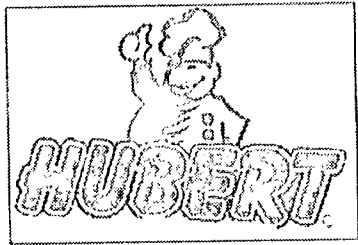


OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 15 lipca 2004 r. ¹

Wprowadzenie

stawionego poniżej oznaczenia mieszanego,
słownego i graficznego:

1. W niniejszej sprawie szczególnie istotne jest określenie zakresu zastosowania zasady dyspozycyjności w określonych postępowaniach w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w szczególności zaś w tych, w których kwestionuje się przed Sądem Pierwszej Instancji ważność decyzji administracyjnych rozstrzygających postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji danego znaku towarowego.



Okoliczności powstania sporu

2. W dniu 1 kwietnia 1996 r. spółka France Distribution z siedzibą w Émerainville (Francja) dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanym dalej „OHIM”) zgłoszenia, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 40/94², wspólnotowego znaku towarowego składającego się z przed-

3. Towary, które miałyby być nim oznaczone, należą do klas 29, 30 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego³ i odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 29: „Mięso, wędliny, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce

¹ — Język oryginału: hiszpański.

² — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zmianami.

³ — Porozumienie nicejskie z dnia 15 czerwca 1957 r. w sprawie międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, zrewidowane i zmienione.

i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, wyroby z jajek, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze”;

— klasa 30: „Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodyczne, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy; przyprawy; lód do chłodzenia”;

— klasa 42: „Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje oraz usługi zakwaterowania”.

4. Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych* nr 22/97 z dnia 6 października 1997 r.

5. W dniu 6 stycznia 1998 r. spółka wnosząca odwołanie, Vedial SA, z siedzibą w Ludres (Francja) (zwana dalej „Vedial”), wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec zgłoszonego znaku w odniesieniu do części wskazanych towarów, to znaczy „mleka i wyrobów z mleka” z klasy 29 oraz „octu, sosów” z klasy 30.

Powołanym wcześniejszym znakiem towarowym jest zarejestrowany we Francji pod nr 1 552 214 słowny znak towarowy „SAINT-HUBERT 41” dla oznaczania „masła, tłuszczu jadalnych, serów i wszystkich wyrobów z mleka” z klasy 29.

6. Decyzją z dnia 1 grudnia 1999 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw stwierdzając, iż nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców na terytorium francuskim, na którym to terytorium wcześniejszy znak towarowy jest chroniony na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94⁴.

7. W dniu 31 stycznia 2000 r. Vedial wniosła do OHIM na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94 odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwu. Na poparcie swojego odwołania dołączyła do pisma liczne dokumenty w celu wykazania, iż znak ten cieszy się renomą we Francji.

8. Odwołanie zostało odrzucone decyzją Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 marca 2001 r.

⁴ — Postępowanie przed Wydziałem Sprzeciwów obejmuje debatę w przedmiocie zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, która nie przedstawia znaczenia dla niniejszego postępowania.

9. Izba ta uznała decyzję Wydziału Sprzeciwów za uzasadnioną w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ, pomimo iż istnieje wysoki stopień podobieństwa pomiędzy danymi towarami oraz pomimo iż dla celów zastosowania tego przepisu należy uwzględnić wskazywaną przez odwołującą się renomę wcześniejszego znaku towarowego, nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zainteresowanego kręgu odbiorców, z uwagi na to, iż sporne oznaczenia nie wykazują znacznego podobieństwa.

12. W pierwszej kolejności Sąd rozważył dopuszczalność zarzutów OHIM skierowanych przeciwko decyzji Izby Odwoławczej, zgodnie z którymi nie była ona upoważniona do uznania renomy wcześniejszego znaku towarowego we Francji, ponieważ Vedial nie dostarczyła żadnego dowodu na jej istnienie w terminie wyznaczonym przez Wydział Sprzeciwów.

Niemniej jednak, zdaniem OHIM, nieprawidłowość ta nie uzasadniała w wystarczający sposób stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

Zaskarżony wyrok

10. W dniu 23 maja 2001 r. Vedial wniosła do Sądu Pierwszej Instancji skargę o stwierdzenie nieważności. Skarga opierała się na jedynym zarzucie, to znaczy na błędnym zastosowaniu pojęcia prawdopodobieństwa w prowadzenia w błąd, zawartego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

13. W odpowiedzi na skargę OHIM wniósł do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie, iż Izba Odwoławcza nie powinna była uznawać renomy wcześniejszego znaku towarowego;

11. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Vedial przeciwko OHIM– France Distribution (HUBERT)⁵ Sąd Pierwszej Instancji oddalił skargę.

— orzeczenie w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji jedynie po wcześniejszym wykazaniu istnienia takiego prawdopodobieństwa;

5 — Sprawa T.110/01, Rec. str. II-5275, zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem”.

- orzeczenie, iż każda ze stron ponosi swoje własne koszty postępowania⁶.
- legitymacji do wystąpienia z żądaniem stwierdzenia nieważności lub zmiany decyzji przyjętych przez Izby Odwoławcze i orzекł o niedopuszczalności jego żądania.

14. Zdaniem Sądu Pierwszej Instancji żądanie OHIM o stwierdzenie, iż Izba Odwoławcza nie powinna była uznawać renomy wcześniejszego znaku towarowego, było równoznaczne z żądaniem zmiany zaskarżonej decyzji.

16. Odnośnie do istoty skargi, strona skarżąca twierdziła, iż w decyzji Izby błędnie zastosowano pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w świetle wykładni Trybunału Sprawiedliwości, podnosząc, że wcześniejszy znak towarowy posiadał w sposób oczywisty wyraźnie odróżniający charakter, a także że Izba Odwoławcza dopuściła się licznych błędów w ocenie przy dokonywaniu porównania spornych znaków.

Niemniej jednak stwierdzono: że OHIM nie był stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą oraz, ponadto, że jako autor decyzji, której zgodność z prawem była badana, mógł on występować jedynie w charakterze strony pozwanej; że Izby Odwoławcze są częścią OHIM; oraz wreszcie że dla przyznania OHIM prawa do zaskarżenia decyzji Izby Odwoławczej w ramach postępowania zwanego „inter partes” niezbędnym byłoby, aby regulamin Sądu Pierwszej Instancji przyznał pozostałym uczestnikom występującym przed tym organem, działającym w charakterze interwenienta, prawo do przedstawienia swoich żądań zmierzających do stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżonej decyzji, w tym żądań dotyczących kwestii nieporuszonych przez OHIM w odpowiedzi na skargę.

Odnośnie do porównania fonetycznego, które ma znaczenie w niniejszej sprawie, Vediał podniosła, że Izba Odwoławcza nie stwierdziła, iż podobieństwo pomiędzy badanymi oznaczeniami dotyczyło elementów dominujących spornych znaków.

15. W związku z tym Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż OHIM nie posiada czynnej

17. Z kolei OHIM zaznaczył, że jeżeli Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż dominującym elementem wcześniejszego znaku towarowego jest imię „HUBERT”, to trudno byłoby zaprzeczyć istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do spornych znaków. Natomiast jeżeli przyjąłby, iż wcześniejszy znak nie był szczególnie odróżniający i stanowił całość, w której brak było

⁶ — Punkt 11 zaskarżonego wyroku.

jakiegokolwiek elementu dominującego, różnice pomiędzy znakami powinny być wystarczające, aby wykluczyć jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

znaku towarowego na pierwszą, trzecią i piątą sylabę, natomiast w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego, na drugą (pkt 31 zaskarżonej decyzji).

18. W wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, po pierwsze, iż Izba Odwoławcza słusznie ustaliła, że niektóre ze spornych towarów są identyczne, zaś pozostałe podobne.

Należy stwierdzić, iż analiza fonetyczna przeprowadzona przez Izbę Odwoławczą jest poprawne. W rzeczywistości bowiem należy wskazać, iż wspólnym elementem obydwu oznaczeń jest jedynie drugie słowo syntagmy, która stanowi wcześniejszy znak towarowy, składający się z dwóch słów i cyfry. W związku z tym te dwa znaki towarowe są różne z fonetycznego punktu widzenia”⁸.

19. Następnie dokonał porównania oznaczeń z punktu widzenia wizualnego, fonetycznego i konceptualnego. Po wnikliwej analizie doszedł do przekonania, iż różnice wizualne, fonetyczne i koncepcyjne pomiędzy oznaczeniami stanowiły wystarczający powód dla wykluczenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odbiorze zainteresowanego kręgu odbiorców⁷.

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

21. Odwołanie wniesione przez Vedial wpłynęło do Trybunału Sprawiedliwości w dniu 7 marca 2003 r.

20. Dokładniej, odnośnie do porównania fonetycznego, Sąd Pierwszej Instancji wyraził się w następujący sposób:

Zarówno strona wnosząca odwołanie, jak i OHIM przedstawili swoje uwagi na piśmie. Postępowanie przeprowadzono bez odbycia rozprawy.

„[...] Izba Odwoławcza twierdzi, iż wcześniejszy znak towarowy zawiera siedem fonemów, zaś zgłoszony znak towarowy dwa. Ponadto twierdzi ona, iż w języku francuskim akcent pada, w przypadku wcześniejszego

W dniu 23 marca 2004 r. sprawa została przydzielona drugiej izbie Trybunału, która zakończyła jej rozpoznawanie w dniu 7 czerwca 2004 r.

7 — Punkt 63 zaskarżonego wyroku.

8 — Punkty 55 i 56.

Ocena zarzutów odwołania

22. Na poparcie swojego odwołania strona wnosząca odwołanie podnosi zasadniczo dwa zarzuty oraz kolejny do rozważenie alternatywnie.

W przedmiocie pierwszego zarzutu odwołania

23. W swoim pierwszym zarzucie, przedstawionym jako zasadniczy, Vedial podnosi, iż Sąd Pierwszej Instancji naruszył zasadę dyspozycyjności, zgodnie z którą strony dysponują przedmiotem sporu i mogą wyznaczać jego granice.

24. Zdaniem strony wnoszącej odwołanie zasada ta zakłada, iż w przypadku gdy pomiędzy stronami brak jest rozbieżności odnośnie do danej kwestii, sąd nie może tego zmienić, chyba że jest to konieczne z uwagi na porządek publiczny.

25. Vedial podnosi, iż z chwilą rozpoczęcia procedury ustnej przed Sądem Pierwszej Instancji strony pozostawały zgodne co do podobieństwa spornych oznaczeń, przynajmniej na płaszczyźnie fonetycznej, jak również

zgodne były co do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ nie można było nie zgodzić się z Izbą Odwoławczą, która przyznała, iż znak towarowy „Saint-Hubert 41” posiadał charakter silnie odróżniający z uwagi na renomę uzyskaną we Francji.

Zaskarżony wyrok naruszył zasadę dyspozycyjności przyjmując, wbrew zgodnemu stanowisku stron, iż sporne znaki nie przedstawiają żadnego podobieństwa.

26. OHIM ma wątpliwości odnośnie do zakresu zasady dyspozycyjności w dziedzinie postępowania o charakterze administracyjnym, jak postępowanie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Ponadto zwraca uwagę na swoiste cechy procedury zaskarżania w niniejszym przypadku, charakteryzującej się brakiem uczestnictwa OHIM w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, którego przedmiotem jest kontrola zgodności z prawem podjętej decyzji.

W niniejszej sprawie Sąd Pierwszej Instancji na wniosek strony wnoszącej odwołanie dokonał interpretacji pojęcia prawnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przy czym nie był w tym zakresie związany opinią stron.

Wreszcie OHIM zwraca uwagę na to, iż jego twierdzenia przed Sądem Pierwszej Instancji nie stanowią oświadczenia zgody. Na poparcie tego stanowiska powołuje następujące argumenty: po pierwsze, że jego stanowisko jest poparte decyzją Izby Odwoławczej, po drugie, iż France Distribution, druga strona postępowania przed OHIM, występująca w charakterze interwenienta w postępowaniu przed Sądem Pierwszej Instancji, nie wyraziła jakiegokolwiek zgody na ten temat.

27. Aby orzec co do skuteczności tego zarzutu, należy zbadać:

- zakres, w jakim w postępowaniu sądowym dotyczącym kontroli zgodności z prawem decyzji OHIM zapadłych w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu ma zastosowanie zasada dyspozycyjności, a jeżeli tak, to
- czy na podstawie akt postępowania można wnioskować o naruszeniu tej zasady.

28. Owa zasada dyspozycyjności jest bardzo użyteczna przy odwoływaniu się do cech charakterystycznych procesu, w szczególności procesu cywilnego, które to cechy stanowią wyraz uznania autonomii podmiotów⁹. To do stron, jako dysponentów

postępowania, należy nie tylko jego wszczęcie i zakończenie, ale również określenie jego przedmiotu. Chodzi przecież o procesowy przejaw uprawnienia do dysponowania swoimi własnymi prawami, które na płaszczyźnie prawa materialnego przejawia się w pierwszeństwie woli stron wyrażonej umownie. Zasada ta znajduje swoje dalekie uzasadnienie w okoliczności, iż osoba, chociażby potencjalnie lub przypuszczalnie posiadająca określone prawo do rzeczy, powinna zachować owo uprawnienie do dysponowania w trakcie wystąpienia do sądu w celu dochodzenia lub zrzeczenia się jego całości lub części, w drodze zrzeczenia się lub uznania roszczenia procesowego, określając w ten sposób przedmiot sporu.

29. Odmierna od zasady dyspozycyjności w ścisłym tego słowa znaczeniu, pozostająca jednak w ścisłym z nią związku¹⁰ *zasada czynnego udziału stron* (*Beibringungsgrundsatz*) oznacza, że to strony przedstawiają okoliczności faktyczne postępowania w sposób i w zakresie, w jakim są zainteresowane, ustalając tym samym jego przedmiot i wiążąc sędziego, który ma obowiązek orzekania *secundum allegata et probata partium* [w oparciu o twierdzenia i dowody przedstawione przez strony]¹¹.

30. W celu skutecznego powołania się na zasadę dyspozycyjności w prawie postępowania cywilnego należy ustalić, po pierwsze,

9 — W. Zeiss, K. Schreiber, *Zivilprozessrecht*, wyd. Mohr Siebeck, 2003, str. 64 i nast.

10 — I od której przynajmniej w doktrynie hiszpańskiej użycza ona sobie nazwy.

11 — F. Ramos Méndez, *Derecho procesal civil*, wyd. Bosch, Barcelona 1986, str. 347 i 348.

iz strona jest dominus litis oraz, po drugie, że można dysponować przedmiotem sporu¹². Samo prawo postępowania cywilnego wymienia przypadki, w których obok uprawnień jednostek istnieje równorzędny lub przeważający interes publiczny, co prowadzi do zmiany, ograniczenia lub zniesienia skuteczności tej zasady. Tak jest zwykle w przypadku określonych spraw z zakresu prawa rodzinnego, w których uczestnictwo przedstawiciela państwa jest oznaką tego, iż spór wykracza poza zakres swobody woli w ukształtowaniu stosunków prawnych¹³.

ograniczona ciężącym na nim obowiązkiem rozpoznawania w granicach przedmiotu sporu i do oparcia swojego orzeczenia na przedstawionym mu stanie faktycznym. Ograniczenie to znajduje uzasadnienie w zasadzie, zgodnie z którą inicjatywa procesowa należy do stron i sąd może działać z urzędu jedynie w wyjątkowych wypadkach, w których interes publiczny wymaga jego interwencji. Zasada ta stanowi urzeczywistnienie koncepcji w większości podzielanych w Państwach Członkowskich w zakresie stosunków pomiędzy państwem i jednostką, chroniąc prawo do obrony oraz zapewniając prawidłowy tok postępowania, zapobiegając w szczególności opóźnieniom związanym z oceną nowych argumentów”.

31. Brak jest jakiegokolwiek powodu, dla którego należałoby wykluczyć zastosowanie tej podstawowej zasady prawa procesowego w sprawach o charakterze administracyjnym, takich jak sprawy wniesione do OHIM. Otóż w konkretnym postępowaniu jej zastosowanie uzależnione będzie od stopnia, w jakim to strony mogą korzystać z uprawnienia do rzeczy lub prawa, którego dotyczy rozstrzygnięcie, to znaczy od tego, czy są one prawdziwymi dysponentami litis¹⁴.

Za pomocą takiego stwierdzenia Trybunał Sprawiedliwości usiłował uzasadnić istnienie takiej zasady w prawie krajowym, w celu zwolnienia sądów krajowych od obowiązku podnoszenia z urzędu w przekazanych im sprawach zarzutu opartego na naruszeniu przepisów wspólnotowych, uznając tym samym właściwą tym sądom bierną postawę. Niemniej jednak wydaje się bezsporne, że zasada dyspozycyjności znajduje zastosowanie również przed sądem wspólnotowym, aczkolwiek po jej niezbędnym dostosowaniu ze względu na specyficzny charakter rozpoznawanego przez ten sąd sporu.

32. Jak to przyznał Trybunał Sprawiedliwości¹⁵: „zasada prawa krajowego, zgodnie z którą w ramach postępowania cywilnego sąd powinien lub może działać z urzędu, jest

33. Obowiązywanie tej zasady wyraża się w przewidzianej w art. 77 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości możliwości

12 — Ibidem, str. 348.

13 — O. Jauernig, *Zivilprozessrecht*, wyd. Beck, Monachium 1993, str. 72.

14 — V. Gimeno Sendra i in., *Derecho procesal administrativo*, wyd. Tirant lo Blanch, Walencja 1993, str. 63 i 64.

15 — Wyrok z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawach połączonych C-430/93 i C-431/93, Rec. str. I-4705, pkt 20 i 21.

zawarcia przez strony umowy i zrzeczenia się wszelkich roszczeń. W takim wypadku prezes zarządza wykreślenie sprawy z rejestru.

Regulamin wyłącza powszechne zastosowanie tej zasady jedynie w przypadku skargi o stwierdzenie nieważności (art. 230 WE) lub w skargach na bezczynność jednej z instytucji (art. 232 WE), w szczególności z uwagi na to, że akt którego dotyczą, wymaga obiektywnego osądu.

Również przed sądem wspólnotowym zrzeczenie się roszczenia przez skarżącego skutkuje wykreśleniem sprawy z rejestru (art. 78 regulaminu).

Innymi przejawami różnych aspektów zasady dyspozycyjności przed Trybunałem Sprawiedliwości są, w mniejszym lub większym stopniu, na przykład przepisy regulaminu dotyczące określenia przedmiotu sporu w skardze lub, w przypadku skarg na uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, we wcześniejszej obowiązkowej opinii Komisji, w zakazie zmiany przedmiotu postępowania w odwołaniu (art. 113 § 2) lub w niemożliwości przedstawiania nowych zarzutów, chyba że opierają się one na

okolicznościach faktycznych lub prawnych ujawnionych w toku postępowania (art. 42 § 2).

Wynika z tego zatem, że również sąd wspólnotowy jest związany stanem faktycznym i zarzutami prawnymi przedstawionymi przez strony.

34. Niemniej jednak znaczące jest, iż regulamin nie zawiera żadnego ogólnego przepisu dotyczącego uznania roszczenia przez stronę pozwaną. Najprawdopodobniej wyjaśnienie znajduje się w fakcie, iż w procesie wspólnotowym zazwyczaj uczestnicy nie mają całkowitego władztwa nad przedmiotem sporu.

Tak jest naturalnie w przypadku pytań prejudycjalnych, dialogu pomiędzy sądami. Jedynie sąd krajowy może cofnąć wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. Również skargi o uchybienie zobowiązaniom, o stwierdzenie nieważności lub skargi na bezczynność nie podlegają uznaniu¹⁶.

16 — Zob. jednak wyroki z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie C-58/99 Komisja przeciwko Włochom, Rec. str. I-3811, oraz z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie C-255/03 Komisja przeciwko Belgii, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, w których wydaje się, że Trybunał Sprawiedliwości pozwala przyjąć, że Państwo Członkowskie może zgodzić się z żądaniem Komisji o orzeczenie uchybienia zobowiązaniom państwa. Niemniej jednak nie można mówić w tym wypadku o precedensie w orzecznictwie, ponieważ prawdopodobnie w obydwu przypadkach Trybunał preferował uzasadnienie eliptyczne, uznając, iż zarzucane uchybienie było oczywiste.

35. Niemniej jednak należy zbadać, czy powinno się zastosować te kryteria do postępowania, którego przedmiotem jest skarga na decyzję OHIM podjętą w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

36. Czy strony mogą dysponować przedmiotem sporu o takich cechach?

Ażeby odpowiedzieć chociażby w sposób abstrakcyjny na to pytanie, należy sprawdzić, czy poza interesami stron w grę wchodzi również inne interesy prawne.

37. Jeżeli sięgniemy do tradycyjnego orzecznictwa Trybunału dotyczącego funkcji znaku towarowego, należy przynajmniej wstępnie wyciągnąć wniosek, iż owa instytucja prawa własności intelektualnej nie służy wyłącznie ochronie uprawnionych przedsiębiorstw, ponieważ Trybunał zawsze uważał, że jego istotną funkcją jest „zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub usługi, umożliwiając mu bez ewentualnego wprowadzenia w błąd odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług innego pochodzenia” dodając, że „aby znak towarowy mógł pełnić swoją funkcję istotnego elementu w systemie niezakłóconej konkurencji, do

ustanowienia której zmierza Traktat, musi stanowić on gwarancję, iż wszystkie towary i usługi nim oznaczone zostały wytworzone pod nadzorem jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość”¹⁷.

38. Przy okazji wykładni przesłanki posiadania rzeczywistego odróżniającego charakteru w ramach badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG¹⁸ Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż ma ona szczególną funkcję polegającą na zagwarantowaniu, aby znak towarowy „był w stanie identyfikować towar, dla którego dokonano zgłoszenia, przypisując mu określone pochodzenie handlowe, a co za tym idzie, aby odróżniał ten towar od towarów innych przedsiębiorstw”¹⁹.

39. Z orzecznictwa tego można by łatwo wywnioskować o istnieniu interesu powszechnego, różnego od interesu uprawnionego do znaku towarowego, polegającego na tym, aby konsument rozpoznał za pomocą oznaczenia pochodzenie handlowe towaru. W takim przypadku interes powszechny polegałby na unikaniu prawdopodobieństwa

17 — Wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 28.

18 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str.1), identycznie jak odpowiednik — art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

19 — Wyroki z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 46; z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 35; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 40; oraz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 48.

wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo takie powstawałoby, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jeżeli na danym rynku współlistniałyby dwa identyczne lub podobne znaki towarowe, które oznaczałyby równie identyczne lub podobne towary lub usługi.

40. Pomimo iż rozwiązanie to wydaje się kuszące, to jednak upada ono wobec sposobu ukształtowania postępowania w sprawie sprzeciwu przez prawodawcę wspólnotowego.

41. Zgodnie z tym, co zostało przewidziane w sekcji drugiej, trzeciej i czwartej tytułu IV rozporządzenia nr 40/94, po ustaleniu, iż w przypadku zgłoszonego oznaczenia nie zachodzi żadna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, OHIM przystępuje do poszukiwań wspólnotowych znaków towarowych lub wcześniejszych zgłoszeń, z których osoby uprawnione mogłyby sprzeciwić się rejestracji na podstawie art. 8. Jeżeli chodzi o odpowiednie organy krajowe, to postępują one w identyczny sposób w stosunku do znaków obowiązujących na ich odpowiednich terytoriach.

42. OHIM powinno zatem opublikować zgłoszenie, informując o nim wszystkich uprawnionych z wcześniejszych znaków towarowych znajdujących się we wspólnotowych, a także w krajowych sprawozdaniach z poszukiwań.

43. Niemniej jednak, zgodnie z art. 42 rozporządzenia nr 40/94, tylko uprawnionym z wcześniejszego znaku towarowego przysługuje uprawnienie do sprzeciwu wobec rejestracji nowego oznaczenia z powodów przewidzianych w art. 8, do których zalicza się będące przedmiotem postępowania prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Ani OHIM, ani organy krajowe czy też inny organ prawa publicznego nie mają uprawnienia do wszczęcia tego postępowania.

44. Z sytuacji takiej wynika, że wobec braku inicjatywy uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostały wpisane do rejestru nie tylko oznaczenia, które są w stanie wprowadzić w błąd konsumenta, ale również oznaczenia, które są identyczne z oznaczeniami wcześniej wpisanymi i przeznaczonymi do oznaczania podobnych towarów [przyrządek art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia].

45. System ten, powierzając wyłącznie prywatnym przedsiębiorcom kontrolę nad względными podstawami odmowy rejestracji, może w niektórych przypadkach uniemożliwiać znakowi towarowemu spełnianie jego funkcji polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi określonego pochodzenia handlowego. Niemniej jednak należy przyjąć, iż prawodawca będąc świadomy realiów rynkowych zdecydował, iż właśnie ten system najprawdopodobniej okaże się bardziej skuteczny w praktyce i uznał wspomniane przeze mnie ryzyko za niewielkie.

46. W ten sposób, skoro w trakcie postępowania rejestrowego uprawniony ze znaku towarowego może swobodnie dysponować swoim prawem, stosowanie odmiennych kryteriów w procesie następczej kontroli sądowej byłoby wyrazem braku spójności.

47. W związku z powyższym nie budzi wątpliwości, iż przed sądem wspólnotowym uprawnionemu z wcześniejszego znaku towarowego towarzyszy to samo i o takim samym zakresie prawo do dysponowania, które przyznaje się mu w postępowaniu administracyjnym.

48. Z tego powodu regulamin Sądu Pierwszej Instancji, stanowiąc o interwencji tego uprawnionego, przyznaje mu te same prawa co stronie pozwanej, to znaczy OHIM, jako autorowi zaskarżonej decyzji. Podobne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uprawnionego z nowego znaku towarowego, w chwili gdy zaskarża on decyzję Izby Odwoławczej kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu w sposób niekorzystny dla jego interesów. Artykuł 134 stanowi w istocie, iż strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, inne niż strona skarżąca, mogą uczestniczyć w postępowaniu przed Sądem Pierwszej Instancji w charakterze interwientów (§ 1) oraz że w takim przypadku mają „takie same prawa procesowe co strony”, mogąc wnosić żądania i zarzuty niezależnie od tych, które zostały wniesione przez strony (§ 2).

49. Z powyższych rozważań wynika, że uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego może bez zastrzeżeń dysponować swoim prawem sprzeciwu również na drodze sądowej, zgodnie z pozycją przyznaną mu przez rozporządzenie nr 40/94 w postępowaniu administracyjnym.

50. Ponadto a contrario można wywnioskować, iż takie prawo nie przysługuje OHIM. Jego charakter jako strony pozwanej jest ograniczony i wyczerpuje się na obronie zgodności z prawem decyzji jednego z jego organów, to znaczy danej izby odwoławczej. Nie może on zaskarżyć zgodności z prawem tej decyzji, tak jak to słusznie podniósł Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym orzeczeniu²⁰, a tym bardziej dysponować przedmiotem sporu, ponieważ rozporządzenie nr 40/94 nie przyznaje mu możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec rejestracji danego oznaczenia w ramach jednej ze względnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 8.

51. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy oddalić pierwszy zarzut odwołania, bez badania dokładnego zakresu utrzymwanego porozumienia, do którego miałyby dojść strony w toku postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji: OHIM pozba-

20 — Zobacz pow. pkt 12–14.

wiony jest statusu „dysponenta sporu”, a w związku z tym również i związanego z nim uprawnienia do udziału w wyznaczeniu przedmiotu sporu.

popęłniła żadnego błędu, wyłączając jakąkolwiek możliwość wprowadzenia w błąd pomiędzy zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym.

W przedmiocie drugiego zarzutu odwołania

52. Drugi zarzut odwołania, — podobnie jak pierwszy przedstawiony zasadniczo — stanowi, iż Sąd Pierwszej Instancji powinien był, przynajmniej zarządzić ponowne otwarcie procedury ustnej celem poinformowania stron, iż nie podziela ich zgodnego stanowiska odnośnie do istnienia pewnego podobieństwa fonetycznego pomiędzy spornymi znakami towarowymi.

53. Zarzut ten mógłby być skuteczny jedynie wówczas, gdyby wykazano, iż Sąd Pierwszej Instancji oparł swoją decyzję na argumentach innych niż te, które zostały podniesione w trakcie debaty. Byłoby tak na przykład wtedy, gdyby oparł się na art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

54. W niniejszej sprawie wniesiono do Sądu Pierwszej Instancji o zbadanie, czy Izba Odwoławcza poprawnie zastosowała pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wystarczy powiedzieć, że rozważania zawarte w pkt 41 i następnym zaskarżonego wyroku poruszają tę kwestię i kończą się przekonaniem, iż Izba Odwoławcza nie

Jeżeli chodzi o rzekome podobieństwo fonetyczne, Sąd Pierwszej Instancji ograniczył się do zbadania poprawności kryterium zastosowanego przez Izbę Odwoławczą orzekając, iż sporne znaki są różne (pkt 56 zaskarżonego orzeczenia) lub też że nie powinny one być uważane za identyczne lub podobne (pkt 62), podczas gdy Izba Odwoławcza stwierdziła, iż oznaczenia nie przedstawiają dużego podobieństwa (pkt 33 decyzji). Owe różnice w ujęciu tej kwestii nie mają znaczenia, jako że nie pociągają za sobą żadnej konsekwencji prawnej w zastosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b), ponieważ sama Izba Odwoławcza wyszła z założenia — z którego następnie odszedł Sąd Pierwszej Instancji — iż wcześniejszy znak towarowy cieszy się dużą renomą we Francji.

55. Jak to podkreślono w zaskarżonym orzeczeniu, okoliczność, iż OHIM w swojej argumentacji oddzielił się od stanowiska Izby Odwoławczej stwierdzając, że „jeżeli wcześniejszy znak towarowy zostałby prawomocnie uznany za znak towarowy posiadający renomę, należałoby dojść do wniosku, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze znakiem posiadającym renomę” (pkt 31), nie zmienia granic sporu, ponieważ, tak jak to wyjaśniłem w rozważaniach nad pierwszym zarzutem, OHIM nie może nim dysponować.

56. Z tych to powodów należy oddalić drugi zarzut odwołania.

W przedmiocie trzeciego zarzutu odwołania

57. Trzeci zarzut, podniesiony alternatywnie przez wnoszącą odwołanie, dotyczy błędnego zastosowania w zaskarżonym wyroku pojęć „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” oraz „właściwego kręgu odbiorców” w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W tym względzie Vedral przedstawia cztery części.

58. Pierwszy błąd ma polegać na stwierdzeniu w pkt 62, że krąg odbiorców skonfrontowany z towarami oznaczonymi zgłoszonym oraz wcześniejszym znakiem towarowym nie przypisałby im tego samego pochodzenia handlowego. Zdaniem wnoszącej odwołanie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również możliwość przyjęcia, iż przedsiębiorstwa łączy powiązanie ekonomiczne.

59. Twierdzenie to jest bezskuteczne w większości przypadków. Od chwili, w której Sąd Pierwszej Instancji doszedł do przekonania w pkt 48–59 zaskarżonego

orzeczenia, iż oznaczenia nie są do siebie podobne (co w sposób wyraźny przypomniane zostało w pkt 65), nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, czy też prawdopodobieństwo skojarzenia, na które powołuje się wnosząca odwołanie. W braku takiego podobieństwa nie ma powodu udzielania odpowiedzi na pytanie, czy krąg odbiorców doszedłby do przekonania, iż towary oznaczone nowym znakiem towarowym pochodzą od przedsiębiorstwa powiązanego ekonomicznie z uprawnionym z wcześniejszego znaku towarowego.

Ponadto w tym samym pkt 62 zaskarżonego wyroku stwierdzono, iż „w związku z tym nie istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresowany krąg odbiorców ustanowiłby powiązanie pomiędzy towarami oznaczonymi przez każdy z tych znaków, które przywołują odmienne pojęcia”.

60. Drugi błąd miałby się znajdować w pkt 63, w którym stwierdza się, że „pomimo iż istnieje tożsamość i podobieństwo pomiędzy towarami przewidzianymi przez sporne oznaczenia, różnice wizualne, fonetyczne i konceptualne pomiędzy oznaczeniami stanowią wystarczający powód, aby wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odbiorze zainteresowanego kręgu odbiorców”, podczas gdy zdaniem wnoszącej odwołanie prawidłowym byłoby posłużenie się kryterium całościowej oceny danego oznaczenia i orzeczenie, czy identyczność lub podobieństwo są takie, iż mogą stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

61. Argument ten należy oddalić z powodów podobnych do tych, które zostały podniesione w odniesieniu do pierwszego zarzutu: Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż oznaczenia nie przedstawiają żadnego podobieństwa pomiędzy nimi i wnosząca odwołanie nie zaskarżyła skutecznie tego założenia. W związku z powyższym zbyteczne jest rozważanie warunków, w których to różne oznaczenia mogłyby być powodem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

62. Trzeci błąd przypisywany zaskarżonemu orzeczeniu przez wnoszącą odwołanie poległby na nieprawidłowym zastosowaniu zasady współzależności. Tak jak to wyjaśnia Vediał, w przypadku w którym Trybunał Sprawiedliwości stwierdziłby, iż Sąd Pierwszej Instancji dostrzegł pewne, przynajmniej fonetyczne, podobieństwo pomiędzy oznaczeniami, należałoby wymagać w celu zbadania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, aby owo niewielkie podobieństwo zostało zrekompensowane przez tożsamość towarów i silnie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego.

63. Ta część zarzutu jest w sposób oczywisty bezpodstawna, ponieważ wychodzi od nieprawdziwego założenia, gdyż Sąd Pierwszej Instancji nigdy nie stwierdził rzekomego podobieństwa fonetycznego pomiędzy oznaczeniami. Wręcz przeciwnie, orzekł, iż nie można uznać tych oznaczeń za identyczne lub podobne (pkt 65), co nie zostało zaskarżone przez wnoszącego odwołanie. W związku z tym należy oddalić to twierdzenie.

64. Wreszcie Vediał zarzuca, iż pkt 62 zaskarżonego wyroku błędnie stosuje pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przyjmując, iż właściwym kręgiem odbiorców są konsumenci, którzy są w stanie nabyć oznaczone towary, nie zaś wszystkie osoby, które mogą zetknąć się ze znakiem.

65. Argument ten jest równie nieskuteczny, co pozostałe argumenty. Wobec braku podobieństwa pomiędzy oznaczeniami zbyteczne jest dokładne wytyczanie granic kręgu odbiorców narażonego na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ewentualności, która z definicji nie może mieć miejsca.

W świetle tego założenia granice tego pojęcia zostały poprawnie ustalone w pkt 62 zaskarżonego wyroku. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dla dokonania oceny odróżniającego charakteru danego znaku właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnego konsumenta *towarów lub usług, o które chodzi*²¹.

66. W związku z powyższym należy oddalić trzeci zarzut jako bezskuteczny oraz, ponadto, oczywiście bezpodstawny.

21 — Zobacz ww. w przyp. 19 wyroki w sprawach: Philips, pkt 63; Henkel, pkt 50; oraz Linde i in., pkt 50 — w kontekście dyrektywy 89/104.

Koszty

odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona strona przegrywająca sprawę. W związku z powyższym w przypadku oddalenia, zgodnie z moją propozycją, wszystkich zarzutów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie, należy obciążyć ją kosztami postępowania odwoławczego.

67. Zgodnie z art. 69 ust. 2 regulaminu, mającego zastosowanie do postępowania

Wnioski

68. Stwierdziwszy, iż wszystkie podniesione zarzuty z przedstawionych powyżej powodów są nieskuteczne, proponuję Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie niniejszego odwołania wniesionego przeciwko wyrokowi Sądu Pierwszej Instancji, z odpowiednim obciążeniem kosztami wnoszącej odwołanie.