WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)
z dnia 13 września 2007 r. *

W sprawie C-234/06 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 23 maja 2006 r.,

Il Ponte Finanziaria SpA, z siedzibą w Scandicci (Włochy), reprezentowana przez adwokatów P.L. Roncaglię, A. Torrigianiego Malaspinę i M. Boletta,

strona wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez O. Montalta oraz M. Buffola, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: włoski.

F.M.G. Textiles Srl, dawniej Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, z siedzibą w Numanie (Włochy), reprezentowana przez adwokata D. Marchiego,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: K. Lenaerts (sprawozdawca), prezes izby, E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis i J. Malenovský, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wnosząc odwołanie, Il Ponte Finanziaria SpA (zwana dalej „wnoszącą odwołanie") domaga się uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz. str. II-445, zwanego

dalej „zaskarżonym wyrokiem", w którym Sąd ten oddalił wniesioną przez nią skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 17 marca 2003 r. dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między wnoszącą odwołanie a Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

2 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) stanowi, że w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, „jeżeli: z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony". Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) tego rozporządzenia, pod pojęciem wcześniejszych znaków towarowych należy rozumieć między innymi znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

3 Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był przez uprawnionego rzeczywiście używany we Wspólnocie Europejskiej w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. Zgodnie z ust. 2 lit. a) tego artykułu, używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, także jest używaniem w rozumieniu ust. 1 tego artykułu.

4 Artykuł 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 dotyczy sprzeciwu wobec zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i stanowi, że uprawniony do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem iż wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, ust. 2 stosuje się także do wcześniejszych krajowych znaków towarowych, zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.

Okoliczności powstania sporu

5 W dniu 24 września 1998 r. spółka Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (zwana dalej „interwenientem") wystąpiła do OHIM o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego graficznego znaku towarowego BAINBRIDGE (nr 940007). Towary objęte tym zgłoszeniem zaliczane są do klas 18 i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: klasa 18 „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie" i klasa 25 „odzież, obuwie, nakrycia głowy".

6 W dniu 7 września 1999 r. spółka Il Ponte Finanziaria SpA (zwana dalej „skarżącą") wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku na podstawie art. 8

ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Na poparcie sprzeciwu wskazano na istnienie jedenastu wcześniejszych znaków towarowych, zarejestrowanych we Włoszech dla klas 18 lub 25, z których wszystkie zawierały element wspólny w postaci składnika słownego „bridge". Chodziło o graficzne znaki towarowe „Bridge" (nr 370836), „Bridge" (nr 704338), „Old Bridge" (nr 606709), „The Bridge Basket" (nr 593651), oznaczenie słowne THE BRIDGE (nr 642952); oznaczenia trójwymiarowe „The Bridge" (nr 704372) i „The Bridge" (nr 633349), oznaczenie słowne FOOTBRIDGE (nr 710102); oznaczenie graficzne „The Bridge Wayfarer" (nr 721569) i wreszcie o oznaczenia słowne OVER THE BRIDGE (nr 630763) i THE BRIDGE (nr 642953).

7 Mocą decyzji z dnia 15 listopada 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw, uznawszy, że mimo wzajemnej zależności między stopniem podobieństwa właściwych towarów i stopniem podobieństwa kolidujących oznaczeń, można zasadnie wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na różnice występujące między znakami towarowymi na płaszczyznach fonetycznej i wizualnej. Wnosząca odwołanie odwołała się od tej decyzji.

8 Mocą spornej decyzji Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Izba Odwoławcza nie wzięła przede wszystkim pod uwagę pięciu z jedenastu rejestracji wcześniejszych znaków towarowych (o nr 370836, 704338, 606709, 593651i 642952) z uwagi na to, że nie został wykazany fakt używania objętych nimi znaków. Jeśli chodzi o sześć innych wcześniejszych znaków towarowych (o nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 i 642953), Izba Odwoławcza odmówiła uznania ich za znaki „seryjne" z uwagi na brak dowodu używania dostatecznej liczby spośród nich. Następnie doszła ona do przekonania, że w odniesieniu do tych sześciu znaków i zgłoszonego znaku towarowego nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, uznawszy, iż zasady wzajemnej zależności między podobieństwem towarów i podobieństwem oznaczeń nie należy w niniejszej sprawie brać pod uwagę ze względu na brak wymaganego minimalnego stopnia podobieństwa kolidujących znaków, który uzasadniałby zastosowanie zasady wzajemnej zależności. Zasada ta stanowi, iż niski stopień podobieństwa znaków towarowych może zostać zrównoważony dużym stopniem podobieństwa oznaczanych nimi towarów i na odwrót.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

9 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 30 maja 2003 r. wnosząca odwołanie zaskarżyła sporną decyzję przed Sądem, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności.

10 OHIM i interwenient wnieśli o oddalenie skargi.

11 W ramach pierwszego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 22 rozporządzenia Komisji nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1), wnosząca odwołanie twierdziła, że Izba Odwoławcza niesłusznie pominęła w toku dokonywania oceny liczne spośród jej wcześniejszych znaków towarowych z uwagi na brak dowodu ich używania.

12 Odnosząc się w pkt 27 i 28 zaskarżonego wyroku do sześciu wcześniejszych znaków towarowych (nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 i 642953), na których Izba Odwoławcza oparła swoją ocenę występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego, Sąd stwierdził w pierwszej kolejności, że dopiero na etapie analizy argumentu o istnieniu „rodziny znaków" Izba Odwoławcza stwierdziła, iż tylko dwa spośród tych znaków były w użyciu i mogły w związku z tym być uwzględnione w ramach tej oceny.

13 Izba Odwoławcza w istocie wyraźnie stwierdziła, że nie ma potrzeby przedstawiania dowodu używania w stosunku do wymienionych wyżej wcześniejszych znaków towarowych zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ od daty ich rejestracji nie upłynęło pięć lat, o których mowa w tym przepisie. Izba Odwoławcza uznała więc, że tych sześć znaków wcześniejszych należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego

znaku towarowego. Jednak w rzeczywistości konsument włoski styka się na rynku tylko z dwoma spośród tych wcześniejszych znaków towarowych, w związku z czym rozszerzona ochrona, której domagała się wnosząca obecne odwołanie z uwagi na istnienie rzekomej „rodziny znaków", nie znajduje uzasadnienia. Sąd stwierdził, że zarzut podniesiony przez wnoszącą obecne odwołanie w postępowaniu przed tym sądem, dotyczący sposobu potraktowania przez Izbę Odwoławczą sześciu omawianych znaków towarowych, ma w istocie na celu podważenie słuszności rozumowania Izby Odwoławczej przeprowadzonego w ramach merytorycznej analizy występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących oznaczeń, co powinno być przedmiotem zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) omawianego rozporządzenia.

14 W drugiej kolejności, jeśli chodzi o nieuwzględnienie wcześniejszego znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952), Sąd stwierdził w pkt 31–37 zaskarżonego wyroku, że aby można było mówić o rzeczywistym używaniu danego znaku towarowego, znak ten powinien być obiektywnie obecny na rynku w sposób rzeczywisty, trwały w czasie i stabilny pod względem konfiguracji oznaczenia. Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza słusznie doszła do przekonania, iż nie wykazano rzeczywistego używania omawianego znaku towarowego. W tym kontekście Sąd nie dopuścił dowodów z dokumentów przedstawionych przez wnoszącą obecne odwołanie po raz pierwszy w postępowaniu przed tym sądem.

15 W trzeciej kolejności, odnosząc się do czterech pozostałych znaków towarowych (nr 370836, 704338, 606709 i 593651), które nie zostały wzięte pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego, Sąd w pkt 42–45 zaskarżonego wyroku stwierdził po pierwsze, że Izba Odwoławcza słusznie pominęła te rejestracje zwane „obronnymi". W ocenie Sądu uwzględnienie takich rejestracji byłoby niezgodne z systemem ochrony znaku towarowego wykreowanym za pomocą rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym przedstawienie dowodu używania znaku towarowego jest koniecznym warunkiem uznania praw wyłącznych uprawnionego do tego znaku. Po drugie, w pkt 50 i 51 zaskarżonego wyroku Sąd — wypowiadając się w kwestii tego, czy znak towarowy Bridge (nr 370836) może być uznany za równoważny co do zasady znakowi towarowemu THE BRIDGE (nr 642952) w rozumieniu art. 15, ust. 2, lit. a) rozporządzenia nr 40/94 — stwierdził, że przesłanki stosowania tego przepisu nie zostały w niniejszej sprawie spełnione. W ocenie Sądu przepis ten nie pozwala uprawnionemu do zarejestrowanego znaku towarowego na wykazanie używania tego znaku poprzez powołanie się na używanie znaku podobnego, stanowiącego przedmiot innej rejestracji

16 Odnosząc się do zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, Sąd — w pkt 75–117 zaskarżonego wyroku — stwierdził po pierwsze, że towary wymienione w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego są identyczne z towarami objętymi sześcioma wcześniejszymi krajowymi znakami towarowymi, uwzględnionymi przez Izbę Odwoławczą przy ocenie występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, natomiast kolidujące oznaczenia wykazują podobieństwa jedynie na płaszczyźnie fonetycznej, lecz nie są podobne na płaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej. Uznał on zatem, że Izba Odwoławcza nie dopuściła się błędu w ocenie, stwierdzając, iż nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd co do znaku zgłoszonego i sześciu branych z osobna właściwych znaków wcześniejszych. Po drugie, odnosząc się do argumentu, zgodnie z którym znaki wcześniejsze stanowią „rodzinę znaków" czy też są „znakami seryjnymi", w pkt 128 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, iż w braku dowodu używania wszystkich znaków należących do „serii", a przynajmniej dowodu używania dotyczącego pewnej liczby znaków zdolnych do stanowienia „rodziny", Izba Odwoławcza słusznie nie podzieliła argumentów skarżącej, za pomocą których domagała się ona udzielenia ochrony przysługującej „seryjnym znakom towarowym".

17 Z powyższych względów Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji złożoną przez wnoszącą obecne odwołanie.

Żądania stron

18 Wnosząca odwołanie domaga się, by Trybunał:

— uchylił zaskarżony wyrok;

— stwierdził nieważności spornej decyzji;

— obciążył OHIM i interwenienta kosztami postępowania poniesionymi w postępowaniu przed Sądem Pierwszej Instancji i w postępowaniu przed Trybunałem.

19 OHIM wnosi do Trybunału o:

— oddalenie odwołania i

— obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

20 Interwenient wnosi do Trybunału o:

— uznanie odwołania za niedopuszczalne na podstawie art. 119 regulaminu;

— tytułem żądania głównego, o oddalenie odwołania i utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku, a także

— w każdym przypadku, o zasądzenie od wnoszącej odwołanie na rzecz interwenienta kosztów poniesionych w toku postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji oraz w toku postępowania przed Trybunałem.

W przedmiocie odwołania

21 Na wstępie interwenient podnosi, że we wstępnej części odwołania pełnomocnicy wnoszącej odwołanie stwierdzają, iż działają na podstawie uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego, „załączonego jako dokument administracyjny do skargi wniesionej przed Sądem". Z uwagi na to, że dokumentu tego brak jest w aktach sprawy, odwołanie należałoby uznać za niedopuszczalne.

22 W tym względzie wystarczy wskazać, że przedmiotowy dokument znajduje się w aktach sprawy, która toczyła się przed Sądem. Odwołanie nie jest zatem niedopuszczalne.

23 W ramach zarzutów pierwszego i piątego, które należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności, wnosząca odwołanie twierdzi, że przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku zgłoszonego i jej sześciu wcześniejszych znaków towarowych, uwzględnionych w tej ocenie (znaki o nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 i 642953), Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Drugi zarzut dotyczy niewłaściwego zastosowania art. 43 ust. 2 i 3 powołanego powyżej rozporządzenia, w wyniku którego nie uwzględniono wcześniejszego znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952). Zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) powołanego powyżej rozporządzenia, w wyniku którego nie uwzględniono wcześniejszego znaku towarowego Bridge (nr 370836). Zarzut czwarty natomiast dotyczy niewłaściwego zastosowania art. 43 ust. 2 i 3 powołanego powyżej rozporządzenia, w wyniku którego nie uwzględniono wcześniejszego znaku towarowego Bridge (nr 370836), a także wcześniejszych znaków towarowych o nr 704338, 606709 i 593651 jako znaków obronnych.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych rozpatrywanych z osobna

Argumentacja stron

24 W ramach zarzutu pierwszego, który składa się z trzech części, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd niewłaściwie zastosował art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ jej zdaniem kolidujące znaki towarowe wykazują minimalny stopień podobieństwa konieczny do stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

25 Sąd stwierdził po pierwsze, w pkt 105 zaskarżonego wyroku, że wszystkie kolidujące znaki towarowe wykazują podobieństwa fonetyczne, przy czym podobieństwo to jest „bardziej zauważalne" w przypadku znaku zgłoszonego i słownych znaków towarowych THE BRIDGE (nr 642953) i FOOTBRIDGE (nr 710102) oraz w przypadku znaku zgłoszonego i wcześniejszych trójwymiarowych znaków towarowych zawierających element słowny „the bridge" (znaki o nr 704372 i 633349). Skarżąca tymczasem twierdzi, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, podobieństwo fonetyczne przeważa nad ewentualnym brakiem podobieństwa wizualnego na płaszczyźnie graficznej.

26 Po drugie skarżąca uważa, że Sąd niesłusznie orzekł o braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z uwagi na niewystępowanie podobieństw między znakiem zgłoszonym a znakami wcześniejszymi na płaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej. Wnosząca odwołanie podnosi, że ocena przeprowadzona przez Sąd w pkt 107–113 zaskarżonego wyroku, w wyniku której doszedł on do przekonania o braku podobieństwa koncepcyjnego, oparta została na szacunkowym poziomie znajomości języka angielskiego u miarodajnego przeciętnego włoskiego konsumenta. Skarżąca tymczasem twierdzi — opierając się na ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Eurobaromètre (organ Komisji Wspólnot Europejskich odpowiedzialny za sektor „Analiz opinii publicznej"), że tylko 15–20% włoskich odbiorców pojmuje znaczenie angielskiego słowa „bridge". Wnosząca odwołanie jest zdania, że z uwagi na wspólny wszystkim znakom element „bridge" znaki te wykazują także pewien stopień podobieństwa wizualnego.

27 Po trzecie, z uwagi na bezdyskusyjną identyczność towarów objętych kolidującymi znakami towarowymi oraz wysoce odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych, Sąd powinien był porównać kolidujące znaki towarowe w oparciu o całościową ocenę, w ramach której zakłada się wzajemną zależność poszczególnych czynników. Przy dokonywaniu tej oceny znaczące podobieństwo fonetyczne oraz podobieństwo koncepcyjne i wizualne znaków nie mogłyby zgodnie z prawem doprowadzić do wniosku o braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

28 OHIM uważa, że pewien stopień podobieństwa fonetycznego można pominąć, jeśli nie wywiera on wpływu na konsumenta i jest tylko jednym z czynników całościowej oceny znaku.

29 Odnosząc się do aspektu fonetycznego, interwenient twierdzi, że wnosząca odwołanie interpretuje zaskarżony wyrok w sposób dowolny. Jeśli chodzi o stronę koncepcyjną, interwenient uważa, że na podstawie badania wspomnianego przez wnoszącą odwołanie nie można wnioskować, iż przeciętny konsument włoski nie pojmuje znaczenia w jego ojczystym języku angielskiego słowa „bridge" i że wybierając znak towarowy THE BRIDGE, którego znaczenie odpowiada odróżniającej części jej nazwy „Il Ponte", wnosząca odwołanie działała z zamiarem wykreowania związku między tą nazwą a sprzedawanymi towarami, uznając, że włoski konsument jest w stanie związek ten dostrzec. Odnosząc się do zasady wzajemnej zależności poszczególnych czynników, interwenient — podobnie jak OHIM — twierdzi, iż z uwagi na to, że Sąd prawidłowo orzekł o występowaniu różnic między zgłoszonym znakiem towarowym a znakami wnoszącej odwołanie, zasada ta nie znajduje zastosowania.

Ocena Trybunału

— W przedmiocie pierwszej części zarzutu pierwszego

30 Należy zauważyć, że w pkt 102–106 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż porównanie zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym zawierającym element słowny „The Bridge Wayfarer " (nr 721569) oraz wcześniejszym słownym znakiem towarowym OVER THE BRIDGE (nr 630763) wskazuje na niewielkie podobieństwo fonetyczne. Dalej Sąd stwierdził, że podobieństwo fonetyczne jest większe, gdy dokonuje się porównania zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszymi słownymi znakami towarowymi THE BRIDGE i FOOTBRIDGE (znaki o nr 642953 i 710102) oraz wcześniejszymi znakami trójwymiarowymi zawierającymi element słowny „the bridge" (znaki o nr 704372 i 633349). Sąd stwierdził jednak, że podobieństwo to zmniejsza zarówno obecność przedimka „the" i przedrostka „foot" w znakach wcześniejszych, jak i przedrostka „bain" w znaku zgłoszonym. W konsekwencji uznał on jedynie istnienie pewnego podobieństwa fonetycznego między zgłoszonym znakiem towarowym a tymi czterema znakami wcześniejszymi.

31 A zatem, wbrew twierdzeniom skarżącej, Sąd wcale nie uznał, że między wszystkimi kolidującymi znakami towarowymi występują podobieństwa fonetyczne. Jeśli chodzi o podobieństwo fonetyczne między zgłoszonym znakiem towarowym i czterema wymienionymi wyżej znakami wcześniejszymi, należy stwierdzić, że choć Sąd uznał je w pkt 115 za „zauważalne", kwalifikacja ta nie pociągnęła za sobą żadnego naruszenia prawa.

32 Chociaż nie można wykluczyć, że samo podobieństwo fonetyczne znaków towarowych może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, należy przypomnieć, iż istnienie takiego prawdopodobieństwa winno zostać stwierdzone w ramach oceny całościowej, obejmującej koncepcyjne, wizualne i fonetyczne podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń (zob. wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Mülhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-2717, pkt 21; zob. także, podobnie, wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. str. I-4529, pkt 34 i 35).

33 Taka całościowa ocena powinna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących [zob. ww. wyrok w sprawie Mülhens przeciwko OHIM, pkt 19 oraz w szczególności, w odniesieniu do pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25].

34 Wspomniana całościowa ocena zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne i wizualne mogą stanowić przeciwwagę dla istniejących między nimi podobieństw fonetycznych, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy (zob. wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-643, pkt 20, ww. wyrok w sprawie Mülhens przeciwko OHIM, pkt 35, a także wyrok z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 P T.I.M.E. ART przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 49).

35 Jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 56 swojej opinii, ocena ewentualnego podobieństwa fonetycznego jest tylko jednym z czynników mających znaczenie w ramach całościowej oceny. Dlatego też nie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje bezwzględnie wówczas, gdy zostanie ustalone samo podobieństwo fonetyczne dwóch oznaczeń (ww. wyrok w sprawie Mülhens przeciwko OHIM, pkt 21 i 22).

36 W niniejszej sprawie Sąd, w pkt 116 i 117 zaskarżonego wyroku, stwierdził, że samo występowanie podobieństw fonetycznych nie wystarcza, by przesądzić o występowaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Stopień podobieństwa fonetycznego ma bowiem ograniczone znaczenie z uwagi na to, że towary są wprowadzane do obrotu w taki sposób, iż właściwy krąg odbiorców, nabywając te towary, zwykle zwraca uwagę na wizualną stronę oznaczonego nimi znaku towarowego.

37 W ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd przeanalizował całościowe wrażenie wywoływane przez omawiane oznaczenia pod kątem ich ewentualnego podobieństwa koncepcyjnego, wizualnego i fonetycznego. W świetle tej analizy mógł on zgodnie z prawem orzec o niewystępowaniu takiego prawdopodobieństwa wobec braku podobieństwa koncepcyjnego i wizualnego.

38 Wnosząca odwołanie nie może wymagać, aby Trybunał zastąpił swoją własną oceną faktów ocenę dokonaną przez Sąd. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, z art. 225 WE i art. 58 akapit pierwszy Statutu Trybunału Sprawiedliwości wynika bowiem, że odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Dlatego też jedynie Sąd uprawniony jest do wskazywania istotnych okoliczności faktycznych i dokonywania ich oceny, a także do dokonywania oceny dowodów. Ocena tych faktów i dowodów nie stanowi — z wyjątkiem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych — kwestii prawnej poddanej kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. między innymi wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7057, pkt 26 oraz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-3569, pkt 71).

39 Stwierdzenia dokonane przez Sąd w pkt 115–117 zaskarżonego wyroku stanowią ocenę okoliczności faktycznych. Sąd dokonał całościowej oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opartej na całościowym wrażeniu wywoływanym przez kolidujące znaki towarowe, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

40 Podniesiony przez wnoszącą odwołanie argument należy zatem uznać za niedopuszczalny w zakresie, w jakim domaga się ona zastąpienia przez Trybunał własną oceną okoliczności faktycznych ocenę dokonaną przez Sąd.

41 W konsekwencji pierwsza część zarzutu podlega oddaleniu jako częściowo bezzasadna, a częściowo niedopuszczalna.

— W przedmiocie drugiej części zarzutu pierwszego

42 W pierwszej kolejności należy od razu odrzucić jako niedopuszczalny argument wnoszącej odwołanie, za pomocą którego dąży ona w istocie — powołując się na nowe badania — do zakwestionowania czysto faktycznych ustaleń dokonanych przez Sąd w pkt 107–114 zaskarżonego wyroku odnośnie do koncepcyjnego podobieństwa kolidujących oznaczeń.

43 Jak przypomniane zostało w pkt 38 niniejszego wyroku, nie jest rolą Trybunału kontrola w postępowaniu odwoławczym tego rodzaju ustaleń, z wyjątkiem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych. W niniejszej sprawie nie podniesiono czystego błędu w ustaleniach faktycznych.

44 Odnośnie do zakwestionowania przez wnoszącą odwołanie dokonanej przez Sąd w pkt 92–101 zaskarżonego wyroku oceny podobieństwa wizualnego, należy przypomnieć, że w myśl utrwalonego orzecznictwa z art. 225 WE, art. 58 ust. 1 Statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz art. 112 § 1 lit. c) regulaminu Trybunału wynika, że odwołanie musi dokładnie wskazywać zakwestionowane części wyroku, którego uchylenie ma na celu, oraz zawierać argumenty prawne, które uzasadniają to żądanie (wyroki z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie C-352/98 P Bergaderm i Goupil przeciwko Komisji, Rec. str. I-5291, pkt 34 i z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie C-286/04 P Eurocermex przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-5797, pkt 42).

45 Jednak stanowisko wnoszącej odwołanie nie odpowiada tym wymogom. Nie zawiera ono bowiem żadnej argumentacji prawnej służącej wykazaniu, iż Sąd dopuścił się naruszenia prawa. Wnosząca odwołanie ogranicza się do powtórzenia zarzutu przedstawionego w postępowaniu przed Sądem bez dalszych wyjaśnień i bez wskazania na te elementy wyroku, które zamierza zakwestionować.

46 Stanowisko to jest zatem zwykłym żądaniem ponownego zbadania skargi wniesionej w pierwszej instancji, co jest sprzeczne z wymogami zawartymi zarówno w Statucie Trybunału Sprawiedliwości, jak i w regulaminie.

47 W związku z tym drugą część zarzutu pierwszego należy oddalić jako niedopuszczalną.

— W przedmiocie trzeciej części zarzutu pierwszego

48 Choć prawdą jest, że zgodnie z zasadą wzajemnej zależności branych pod uwagę czynników, a w szczególności podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa

objętych nimi towarów lub usług, niski stopień podobieństwa pomiędzy objętymi znakiem towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie (zob. w szczególności wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 17, ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19 oraz ww. wyrok w sprawie T.I.M.E. ART przeciwko OHIM, pkt 35), Trybunał orzekł, że na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy zgłaszanym i wcześniejszym znakiem oraz identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (zob. wyrok z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 51).

49 W pkt 116 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że choć kolidujące oznaczenia wykazują podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej, czynnik ten ma ograniczone znaczenie, ponieważ właściwy krąg odbiorców zwykle zwraca uwagę na wizualną stronę znaku towarowego, którym oznaczane są przedmiotowe towary. Poza tym Sąd, w wyniku przeprowadzonej przezeń oceny, która — ze względów przedstawionych w ramach analizy drugiej części rozpatrywanego zarzutu — nie może być kwestionowana, przesądził także o braku podobieństw koncepcyjnych i wizualnych.

50 Dlatego, oceniając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, Sąd mógł zgodnie z prawem stwierdzić, że kolidujące znaki towarowe, rozpatrywane z osobna, nie wykazują minimalnego stopnia podobieństwa wymaganego do stwierdzenia wystąpienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na podstawie charakteru wysoce odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych lub wyłącznie na podstawie identyczności towarów oznaczanych tymi znakami oraz towarów oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym.

51 Wobec niewystępowania tego minimalnego stopnia podobieństwa nie można zarzucać Sądowi braku zastosowania zasady wzajemnej zależności w ramach całościowej oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

52 W tych okolicznościach należy oddalić trzecią część zarzutu pierwszego jako bezzasadną.

53 W konsekwencji zarzut pierwszy podlega oddaleniu w całości.

W przedmiocie zarzutu piątego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w ramach oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych jako znaków należących do „rodziny" czy też „serii" znaków towarowych

Argumentacja stron

54 Wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd niewłaściwie zastosował art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do „rodziny" czy też „serii" znaków towarowych, na które miałyby się składać znaki wcześniejsze. Jej zdaniem, w ciągu pięciu lat poprzedzających zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać na podstawie porównania znaków towarowych w ich zarejestrowanej postaci bez stosowania takiego wymogu jak faktyczne używanie. Wnosząca odwołanie wskazuje po pierwsze, że tak jest w przypadku, gdy sprzeciw uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego opiera się na istnieniu tego jedynego wcześniejszego znaku towarowego, niepodlegającego wymogowi używania. Po drugie twierdzi ona, że wymóg używania wcześniejszych znaków towarowych oznaczałby pozbawienie ochrony należnej „znakom seryjnym" uprawnionego, który zamierza właśnie wprowadzić na rynek towary oznaczane należącymi do niego „znakami seryjnymi", które zostały zarejestrowane, lecz nie były jeszcze używane, w sytuacji gdy podmiot trzeci, który zgodnie z prawem zgłosił do rejestracji podobny znak towarowy, postanowiłby rozpocząć w tym samym momencie jego rzeczywiste używanie.

55 OHIM twierdzi po pierwsze, że pojęcie „znaków seryjnych" nie występuje w rozporządzeniu nr 40/94 i stanowi jedynie wynikającą z orzecznictwa konstrukcję, znaną włoskiemu prawu znaków towarowych, która przyznaje walor prawny pewnej

sytuacji faktycznej, w której możliwe jest skojarzenie między znakami należącymi do serii a zgłoszonym znakiem towarowym. Skojarzenie to może wprowadzić dany krąg odbiorców w błąd z uwagi na współistnienie na rynku wielu znaków towarowych zawierających wspólny element odróżniający i służących do oznaczania identycznych lub podobnych towarów. W konsekwencji wymagana jest obecność na rynku tych znaków.

56 Po drugie, uwzględnienie seryjnego charakteru wcześniejszych znaków towarowych oznaczałoby rozszerzenie zakresu ochrony tych znaków rozpatrywanych z osobna. Dlatego też należy wykluczyć wszelkie próby arbitralnej oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opierające się wyłącznie na istnieniu licznych rejestracji mających za przedmiot znaki towarowe zawierające ten sam element odróżniający, jeśli znaki te nie były rzeczywiście używane.

57 Po trzecie OHIM uważa, że kwestia „seryjności" znaków towarowych należy do oceny okoliczności faktycznych i związana jest z postrzeganiem kolidujących oznaczeń przez konsumentów. OHIM twierdzi jednak, że rzekome „znaki seryjne" nie były przedmiotem używania i że między sobą znaki te nie prezentują cech, które pozwoliłyby na uznanie ich za rodzinę znaków.

58 Interwenient zauważa, że choć wnosząca odwołanie nie miała obowiązku wykazania używania wcześniejszych znaków towarowych zawierających wspólny element słowny „bridge" aby zapobiec wygaśnięciu odpowiednich rejestracji, miała jednak obowiązek to uczynić, aby wykazać prawdziwość twierdzenia o istnieniu „rodziny znaków" zawierających ten element słowny.

Ocena Trybunału

59 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wynikającego z podobieństwa, po pierwsze, pomiędzy

zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, a po drugie, pomiędzy towarami lub usługami oznaczanymi tymi znakami należy oceniać z punktu widzenia kręgu odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

60 W niniejszej sprawie Sąd stwierdził w pkt 78 zaskarżonego wyroku, że z uwagi na rodzaj występujących w sprawie towarów, których opis zawarty jest w pkt 5 niniejszego wyroku, docelowy krąg odbiorców, w odniesieniu do którego należy dokonywać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, składa się — dla wszystkich omawianych towarów — z przeciętnych konsumentów w państwie członkowskim, w którym wcześniejsze znaki są chronione, to jest we Włoszech.

61 Należy przede wszystkim stwierdzić, że zgodnie z art. 4–6 rozporządzenia nr 40/94, znak towarowy może być zarejestrowany tylko indywidualnie, a wynikająca z tej rejestracji ochrona, która trwa minimum pięć lat, przyznawana jest wyłącznie indywidualnie, nawet w przypadku jednoczesnej rejestracji wielu znaków towarowych mających jeden element wspólny i odróżniający lub większą liczbę takich elementów.

62 O ile w przypadku sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego uzasadnionego istnieniem pojedynczego wcześniejszego znaku towarowego, którego nie dotyczy jeszcze wymóg używania, oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy dokonywać w oparciu o porównanie dwóch znaków towarowych w ich zarejestrowanej postaci, o tyle inaczej jest w sytuacji, gdy sprzeciw uzasadniony jest istnieniem wielu znaków towarowych o wspólnych cechach, które sprawiają, że można je uznać za znaki należące do tej samej „rodziny" czy też „serii" znaków towarowych.

63 Prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pochodzeniu określonych towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. ww. wyrok w sprawie

Alcon przeciwko OHIM, pkt 55, zob. także podobnie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 29). W przypadku „rodziny" lub „serii" znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynika z faktu, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków.

64 A zatem, jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 101 opinii, nie można oczekiwać, by w braku używania dostatecznej liczby znaków towarowych mogących tworzyć rodzinę lub serię konsument był w stanie rozpoznać wspólny element tej rodziny lub serii znaków czy też skojarzyć z tą rodziną lub serią inny znak towarowy zawierający ten sam element wspólny. Zatem by powstało ryzyko, że konsument będzie w błędzie co do przynależności zgłoszonego znaku towarowego do „rodziny" lub „serii" znaków towarowych, wcześniejsze znaki towarowe należące do tej „rodziny" lub „serii" muszą być na rynku obecne.

65 A zatem, wbrew twierdzeniom wnoszącej odwołanie, Sąd nie zażądał przedstawienia dowodu używania znaków wcześniejszych jako takiego, lecz tylko dowodu używania dostatecznej liczby tych znaków, która może tworzyć serię znaków towarowych. Domagał się on więc wykazania istnienia tej serii, aby dokonać oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

66 Wynika z tego, że stwierdziwszy brak owego używania, Sąd mógł zasadnie stwierdzić, że Izba Odwoławcza prawidłowo nie uwzględniła argumentów wnoszącej odwołanie, za pomocą których domagała się ona udzielenia ochrony znakom będącym „znakami seryjnymi".

67 W konsekwencji zarzut piąty należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w wyniku pominięcia przez Sąd w przeprowadzonej ocenie wcześniejszego znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952)

Argumentacja stron

68 Wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd niewłaściwie zastosował art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Uważa ona, że Sąd nie ocenił znaczenia dla sprawy przedstawionych przez nią dokumentów, dotyczących używania w roku 1995 towarów z klasy 25, oznaczanych znakiem towarowym THE BRIDGE (nr 642952), badając, czy używanie to miało rzeczywisty charakter w okresie pięciu lat poprzedzających datę publikacji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

69 Stawiając wymóg nieprzerwanego używania znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) w przedmiotowym okresie, Sąd sformułował wymóg dodatkowy, nieprzewidziany w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

70 OHIM twierdzi po pierwsze, że analiza dowodów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie należy do oceny okoliczności faktycznych dokonywanej przez Sąd. Po drugie twierdzi on, że Sąd nie wprowadził dodatkowego, nieprzewidzianego tym przepisem wymogu, żądając wykazania nieprzerwanego używania znaku towarowego w omawianym pięcioletnim okresie. Domagał się on jedynie, zgodnie z tym przepisem, przedstawienia dowodu stałego używania. Omawiany zarzut należy zatem uznać za niedopuszczalny i bezzasadny.

71 Interwenient twierdzi natomiast, że przedstawienie samego katalogu jesień-zima 1994/1995 oraz niewielkiej liczby wkładek reklamowych z roku 1995 nie wystarcza do stwierdzenia intensywności używania znaku. Uważa on zatem, że mamy do czynienia wyłącznie z przypadkiem „symbolicznego używania" znaku towarowego, mającego na celu usunięcie ryzyka wygaśnięcia praw do tego znaku.

Ocena Trybunału

72 Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzucanego Sądowi sformułowania wymogu nieprzerwanego używania znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) w całym odnośnym okresie, należy stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału, znak towarowy stanowi przedmiot „rzeczywistego używania" wtedy, gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szczególności powinna uwzględniać zasięg i częstotliwość używania znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-4237, pkt 70, zob. także podobnie, odnośnie do art. 10 ust. 1 ww. dyrektywy 89/104, będącego identycznym z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439, pkt 43 oraz postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. str. I-1159, pkt 27).

73 Kwestia, czy używanie jest ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w rynku towarów lub usług chronionych przez znak towarowy, jest zatem zależna od kilku czynników i oceny dokonywanej odrębnie dla każdego przypadku. Wśród czynników, które mogą zostać wzięte pod uwagę, figurują częstość lub regularność używania znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 71, zob. także podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 22).

74 Stwierdzając w pkt 35 zaskarżonego wyroku, że przedstawione dowody są bardzo ograniczone, jeśli chodzi o rok 1994, i nie dotyczą w ogóle lat 1996–1999, Sąd wcale nie zażądał od wnoszącej odwołanie wykazania nieprzerwanego używania znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) w całym przedmiotowym okresie. Zbadał on

jedynie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału cytowanym w pkt 72 i 73 niniejszego wyroku, czy znak ten był we wskazanym okresie rzeczywiście używany. W tym celu Sąd dokonał, w pkt 32–36 zaskarżonego wyroku, oceny, czy zakres i częstotliwość używania tego znaku towarowego wystarczają do stwierdzenia obecności tego znaku na rynku w sposób rzeczywisty, trwały w czasie i stabilny pod względem konfiguracji oznaczenia.

75 Dalej, odnośnie do zarzucanej Sądowi nieprawidłowej oceny przedstawionych dowodów, wystarczy stwierdzić, że Sąd dokonał oceny dowodów, aby ustalić, czy — zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w związku z ust. 3 tego artykułu — wykazano używanie znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. W pkt 33–36 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał, czy miało miejsce rzeczywiste używanie znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) między 14 czerwca 1994 r. a dniem publikacji zgłoszenia, którym był 14 czerwca 1999 r., posługując się wyłącznie dowodami przedstawionymi przez wnoszącą odwołanie, a dotyczącymi używania tego znaku (katalogiem jesień–zima 1994/1995 oraz wkładkami reklamowymi z roku 1995). Doszedł on do przekonania, że rzeczywiste używanie nie miało miejsca. Skoro Sąd stwierdził, że pozostałe spośród przedstawionych katalogów nie były opatrzone datą, nie można mu zarzucać ich pominięcia w ramach przeprowadzonej oceny. Poza tym należy zauważyć, że wnioski, do których doszedł Sąd w odniesieniu do dowodów będących w jego dyspozycji, należą całkowicie do zakresu ustaleń faktycznych.

76 W treści swoich argumentów wnosząca odwołanie usiłuje zakwestionować te czysto faktyczne ustalenia. Jednak, jak zostało przypomniane w pkt 38 niniejszego wyroku, kwestia ta — z zastrzeżeniem przypadków czystych błędów w ustaleniach faktycznych, który to zarzut nie został podniesiony w niniejszej sprawie — nie podlega kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym.

77 Zarzut drugi należy zatem odrzucić jako częściowo niedopuszczalny, a w pozostałej części oddalić go jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 poprzez pominięcie przez Sąd w ramach dokonanej oceny wcześniejszego znaku towarowego Bridge (nr 370836)

Argumentacja stron

78 Wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd niewłaściwie zastosował art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 poprzez pominięcie, w ramach dokonywanej oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, znaku towarowego Bridge (nr 370836) bez uprzedniego zbadania, czy znak ten można uznać za nieznacznie zmodyfikowaną wersję znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) niezależnie od faktu, iż znak ten jest już sam w sobie zarejestrowany. O ile wnosząca odwołanie przyznaje, że nie przedstawiła wymaganego dowodu używania znaku towarowego Bridge (nr 370836), uważa ona, iż była z tego obowiązku zwolniona z uwagi na przedstawione dowody używania znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) wobec zupełnej identyczności towarów oznaczanych tymi dwoma znakami. Wnosząca odwołanie wskazuje, że jedyna różnica między nimi wynika z obecności przedimka „the". Uważa ona, że dodanie wspomnianego przedimka „the" nie może mieć wpływu na odróżniający charakter znaku towarowego Bridge (nr 370836). Ponadto wnosząca odwołanie twierdzi, że sposób wykładni art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 zastosowany przez Sąd może oznaczać, iż w przypadku dwóch uprawnionych do znaków, z których jeden zarejestrował znak tylko w postaci „podstawowej", lecz korzysta z całej różnorodności jego odmian, drugi zaś zdecydował się na rejestrację wszystkich odmian swojego znaku, ten drugi będzie dyskryminowany.

79 OHIM uważa, że zarzut ten podlega oddaleniu jako niedopuszczalny i bezzasadny. Twierdzi on, po pierwsze, że nie został spełniony wstępny warunek polegający na faktycznym używaniu znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952), który stanowi jedynie nieznacznie zmienioną postać znaku towarowego Bridge (nr 370836). Po drugie, OHIM jest zdania, że dodatek w postaci przedimka „the" stanowi istotną modyfikację, która zmienia odróżniający charakter znaku zarejestrowanego. Po trzecie, OHIM podnosi, że ocena spełnienia wymogu „minimalnej różnicy" między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem faktycznie używanym należy do zakresu ustaleń faktycznych.

80 Interwenient twierdzi z kolei, że w niniejszym przypadku art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 nie znajduje zastosowania, ponieważ przepis ten zakłada istnienie znaku towarowego zarejestrowanego w określonej postaci, a używanego w postaci nieznacznie się różniącej, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Poza tym fakt zatroszczenia się przez wnoszącą odwołanie o dwie różne rejestracje świadczy o tym, że sama ona uznała, iż znaki te dostatecznie różnią się od siebie.

Ocena Trybunału

81 Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, znak towarowy, który nie był rzeczywiście używany we właściwym czasie, podlega sankcjom przewidzianym w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania znaku.

82 Zgodnie z ust. 2 lit. a) tego artykułu, używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się co do elementów, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, również stanowi używanie w rozumieniu ust. 1 omawianego art. 15.

83 Postanowienia te są co do zasady identyczne z postanowieniami art. 10 ust. 1 i 2 lit. a) dyrektywy 89/104 zbliżającej ustawodawstwa państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych.

84 Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie Sąd nie naruszył prawa, nie przychylając się do argumentacji wnoszącej odwołanie, zgodnie z którą używanie znaku towarowego Bridge (nr 370836) miałoby zostać wykazane w odniesieniu do miarodajnego okresu za pomocą dowodów na okoliczność używania znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952).

85 Jednak, bez konieczności badania, czy znak towarowy THE BRIDGE (nr 642952) można uznać za różniący się od znaku towarowego Bridge (nr 370836) jedynie pod względem elementów niemających wpływu na odróżniający charakter, można stwierdzić, że używanie pierwszego z tych znaków nie zostało wykazane, w związku z czym nie może ono w żaden sposób służyć za dowód używania drugiego.

86 W każdym razie, o ile przepisy wymienione w pkt 81 i 82 niniejszego wyroku umożliwiają uznanie zarejestrowanego znaku towarowego za używany, jeśli przedstawiony został dowód używania tego znaku w postaci różniącej się nieznacznie od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, o tyle nie pozwalają one na rozciągnięcie ochrony, z której korzysta zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu jego używania, na inny zarejestrowany znak, którego używanie nie zostało wykazane, na tej podstawie, że znak ten miałby być nieznacznie różniącym się wariantem pierwszego znaku.

87 Zarzut trzeci podlega zatem oddaleniu jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, polegającego na pominięciu przez Sąd w swojej ocenie wcześniejszych znaków towarowych określanych jako „obronne”

Argumentacja stron

88 Wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd niewłaściwie zastosował art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na to, iż uznał, że pojęcie „znaków obronnych” obce jest systemowi ochrony wspólnotowego znaku towarowego.

89 W jej ocenie Sąd powinien był przede wszystkim uznać ten argument za niedopuszczalny jako podniesiony przez OHIM po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem.

90 Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że wcześniejszych znaków towarowych o nr 370836, 704338, 606709 i 593651 nie należy uwzględniać przy ocenie występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd tylko dlatego, iż są one wcześniejsze w stosunku do znaku głównego, a nie dlatego, że pojęcie „znaków obronnych" jest niezgodne z uregulowaniami wspólnotowymi. Trybunał powinien był ograniczyć się do ustalenia, czy znaki te spełniają wymogi ich uznania za obronne znaki towarowe określone w nowym włoskim kodeksie własności przemysłowej, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza.

91 Następnie wnosząca odwołanie twierdzi, że nie jest słuszne zajęte przez Sąd stanowisko, zgodnie z kórym nowy włoski kodeks przyznaje ochronę znakom nieużywanym. Zgodnie bowiem z tym kodeksem, prawa do znaku nie wygasają wskutek jego nieużywania, jeśli uprawniony do obronnego znaku towarowego jest jednocześnie uprawnionym do jednego lub większej liczby znaków podobnych, które jeszcze nie wygasły i spośród których przynajmniej jeden jest rzeczywiście używany do oznaczania tych samych towarów lub usług, do ochrony których służy ów obronny znak towarowy. Wreszcie wnosząca odwołanie dodaje, że uznanie znaków na poziomie krajowym za obronne może stanowić „usprawiedliwiony powód" braku używania w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

92 OHIM twierdzi, że zarzut ten należy uznać za niedopuszczalny, ponieważ uznanie znaków za obronne zależy od faktycznego używania znaku głównego THE BRIDGE (nr 642952). Jest to kwestia natury faktycznej, która została już rozstrzygnięta negatywnie przez Sąd. Dalej OHIM uważa, że argument o braku zgodności włoskiej ustawy uznającej konstrukcję obronnych znaków towarowych z systemem ochrony wspólnotowego znaku towarowego nie jest niedopuszczalny z uwagi na naruszenie zasady kontradyktoryjności, ponieważ stanowi on jedynie rozwinięcie zajętego już w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą stanowiska, zgodnie z którym istnieje obowiązek używania obronnych znaków towarowych.

93 Odnośnie do meritum OHIM przypomina po pierwsze, że faktyczne używanie znaku towarowego jest koniecznym warunkiem uznania wyłącznych praw właścicielskich uprawnionego do znaku towarowego. Po drugie OHIM uważa, że wnosząca odwołanie usiłuje zrównać ochronę związaną z konstrukcją „znaków obronnych" z ochroną udzielaną na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Tymczasem różnice między obronnymi znakami towarowymi a nieużywanym znakiem głównym THE BRIDGE (nr 642952) są na tyle istotne, że wpływają one na odróżniający charakter tego ostatniego.

94 Interwenient podnosi po pierwsze, że włoska ustawa o znakach towarowych nakłada wymóg, by znak obronny był zgłoszony jednocześnie lub później niż znak główny. Po drugie twierdzi on, że obronny znak towarowy winien być zgłoszony dla tych samych klas towarów co znak główny, podczas gdy wnosząca odwołanie uznaje za obronne także znaki towarowe służące do oznaczania towarów z innej klasy niż towary oznaczane znakiem głównym. Po trzecie interwenient uważa, że znaki obronne mogą różnić się jedynie nieznacznie od znaku głównego. Jego zdaniem, w niniejszej sprawie nie został spełniony żaden z powyższych wymogów. W każdym razie interwenient twierdzi, że uwzględnienie obronnych rejestracji byłoby niezgodne ze wspólnotowym systemem ochrony znaków towarowych.

Ocena Trybunału

95 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Sąd nie dopuścił się naruszenia prawa, rozpatrując podniesiony przez OHIM argument, zgodnie z którym pojęcie obronnych znaków towarowych jest niezgodne z rozporządzeniem nr 40/94.

96 Prawdą jest, że w postępowaniu w sprawie skargi na decyzję Izby Odwoławczej OHIM, wydanej w postępowaniu dotyczącym sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego opartego na prawdopodobieństwie skojarzenia z wcześniejszym znakiem

towarowym, OHIM nie może zmienić przed Sądem Pierwszej Instancji granic sporu, które wynikają z roszczeń i twierdzeń zgłaszającego oraz wnoszącego sprzeciw (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 26 i analogicznie wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHMI, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 58).

97 Można jednak zauważyć, że jednym z argumentów podniesionych przez wnoszącą odwołanie w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, dotyczącym oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, był argument, zgodnie z którym ze względu na używanie znaku towarowego THE BRIDGE (nr 642952) należało wziąć pod uwagę pewne inne znaki towarowe jako znaki obronne. W zakresie, w jakim argument ten dotyczył odpowiedzi na pytanie, czy zgodnie z prawem włoskim znaki towarowe, których używanie nie zostało wykazane, mogą być jednak uznane za obronne znaki towarowe, stanowisko zaprezentowane przez OHIM w postępowaniu przed Sądem, zgodnie z którym prawo wspólnotowe nie dopuszcza takiej możliwości, nie wychodzi poza ramy sporu, jaki poddany został pod rozstrzygnięcie Izbie Odwoławczej.

98 Ponadto, jak zauważyła rzecznik generalna w pkt 87 swojej opinii, skoro Izba Odwoławcza oparła swoją decyzję — choć tylko w sposób dorozumiany — na błędnej wykładni prawa wspólnotowego, nie można zarzucać Sądowi zastąpienia wykładni zastosowanej przez Izbę Odwoławczą wykładnią prawidłową.

99 Następnie należy ocenić wniosek, do którego Sąd doszedł w pkt 47 zaskarżonego wyroku, o niedopuszczalności powoływania się przez wnoszącą odwołanie na wynikający z uregulowań włoskich dotyczących znaków towarowych obronny charakter niektórych wcześniejszych znaków towarowych nieuwzględnionych przez Izbę Odwoławczą.

100 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wniesiony przez uprawnionego do wcześniejszego wspólnotowego lub krajowego znaku

towarowego należy odrzucić, jeśli ten ostatni nie przedstawi, na żądanie zgłaszającego, dowodu na to, iż w ciągu pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jego wcześniejszy znak był przedmiotem rzeczywistego używania we Wspólnocie lub w państwie członkowskim, w którym jest chroniony, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i których dotyczy sprzeciw, z zastrzeżeniem istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania znaku. Skądinąd art. 56 ust. 2 wymienionego wyżej rozporządzenia zawiera identyczną zasadę odnoszącą się do przypadków złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw do wspólnotowego znaku towarowego lub wniosku o jego unieważnienie.

101 Sąd nie dopuścił się naruszenia prawa, stwierdzając w pkt 46 zaskarżonego wyroku, że uprawniony z rejestracji krajowej, który wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, nie może powoływać się na przepis krajowy, który pozwala na zgłaszanie jako znaków towarowych oznaczeń nieprzeznaczonych do używania w obrocie z uwagi na ich funkcję czysto obronną w odniesieniu do innego oznaczenia wykorzystywanego gospodarczo po to, by uwolnić się od ciężaru dowodu nałożonego nań w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

102 Pojęcie usprawiedliwionych powodów, o którym mowa w tym artykule, odnosi się zasadniczo do okoliczności stanowiących przeszkodę w używaniu znaku towarowego, które nie zależą od uprawnionego do tego znaku, a nie dotyczy ono uregulowań krajowych dopuszczających wyjątek od zasady wygaśnięcia praw do znaku towarowego z uwagi na brak jego używania w okresie pięcioletnim, gdy ten brak używania wynika z woli uprawnionego do tego znaku.

103 Teza, zgodnie z którą uprawniony z rejestracji krajowej, który wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, może powoływać się na wcześniejszy znak towarowy, którego używanie nie zostało wykazane z uwagi na to, że znak ten stanowi w świetle prawa krajowego obronny znak towarowy, nie daje się zatem pogodzić z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

104 Z powyższego wynika, że zarzut czwarty podlega oddaleniu jako bezzasadny.

105 Z powyższych rozważań wynika, że odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

106 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM i interwenient wnieśli o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania, a wnosząca odwołanie przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Il Ponte Finanziaria SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy