OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 26 czerwca 2008 r. [1]

1. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, przedłożony przez Court of Appeal of England and Wales dotyczy zakresu ochrony przed „osłabieniem" renomowanego znaku towarowego.

2. Przepisy wspólnotowego prawa dotyczącego znaków towarowych [2] dopuszczają uznanie przez państwo członkowskie krajowego znaku towarowego za nieważny jeżeli jest on podobny do wcześniejszego krajowego znaku towarowego nawet w przypadku, gdy towary lub usługi, dla których zostały zarejestrowane oba znaki, nie są podobne, jeśli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli „używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną [nienależną] korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego."

3. Trybunał dokonał wykładni tego sformułowania, zgodnie z którą konieczne jest, aby oba znaki były do siebie podobne w pewnym zakresie, jednakże podobieństwo to nie musi być na tyle znaczne, aby powodowało prawdopodobieństwo pomyłki, lecz wystarczy jedynie, by było na tyle duże, że dany krąg odbiorców „nabiera przekonania o istniejącym między nimi związku".

4. W postępowaniu przed sądem krajowym wynikła kwestia, czy właściciele znaku towarowego „Intel", który cieszy się renomą w odniesieniu do sprzętu i usług komputerowych i pochodnych, mogą uzyskać unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego „Intelmark", zarejestrowanego w odniesieniu do usług marketingowych. W tym kontekście Court of Appeal pragnie uzyskać dalsze wyjaśnienie dotyczące charakteru „związku" pomiędzy znakami towarowymi, o jakim mowa w orzecznictwie oraz pojęć nienależnej korzyści i szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Pojęcie osłabienia

5. Istotną funkcją znaku towarowego jest stworzenie połączenia pomiędzy towarami lub usługami a ich dostawcą, który może być producentem lub pośrednikiem handlowym. Leży to w interesie zarówno dostawcy, jak i konsumenta. Dostawca może uzyskać renomę chronioną przed uzurpacją ze strony konkurentów w odniesieniu do towarów

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Artykuł 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków (Dz.U. 1989 L 40, s. 1), zwanej dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych" lub „dyrektywą". Prawodawstwo zostanie omówione bardziej szczegółowo poniżej (pkt 14 i nast.).

oznaczonych znakiem towarowym i w ten sposób promować sprzedaż tych towarów. Podobnie konsument może podejmować decyzje o kupnie na postawie cech, jakie przypisuje produktom opatrzonym znakiem. Decyzje te mogą również być negatywne, a więc dostawcy mają motywację, aby utrzymywać i poprawiać jakość towarów i usług oferowanych pod danym znakiem.

7. Taką ochronę uważa się zazwyczaj za wystarczającą. Podobne czy nawet identyczne znaki mogą współistnieć dla różniących się towarów, nie powodując wprowadzenia konsumentów w błąd i nie szkodząc interesom przedsiębiorców.

6. W tym kontekście znaki, które są identyczne czy też na tyle podobne, że mogą zostać pomylone, mogą istnieć równolegle jedynie wtedy, gdy towary lub usługi, dla których znaki są używane, na tyle różnią się od siebie, że wykluczona jest możliwość ich pomylenia. Znaki towarowe są zatem chronione podstawową zasadą [3] która zakazuje rejestracji i używania oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów i usług identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Graficznie można to przedstawić w ten sposób, że wokół każdego znaku towarowego istnieje „strefa wyłączności", której nie mogą przekraczać inne znaki. Zasięg tej strefy jest różny w różnych okolicznościach. Identyczny lub bardzo podobny znak musi pozostawać w większej odległości jeśli chodzi o towary lub usługi, których dotyczy. I przeciwnie — znak używany dla towarów identycznych lub bardzo podobnych musi pozostawać w większej odległości, jeśli chodzi o podobieństwo do chronionego znaku.

8. Jednak nie w każdych okolicznościach tak jest. Na pierwszy rzut oka wydaje się paradoksem, że najlepiej znane znaki towarowe są szczególnie narażone w przypadku istnienia podobnych znaków nawet w obszarach bardzo różniących się towarów, gdzie rzeczywista pomyłka jest niemożliwa. Ponadto znaki takie często pełnią funkcję wykraczającą poza łączenie towarów lub usług z ich jednolitym źródłem. Stanowią one silnie działający na wyobraźnię obraz jakości, wyjątkowości, młodości, zabawy, luksusu, przygody, splendoru czy też innych uważanych za pożądane atrybutów stylu życia, niekoniecznie związany z określonymi towarami, lecz sam w sobie mogący nieść silne przesłanie marketingowe [4].

3 — Taką jak zawarta w art. 4 ust. 1 dyrektywy, zob. pkt 16 poniżej.

4 — Zobacz także opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r.), Rec. s. I-10273, pkt 46 i 47.

9. Można wyobrazić sobie, w jaki sposób odróżniający charakter znaku „Coca-Cola" mógłby zostać naruszony, gdyby znak ten został zarejestrowany jedynie dla napojów bezalkoholowych i gdyby był on (lub podobny znak albo oznaczenie) używany przez innych przedsiębiorców dla dużej liczby niepodobnych towarów albo jak ucierpiałaby jego renoma, gdyby był on używany dla olejów silnikowych niskiej klasy lub tanich preparatów do usuwania starej farby.

10. Pojęcie ochrony znaków towarowych przed osłabieniem powstało jako odpowiedź na tego rodzaju obawy. Jak zauważył rzecznik generalny F.G. Jacobs w swojej opinii w sprawie Adidas I [5], po raz pierwszy sformułował je Frank Schechter w roku 1927 — chociaż Schechter był zdania, że z ochrony takiej powinny korzystać raczej znaki „dowolne, samodzielnie utworzone lub fantazyjne", niż znaki powszechnie znane [6].

11. Zazwyczaj odróżnia się dwa typy osłabienia: rozmycie i narażenie na szwank. [7] To pierwsze odpowiada uszczerbkowi dla odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego, o jakim mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy oraz mojemu pierwszemu przykładowi dotyczącemu Coca-Coli, natomiast drugie odpowiada uszczerbkowi na jego renomie i mojemu drugiemu przykładowi.

12. Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dodaje dodatkową kategorię nadużycia znaku towarowego: czerpanie nieuzasadnionej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, często określane jako „pasożytowanie" [8].

13. Ochrona w ten sposób gwarantowana obejmuje nie tyle związek istniejący pomiędzy towarem a źródłem jego pochodzenia, co raczej znak towarowy jako narzędzie komu-

5 — Opinia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux (wyrok z dnia 23 października 2003 r.), Rec. s. I-12537. Punkty 37 i 38 opinii cytowane w całości w punkcie 33 poniżej.

6 — F.I. Schechter, „The rational basis of trademark protection", *Harvard Law Review* 1927, s. 813. Sam Schechter oparł się na decyzji wydanej w 1924 r. przez Landesgericht Elberfeld (Niemcy), zgodnie z którą właściciel powszechnie znanego znaku towarowego „Odol", zarejestrowanego dla płynu do płukania jamy ustnej, uzyskał unieważnienie rejestracji tego samego znaku dla produktów stalowych na tej podstawie, że podmiot domagający się unieważnienia „miał interes prawny w tym, aby jego znak towarowy nie uległ osłabieniu [*verwässert*]: straciłby on swoją siłę marketingową, gdyby każdy mógł używać go jako określenia swoich towarów". Interesujące jest, że pojęcie rozmycia ma swoje początki w sprawie dotyczącej płynu do płukania jamy ustnej.

7 — Amerykańska ustawa o zmianie ustawy w sprawie osłabienia znaku towarowego (Trademark Dilution Revision Act) z 2006 r. posługuje się, odpowiednio, pojęciami „blurring" (spospolicenie lub dosłownie: rozmycie) oraz „tarnishing" (narażenie na szwank lub dosłownie: przyćmienie). Pojęcie „osłabienia" jest jednak czasem używane tylko w odniesieniu do rozmycia, natomiast „narażenie na szwank" bywa traktowane jako oddzielne pojęcie.

8 — Zobacz pkt 39 i przypis 18 do ww. opinii w sprawie Adidas I. W niniejszej opinii używam określeń „pasożytowanie", „rozmycie" i „narażenie na szwank" w charakterze skrótów odnoszących się odpowiednio do pojęć: czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, szkodzenie odróżniającemu charakterowi tego znaku i szkodzenie renomie wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu dyrektywy.

nikacji niosące szersze przesłanie marketingowe.

Właściwe ustawodawstwo

14. W obrębie Wspólnoty Europejskiej prawo o znakach towarowych funkcjonuje dwutorowo. Z jednej strony istnieje system wspólnotowych znaków towarowych, obowiązujący na całym terytorium Wspólnoty, regulowany rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [9]. Z drugiej, istnieją oddzielne systemy krajowych znaków towarowych, z których każdy ograniczony jest do terytorium danego państwa członkowskiego, lecz są one w znacznym stopniu zharmonizowane dyrektywą w sprawie znaków towarowych [10].

15. Zgodnie z preambułą, podstawowa ochrona wynikająca z dyrektywy, której funkcją jest zapewnienie, aby znak towarowy był wskazaniem pochodzenia - jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami, których dotyczy. Ochrona ta ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami, w którym to przypadku prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony [11].

16. Artykuł 4 ust. 1) stanowi zatem:

„Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi znakiem towarowym lub podobieństwa do nich, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

17. Państwa członkowskie mogą jednak udzielić szerszej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą [12].

9 — Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11, s. 1), zwane dalej „rozporządzeniem”.

10 — Przywołana w przypisie 2.

11 — Zobacz motyw dziesiąty.

12 — Motyw dziewiąty.

18. W tym kontekście art. 4 ust. 4 lit. a), będący przepisem bezpośrednio dotyczącym niniejszej sprawy, zezwala państwom członkowskim, aby postanowiły, że:

„znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli […] znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym […] lub do niego podobny […] i ma być lub już został zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego” [13].

19. Podobnie art. 5 ust. 2 pozwala, aby państwa członkowskie postanowiły, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i „w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego”.

20. Dyrektywa i rozporządzenie powstawały równolegle i wiele przepisów składających się na ich treść jest podobnych, zatem wykładnia jednego z tych aktów często znajduje przełożenie na drugi. W niniejszej sprawie dotyczy to również art. 8 ust. 5 rozporządzenia, zgodnie z którym właściciele wcześniejszego znaku towarowego krajowego lub wspólnotowego, cieszącego się renomą na terytorium, dla którego został zarejestrowany, mogą sprzeciwić się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego z tych samych powodów, które wymienia art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy [14].

21. Dyrektywa, wraz ze względnie obowiązującymi przepisami art. 4 ust. 4 lit. a) i art. 5 ust. 2, została wprowadzona do prawa Zjednoczonego Królestwa za pomocą ustawy z 1994 r. o znakach towarowych (Trade Marks Act 1994). Sąd krajowy wyraźnie stwierdza, że przepisy tej ustawy mają to samo brzmienie, co dyrektywa, nie ma zatem potrzeby odnosić się oddzielnie do przepisów ustawy.

13 — Można zauważyć, że sformułowanie tego przepisu nie jest konsekwentnie tłumaczone w innych wersjach językowych, jeśli chodzi o używanie słów „reputation” i „repute”, użytych w tekście angielskim. W niektórych wersjach językowych (np. francuskiej, portugalskiej i hiszpańskiej [oraz polskiej]) używany jest ten sam wyraz jako odpowiednik obu sformułowań, podczas gdy w innych (np. niemieckiej i duńskiej) istnieje rozróżnienie podobne jak to zastosowane w tekście angielskim.

14 — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia stanowi, że w oparciu o te same podstawy stwierdza się nieważność wspólnotowego znaku towarowego, uzupełniając w ten sposób podobieństwo z art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.

Orzecznictwo

22. Trybunał dotychczas tylko jeden raz dokonywał wykładni art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy. Było to w sprawie Davidoff II, przy czym kwestia wtedy rozpatrywana nie miała bezpośredniego znaczenia dla sprawy niniejszej. [15] Trybunał jednak wydał kilka orzeczeń, które są bardziej adekwatne w niniejszej sprawie, a dotyczą porównywalnych przepisów art. 5 ust. 2 [16].

23. W sprawie General Motors, [17] Trybunał stwierdził, że pojęcie „renomy" użyte w art. 5 ust. 2 zakłada istnienie pewnego „progu wiedzy", który jest osiągnięty wtedy, gdy znak towarowy jest znany „znacznej części" odbiorców potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub usługami na „znaczącej części" terytorium danego państwa członkowskiego. Jedynie wtedy, gdy po stronie odbiorców istnieje dostateczna znajomość znaku wcześniejszego, mogą oni, jeśli zostaną skonfrontowani ze znakiem późniejszym, połączyć je z sobą, nawet w przypadku, gdy są one używane dla niepodobnych do siebie towarów lub usług i w konsekwencji może dojść do uszczerbku dla znaku wcześniejszego. Przy badaniu, czy próg ten został osiągnięty, należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy, takie jak, w szczególności, udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania oraz wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku. Trybunał stwierdził również, że im bardziej znaczące są charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia.

24. W wyroku w sprawie Adidas I [18], Trybunał stwierdził, że art. 5 ust. 2 dyrektywy nie wymaga istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, lecz zakłada pewien stopień wizualnego, brzmieniowego i koncepcyjnego podobieństwa pomiędzy znakiem cieszącym się renomą a używanym oznaczeniem [19], takiego rodzaju, że dany krąg odbiorców „kojarzy je ze sobą", czy też „nabiera przekonania o istniejącym między nimi związku", nawet jeśli ich nie myli. Istnienie takiego związku, podobnie jak

15 — Wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff i Zino Davidoff, Rec. s. I-389. Trybunał stwierdził, że niezależnie od użycia słów „nie są podobne", art. 4 ust. 4 lit. a) i art. 5 ust. 2 rozciągają się także na przypadki, gdy towary lub usługi, których znak dotyczy, są identyczne lub podobne. Pogląd ten Trybunał potwierdził w ww. wyroku w sprawie Adidas I, pkt 19, i w wyroku z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 Adidas i Adidas Benelux („Adidas II"), Zb.Orz. s I-2439, pkt 37).

16 — Sąd Pierwszej Instancji także wydał kilka wyroków dotyczących równoważnych przepisów rozporządzenia.

17 — Wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, w szczególności pkt 22–30.

18 — Ww. w przypisie 5, pkt 27–30. Trybunał przywołał również ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 23, a także wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22–23, z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 25 i 27 i z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 34, 36 i 40.

19 — Artykuł 5 ust. 2 odnosi się do oznaczeń, które nie są zarejestrowane jako znaki towarowe, natomiast art. 4 ust. 4 lit. a) dotyczy oznaczeń zarejestrowanych lub takich, o których rejestrację wniesiono jako znaków „późniejszych". Chociaż przepisy te różnią się w ten sposób zakresami zastosowania, równoległość pomiędzy nimi oznacza, że odniesienia do „oznaczenia" w kontekście jednego z nich są równoważne z odniesieniami do „znaku późniejszego" w kontekście drugiego z omawianych przepisów.

w innych okolicznościach prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, kiedy wymagają tego przepisy musi być oceniane globalnie i brać pod uwagę wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy.

25. W wyroku w sprawie Adidas II [20] Trybunał potwierdził swoje rozstrzygnięcie w sprawie Adidas I oraz stwierdził dalej, iż wymóg dostępności (który polega na tym, że korzystanie z pewnych oznaczeń przez innych przedsiębiorców nie powinno być w nieuzasadniony sposób ograniczane, pojęcie to w Niemczech znane jest jako *Freihaltebedürfnis*) nie występuje ani przy ocenie stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią, ani w przypadku związku, jaki dany krąg odbiorców mógłby przypisać temu znakowi i oznaczeniu. Nie stanowi on zatem elementu mającego znaczenie przy ocenie, czy używanie oznaczenia powoduje osiąganie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku lub im szkodzi.

Stan faktyczny i przebieg postępowania

26. Intel Corporation Inc. („spółka Intel") jest właścicielem kilku znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa i kilku wspólnotowych znaków towarowych, zarejestrowanych przed rokiem 1997, składających się lub zawierających słowo „Intel", dla towarów należących do klas 9, 16, 38 i 42 według klasyfikacji nicejskiej, [21] które sąd krajowy określa jako „przede wszystkim komputery a także pochodne komputerom produkty i usługi". Sąd krajowy stwierdza, że „Intel" jako znak towarowy cieszy się „ogromną renomą", nabytą jeszcze przed 1997 r. Następnie sąd krajowy określa go jako „wymyślone słowo bez żadnego znaczenia poza tym związanym z towarami, które utożsamia" oraz „niepowtarzalny" w tym sensie, że nie był przez nikogo używany dla żadnych towarów i usług oprócz towarów i usług spółki Intel.

27. CPM United Kingdom Ltd („spółka CPM") jest właścicielem znaku towarowego „Intelmark" zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie w roku 1997 dla usług w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej — „usługi marketingowe i telemarketingowe". Sąd krajowy informuje, że został on utworzony z początkowych sylab słów: „integrated telephone marketing".

28. Intel wnosi o stwierdzenie nieważności rejestracji znaku towarowego należącego do spółki CPM na podstawie krajowych prze-

20 — Wyżej wymieniony w przypisie 15, pkt 41–43.

21 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane i zmienione w Sztokholmie w 1967 r. i w Genewie w 1977 r.

pisów wdrażających art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy. Po oddaleniu żądania w pierwszej instancji i przed High Court, sprawa znalazła się przed Court of Appeal, który zwraca się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

„1) Czy do celów stosowania art. 4 ust. 4 lit. a) [dyrektywy], w sytuacji gdy:

a) wcześniejszy znak towarowy dla pewnego rodzaju towarów i usług cieszy się dużą renomą,

b) te towary i usługi są zupełnie niepodobne lub w znacznym stopniu niepodobne do towarów i usług oznaczonych późniejszym znakiem,

c) wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do *jakiegokolwiek* towaru lub usługi,

d) w razie natrafienia przez przeciętnego konsumenta na późniejszy znak używany dla usług związanych ze znakiem późniejszym, powstanie w nim skojarzenie wcześniejszego znaku towarowego

ww. okoliczności wystarczają same w sobie aby stwierdzić występowanie (i) „związku" w rozumieniu pkt 29 i 30 wyroku w sprawie [Adidas I] lub (ii) stwierdzić nienależną korzyść lub szkodę zgodnie z tym artykułem?

2) Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest przecząca, jakie czynniki sąd krajowy powinien uznać za wystarczające? W szczególności, w ramach ogólnej oceny istnienia „związku", jaką wagę należy przyznać towarom lub usługom w opisie późniejszego znaku towarowego?

3) W świetle art. 4 ust. 4 lit. a), jakie są przesłanki spełnienia warunku szkody dla odróżniającego charakteru? W szczególności (i) czy wcześniejszy znak towarowy musi być niepowtarzalny, (ii) czy pierwsze kolidujące użycie wystarcza, aby stwierdzić szkodę dla odróżniającego charakteru i (iii) czy aby stwierdzić szkodę dla odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego powinien on wywierać wpływ na gospodarczą postawę konsumenta?"

29. Pisemne uwagi przedstawili: spółka Intel, spółka CPM, rządy włoski i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja. Wszyscy oprócz rządu włoskiego przedstawili również swoje stanowiska podczas rozprawy. W skrócie, spółka Intel i rząd włoski są zwolennikami szerokiej wykładni zakresu ochrony zapewnionej przez art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, spółka CPM opowiada się za węższą wykładnią (którą wydaje się popierać także sąd krajowy), natomiast podejście rządu Zjednoczonego Królestwa i Komisji jest mniej jednoznaczne.

Ocena

Uwagi wstępne

Przepisy podlegające wykładni

30. Teoria osłabienia długo była przedmiotem sporów pomiędzy komentatorami (i irytacji z powodu rzekomej bezmyślności, co dotyczyło również sądów). [22] Współczesne ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych i europejskie bywa krytykowane ze względu na to, że nie realizuje początkowego poglądu Schechtera, że chronione powinny być nie tyle bardzo *sławne* znaki, co znaki w wysokim stopniu *odróżniające*. [23] Z drugiej strony sądy bywają często krytykowane za niedostateczną ochronę znaków sławnych [24].

31. Jednak zadaniem Trybunału nie jest wypracowanie doktrynalnej definicji pojęcia osłabienia, tak jak uczynił to Schechter i inni, lecz dokonanie wykładni sformułowania użytego w dyrektywie wspólnotowej. Bowiem tylko ta druga jest źródłem prawa, niezależnie od tego, na ile ta pierwsza pomaga ją wyjaśnić.

32. Jednakże nawet dokonując wykładni tego sformułowania, Trybunał nie może nie wziąć pod uwagę sprzecznych interesów istniejących w tej sytuacji. Właściciele sławnych

22 — „Przez czterdzieści lat mojej pracy w charakterze wykładowcy i praktyka w dziedzinie prawa własności intelektualnej, nie spotkałem się z żadnym innym pojęciem z obszaru prawa znaków towarowych, które wzbudzałoby tak wiele zakłopotania po stronie doktryny i tak wiele niezrozumienia po stronie sądownictwa, jak pojęcie »osłabienia« jako formy naruszenia prawa do znaku towarowego. Wyjaśnienie tego studentom, prawnikom praktykom i sędziom to naprawdę przytłaczające wyzwanie dla wykładowcy. Niewielu potrafi tego dokonać, nie napotykając niezrozumienia w oczach słuchaczy, lub gorzej nawet — potakiwania, które ma ukryć zadziwienie i dezorientację"– J. Thomas McCarthy, Dilution of a trademark: European and United States law compared, *The Trademark Reporter,* vol. 94, 2004, s. 1163.

23 — Zobacz np. S. Stadler Nelson, The wages of ubiquity in trademark law, *Iowa Law Review,* 2003, s. 731.

24 — Zobacz np. M. Strasser, The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, s. 375.

znaków mają szczególny interes w stworzeniu jak najszerszej strefy wyłączności wokół ich znaków, natomiast inni uczestnicy rynku mają interes w zmniejszeniu tej strefy najbardziej, jak to możliwe. Interes publiczny wymaga nie tylko ochrony takich paradoksalnie wrażliwych znaków towarowych, ale także zapobieżenia nadużywaniu przez dominujące podmioty gospodarcze, które w większości są właścicielami takich znaków, przyznanej im ochrony ze szkodą dla innych, słabszych podmiotów. Każda wykładnia powinna w miarę możliwości zmierzać do utrzymania równowagi pomiędzy tymi interesami.

Osłabienie w analizie rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie Adidas I

33. Dotychczas często odwoływałam się do punktów od 36 do 39 opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie Adidas I. Pomocne może być przytoczenie właściwych fragmentów w pełnym brzmieniu. [25] Rzecznik generalny Jacobs stwierdził:

„Artykuł 5 ust. 2 chroni właściciela renomowanego znaku przed używaniem identycznego lub podobnego oznaczenia »jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego«. Można zatem wyróżnić cztery typy używania: używanie, które powoduje nienależną korzyść z powodu odróżniającego charakteru znaku, używanie, które powoduje nienależną korzyść z powodu renomy znaku towarowego, używanie, które jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku oraz używanie, które jest szkodliwe dla jego renomy.

Pojęcie szkodliwości dla odróżniającego charakteru znaku stanowi odbicie tego, co zazwyczaj określa się jako osłabienie. Pojęcie to po raz pierwszy zostało wyartykułowane przez Schechtera, który był zwolennikiem zapewnienia właścicielowi znaku ochrony wykraczającej poza szkodę spowodowaną używaniem identycznego lub podobnego znaku w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług, powodującym możliwość wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. Schechter opisał interesujący go rodzaj szkody jako »stopniową redukcję czy też rozproszenie tożsamości i wpływu na odbiorców« określonego znaku. W Stanach Zjednoczonych, gdzie właścicielom niektórych znaków od pewnego czasu przysługuje ochrona przed osłabieniem, sądy poszerzyły znacznie słownictwo określające osłabienie, opisując je przy użyciu takich pojęć jak: umniejszenie, wypłukanie, zubożenie, rozcieńczenie, podkopanie, rozmycie, erozja i podstępne podgryzanie znaku towarowego. Istota osłabienia w tym klasycznym rozumieniu polega na tym, że odróżniający charakter znaku ulega takiemu rozmyciu, iż traci on możliwość wywołania natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest zarejestrowany i używany. W ten sposób, cytując ponownie Schechtera, »jeśli dopuś-

25 — Dla ułatwienia czytania pomijam numery punktów i przypisy.

cimy restauracje marki Rolls Royce, kawiarnie marki Rolls Royce, spodnie marki Rolls Royce i cukierki marki Rolls Royce, to za 10 lat nie będzie już marki Rolls Royce«.

Natomiast pojęcie szkodliwości dla renomy znaku towarowego, często określane jako degradacja znaku towarowego lub narażenie go na szwank, dotyczy sytuacji, gdy tak jak w znanym orzeczeniu Cour de justice Benelux w sprawie Claeryn / Klarein towary, dla których używany jest znak naruszający, przemawiają do zmysłów odbiorców w taki sposób, że ma to wpływ na siłę oddziaływania znaku. Sprawa ta dotyczyła znaków, które wymawiało się jednakowo — »Claeryn« dla ginu produkcji niderlandzkiej i »Klarein« dla detergentu w płynie. Ponieważ sąd stwierdził, że podobieństwo pomiędzy tymi dwoma znakami może spowodować, iż konsumentom pijącym gin »Claeryn«, przychodzi na myśl detergent, sąd stwierdził, że znak »Klarein« narusza prawa do znaku »Claeryn«.

Pojęcia czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego powinny natomiast obejmować »przypadki, w których mają miejsce oczywisty wyzysk i pasożytnicze wykorzystanie sławnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji«. W ten sposób na przykład Rolls Royce miałby prawo uniemożliwić producentowi whisky wykorzystywanie renomy znaku Rolls Royce w celu promocji jego produktu. Nie jest jasne, czy istnieje rzeczywista różnica pomiędzy czerpaniem nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru znaku, a czerpaniem nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego, jednak ze względu na to, że taka różnica nie miałaby znaczenia w niniejszej sprawie, będę w dalszym ciągu odnosić się do obu tych sytuacji jako do pasożytniczego wykorzystywania".

34. Sąd krajowy twierdzi, że ten cytat jest „przykładem bardzo daleko idącej ochrony", jednak Trybunał nie uznał za niezbędne oceniać słuszności tego poglądu.

35. W moim rozumieniu cytat ten nie przedstawia poglądu na zakres ochrony zapewnianej przez prawo wspólnotowe renomowanym znakom. Moim zdaniem rzecznik generalny F.G. Jacobs przedstawił jedynie historyczny i pojęciowy kontekst, w jakim ochrona ta została ustanowiona, co ma być pomocne w jej zrozumieniu, podobnie jak ja sama starałam się uczynić w punktach od 5 do 13 powyżej.

Przedłożone pytania

36. Trzy pytania przedłożone przez Court of Appeal w znacznym stopniu zachodzą na siebie.

37. Wszystkie trzy w sumie dotyczą czynników, jakie należy brać pod uwagę przy ocenie oraz co jest konieczne, aby ustalić (i) istnienie przekonania wśród odbiorców o istniejącym między znakami „związku", (ii) czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy [26] znaku wcześniejszego (pasożytnictwo), (iii) istnienie szkody dla odróżniającego charakteru (rozmycie) i (iv) szkody dla renomy (narażenie na szwank).

38. Odniosę się zatem do tych kwestii w takiej kolejności, omawiając poszczególne kryteria zawarte w pytaniach w ich właściwym miejscu. W pierwszej kolejności należy jednak rozważyć stosunek pomiędzy „związkiem" a trzema pozostałymi kwestiami. Ponadto z akt sprawy wynika jasno, że najważniejszymi kwestiami w postępowaniu przed sądem krajowym są kryteria pozwalające stwierdzić istnienie „związku" oraz szkody dla odróżniającego charakteru, którym poświęcę szczególną uwagę. Zakończę uwagami bardziej ogólnymi, dotyczącymi wszystkich czterech kwestii.

Stosunek pomiędzy „związkiem" a „naruszeniem"

39. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem: [27] „Naruszenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jeśli występują, są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy oznaczenie ze znakiem, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak". Przez „naruszenia" w tym kontekście Trybunał rozumie pasożytnictwo, rozmycie i narażenie na szwank.

40. Wykładnia strukturalna art. 4 ust. 4 lit. a) i art. 5 ust. 2 dyrektywy wskazuje, że rejestracji lub używaniu można, w zależności od przypadku, zapobiec lub je powstrzymać, jeśli spełnione są dwie grupy przesłanek. Po pierwsze, przesłanki wstępne, które muszą wystąpić kumulatywnie: musi istnieć znak wcześniejszy i znak lub oznaczenie późniejsze, muszą one być identyczne lub podobne, znak wcześniejszy musi cieszyć się renomą i używanie znaku późniejszego musi zaistnieć bez uzasadnionej przyczyny [28]. Po drugie, konsekwencje, przed którymi znak ma być chroniony, mogą wystąpić alternatywnie: musi zaistnieć, przynajmniej potencjalnie, nienależna korzyść *lub* szkoda dla odróżnia-

26 — Zgadzam się z poglądem rzecznika generalnego F.G. Jacobsa, wyrażonym w sprawie Adidas i (pkt 39 opinii, in fine), że nie ma istotnej różnicy pomiędzy wykorzystywaniem odróżniającego charakteru a wykorzystywaniem renomy.

27 — Wyżej wymienione wyroki w sprawach Adidas I, pkt 29 i Adidas II, pkt 41.

28 — W dosłownym rozumieniu, oba znaki muszą być również zarejestrowane lub używane dla niepodobnych towarów lub usług, lecz w sprawie Davidoff II uznano, że spełnienie tego warunku nie jest niezbędne.

jącego charakteru *lub* renomy znaku wcześniejszego. Jeśli spełnione zostaną obie grupy przesłanek, właściciel znaku towarowego może domagać się ochrony na podstawie właściwych przepisów.

41. Gdzie w tej strukturze jest miejsce związku, o którym mówił Trybunał w sprawach Adidas I i II (i który swój początek ma w „skojarzeniu", o jakim mowa w sprawie General Motors)?

42. Moim zdaniem logicznie pasuje on do pierwszej grupy przesłanek. Związany jest z kwestią podobieństwa lub identyczności. Jeśli dojdzie do naruszeń, które stanowią konsekwencję stopnia podobieństwa, prowadzącego do tego, że odbiorcy nabierają przekonania o istnieniu związku pomiędzy znakami, bezcelowym jest wnikać, czy mamy do czynienia z pasożytnictwem, rozmyciem, czy narażeniem na szwank, jeśli nie zostało ustalone, że taki związek w świadomości odbiorców powstał.

43. Ponadto istnienie związku w świadomości odbiorców jest koniecznym, lecz niewystarczającym, warunkiem dla zaistnienia naruszenia. Istnieją trzy typy możliwych naruszeń, z których każdy może w pewnych okolicznościach wystąpić bez wystąpienia innych. Związek pomiędzy znakami istniejący w świadomości odbiorców nie może zatem automatycznie, bez dalszych dowodów, prowadzić do wniosku, że którekolwiek z tych naruszeń nastąpiło lub mogłoby nastąpić, gdyby kwestionowany znak został zarejestrowany.

44. Nie przemawia do mnie zatem sugestia, wynikająca z uwag spółki Intel przedstawionych Trybunałowi, jakoby po ustaleniu istnienia właściwego związku, dla przyznania ochrony na podstawie właściwych przepisów nie jest już konieczne prowadzenie dalszych ustaleń.

45. W tym miejscu chciałabym nadmienić, że zgadzam się, iż wiele czynników mających znaczenie dla oceny istnienia związku będzie również istotnych, gdy w kolejnej fazie analizy trzeba będzie dokonać oceny istnienia lub prawdopodobieństwa wystąpienia pasożytnictwa, rozmycia, czy narażenia na szwank, a w szczególności rozmycia, które wydaje się bardziej wynikać z istnienia związku pomiędzy znakami w świadomości odbiorców niż pozostałe dwa. Jednakże każde kryterium (zarówno w pierwszej jak i w drugiej fazie oceny) musi być oceniane oddzielnie, a przy dokonywaniu oceny poszczególnych kryteriów przedmiotowe czynniki mogą być brane pod uwagę w różny sposób.

Istnienie związku

46. Przede wszystkim według mnie, w okolicznościach takich, jak przedstawione przez sąd krajowy w jego pierwszym pytaniu (d) — okoliczność, że u przeciętnego konsumenta późniejszy znak wywołuje skojarzenie z wcześniejszym znakiem, sama w sobie jest równoznaczna z istnieniem związku (czy też powstaniem pomiędzy tymi dwoma znakami skojarzenia czy też połączenia) jak zostało to ujęte w orzecznictwie Trybunału. Nie uważam za niezbędne wprowadzania rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami, spośród których wszystkie wiążą się z procesem intelektualnym odbywającym się poza świadomością, czymś więcej niż niejasne, efemeryczne, niedefiniowalne poczucie czy wpływ podprogowy.

47. Jeśli pod pojęciem „ wywołuje skojarzenie" sąd krajowy rozumiał mniej niż rzeczywiste utworzenie związku (który musi mieć dostatecznie silne podstawy, bowiem musi powstać w umysłach znacznej części zainteresowanych odbiorców [29]), to należy dokonać analizy również innych czynników.

48. Spośród pozostałych okoliczności wymienionych w pytaniu pierwszym, moim zdaniem (a) „duża renoma" wcześniejszego znaku dla określonych towarów i usług — stanowi po części (jeśli chodzi o istnienie renomy) po prostu jeden z bezpośrednio wymienionych warunków zastosowania art. 4 ust. 4 lit. a) lub art. 5 ust. 2.

49. Okoliczność (b) — używanie znaku późniejszego dla niepodobnych towarów i usług — również stanowi warunek dla zastosowania tych przepisów, chociaż po orzeczeniu w sprawie Davidoff II wydaje się nie mieć znaczenia. Ta kwestia łączy się jednak z kwestią podniesioną w pytaniu drugim, do której odniosę się poniżej [30].

50. Może zdarzyć się, że odbiorcy będą bardziej skłonni dostrzegać związek pomiędzy dwoma znakami, jeśli znak wcześniejszy cieszy się „ogromną" renomą i jest „niepowtarzalny w odniesieniu do *jakiegokolwiek* towaru lub usługi" (okoliczności (a) i (c) wymienione w pytaniu pierwszym). Jednakże te fakty wydają się być bardziej istotne przy ocenie istnienia pasożytnictwa, rozmycia lub narażenia na szwank.

51. W okolicznościach wymienionych pod literami (a), (b) i (c) pytania pierwszego nie ma zatem niczego, co byłoby niespójne z ustaleniem istnienia związku pomiędzy znakami w umysłach odbiorców w rozumieniu orzecznictwa, chociaż nie wydają się one być do tego wystarczające. Analiza musi zostać przepro-

29 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie General Motors, pkt 26.

30 — Punkty 58–61.

wadzona w świetle *wszystkich* istotnych okoliczności. Możliwe jest wskazanie pewnych okoliczności, które mogą mieć dla niej znaczenie, nie można jednak podać ich wyczerpującej listy.

52. Trybunał stwierdził, że istnienie związku należy oceniać całościowo, „podobnie jak prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd" [31]. Zarówno to sformułowanie, jak i zdrowy rozsądek podpowiadają, że czynniki mające znaczenie dla prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, będą również istotne dla oceny istnienia związku, nawet pomimo że „istnienie związku" w umysłach odbiorców nie jest równoznaczne z „prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd […], które obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym". Pod tym względem należy zwrócić uwagę, że Trybunał nie mówi o *prawdopodobieństwie* istnienia związku, lecz o *istnieniu* związku, co pociąga za sobą konieczność dokonania oceny o innym charakterze, chociaż w sytuacji, gdy późniejszy znak jest dopiero w fazie wniosku o rejestrację, stwierdzenie *obecnie* istniejącego związku może być niemożliwe.

53. Zgodnie z motywem dziesiątym dyrektywy ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd „zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, [od] mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, [od] stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określanymi towarami lub usługami".

31 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Adidas I, pkt 30, zobacz także ww. wyrok w sprawie Adidas II, pkt 42.

54. Z utrwalonego orzecznictwa wynika także, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali [32]. Ponadto prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z podobieństwa koncepcyjnego obu znaków i może być wyższe, jeśli znak wcześniejszy ma szczególnie silny charakter odróżniający, czy to sam z siebie, czy też ze względu na swoją renomę u odbiorców [33].

55. Wszystkie te czynniki mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu, czy odbiorcy wytworzyli w swoich umysłach związek pomiędzy dwoma znakami.

56. Przydatne może być również wzięcie pod uwagę czynników wymienionych w sekcji 43 (c) amerykańskiej ustawy w sprawie znaków towarowych z 1946 r. (United States Trademark Act) po zmianach wprowadzonych ustawą w sprawie osłabienia znaku towarowego (Trademark Dilution Revision Act)

32 — Zobacz na przykład w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 34 i 35 oraz przytoczone tam orzecznictwo.

33 — Zobacz w szczególności ww. wyroki w sprawach SABEL, pkt 24, i Marca Mode, pkt 38 (oba przywołane w przypisie 18 powyżej).

z 2006 r. Zgodnie z tym przepisem przy ocenie, czy znak lub nazwa handlowa może spowodować osłabienie przez rozmycie, sąd może rozważyć wszystkie istotne czynniki, w tym stopień podobieństwa pomiędzy znakiem czy nazwą handlową a sławnym znakiem, stopień natężenia samoistnego lub nabytego charakteru odróżniającego sławnego znaku, stopień, w jakim właściciel sławnego znaku angażuje się na rzecz zasadniczej wyłączności używania znaku, stopień rozpoznawalności sławnego znaku i ewentualny faktyczny związek pomiędzy znakiem lub nazwą handlową a sławnym znakiem.

57. Przepis ten oczywiście nie ma mocy obowiązującej w prawie wspólnotowym, lecz czynniki, które wymienia, są w pełni zgodne z poglądami Trybunału dotyczącymi oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. I mimo że czynniki te mają być brane pod uwagę przy ocenie samego osłabienia, nie zaś istnienia związku w umysłach odbiorców (które nie stanowi wyraźnie wymienionego warunku w prawie amerykańskim), wydają się być również istotne dla stwierdzenia, czy związek taki istnieje.

58. W kontekście swego drugiego pytania Court of Appeal pyta o znaczenie charakteru towarów i usług dla ustalenia istnienia związku. Sąd ten wskazuje, że istotne jest, czy ze względu na charakter towarów i usług, dla których używany jest znak późniejszy, przeciętny konsument mógłby uznać, że istnieje związek ekonomiczny pomiędzy właścicielami obu znaków.

59. Zgadzam się, że gdyby okoliczności były takie, iż na ich podstawie przeciętny konsument nabierałby przekonania o istnieniu takiego powiązania, to rzeczywiście wystarczyłoby z naddatkiem dla ustalenia istnienia związku w rozumieniu orzecznictwa. Jednakże nieobecność takich okoliczności niekoniecznie musi prowadzić do przeciwnego wniosku. Dyrektywa dostatecznie jasno mówi o towarach i usługach, które nie są podobne i nie można narzucić wymogu podobieństwa [34]. Byłoby to bliskie zatarciu rozróżnienia pomiędzy odpowiednio warunkami podstawowej ochrony przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd i szerokiej ochrony wynikającej z art. 4 ust. 4 lit. a). Stosowanie art. 4 ust. 4 lit. a) oraz art. 5 ust. 2 nie jest również zależne, według Trybunału, od stwierdzenia czy przekonania, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie [35].

34 — Na ten punkt nie ma wpływu rozstrzygnięcie Trybunału w ww. wyroku w sprawie Davidoff II, zgodnie z którym brak podobieństwa nie jest niezbędny.

35 — Zobacz, ostatnio, ww. wyrok w sprawie Adidas II, pkt 28 i 40.

60. Jednakże pod jednym względem charakter towarów lub usług, których odpowiednio dotyczą znaki, może być istotny dla określenia istnienia związku w umysłach odbiorców. Jeśli dwa znaki są podobne, lecz używane dla towarów z bardzo odległych od siebie dziedzin, okoliczność, że wcześniejszy znak cieszy się renomą w danej dziedzinie — na przykład sprzętu używanego do wierceń podmorskich, nie musi prowadzić do powstania w umysłach odbiorców związku ze znakiem późniejszym, jeśli jest on używany w zupełnie innej dziedzinie — takiej jak pestycydy rolnicze — ponieważ kręgi odbiorców dla każdego z tych towarów zachodzą na siebie w bardzo małym stopniu. Gdyby którykolwiek z tych znaków był używany dla towarów lub usług znanych szerokiej publiczności lub gdyby oba były używane dla produktów podobnych, prawdopodobieństwo zachodzenia na siebie właściwych kręgów odbiorców i utworzenia w ich umysłach związku byłoby odpowiednio znacznie większe.

61. Charakter towarów lub usług może zatem być istotny przy określaniu istnienia związku w umysłach zainteresowanych odbiorców, jednak braku podobieństwa pomiędzy dziedzinami przedmiotowych towarów nie można uważać za równoznaczny z brakiem takiego związku, a przekonanie o ekonomicznym powiązaniu pomiędzy znakami nie jest niezbędnym kryterium.

Pasożytnictwo

62. Pojęcie „nienależnej korzyści" skupia się na korzyściach dla późniejszego znaku, nie zaś na szkodzie, jaką ponosi znak wcześniejszy. Tym, co podlega ustaleniu, jest rodzaj promocji dla znaku późniejszego, wynikającej z jego związku ze znakiem wcześniejszym. Jeśli pomimo reputacji wcześniejszego znaku jego łączenie ze znakiem późniejszym wywiera skutek zniechęcający, czy choćby neutralny na funkcjonowanie znaku późniejszego, mało prawdopodobne wydaje się czerpanie nienależnej korzyści. Gdyby na przykład ekskluzywna linia drogiej ręcznie robionej biżuterii była sprzedawana pod znakiem „Coca-Cola" lub podobnym, nie wydaje się, aby sprzedaż takiej biżuterii przynosiła nienależne korzyści (czy też korzyści w ogóle) wynikające z wykorzystania znaku towarowego należącego do Coca-Cola Company.

63. W świetle powyższego, okoliczności przytoczone w pytaniu pierwszym nie wydają się dostateczne, aby oprzeć na nich stwierdzenie istnienia pasożytnictwa.

64. Oczywiście aby dojść do takiego wniosku, koniecznym warunkiem jest, by wcześniejszy znak cieszył się renomą i aby znak późniejszy u przeciętnego odbiorcy powodował skojarzenie ze znakiem wcześniejszym. Nie ma (przynajmniej od czasu wyroku w sprawie

Davidoff II) konieczności, aby towary lub usługi, których dotyczą oba znaki, były w jakimś określonym stopniu do siebie podobne lub niepodobne. Nie można też, jedynie na tej podstawie, że wcześniejszy znak jest niepowtarzalny, stwierdzić, iż znak późniejszy czerpie z niego nienależne korzyści.

65. Należy więc uznać, że im większa jest renoma i silniejszy charakter odróżniający wcześniejszego znaku oraz im większe jest podobieństwo pomiędzy towarami lub usługami, których dotyczą oba znaki, tym wyższe jest prawdopodobieństwo czerpania przez znak późniejszy korzyści z jakiegokolwiek związku, jaki może utworzyć się pomiędzy obydwoma znakami w umysłach odbiorców.

66. To jednak nie wystarcza. Jeśli późniejszy znak ma czerpać nienależne korzyści, skojarzenia, jakie budzi wcześniejszy znak, muszą być tego rodzaju, aby wyniki osiągane wskutek używania znaku późniejszego były dzięki nim lepsze. Istotnym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest też stosunek pomiędzy prestiżowymi konotacjami znaku wcześniejszego a kontekstem, w jakim używany jest znak późniejszy. Ewentualne korzyści mogą być większe, jeśli wcześniejszy znak jest niepowtarzalny, ale w przepisach nic nie wskazuje, aby zakres ochrony przed pasożytnictwem podlegał zmianom zależnie od zakresu uzyskanych nienależnych korzyści.

67. Jeśli późniejszy znak został już zarejestrowany i był używany (tak jak w postępowaniu przed sądem krajowym), albo jeśli jest to oznaczenie, co do którego wniesiono o wydanie zakazu używania zgodnie z art. 5 ust. 2, możliwe jest przeprowadzenie dowodu z badań rynku, z których będzie wynikało czy znak późniejszy poprawił swoje wyniki marketingowe w wyniku istnienia znaku wcześniejszego. Jeśli, tak jak w art. 4 ust. 4 lit. a), chodzi o uniemożliwienie rejestracji znaku, który jeszcze nie był używany, taki dowód może być trudniejszy do uzyskania, konieczne będzie więc wyciągnięcie wniosków co do prawdopodobnego efektu z wszystkich okoliczności sprawy.

Rozmycie

68. W przeciwieństwie do pasożytnictwa, pojęcie rozmycia skupia się na szkodzie wyrządzonej znakowi wcześniejszemu. Pojęcie szkody dla odróżniającego charakteru znaku nieodłącznie wiąże się ze zmniejszeniem jego zdolności odróżniającej.

69. Czynniki wymienione w pierwszym pytaniu przedłożonym przez sąd krajowy same w sobie nie wydają się wystarczające,

aby na ich podstawie stwierdzić zaistnienie szkody dla odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku, chociaż nie sprzeciwiają się też takiemu stwierdzeniu. Moje uwagi w pkt 64 powyżej znajdują zastosowanie także tutaj.

70. Dalej, moim zdaniem nie można przyjąć, że samo ustalenie istnienia związku w umysłach właściwego kręgu odbiorców musi automatycznie wiązać się ze szkodą dla odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku. Jeśli na przykład suplement diety będzie sprzedawany pod nazwą handlową „Kadok" [36], jest bardzo możliwe, że nabywcy skojarzą go z dobrze znanym znakiem towarowym Kodak, co jednak niekoniecznie będzie prowadziło do wniosku czy stwierdzenia, że odróżniający charakter tego drugiego uległ z tego powodu naruszeniu w jakikolwiek sposób. Dostrzeganie związku jest niezbędnym warunkiem wstępnym, aby móc badać istnienie rozmycia i kiedy odbiorcy dostrzegają związek pomiędzy dwoma znakami, może to być pierwszy krok na drodze do rozmycia, lecz, aby stwierdzić, czy rzeczywiście doszło do wyrządzenia szkody dla charakteru odróżniającego, konieczne są jeszcze inne czynniki i dowody [37].

71. W swoim trzecim pytaniu Court of Appeal zwraca się o odpowiedź, czy dla celów ustalenia szkody dla odróżniającego charakteru wcześniejszy znak musi być niepowtarzalny, czy wystarczające jest pierwsze kolidujące użycie oraz, czy konieczne jest wywieranie wpływu na gospodarczą postawę konsumenta.

72. Niepowtarzalność nie jest moim zdaniem niezbędna. Zatrzymam się tutaj na moment, aby rozważyć znaczenie słowa „niepowtarzalny". Court of Appeal stwierdza, że znak „Intel" nie był przez nikogo używany dla żadnych towarów i usług oprócz towarów i usług odwołującej się spółki. Ta z kolei w swoich uwagach twierdzi, że znak, który jest „prawdziwie niepowtarzalny" to znak, który jest bardzo rzadko spotykany oraz że znaki, które są „w znacznym stopniu niepowtarzalne" także muszą być chronione. Rozumiem, że odnosi się to mniej ścisłego (lecz powszechnie używanego) znaczenia słowa „niepowtarzalny", bliższego określeniu „bardzo nietypowy" [38]. W każdym razie, każdy znak posiadający charakter odróżniający może być (przynajmniej „w znacznym stopniu") niepowtarzalny pod jakimś względem. Znak „prawdziwie" niepowtarzalny będzie szczególnie odróżniający. Im silniejszy jest odróżniający charakter znaku, tym bardziej jest prawdopodobne, że jego charakter odróżniający ulegnie naruszeniu z powodu istnienia innych, podobnych znaków.

36 — Kadok to malajskie słowo oznaczające *piper sarmentosum*, południowowschodnioazjatycką roślinę używaną do aromatyzacji i dla celów leczniczych, uważa się, że ma także właściwości antyoksydacyjne. Według mojej wiedzy wyraz ten nie został zarejestrowany jako znak towarowy, chociaż znak graficzny zawierający nazwę restauracji „Kadok's" jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych dla różnego rodzaju potraw azjatyckich.

37 — Pod tym względem mam wrażenie, że Sąd Pierwszej Instancji mógł posunąć się zbyt daleko w swych rozważaniach (w wyroku z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 *SIGLA* przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. II-711, pkt 48), stwierdzając, że: „zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszącym się szczególnie wysoką renomą prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości mającego charakter nie tylko hipotetyczny niebezpieczeństwa wystąpienia szkody lub czerpania przez zgłaszającego znak nienależnych korzyści z cech znaku wskazanego w sprzeciwie, może być na tyle oczywiste, że wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać żadnych innych okoliczności faktycznych ani też przedstawiać w tym zakresie stosownych dowodów".

38 — „Ci z nas, którzy nadal pozostają na płonącym pokładzie prawidłowego używania, są przekonani, że niepowtarzalny jako paradygmat całkowitej samotności — nie może być modyfikowany bezbarwnym bardzo, całkiem, raczej, prawie, czy praktycznie" — W. Safire, Uniquer than unique? I don't think so, *International Herald Tribune*, 24 czerwca 2007.

73. Pytanie, czy dla ustalenia szkody wystarczające jest pierwsze kolidujące użycie, wydaje mi się źle postawione. Pierwsze kolidujące użycie samo w sobie nie jest w stanie spowodować szkody, lecz celem zarówno art. 4 ust. 4 lit. a) jak i art. 5 ust. 2, jest uprzedzenie czy też zapobieżenie powtarzającemu się kolidującemu używaniu, które mogłoby osłabić, zredukować, rozproszyć, umniejszyć, rozmyć, zubożyć, rozcieńczyć, podkopać, zatrzeć, spowodować erozję i podstępnie podgryźć wcześniejszy znak towarowy, a w szczególności jego odróżniający charakter. Pierwsze użycie samo w sobie nie może spowodować takich skutków, jednak prawdopodobieństwo, że do nich dojdzie w wyniku powtarzającego się używania — co w końcu jest normalne, jeśli chodzi o znaki towarowe — można oszacować na podstawie okoliczności tego używania.

74. W odniesieniu do kwestii, czy konieczne jest wywieranie wpływu na gospodarczą postawę konsumenta, wydaje mi się, że szkoda dla odróżniającego charakteru nie musi *koniecznie* obejmować szkody gospodarczej, a więc zmiana postaw gospodarczych nie jest niezbędna. Gdyby znak towarowy Coca-Cola, albo podobny znak lub oznaczenie, był używany dla wielu rodzajów niezwiązanych towarów i usług, jego odróżniający charakter prawdopodobnie zostałby zmniejszony, lecz konsumenci nadal piliby napój w niezmniejszonych ilościach. Oczywiście jednak dowody na rzeczywistą negatywną zmianę w zachowaniach konsumentów stanowiłyby silne poparcie dla wniosku.

75. W kontekście swego trzeciego pytania Court of Appeal wymienia następujące czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie, czy zaistniała szkoda dla odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku:

— czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że „moc przyciągania" wcześniejszego znaku dla specyficznych towarów lub usług może ulec naruszeniu poprzez użycie późniejszego znaku dla jego specyficznych towarów i usług,

— czy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba używająca późniejszego znaku uzyska rzeczywistą korzyść gospodarczą z tytułu używania znaku dla specyficznych towarów lub usług z powodu renomy jaką ten znak się cieszy w odniesieniu do jego specyficznych towarów i usług,

— jeżeli wcześniejszy znak jest niepowtarzalny, czy ma naprawdę znaczenie to, że jest on używany dla niepodobnych towarów lub usług późniejszego znaku,

— jeżeli późniejszy znak nie jest taki sam jak wcześniejszy, jakie ma to znaczenie dla przeciętnego konsumenta i, w szczegól-

ności, czy mamy do czynienia ze zwykłym skojarzeniem wcześniejszego znaku,

— czy postawa gospodarcza przeciętnego konsumenta wobec wcześniejszego znaku używanego dla jego towarów i usług może ulec zmianie,

— na ile wcześniejszy znak jest samoistnie odróżniający, i

— na ile ugruntowana jest renoma wcześniejszego znaku dla towarów i usług, dla których jest przeznaczony.

76. Spośród powyższych pytań rozważałam już pytanie dotyczące gospodarczych zachowań konsumenta [39] zaś pytanie dotyczące korzyści gospodarczej po stronie podmiotu używającego późniejszego znaku dotyczy bardziej pasożytnictwa niż rozmycia. Pytanie, czy mamy do czynienia ze „zwykłym" skojarzeniem wcześniejszego znaku, przynależy do kwestii ustalenia istnienia związku pomiędzy znakami w umysłach właściwego kręgu odbiorców, a zatem logicznie jest wcześniejsza od kwestii rozmycia. Siła charakteru odróżniającego, czy to samoistnego, czy nabytego, oraz renoma wcześniejszego znaku są jednak czynnikami, które muszą zostać zbadane i które mogą wskazywać, jaki jest zakres rozmycia. Stopień podobieństwa lub niepodobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których używane są oba znaki (niezależnie od „niepowtarzalności" znaku wcześniejszego) może również stanowić wskazówkę w tym względzie, lecz nie może — zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 4 lit. a) i wyroku w sprawie Davidoff II — być rozstrzygający. Wreszcie, działanie „mocy przyciągania" wcześniejszego znaku wydaje mi się być po prostu kolejnym opisem samego pojęcia rozmycia — szkody dla charakteru odróżniającego.

77. Należy jednak wspomnieć o słowie „rzeczywisty" czy „rzeczywiście", używanym w kontekście kilku z wymienionych czynników. Mogłoby ono sugerować, że Court of Appeal miał na myśli jakiś rodzaj wartości progowej (dosyć wysokiej), poniżej której omawiany czynnik mógłby być pominięty. Nie sądzę, aby takie było właściwe rozumienie. Konieczność całościowej oceny, przy wzięciu pod uwagę wszystkich istotnych czynników, oznacza, że każdemu czynnikowi należy przypisać odpowiadające mu znaczenie, lecz rozstrzygający powinien być dopiero całkowity bilans.

78. Wreszcie Court of Appeal sugeruje, że „gdy przepisy mówią o »szkodzie dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego« musi to oznaczać odróżniający charakter lub renomę wcześniejszego znaku dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany". W odniesieniu do charakteru odróżniającego, taki

39 — W pkt 74 powyżej.

pogląd w istocie przyjął rzecznik generalny F.G. Jacobs w swoich opiniach w sprawach Marca Mode i Adidas I [40], a potwierdził go Sąd Pierwszej Instancji w swoich kolejnych wyrokach. [41] Jednak jeśli chodzi o renomę, nie wyobrażam sobie przeprowadzenia rozróżnienia pomiędzy narażeniem na szwank w ogólności a narażeniem na szwank w odniesieniu do określonych towarów — w ten sposób dochodzimy do ostatniej kwestii.

Narażenie na szwank

79. Ostatni rodzaj naruszenia, objęty przez art. 4 ust. 4 lit. a), dotyczy znowu uszczerbku dla znaku wcześniejszego, w postaci szkody dla jego renomy. Wydaje się, że jest to nieco więcej niż rozmycie, gdyż znak jest nie tylko zubożony, ale w istocie zdegradowany poprzez związek ze znakiem późniejszym, powstałym w umysłach odbiorców. Ze względu na to, że w postępowaniu przed sądem krajowym nie powołano się na zaistnienie takiej szkody oraz ze względu na to, że znaczna część powyższych rozważań odnoszących się do rozmycia, znajduje zastosowanie również w przypadku narażenia na szwank, omówię ten temat jedynie pokrótce.

80. Po pierwsze, okoliczności przedstawione w pierwszym pytaniu są z pewnością niewystarczające, aby stwierdzić narażenie na szwank, chociaż po ustaleniu przesłanek wstępnych, w tym istnienia związku, zakres renomy i „niepowtarzalności" wcześniejszego znaku będą miały znaczenie przy ocenie wystąpienia takiej szkody. Jednakże najważniejsze musi być, czy skojarzenia z późniejszym znakiem są rzeczywiście takiego rodzaju, że szkodzą one renomie znaku wcześniejszego.

81. Powyżej podałam dwa fikcyjne przykłady niezwiązanych towarów sprzedawanych pod nazwą „Coca-Cola" lub podobną: z jednej strony olejów silnikowych niskiej klasy lub tanich preparatów do usuwania starej farby, a z drugiej strony ekskluzywnej linii drogiej, ręcznie robionej biżuterii. Wydaje się prawdopodobne, że te pierwsze spowodowałyby szkodę dla reputacji znaku towarowego należącego do Coca-Cola Company, natomiast jest wątpliwe, aby spowodowała ją ta druga. W każdym przypadku zarzucanego narażenia na szwank konieczne będzie porównanie skojarzeń, jakie niesie ze sobą każdy ze znaków w odniesieniu do towarów i usług, których dotyczy lub w odniesieniu do szerszego przekazu, jaki ze sobą niesie, i oszacowanie możliwych strat.

40 — Odpowiednio w pkt 44 i 43.

41 — Ostatnio w wyroku z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie T-47/06 Antartica przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. II-00042, pkt 55.

Uwagi ogólne i podsumowujące

82. Na koniec zwrócę jeszcze szczególną uwagę na trzy punkty mające znaczenie dla wszystkich czterech kwestii (związku powstałego w świadomości, pasożytnictwa, rozmycia i narażenia na szwank).

83. Po pierwsze, ocena musi dotyczyć całokształtu i brać pod uwagę wszystkie istotne okoliczności. Rodzaje okoliczności, jakie okażą się istotne, mogą być różne w różnych sprawach i nie można sporządzić ich pełnej listy. Jest prawdopodobne, że jeden fakt nie będzie miał rozstrzygającego znaczenia. Konieczne będzie oszacowanie pewnej liczby kryteriów, z których każde odzwierciedla dany punkt na skali. Kryteria umieszczone „nisko" na jednej skali, na innej mogą znaleźć się „wysoko". Dopiero wziąwszy pod rozwagę wszystkie punkty na wszystkich istotnych skalach można będzie stwierdzić, czy równowaga została zachwiana w jedną bądź w drugą stronę.

84. Po drugie, w odniesieniu do potrzeby przedstawienia dowodów, tak silnie podkreślanej przez spółkę CPM, należy pamiętać, że właściwe przepisy przewidują dwie możliwe sytuacje: istniejące używanie zarejestrowanego znaku lub oznaczenia oraz przyszłe używanie znaku, który nie został jeszcze zarejestrowany. W przypadku gdy późniejszy znak lub oznaczenie są już używane, jest bardziej prawdopodobne, że właściciel znaku wcześniejszego będzie w stanie uzyskać rzeczywiste dowody istnienia związku w umysłach odbiorców i zarzucanego naruszenia dla poparcia swoich żądań, w szczególności posługując się badaniami rynku czy danymi marketingowymi, chociaż zapewne nie każdy element będzie możliwy do dokładnego wyliczenia. Natomiast w sytuacji, gdy znak późniejszy jest dopiero w fazie wniosku o rejestrację, małe jest prawdopodobieństwo uzyskania tego rodzaju dowodów. Jeśli tylko możliwe jest przedstawienie takich dowodów, oczywiście mają one duże znaczenie dla prowadzonej oceny. W przypadkach, gdy nie są dostępne, lub gdy dostępne są tylko szczupłe dowody, z konieczności należy wnioskować na podstawie tego, co może zostać ustalone. Jednakże zawsze powinny być dostępne dowody dotyczące renomy, reputacji i charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku, cechy te nie powinny podlegać ustaleniu w drodze dedukcji.

85. Po trzecie, w tym kontekście zgadzam się ze stanowiskiem Sądu Pierwszej Instancji, prezentowanym w orzecznictwie dotyczącym art. 8 ust. 5 rozporządzenia, zgodnie z którym w celu zapobieżenia rejestracji podobnego znaku, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego „nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, powinien on jednak przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie prima facie, że w przyszłości zaistnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne" [42].

42 — Zobacz najnowszy wyrok z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-181/05 Citigroup przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. II-669 (wyrok ten został wydany w tym samym dniu, w którym odbyła się rozprawa w niniejszej sprawie) pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo.

Wnioski

86. Mając na względzie całość powyższych rozważań, proponuję, aby Trybunał na pytania postawione przez Court of Appeal odpowiedział w następujący sposób:

Dla celów stosowania art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy Rady 89/104/EWG:

— okoliczność, że gdy przeciętny konsument natrafia na późniejszy znak używany dla towarów lub usług z nim związanych, wywołuje to w nim skojarzenie wcześniejszego znaku towarowego, sprowadza się w zasadzie do ustalenia istnienia związku w umysłach właściwych odbiorców w rozumieniu pkt 29 i 30 wyroku w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux,

— okoliczności, że wcześniejszy znak towarowy dla pewnego rodzaju towarów lub usług cieszy się ogromną renomą, że te towary lub usługi są niepodobne do towarów lub usług, dla których używa się późniejszego znaku, oraz że wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakiegokolwiek towaru lub usługi, same w sobie nie są wystarczające, aby ustalić taki związek lub stwierdzić nienależną korzyść lub szkodę w rozumieniu tego artykułu,

— aby ustalić taki związek lub stwierdzić nienależną korzyść lub szkodę, sąd krajowy musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności danego przypadku,

— charakter rozpatrywanych towarów lub usług może być istotny dla ustalenia istnienia związku, jednak braku podobieństwa pomiędzy dziedzinami, do których należą przedmiotowe towary, nie można uważać za równoznaczny z brakiem takiego związku, a przekonanie o ekonomicznym powiązaniu pomiędzy znakami nie jest niezbędnym kryterium,

— dla spełnienia warunku szkody dla odróżniającego charakteru (i) wcześniejszy znak towarowy nie musi być niepowtarzalny, (ii) pierwsze kolidujące użycie samo w sobie nie wystarcza, a (iii) wpływ na gospodarczą postawę konsumenta nie jest konieczny.