tym, że żądania skarżącej zostały oddalone, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania". W pkt 2 sentencji wyroku spółka Ponte Finanziaria została „obciążona kosztami postępowania". Koszty interwenienta nie zostały wymienione.

109. Nie jest więc jasne, czy w zaskarżonym wyroku Ponte Finanziaria została rzeczywiście obciążona kosztami interwenienta. Interwenient nie poruszył tej kwestii wprost, ale wniósł do Trybunału o zasądzenie kosztów postępowania w pierwszej instancji.

110. Z uwagi na treść wyroku Sądu Pierwszej Instancji oraz stanowisko zajęte przeze mnie w odniesieniu do istoty zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym przeciwko temu wyrokowi uważam za słuszne, aby Ponte Finanziaria została obciążona kosztami interwenienta poniesionymi w postępowaniu pierwszej instancji.

111. Jednakże wobec oddalenia wszystkich zarzutów odwołania (oraz wszelkich odwołań incydentalnych) nie ma raczej miejsca na dokonanie przez Trybunał Sprawiedliwości zmiany postanowienia w przedmiocie kosztów wydanego w pierwszej instancji. Istotnie, zgodnie z drugim akapitem art. 58 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, odwołanie nie może dotyczyć wyłącznie ustalenia wysokości kosztów postępowania lub wskazania strony je ponoszącej. Trybunał Sprawiedliwości uznał także, iż w postępowaniu odwoławczym nie przysługują mu kompetencje do podwyższania kosztów poniesionych w pierwszej instancji [72].

112. Wydaje się, że spółka F.M.G. Textiles, o ile to konieczne, powinna wystąpić do Sądu Pierwszej Instancji z wnioskiem o dokonanie wykładni wyroku, na podstawie art. 129 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji. Podobny problem, dotyczący wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym, który nie stanowił wyraźnie, że postanowienie w przedmiocie kosztów obejmuje także koszty interwenienta, został rozstrzygnięty przez Trybunał Sprawiedliwości w taki właśnie sposób [73]. Wystąpienie z takim wnioskiem nie jest ograniczone żadnym terminem [74].

72 — Postanowienie z dnia 17 listopada 2005 r. wydane w sprawie C-3/03 P-DEP Matratzen Concord przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.

73 — Wyrok z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie C-245/95 P-INT NSK i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-1.

74 — Zobacz wyrok z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie 5/55 Assider przeciwko Wysokiej Władzy, Rec. 1954 str. 263, pkt 140.

Wnioski

113. W świetle przedstawionych powyżej rozważań wyrażam pogląd, że Trybunał powinien:

— oddalić odwołanie;

— obciążyć skarżącą kosztami OHIM oraz F.M.G. Textiles poniesionymi w postępowaniu odwoławczym.