# WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 22 czerwca 2010 r. *

W sprawie T-255/08

**Eugenia Montero Padilla**, zamieszkała w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana początkowo przez adwokatów G. Aguillaumego Gandasegui oraz P. Lindego Puellesa, a następnie przez adwokatów A. Salerno oraz M. Di Stefana,

strona skarżąca,

**przeciwko**

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez J.F. Crespa Carrillę, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: hiszpański.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Drugą Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

**José María Padilla Requena**, zamieszkały w Santa Eulalia (Hiszpania), reprezentowany przez adwokatów J.F. Gallega Jiméneza oraz J.R. Gila Cantonsa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 marca 2008 r. (sprawa R 516/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Eugenią Montero Padillą a José Maríą Padillą Requeną,

SĄD (druga izba),

w składzie: I. Pelikánová (sprawozdawca), prezes, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 czerwca 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 22 października 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 listopada 2008 r.,

uwzględniając, że postanowieniem z dnia 13 lipca 2009 r. skarżącej została przyznana pomoc w zakresie kosztów postępowania,

uwzględniając, że w wyznaczonych terminach nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania Sądu, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następujący

**Wyrok**

**Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 12 września 2002 r. interwenient, José María Padilla Requena, złożył w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, którego dotyczyło to zgłoszenie, jest oznaczenie słowne JOSE PADILLA.

3 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas 9, 25 i 41 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 9: „dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, CD-ROM-y; taśmy magnetyczne, kasety; taśmy wideo",

— klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy",

— klasa 41: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność kulturalna, konkretnie pisanie, kompozycja, nagrywanie i działalność muzyczna".

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 64/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 r.

5 W dniu 4 listopada 2003 r. skarżąca, Eugenia Montero Padilla, działając na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009), wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem następujących wcześniejszych praw:

— hiszpańskie słowne znaki towarowe JOSE PADILLA nr. 2427480 i 2476324, zgłoszone odpowiednio w dniu 28 września 2001 r. i w dniu 16 maja 2002 r. dla usług i towarów należących do klas 41 i 9,

— cieszący się renomą znak towarowy JOSE PADILLA,

— powszechnie znany znak towarowy JOSE PADILLA,

— prawa związane z oznaczeniem JOSE PADILLA używanym w obrocie handlowym.

7 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem.

8 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. c) oraz art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. c) oraz art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 207/2009].

9 W dniu 9 lutego 2007 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw z tego względu, że istnienie wcześniejszych hiszpańskich znaków towarowych i używanie nazwiska José Padilla jako znaku towarowego oraz powszechna znajomość tego znaku nie zostały wykazane, a ponadto prawa, na które powołała się skarżąca tytułem wcześniejszego oznaczenia używanego w obrocie handlowym, nie mogą być podnoszone w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu.

10 W dniu 4 kwietnia 2007 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).

11 Decyzją z dnia 1 marca 2008 r. (zwaną dalej: „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Uznała ona w szczególności, że skarżąca nie przedstawiła dowodów rejestracji wcześniejszych krajowych znaków towarowych ani dowodów używania pozostałych podnoszonych przez nią wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

**Żądania stron**

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— odmówienie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów i usług należących do klas 9, 25 i 41.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

14 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

**Co do prawa**

15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów dotyczących, po pierwsze, „skutków prawnych zaskarżonej decyzji", po drugie, naruszenia art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia nr 207/2009], po trzecie, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009], po czwarte, naruszenia art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 207/2009) oraz po piąte, naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009).

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego „skutków prawnych zaskarżonej decyzji"*

Argumenty stron

16 Skarżąca podnosi zasadniczo, że rejestracja zgłoszonego znaku towarowego daje interwenientowi możliwość zakazania używania przez skarżącą nazwiska José Padilla w ramach korzystania z jej praw własności intelektualnej.

17 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie wzięła ona w wystarczającym stopniu pod uwagę tego, jakie znaczenie ma wskazanie nazwiska autora dzieła przy korzystaniu z majątkowych praw autorskich. W konsekwencji jej zdaniem Izba Odwoławcza dokonała błędnej wykładni art. 5 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45), który ustanawia domniemanie autorstwa. Zdaniem skarżącej z przepisu tego wynika, że należyte korzystanie z przysługujących jej praw własności intelektualnej do utworu jej wujka wymaga wskazania nazwiska José Padilla na wszystkich nośnikach fonograficznych lub audiowizualnych, a także w reklamie czy w programach koncertów.

18 Skarżąca wyjaśnia wreszcie, że nie może powoływać się na art. 12 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 12 rozporządzenia nr 207/2009), mającego w szczególności na celu ochronę osób trzecich, które używają swojego nazwiska w obrocie, ponieważ nazwisko José Padilla należało do jej wujka i nie jest jej nazwiskiem.

19 OHIM utrzymuje, że dyrektywa 2004/48 została przyjęta już po wniesieniu sprzeciwu i że zarzut ten jest niedopuszczalny na podstawie art. 48 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem w związku z art. 135 § 4 tegoż regulaminu, zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

20 Interwenient uważa, że używanie zgłoszonego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie korzystaniu przez skarżącą z nazwiska José Padilla, ponieważ nazwisko to będzie „wyraźnie wskazywać" autora utworów chronionych prawami autorskimi przysługującymi skarżącej.

Ocena Sądu

21 Należy przypomnieć, że skarga wniesiona do Sądu na mocy art. 63 ust. 2 rozporządzenia 40/94 (obecnie art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych. W kontekście wspomnianego rozporządzenia na podstawie jego art. 74 (obecnie art. 76 rozporządzenia nr 207/2009) kontrola ta powinna być przeprowadzana w świetle stanu faktycznego i prawnego sporu w takiej formie, w jakiej został przedstawiony przed izbą odwoławczą [zob. wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM - Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. II-287, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo]. Wynika z tego, że Sąd nie może stwierdzić nieważności lub dokonać zmiany decyzji stanowiącej przedmiot skargi z uwagi na podstawy, które zaistniały po jej wydaniu [wyroki Trybunału: z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 55; z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 53].

22 Ponadto zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu postępowania pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

23 Należy zatem zbadać, czy skarżąca zmieniła przedmiot sporu, podnosząc po raz pierwszy na etapie postępowania przed Sądem, że zgłoszony znak towarowy daje interwenientowi możliwość zakazania używania przez skarżącą nazwiska José Padilla w ramach korzystania z jej praw własności intelektualnej.

24 W tym względzie należy zauważyć, że niektóre argumenty dotyczące zakresu praw wyłącznych, które miałyby zostać przyznane interwenientowi w wyniku rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, zostały co prawda podniesione przez skarżącą w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą, ale nastąpiło to w ramach zarzutów dotyczących istnienia wcześniejszych znaków towarowych i wcześniejszego oznaczenia, które podniesione zostały na poparcie odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 9 lutego 2007 r. Jak bowiem wskazano w pkt 8 powyżej, zarzuty podniesione na poparcie sprzeciwu dotyczyły art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. c) oraz art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 40/94.

25 Tymczasem w drodze niniejszego zarzutu skarżąca wnosi zasadniczo o to, aby Sąd dokonał kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji w odniesieniu do art. 9 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 9 rozporządzenia nr 207/2009).

26 Dlatego, zgodnie z przywołanymi w pkt 21 i 22 powyżej przepisami rozporządzenia nr 40/94 i regulaminu postępowania, należy odrzucić zarzut pierwszy z uwagi na jego niedopuszczalność.

27 Dodatkowo należy zauważyć, że nawet jeżeli, jak twierdzi skarżąca, art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) umożliwiłby interwenientowi w razie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego zakazanie używania przez skarżącą nazwiska José Padilla w celu korzystania z jej praw własności intelektualnej, to nie może to mieć wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, na mocy której został oddalony sprzeciw skarżącej.

28 Podstawy, na których może zostać oparty sprzeciw i które wymienione zostały w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009), obejmują bowiem wyłącznie względne podstawy odmowy rejestracji, o których mowa w art. 8 tegoż rozporządzenia [wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM - Kolene (NU-TRIDE), Rec. s. II-1589, pkt 72]. Natomiast art. 9 rozporządzenia nr 40/94 określa zakres prawa przyznanego przez wspólnotowy znak towarowy i co za tym idzie, skutków rejestracji takiego znaku, lecz nie dotyczy on warunków dopuszczenia do rejestracji. W konsekwencji wspomniany art. 9 nie wchodzi w zakres ram prawnych, które OHIM powinien brać pod uwagę przy rozpatrywaniu zgłoszenia lub sprzeciwu.

29 Z powyższego wynika, że nawet gdyby zarzut pierwszy nie był w niniejszym przypadku niedopuszczalny, to należałoby go oddalić z uwagi na jego bezskuteczność.

*W przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego, dotyczących odpowiednio naruszenia art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia nr 40/94 oraz naruszenia art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94*

Argumenty stron

30 Skarżąca podnosi, że nazwisko José Padilla nie ma wystarczająco odróżniającego charakteru, aby pozwolić konsumentom na odróżnienie towarów i usług należących do klas 9 i 41 na rynku, ponieważ jest to nazwisko powszechnie występujące w Hiszpanii. W konsekwencji Izba Odwoławcza naruszyła postanowienia art. 4

rozporządzenia nr 40/94, na podstawie których używane oznaczenie powinno umożliwiać odróżnianie towarów lub usług na rynku, oraz postanowienia art. 7 ust. 1 lit. a), b) i c), które zakazują rejestracji odpowiednio oznaczeń, które nie spełniają wymagań art. 4 tego rozporządzenia, znaków towarowych, które pozbawione są jakiegokolwiek charakteru odróżniającego, a także znaków towarowych, które składają się wyłącznie z oznaczeń mogących służyć do oznaczania innych właściwości towarów lub usług.

31 Skarżąca utrzymuje również, że zgłoszony znak towarowy narusza porządek publiczny w zakresie, w jakim stanowi ograniczenie przysługujących jej praw autorskich do utworów jej wujka, i że w związku z tym jego rejestracja jest sprzeczna z art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94.

32 OHIM uważa, że zarzuty te są niedopuszczalne z tego względu, że nie zostały one podniesione przez skarżącą przed Wydziałem Sprzeciwów ani przed Izbą Odwoławczą. Zdaniem OHIM zarzuty te powinny zatem zostać odrzucone jako niedopuszczalne.

33 Interwenient utrzymuje, że nazwisko José Padilla spełnia wszystkie warunki, aby pozwolić na odróżnienie rozpatrywanych towarów i usług, i nie może zostać uznane za pojęcie rodzajowe.

34 Ponadto interwenient uważa, że rejestracja zgłoszonego znaku towarowego nie narusza porządku publicznego i precyzuje, że art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94 nie znajduje zastosowania do postępowania w przedmiocie sprzeciwu, pomijając już, że nie został podniesiony w ramach tegoż postępowania.

Ocena Sądu

35 Jeżeli chodzi o zarzuty drugi i trzeci, należy przypomnieć, że z art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, a także z systematyki art. 42 i 43 tego rozporządzenia (obecnie art. 41 i 42 rozporządzenia nr 207/2009) wynika, że bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, o których mowa w art. 7 tegoż rozporządzenia (obecnie art. 7 rozporządzenia nr 207/2009), nie mogą być rozpatrywane w ramach postępowania w przedmiocie sprzeciwu. Podstawy, na których może zostać oparty sprzeciw i które wymienione zostały w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, obejmują bowiem wyłącznie względne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 tegoż rozporządzenia. Ponadto cechą charakterystyczną procedury rejestracji jest to, że dzieli się ona na poszczególne etapy, które mogą zostać podsumowane w następujący sposób. W pierwszej kolejności w ramach postępowania rozpoznawczego OHIM sprawdza z urzędu, zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009), czy istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, a jeżeli ich brak, zgłoszenie znaku towarowego zostaje opublikowane zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 tego rozporządzenia (obecnie art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009). Następnie w razie wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia znaku towarowego na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 OHIM rozpatruje w ramach postępowania w przedmiocie sprzeciwu względne podstawy odmowy rejestracji, które zostały podniesione przez wnoszącego sprzeciw, zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine tegoż rozporządzenia (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) [zob. podobnie ww. wyrok Sądu w sprawie NU-TRIDE, pkt 72; wyrok z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM - Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 71].

36 Należy również zauważyć, że chociaż art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) pozwala osobom trzecim na składanie do OHIM uwag dotyczących w szczególności bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, to z akt sprawy nie wynika, by w niniejszym przypadku skarżąca złożyła do OHIM takie uwagi w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. f) tegoż rozporządzenia. Ponadto, nawet gdyby je złożyła, skutki takich uwag ograniczałyby się do tego, że OHIM musiałby zbadać, czy ewentualnie należy ponownie otworzyć postępowanie rozpoznawcze

w celu sprawdzenia, czy podniesione przez skarżącą bezwzględne podstawy odmowy rejestracji stoją na przeszkodzie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Wynika z tego, że w ramach postępowania w przedmiocie sprzeciwu OHIM nie musi brać pod uwagę uwag złożonych przez osoby trzecie na podstawie art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i że jest tak nawet wówczas, gdy takie uwagi zostaną doń złożone (ww. wyrok w sprawie NU-TRIDE, pkt 73).

37 Tak więc przepisy, na podstawie których należy dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, nie obejmują ani art. 4, ani art. 7 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia nr 40/94, ani też art. 7 ust. 1 lit. f) tegoż rozporządzenia.

38 W świetle powyższego zarzuty drugi i trzeci należy oddalić.

*W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 40/94*

Argumenty stron

39 Skarżąca utrzymuje, że nazwisko José Padilla jest należącym do niej powszechnie znanym znakiem towarowym, który musi w konsekwencji korzystać z ochrony uzasadniającej odrzucenie zgłoszenia oznaczenia słownego JOSE PADILLA do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego.

40 Ponadto skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że niesłusznie uznała ona, iż przedstawione dokumenty świadczą o prestiżu, sławie i renomie zmarłego kompozytora, ale nie wskazują w żadnym stopniu na „powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego", że dokonała nieprawidłowej interpretacji dowodów przedstawionych przez skarżącą w przedmiocie liczb sprzedaży, okresu, intensywności i zakresu geograficznego używania wcześniejszego znaku towarowego oraz że z przyczyn ekonomiki procesowej nie dokonała szczegółowej analizy wszystkich dokumentów, podczas gdy mogły one wykazać powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego.

41 Skarżąca podnosi wreszcie, że zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy powszechnie znany znak towarowy są całkowicie identyczne oraz że drugi z tych znaków był od chwili stworzenia utworu przedmiotem trwałego używania w obrocie zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej, a w związku z tym, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest pewne.

42 OHIM uważa, że skarżąca myli powszechną znajomość kompozytora, której on nie kwestionuje, z używaniem jego nazwiska jako znaku towarowego.

43 Zdaniem OHIM, nawet gdyby można było przyjąć, że emisja utworów kompozytora w radio, w telewizji i w kinie stanowi używanie znaku towarowego, to jedynie melodia, tytuł piosenki i nazwisko jej wykonawcy byłyby związane ze znakiem towarowym. Utrzymuje on, że odbiorcy tylko wyjątkowo dokonują skojarzenia melodii z jej kompozytorem, na co wskazują wyszukiwania w Internecie. OHIM uważa więc, że skarżąca nie przedstawiła dowodów na jakiekolwiek handlowe wykorzystanie nazwiska José Padilla jako znaku towarowego.

44 OHMI przyznaje ponadto, że wywody odnoszące się do odstąpienia od wyczerpującej analizy dokumentów przedstawionych przez skarżącą ze względów ekonomiki procesowej zostały sformułowane w sposób niezgrabny i trochę mylący, ale nie są one wewnętrznie sprzeczne ani obarczone brakami w uzasadnieniu, ponieważ dokumenty te zostały poddane ocenie według jasno określonych parametrów, takich jak udział znaku towarowego na rynku, intensywność, zakres geograficzny i okres jego

używania oraz rozmiar inwestycji dokonanych w celu jego promocji. Jako że skarżąca nie przedstawiła jakiegokolwiek dokumentu zawierającego informacje dotyczące wspomnianych parametrów, OHIM uważa, że używanie nazwiska José Padilla jako znaku towarowego nie zostało wykazane. W szczególności używanie tego nazwiska w napisach końcowych filmów, na okładkach CD (płyt kompaktowych), w zapisach montażu sekwencji muzycznych (plikach cue), na znaczkach wydawanych na cześć kompozytora, w trakcie otwarcia domu-muzeum i w oświadczeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) o powszechnym znaczeniu dzieła zmarłego kompozytora nie wskazuje na używanie nazwiska José Padilla jako znaku towarowego. W konsekwencji OHIM utrzymuje, że wspomniane nazwisko jest wyłącznie przedmiotem „używania instytucjonalnego" przez skarżącą, a nie wykorzystania handlowego.

45 OHIM podnosi wreszcie, że nazwisko José Padilla używane jest wyłącznie w celu ustalenia autora kompozycji muzycznych, a nie do odróżnienia pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i usług. W konsekwencji z renomy, którą cieszył się kompozytor, nie można wywieść, że jego nazwisko używane jest jako powszechnie znany znak towarowy. Na takie używanie nie wskazuje żaden z dokumentów przedstawionych przez skarżącą.

46 Interwenient zwraca uwagę na to, że skarżąca nie przedstawiła dowodów istnienia zarejestrowanego znaku towarowego, którego byłaby właścicielką, ani dowodów istnienia wcześniejszego powszechnie znanego znaku towarowego.

Ocena Sądu

47 Jeżeli chodzi o zarzut naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, w zakresie, w jakim skarżąca zmierzała do powołania się na renomę wcześniejszego znaku towarowego JOSE PADILLA w rozumieniu tego przepisu, należy przypomnieć, że

z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, w którym posłużono się sformułowaniem „dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany", wynika, iż przepis ten stosuje się do wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia tylko wówczas, gdy znaki te były przedmiotem rejestracji (zob. wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-150/04 Mülhens przeciwko OHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. s. II-2353, pkt 55; zob. również podobnie wyroki Trybunału: z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, pkt 23; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 22).

48 A zatem – w przeciwieństwie do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, który umożliwia wnoszenie, w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług, sprzeciwów opartych na znakach towarowych, dla których nie przedstawiono żadnego dowodu rejestracji, lecz które są powszechnie znane w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zrewidowanej i zmienionej (zwanej dalej „konwencją paryską") – art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 chroni, w odniesieniu do towarów i usług, które nie są podobne, jedynie te znaki powszechnie znane w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej, dla których przedstawiono dowód rejestracji (ww. wyrok w sprawie TOSCA BLU, pkt 56).

49 W niniejszym przypadku dowód rejestracji wcześniejszego znaku towarowego JOSE PADILLA, na który powołuje się skarżąca, nie został jednak przedstawiony. Należy w tym względzie podkreślić, że w ramach niniejszej skargi skarżąca nie powołuje się na zarejestrowane wcześniejsze krajowe znaki towarowe, które zostały przez nią podniesione przed OHIM (zob. pkt 6 powyżej), lecz ogranicza się do twierdzenia, że niezarejestrowany znak towarowy JOSE PADILLA jest powszechnie znany.

50 W rezultacie należy oddalić zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

51 Jeżeli chodzi o zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 mającego polegać na tym, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż przedstawione dokumenty nie wskazują na powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego JOSE PADILLA, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 dla celów ust. 1 tego artykułu „wcześniejszymi znakami towarowymi" są w szczególności znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub, odpowiednio, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego są powszechnie znane w państwie członkowskim w rozumieniu art. 6 konwencji paryskiej.

52 Zgodnie z art. 6 bis konwencji paryskiej państwa będące członkami tej konwencji zobowiązują się bądź z urzędu, jeżeli ustawodawstwo danego państwa zezwala na to, bądź na wniosek zainteresowanego, odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację oraz zakazać używania znaku towarowego, który stanowi odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie mogące spowodować jego pomylenie ze znakiem, który właściwy organ państwa rejestracji lub używania uzna za powszechnie tam znany, jako znak należący już do osoby uprawnionej do korzystania z niniejszej konwencji, i używany na tych samych lub podobnych towarach.

53 Tak więc na skarżącej ciąży obowiązek przedstawienia dowodu, że w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy JOSE PADILLA, na który się powołuje, był powszechnie znany w państwie członkowskim i używany na tych samych towarach co oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym lub do nich podobnych.

54 Tymczasem w niniejszym przypadku skarżąca nie przedstawiła okoliczności mogących dostarczyć informacji o używaniu nazwiska José Padilla jako znaku towarowego. W istocie przedstawione przez nią dokumenty świadczą co prawda o sukcesie muzyki skomponowanej przez Joségo Padillę, a także o tym, że jest on powszechnie znany i cieszy się renomą jako kompozytor, niemniej są to wyłącznie informacje dotyczące artystycznego charakteru muzycznej twórczości zmarłego kompozytora, a nie informacje o pochodzeniu handlowym towarów i usług, które są sprzedawane ze

wzmianką nazwiska José Padilla, między innymi filmów, DVD (Digital Versatile Disc) i programów telewizyjnych.

55 W szczególności podane przez skarżącą przykłady „istotnego wykorzystania gospodarczego i handlowego", którego przedmiotem miało być jej zdaniem dzieło Joségo Padilli, nie mogą stanowić dowodu używania tego nazwiska jako znaku towarowego. Skarżąca podnosi, że wykorzystanie to polegało na edycji partytur tego kompozytora, na wykonywaniu jego dzieł na nośnikach fonograficznych i wideograficznych (CD i DVD), na umieszczaniu jego muzyki na oryginalnych ścieżkach dźwiękowych filmów, na produkcji tekstyliów mających związek z Josém Padillą i z muzeum, które zostało mu poświęcone, oraz na opatrzeniu wina etykietą zawierającą to nazwisko. Należy jednak stwierdzić, że w ramach tych wszystkich działań nazwisko José Padilli nie było używane w celu umożliwienia określenia pochodzenia handlowego tych towarów. Właściwy krąg odbiorców z pewnością nie pomyślał bowiem, że CD, DVD, tekstylia i wino zostały wyprodukowane przez José Padillę czy też przez przedsiębiorstwo o takiej nazwie, ale że CD i DVD stanowią odtworzenie dzieła Joségo Padilli, a tekstylia i wino opatrzone jego nazwiskiem lub wizerunkiem mają na celu oddanie mu czci. Ponadto należy zauważyć, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu, który pozwoliłby na ustalenie udziału rzekomo powszechnie znanego znaku towarowego JOSE PADILLA na rynku, intensywności i zakresu geograficznego jego używania a także rozmiarów inwestycji dokonanych w celu jego promocji.

56 Z powyższego wynika, że skarżąca nie wykazała, by nazwisko José Padilla było używane jako znak towarowy, oraz że Izba Odwoławcza, przyjmując w pkt 16 zaskarżonej decyzji uzasadnienie Wydziału Sprzeciwów, miała podstawy, by stwierdzić, iż przedstawione dokumenty wskazują wyłącznie na powszechną znajomość zmarłego kompozytora i używanie jego nazwiska w celu wskazania autora kompozycji muzycznych, a nie na używanie tegoż nazwiska jako znaku towarowego.

57 Jeżeli chodzi o argument skarżącej dotyczący braku zbadania przez Izbę Odwoławczą wszystkich przedstawionych dokumentów „ze względów ekonomiki procesowej", z pkt 7 zaskarżonej decyzji, zawierającego skrótowe przedstawienie uzasadnienia decyzji Wydziału Sprzeciwów, które zostało przejęte przez Izbę Odwoławczą, wynika, że dokonała ona oceny wszystkich przedstawionych przez skarżącą dokumentów, a następnie słusznie stwierdziła, że dokumenty te nie miały związku z używaniem nazwiska José Padilla jako znaku towarowego i że wobec tego były pozbawione znaczenia. Nie można zatem zarzucić OHIM, że nie wziął on w należytym stopniu pod uwagę dowodów przedstawionych przez skarżącą.

58 Tak więc w świetle powyższego zarzut czwarty należy oddalić z uwagi na jego bezzasadność.

*W przedmiocie zarzutu piątego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94*

Argumenty stron

59 Skarżąca podnosi, że nazwisko José Padilla jest używane w obrocie, ponieważ korzystanie z utworu muzycznego stanowi działalność gospodarczą. W niniejszym przypadku działalność ta ma zasięg międzynarodowy, a nie czysto lokalny. Uważa ona ponadto, że prawa autorskie mogą zgodnie z prawem hiszpańskim i prawem Unii ograniczać używanie znaku towarowego.

60 OHIM utrzymuje, że prawo do nazwy (nazwiska) nie jest objęte zakresem art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 i może stanowić wyłącznie przedmiot wniosku o unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego, a nie sprzeciwu. Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarżąca, prawo hiszpańskie nie uznaje niezarejestrowanych znaków towarowych.

61 OHIM uważa ponadto, że przytoczona przez skarżącą interpretacja art. 9 ust. 1 Ley de marcas (hiszpańskiej ustawy o znakach towarowych), dotycząca zakazu używania przez daną osobę jej nazwiska jako znaku towarowego, jeżeli nazwisko to określa inną osobę, która jest publicznie znana, trudno jest pogodzić z okolicznością, że interwenient jest właścicielem hiszpańskiego słownego znaku towarowego JOSE PADILLA, zarejestrowanego w dniu 1 lipca 2000 r. pod numerem 2 272 097 dla towarów należących do klasy 9.

62 Interwenient podkreśla, że skarżąca nie przedstawiła dowodów na to, że nazwisko José Padilla ma charakter odróżniający, ponieważ było ono używane w celu oznaczenia autora kompozycji muzycznych, a nie jako znak towarowy.

Ocena Sądu

63 Jeśli chodzi, po pierwsze, o ochronę prawa do nazwy (nazwiska) jako oznaczenia używanego w obrocie, którego zasięg nie jest wyłącznie lokalny, należy zauważyć, że jak słusznie podkreśliła skarżąca, nazwisko José Padilla nie jest jej nazwiskiem i w związku z tym nie jest ona właścicielką prawa do tego nazwiska. Dlatego też nie może ona domagać się takiej ochrony.

64 Wynika z tego, że zarzut piąty należy oddalić w zakresie, w jakim skarżąca zmierzała do podniesienia naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w kontekście prawa do nazwy (nazwiska).

65 Co się tyczy następnie ochrony, z jakiej powinny korzystać przysługujące jej prawa autorskie do utworów jej wujka, należy uznać że prawo autorskie nie może stanowić „oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym" w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Z systematyki art. 52 tego rozporządzenia (obecnie art. 53 rozporządzenia nr 207/2009) wynika bowiem, że prawo autorskie nie jest takim oznaczeniem. Przepis ten przewiduje w ust. 1 lit. c) [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009], że wspólnotowy znak towarowy unieważnia się, w przypadku gdy istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie. Artykuł 8 ust. 2 lit. c) wspomnianego rozporządzenia [obecnie art. 53 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009] stanowi, że wspólnotowy znak towarowy unieważnia się również w przypadku, gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zakazane z uwagi na „inne", wcześniej nabyte prawo, w szczególności prawo autorskie. Wynika z tego, że prawo autorskie nie należy do praw wcześniejszych, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

66 Jeśli chodzi wreszcie o używanie nazwiska José Padilla w ramach sprzedaży przez skarżącą tekstyliów i wina, które oznaczone są tym nazwiskiem, jak zauważono w pkt 55 powyżej, brak jest jakichkolwiek dowodów wskazujących na to, że taka działalność gospodarcza miała miejsce i jaki był jej rozmiar.

67 Tak więc należy oddalić argument dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

68 Ponadto należy również oddalić argument skarżącej dotyczący ograniczeń, które na podstawie prawa krajowego i prawa Unii miałyby wynikać z przysługujących jej praw w zakresie używania późniejszego znaku towarowego.

69 Po pierwsze, skarżąca nie wykazała, że prawo hiszpańskie zezwala podmiotom praw autorskich na zakazanie używania późniejszego znaku towarowego. Należy w tym względzie przypomnieć, że do celów stosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 powinno się uwzględnić zarówno znajdujące zastosowanie prawo krajowe, do którego odsyła ten przepis, jak i orzeczenia wydane w danym państwie członkowskim [zob. wyrok Sądu z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych T-114/07 i T-115/07 Last Minute Network przeciwko OHIM - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Zb.Orz. s. II-1919, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. również podobnie wyrok Sądu z dnia 24 marca 2009 r. w sprawach połączonych od T-318/06 do T-321/06 Moreira da Fonseca przeciwko OHIM - General Óptica (GENERAL OPTICA), Zb.Orz. s. II-663, pkt 32, 34]. Tymczasem w niniejszym przypadku z akt sprawy wynika, że wniesiona przez skarżącą skarga o unieważnienie należącego do interwenienta hiszpańskiego słownego znaku towarowego JOSE PADILLA została oparta między innymi na przysługujących jej prawach autorskich. Skarga ta została oddalona przez Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (sąd pierwszej instancji w Palma de Mallorca) wyrokiem nr 523/2002 z dnia 29 października 2004 r., który stał się prawomocny.

70 Po drugie, co się tyczy prawa Unii w niniejszym przypadku wystarczy zauważyć, że jak stwierdzono w pkt 65 powyżej, w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu prawa autorskie nie mogą być podnoszone jako uzasadnienie sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

71 Wynika z tego, że ani na podstawie prawa hiszpańskiego, ani prawa wspólnotowego przysługujące skarżącej prawa autorskie do utworów Joségo Padilli nie mogą zostać przeciwstawione rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego.

72 W konsekwencji zarzut piąty należy oddalić.

73 W związku z powyższym skargę należy częściowo odrzucić i częściowo oddalić, bez potrzeby wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie drugiego żądania skarżącej, w którym domaga się ona odmówienia przez Sąd rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów i usług należących do klas 9, 25 i 41.

**W przedmiocie kosztów**

74 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje częściowo odrzucona i częściowo oddalona.**

2) **Eugenia Montero Padilla pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i przez Joségo Maríę Padillę Requenę.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 czerwca 2010 r.

Podpisy