

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PEDRA CRUZA VILLALÓNA
przedstawiona w dniu 14 września 2010 r.¹

I — Wprowadzenie	I - 2139
II — Ramy prawne	I - 2141
A — Porozumienie lizbońskie	I - 2141
B — Umowa dwustronna	I - 2142
C — Prawo Unii	I - 2142
III — Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji i zaskarżony wyrok	I - 2143
A — Stan faktyczny i postępowanie przed OHIM	I - 2143
B — Synteza zaskarżonego wyroku	I - 2145
IV — Przebieg postępowania przed Trybunałem i żądania stron	I - 2148
V — Rozważania wstępne dotyczące art. 8 rozporządzenia nr 40/94	I - 2148
A — Sprzeciw oparty na wcześniej zarejestrowanym znaku towarowym: art. 8 ust. 1 i 2	I - 2149
B — Sprzeciw oparty na innych oznaczeniach: art. 8 ust. 4	I - 2150
1. Artykułem 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 objęte są znaki bardzo niejednorodne	I - 2150
2. Przesłanki z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nastawione są na zapewnienie o trwałości przywołanych w jego ramach oznaczeń	I - 2153

1 — Język oryginału: hiszpański.

C — W przedmiocie zasadności analogicznego stosowania do art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 wymogów określonych w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia . . .	I - 2154
VI — Analiza odwołania	I - 2156
A — W przedmiocie pierwszego zarzutu odwołania dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94	I - 2156
1. Pierwsza część pierwszego zarzutu odwołania dotyczy kompetencji OHIM do oceny ważności prawa przywołanego w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94	I - 2156
a) Argumenty stron	I - 2156
b) Ocena	I - 2157
2. Druga część pierwszego zarzutu: w przedmiocie przesłanki „używania w obrocie handlowym”	I - 2159
a) Intensywność i jakość używania	I - 2159
i) Argumenty stron	I - 2159
ii) Ocena	I - 2160
b) Terytorium właściwe dla dowiedzenia „używania w obrocie handlowym”	I - 2163
i) Argumenty stron	I - 2163
ii) Ocena	I - 2163
c) Okres używania właściwy dla oceny „używania w obrocie handlowym”	I - 2165
i) Argumenty stron	I - 2165
ii) Ocena	I - 2166
d) Wnioski	I - 2168
3. Trzecia część pierwszego zarzutu odwołania: w przedmiocie przesłanki „znaczenia większego niż lokalne”	I - 2168
a) Argumenty stron	I - 2168

b) Ocena	I - 2168
4. Wnioski	I - 2172
B — W przedmiocie drugiego zarzutu odwołania, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94	I - 2173
1. Argumenty stron	I - 2173
2. Ocena	I - 2173
C — Uwzględnienie odwołania i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi	I - 2175
VII — Koszty	I - 2175
VIII — Wnioski	I - 2176

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze odwołanie stanowi kolejny rozdział w długiej procesowej historii konfrontującej dwa browary, północnoamerykański Anheuser-Busch i czeski Budějovický Budvar, národní podnik (zwany dalej „Budvar”), z którą wiąże się wydanie kilku już orzeczeń

Trybunału². Mimo że te wcześniejsze wyroki mogą mieć pewien wpływ na niektóre aspekty niniejszej sprawy, to jednak problem prawny, z którym mamy tutaj do czynienia, nie był dotychczas przedmiotem naszego orzecznictwa.

² — Ostatnim jest wyrok z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie C-214/09 P Anheuser-Busch Inc. przeciwko OHIM i Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I-7665. W celu uzyskania dalszych informacji o korzeniach konfliktu i jego ostatnich rozdziałach można skorzystać z opinii rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 5 lutego 2009 r., w sprawie C-478/07 Budějovický Budvar (wyrok z dnia 8 września 2009 r., Zb.Orz. s. I-7721).

2. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Budějovický Budvar przeciwko OHIM – Anheuser-Busch (BUD)³ Sąd Pierwszej Instancji uwzględnił wniesione przez Budvar skargi o stwierdzenie nieważności szeregu decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM”), na mocy których oddalono sprzeciw wniesiony przez Budvar wobec dokonanego przez Anheuser-Busch zgłoszenia Bud do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego.

3. Osobliwość sprawy polega na tym, że Budvar sformułowała swój sprzeciw wobec rejestracji Bud jako wspólnotowego znaku towarowego, opierając się na art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego⁴ i podnosząc istnienie wcześniejszego prawa do nazwy Bud, które wynikało z nazwy pochodzenia chronionej w Austrii i Francji za pośrednictwem dwóch instrumentów międzynarodowych.

4. Trybunał ma zatem za zadanie po raz pierwszy dokonać interpretacji art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 i musi to uczynić w sytuacji, która nie wydaje się być najbardziej typowa do zastosowania wymienionego przepisu. Jest tak dlatego, że wewnętrzna logika art. 8 ust. 4 łatwiej dopasowuje się do praw, które powstały przez samo używanie danego oznaczenia (na przykład do znaków niezarejestrowanych, ale także, w zależności

od ustawodawstwa krajowego, do niektórych nazw przedsiębiorstw, szyldów czy innych oznaczeń odróżniających), niż do praw, które korzystają z ochrony na skutek ich formalnego zarejestrowania, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.

5. Ta ostatnia okoliczność mogła przesądzić o ogólnych zarysach rozstrzygnięcia Sądu, jednak uważam, że nie powinna mieć wpływu na wynik odwołania. Interpretacja art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 powinna wprawdzie być wystarczająco elastyczna, by można ją było dopasować do dużej różnorodności znaków, które mogą zostać objęte zakresem stosowania tego przepisu, jednak jednocześnie musi ona dążyć do wypracowania jednolitego podejścia. W przeciwnym razie przesłanki wymagane do stosowania tego przepisu nie byłyby w stanie spełnić swojej podstawowej, przypisanej im przez prawodawcę wspólnotowego funkcji, jaką jest zapewnienie wiarygodności i rzeczywistej istoty wskazanych oznaczeń.

6. W istocie przesłanki te są powiązane z głównie faktycznym kontekstem i to właśnie na tej płaszczyźnie należy oceniać, czy zostały one spełnione. W mojej ocenie powinno tak też być także w wypadku takich spraw jak niniejsza, kiedy istnienie formalnej międzynarodowej ochrony prawnej mogłoby ewentualnie sugerować konieczność

3 — Sprawy połączone T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06, Zb.Orz. s. II-3555.

4 — Dz.U. 1994, L 11, s. 1.

przeformułowania wymogów „używania” i „znaczenia” oznaczenia.

publicznych lub prywatnych, uprawnionych do używania tych nazw pochodzenia zgodnie z prawem krajowym. W tych ramach organy administracji umawiających się stron mogą w terminie jednego roku, licząc od dnia otrzymania powiadomienia o dokonaniu rejestracji, oświadczyć, wskazując powody, że nie mogą zapewnić ochrony nazwy pochodzenia.

II — Ramy prawne

A — Porozumienie lizbońskie

7. Artykuł 1 ust. 2 Porozumienia lizbońskiego o ochronie i międzynarodowej rejestracji nazw pochodzenia⁵ stanowi, że państwa – strony porozumienia⁶ zobowiązują się do ochrony na swoich terytoriach nazw pochodzenia produktów pochodzących z innych krajów „związku szczególnego” uznawanych z tego tytułu w kraju pochodzenia i zarejestrowanych w Międzynarodowym Biurze, o którym mowa w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanej dalej „WIPO”).

8. Zgodnie z art. 5 porozumienia rejestracja nazw pochodzenia dokonywana jest na wniosek organów administracji umawiających się stron na rzecz osób fizycznych lub prawnych,

9. Zgodnie z treścią art. 6 i 7 ust. 1 nazwa pochodzenia zarejestrowana na mocy porozumienia lizbońskiego nie może być uznana za nazwę rodzajową, dopóki jest ona chroniona jako nazwa pochodzenia w państwie pochodzenia.

10. Z kolei na podstawie zasady 16 rozporządzenia wykonawczego do porozumienia lizbońskiego w razie unieważnienia skutków rejestracji międzynarodowej przez daną umawiającą się stronę i jeżeli od tego unieważnienia nie przysługuje już żaden środek odwoławczy, właściwy organ administracji tej umawiającej się strony powiadamia o unieważnieniu Biuro Międzynarodowe.

5 — Zawarte w dniu 31 października 1958 r., zrewidowane w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienione w dniu 28 września 1979 r. (Recueil des traités des Nations Unies, tom 828, nr 1317, s. 205).

6 — Obecnie w skład tzw. „związku lizbońskiego” wchodzi 26 państw, wśród których znajduje się Republika Czeska, (<http://www.wipo.int/treaties/en>).

11. Nazwa pochodzenia „Bud” została zarejestrowana w WIPO na podstawie porozumienia lizbońskiego w dniu 10 marca 1975 r. pod numerem 598.

B — *Umowa dwustronna*

12. W dniu 11 czerwca 1976 r. Republika Austriacka i Czechosłowacka Republika Socjalistyczna podpisały umowę w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i innych nazw związanych z pochodzeniem produktów rolnych i przemysłowych (zwaną dalej „umową dwustronną”)⁷.

13. Zgodnie z art. 2 do celów umowy określenia: oznaczenie geograficzne, nazwa pochodzenia i inne nazwy związane z pochodzeniem stosuje się do wszystkich oznaczeń, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do pochodzenia towarów.

14. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej umowy „w Republice Austrii nazwy czechosłowackie, które zostaną wskazane w porozumieniu, które zostanie zawarte zgodnie z brzmieniem art. 6, będą zastrzeżone wyłącznie dla produktów czechosłowackich”. Artykuł 5 ust. 1 część B pkt 2 umowy dwustronnej wśród kategorii produktów czeskich objętych ochroną ustanowioną na mocy tej umowy wymienia piwa; w załączniku B do porozumienia, do którego odsyła art. 6 umowy, wśród czechosłowackich nazw produktów rolnych i przemysłowych (w kategorii „piwo”) wymieniono nazwę „Bud”.

7 — Została opublikowana, jeżeli chodzi o Austrię, w *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* z dnia 19 lutego 1981 r. (BGBl 75/1981) i weszła w życie na czas nieokreślony w dniu 26 lutego 1981 r.

C — *Prawo Unii*

15. Od dnia 13 kwietnia 2009 r. kwestie dotyczące wspólnotowego znaku towarowego są regulowane przez nowe rozporządzenie (WE) nr 207/2009⁸. Do celów rozstrzygnięcia niniejszego odwołania zastosowanie będą jednak miały *ratione temporis* przepisy rozporządzenia (WE) nr 40/94.

16. Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, którego wykładni dotyczy niniejsze odwołanie, stanowi, co następuje:

„W wyniku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w działalności handlowej o znaczeniu większym niż lokalne, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, które dotyczą tego znaku:

- a) prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego;
- b) oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego [późniejszego] znaku towarowego”.

8 — Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

17. Artykuł 43 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia stanowi, co następuje:

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

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

18. Zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 „w trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia”.

III — Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji i zaskarżony wyrok

A — Stan faktyczny i postępowanie przed OHIM

19. W dniach 1 kwietnia 1996 r., 28 lipca 1999 r., 11 kwietnia 2000 r. i 4 lipca 2000 r. Anheuser-Busch, Inc. dokonała w OHIM czterech zgłoszeń celem zarejestrowania znaku Bud (graficznego i słownego) jako wspólnotowego znaku towarowego.

20. W dniach 5 marca 1999 r., 1 sierpnia 2000 r., 22 maja 2001 r. i 5 czerwca 2001 r. Budvar wniosła sprzeciwu na mocy art. 42 rozporządzenia nr 40/94, powołując się w pierwszej kolejności na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 na graficzny międzynarodowy znak towarowy nr 361.566

chroniony w Austrii, w krajach Beneluxu i we Włoszech; i w drugiej kolejności na podstawie art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia na zarejestrowaną na mocy porozumienia li-zbońskiego w OHIM w dniu 10 marca 1975 r. nazwę pochodzenia „Bud” chronioną we Francji, we Włoszech i w Portugalii oraz na tą samą nazwę pochodzenia chronioną w Austrii na mocy umowy dwustronnej.

21. Na mocy decyzji z dnia 16 lipca 2004 r. (nr 2326/2004) Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw wniesiony wobec rejestracji jednego ze zgłoszonych znaków towarowych. Natomiast decyzjami z dnia 23 grudnia 2004 r. (nr 4474/2004 i 4475/2004) i z dnia 26 stycznia 2005 r. (nr 117/2005) Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciwy wniesione przez Budvar wobec rejestracji trzech pozostałych znaków. Budvar wszczęła procedury odwoławcze przeciwko trzem ostatnim oddalającym decyzjom Wydziału Sprzeciwów, a Anheuser–Busch zaskarżyła także decyzję częściowo uwzględniającą sprzeciw z dnia 16 lipca 2004 r.

22. . W decyzjach wydanych w dniach 14 czerwca (sprawa R 234/2005-2), 28 czerwca (sprawa R 241/2005-2) i 1 września 2006 r. (sprawa R 305/2005-2) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołania wniesione przez Budvar. W decyzji wydanej w dniu 28 czerwca 2006 r. (sprawa R 802/2004-2) Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie

wniesione przez Anheuser-Busch i w całości oddaliła sprzeciw wniesiony przez Budvar.

23. W tych czterech decyzjach Izba Odwoławcza podniosła przede wszystkim, że w uzasadnieniu swych sprzeciwów Budvar nie wydawała się powoływać na międzynarodowy graficzny znak towarowy nr 361.566, a jedynie na nazwę pochodzenia „Bud”.

24. Następnie Izba Odwoławcza stwierdziła, że trudno było wyobrazić sobie, by oznaczenie BUD mogło być postrzegane jako nazwa pochodzenia, choćby nawet jako pośrednie oznaczenie pochodzenia geograficznego. Izba Odwoławcza wywiodła na tej podstawie, że sprzeciw nie mógł zostać uwzględniony w oparciu o art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 na podstawie prawa przedstawionego jako nazwa pochodzenia, które w rzeczywistości nie jest taką nazwą.

25. Ponadto Izba Odwoławcza, stosując przez analogię przepisy art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 i zasadę 22 rozporządzenia (WE) nr 2868/95⁹, uznała, że przedstawione przez Budvar dowody na okoliczność używania nazwy pochodzenia „bud”

⁹ — Rozporządzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1).

w Austrii, we Francji, we Włoszech i w Portugalii są niewystarczające.

(którego Izba Odwoławcza odmówiła, a Budvar się domagała).

26. Wreszcie Izba Odwoławcza stwierdziła, że sprzeciw powinien być zostać oddalony również z uwagi na fakt, że Budvar nie wykazała, iż rozpatrywana nazwa pochodzenia przyznawała jej prawo zakazania używania określenia Bud jako znaku towarowego w Austrii i we Francji.

28. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2008 r. Sąd, przychyłając się do pierwszej i drugiej części jedyne zarzutu, uwzględnił skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez Budvar.

B — Synteza zaskarżonego wyroku

27. W dniach 26 sierpnia¹⁰, 15 września¹¹ i 14 listopada 2006 r.¹² Budvar wniosła do Sądu skargi o stwierdzenie nieważności wskazanych decyzji Izby Odwoławczej. Jako podstawę skarżąca wskazała jedynie naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Ten jedyny zarzut podnoszony przez Budvar składał się z dwóch części: pierwsza dotyczyła ważności nazwy pochodzenia „bud” (Izba Odwoławcza zaprzeczyła temu, by oznaczenie BUD mogło być uważane za nazwę pochodzenia); druga dotyczyła stosowania przesłanek z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94

29. Sąd uwzględnił pierwszą część jedyne zarzutu, wskazując na konieczność dokonania rozróżnienia pomiędzy nazwą pochodzenia „bud” zarejestrowaną na mocy porozumienia lizbońskiego a nazwą pochodzenia „bud” zarejestrowaną na mocy umowy dwustronnej.

30. Odnośnie do pierwszej nazwy Sąd przypomniał, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału „ważność krajowego znaku towarowego nie może być podważana w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego” (pkt 88), wnioskując z tego, że „system stworzony przez rozporządzenie nr 40/94 zakłada uwzględnienie przez OHIM istnienia praw wcześniejszych na szczeblu krajowym” (pkt 89). Skoro we Francji skutki nazwy pochodzenia „bud” nie zostały ostatecznie unieważnione, Sąd uznał, że Izba Odwoławcza powinna uwzględnić stosowne przepisy prawa krajowego i rejestrację dokonaną na mocy porozumienia lizbońskiego, bez rozważania, czy wcześniejsze prawo, na które się powołano, stanowi „nazwę pochodzenia” (pkt 90).

10 — Sprawa T-225/06.

11 — Sprawy T-255/06 i T-257/06.

12 — Sprawa T-309/06.

31. Co się tyczy drugiej z tych nazw, Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 2 umowy dwustronnej „wystarczy, by dane oznaczenia lub nazwy odnosiły się bezpośrednio lub pośrednio do pochodzenia towaru, aby można je było wymienić w umowie dwustronnej i aby mogły one korzystać z tego tytułu z ochrony przyznawanej przez tę umowę” (pkt 94). W świetle tych elementów Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła, że przyznana na mocy umowy dwustronnej ochrona oznaczenia „Bud” jest ściśle związana z jego statusem jako „nazwy pochodzenia” (pkt 95). Trybunał wskazał natomiast, że umowa dwustronna nadal wywiera skutki w Austrii w zakresie ochrony nazwy „bud”, jako że nic nie wskazuje na to, aby Austria lub Republika Czeska wypowiedziały wspomnianą umowę, a spory zawisłe w Austrii nie doprowadziły do wydania ostatecznego orzeczenia (pkt 98).

32. Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając najpierw, że wcześniejsze prawo, na które się powołano nie było „nazwą pochodzenia”, następnie – że kwestia, czy oznaczenie Bud było uważane za chronioną nazwę pochodzenia między innymi we Francji i w Austrii, posiada „drugorzędne znaczenie” i wreszcie, że sprzeciw nie może być na tej podstawie uwzględniony (pkt 92 i 97 zaskarżonego wyroku).

33. Sąd uwzględnił także drugą część jedyne-go zarzutu dotyczącą stosowania przesłanek określonych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. W ramach tej drugiej części Budvar podniosła dwie kwestie.

34. Pierwsza kwestia dotyczyła przesłanek używania oznaczenia w obrocie handlowym i jego „znaczenia większego niż lokalne”.

35. Jeżeli chodzi o przesłankę używania spornego oznaczenia w obrocie handlowym, Sąd uznał, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, podejmując decyzję o stosowaniu przez analogię przepisów wspólnotowych dotyczących „rzeczywistego” używania wcześniejszego znaku towarowego (art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94). Po pierwsze, art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie wymaga „rzeczywistego” używania oznaczenia przywołanego na poparcie sprzeciwu (pkt 164 zaskarżonego wyroku). Po drugie, w ramach art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG¹³ Trybunał i Sąd niejednokrotnie stwierdzały, że „z używaniem oznaczenia identycznego

13 — 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, s. 1).

ze znakiem towarowym mamy do czynienia, gdy odbywa się ono nie w sferze prywatnej, lecz w kontekście działalności handlowej mającej na celu osiągnięcie korzyści gospodarczej”(pkt 165). Po trzecie, w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 „prawa do niektórych oznaczeń mogą nie podlegać wygaśnięciu, pomimo że oznaczenia te nie są »rzczywicie« używane” (pkt 166). I po czwarte, Sąd podkreślił, że stosując w niniejszej sprawie przez analogię art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 i zasadę 22 rozporządzenia nr 2868/95, Izba Odwoławcza przeanalizowała w szczególności używanie spornego oznaczenia w sposób odrębny dla Austrii, Francji, Włoch i Portugalii, to jest na każdym z terytoriów, na których – według Budvar – nazwa „bud” jest chroniona, podczas gdy oznaczenia, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia „mogą być objęte ochroną na konkretnym terytorium, chociaż nie były używane na tym konkretnym terytorium, lecz w innym miejscu” (pkt 167).

36. Jednocześnie Sąd uznał, że „określenie, które ma wskazywać pochodzenie geograficzne towaru może być używane w obrocie handlowym, podobnie jak znak towarowy”, co nie oznacza jednak, że rozpatrywana nazwa jest używana „jako znak towarowy” i traci z tego tytułu swoją zasadniczą funkcję (pkt 175 zaskarżonego wyroku).

37. W odniesieniu do przesłanki dotyczącej znaczenia Sąd uznał, że przepis art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 dotyczy znaczenia rozpatrywanego znaku, a nie znaczenia używania. Znaczenie oznaczenia obejmuje geograficzny zakres jego ochrony, który nie może być wyłącznie lokalny. W konsekwencji stwierdził, że Izba Odwoławcza naruszyła również prawo, dokonując w przypadku Francji powiązania dowodu używania oznaczenia z przesłanką opierającą się na fakcie, że dane prawo musi mieć znaczenie większe niż lokalne (pkt 180 i 181).

38. Mając na uwadze powyższe, Sąd uwzględnił argumenty dotyczące pierwszej kwestii poruszonej w ramach drugiej części jedyne zarzutu, uznając je za zasadne.

39. Druga kwestia poruszona w ramach drugiej części jedyne zarzutu dotyczyła prawa wynikającego z oznaczenia przywołanego na poparcie sprzeciwu. W tej kwestii Izba Odwoławcza odniosła się do orzeczeń wydanych w Austrii i we Francji i stwierdziła, że Budvar nie dowiodła, by rozpatrywane oznaczenie przyznawało jej prawo zakazywania używania późniejszego znaku towarowego. Sąd przypomniał jednak, że żadne z tych orzeczeń nie korzystało z powagi rzeczy osądzonej i z uwagi na to Izba Odwoławcza nie mogła wyciągać wniosków wyłącznie w oparciu o nie, tylko powinna była uwzględnić przepisy prawa krajowego, na które powołała się Budvar, w tym

porozumienie lizbońskie i umowę dwustronną (pkt 192). W tym względzie Sąd przypomniał, że OHIM musi z urzędu zasięgnąć informacji za pomocą środków, które w danym przypadku uzna za stosowne, o prawie krajowym państwa członkowskiego, o które chodzi (pkt 193). W konsekwencji uznał, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, nie uwzględniając wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, aby ustalić, czy zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 prawo danego państwa członkowskiego przyznaje spółce Budvar prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego (pkt 199).

IV — Przebieg postępowania przed Trybunałem i żądania stron

40. Odwołanie Anheuser-Busch wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 10 marca 2009 r., a pisemne odpowiedzi Budvar i OHIM w dniach 22 i 25 maja 2009 r. Nie przedstawiono ani repliki, ani dupliki.

41. Anheuser-Busch wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku (poza pierwszym punktem dotyczącym połączenia

spraw do wspólnego rozpoznania) poprzez wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie oddalającego skargę wniesioną w pierwszej instancji lub ewentualnie o skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd oraz w każdym przypadku o obciążenie Budvar kosztami postępowania.

42. OHIM przedstawia jednakowe żądania, a Budvar wnosi o utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku oraz o obciążenie kosztami postępowania strony wnoszącej odwołanie.

43. Podczas rozprawy w dniu 2 czerwca 2010 r. wysłuchano ustnych wystąpień przedstawicieli Anheuser-Busch, Budvar i OHIM oraz ich odpowiedzi na pytania członków wielkiej izby i rzecznika generalnego.

V — Rozważania wstępne dotyczące art. 8 rozporządzenia nr 40/94

44. Przed przejściem do analizy niniejszego odwołania należy poczynić ogólną uwagę dotyczącą art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, mając na uwadze fakt, że dyskusja sprowadza się do interpretacji przepisu, który dotychczas nie był rozważany w orzecznictwie Trybunału. Jego właściwe zrozumienie wymaga także rozważenia pozostałych ustępów art. 8.

A — *Sprzeciw oparty na wcześniej zarejestrowanym znaku towarowym: art. 8 ust. 1 i 2*

w państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

45. Artykuł 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94 reguluje sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oparty na wcześniejszym znaku towarowym. W szczególności, art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia dopuszcza sprzeciw oparty na wcześniej zarejestrowanym znaku towarowym (wspólnotowym, krajowym lub międzynarodowym) i w ten sam sposób traktuje krajowe znaki towarowe, które mimo że nie zostały zarejestrowane¹⁴, stały się w następstwie ich szczególnie intensywnego używania powszechnie znane w danym państwie członkowskim¹⁵.

46. Rozporządzenie nr 40/94 ustanawia szereg przesłanek, od których uzależnia uwzględnienie sprzeciwu opartego na wcześniej zarejestrowanych znakach towarowych.

47. Po pierwsze, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 przywołany wcześniejszy znak towarowy powinien być „rzeczywiście używany” we Wspólnocie lub

48. Po drugie, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust.1 wspomnianego rozporządzenia właściciel wcześniejszego znaku towarowego może wykazać, że znak, którego rejestracji się sprzeciwia, jest identyczny z jego znakiem towarowym i że istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony, z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, które są oznaczone tymi dwoma znakami towarowymi¹⁶.

49. Tym samym trzecią przesłanką jest tak zwana zasada specjalizacji: sprzeciw można wnieść tylko wtedy, gdy zgłoszenie do rejestracji dotyczy towarów lub usług identycznych z tymi, dla których chroniony jest wcześniejszy znak towarowy, lub do nich podobnych. Od stosowania zasady specjalizacji istnieje jednak wyjątek odnoszący się do znaków towarowych, które cieszą się renomą we Wspólnocie lub w państwie członkowskim. W tym przypadku, pomimo braku podobieństwa towarów lub usług, sprzeciw będzie skuteczny zawsze wtedy, gdy używanie tego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu prowadziło do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomę wcześniejszego znaku towarowego tudzież działałoby na ich szkodę (art. 8 ust. 5).

14 — Artykuł 8 ust. 2 lit. c) nic nie stanowi w tym przedmiocie.

15 — Artykuł 6bis konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Recueil des traités des Nations Unies, tom 828, nr 11847, s. 108), do którego odwołuje się rozporządzenie wspólnotowe, nakazuje ochronę powszechnie znanych znaków towarowych należących do beneficjentów konwencji.

16 — Niemniej jednak w przypadku identyczności znaków towarowych i identyczności towarów i usług należy domniemywać ryzyko wprowadzenia w błąd: tak wydaje się wynikać z art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

B — *Sprzeciw oparty na innych oznaczeniach: art. 8 ust. 4*

50. Niezależnie od powyższego art. 8 rozporządzenia nr 40/94 dopuszcza także możliwość powołania się w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego na inne oznaczenia, które nie są ani znakami zarejestrowanymi, ani też znakami powszechnie znanymi.

51. Dokładniej, art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia pozwala na wniesienie sprzeciwu przez „właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne”. W ten sposób przepis czyni krok w kierunku stosunkowo nieograniczonej kategorii oznaczeń (1), wymagając od nich spełnienia pewnych warunków zmierzających do zapewnienia ich trwałości (2).

1. Artykułem 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 objęte są znaki bardzo niejednorodne

52. Nieprecyzyjność w kwestii charakteru oznaczeń, na które można powoływać

się zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, sprawia, że funkcjonuje on w praktyce jako rodzaj klauzuli zbiorczej lub jako niejednorodny zbiór oznaczeń, w którym mieszczą się nie tylko niezarejestrowane znaki towarowe, które nie spełniają wymogu powszechnej znajomości¹⁷, ale także wszystkie inne oznaczenia używane w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne.

53. Ta początkowa nieprecyzyjność w definicji przedmiotowego zakresu stosowania omawianego przepisu wynika w znacznej mierze z tego, że niezarejestrowane znaki towarowe i pozostałe oznaczenia występujące w ust. 4 są utworzone, uznane i chronione przez prawa państw członkowskich i w konsekwencji mogą wykazywać dużą niejednorodność. Ta niejednorodność znajduje odzwierciedlenie w opublikowanych przez OHIM „Oposition Guidelines”¹⁸, w których zamieszczony jest przybliżony wykaz możliwych do utworzenia w różnych państwach członkowskich oznaczeń będących „prawami wcześniejszymi” w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Poza niezarejestrowanymi znakami towarowymi, wśród tych oznaczeń wspomniane Guidelines wymieniają nazwy handlowe i korporacyjne, firmy przedsiębiorstw, tytuły publikacji oraz oznaczenia

17 — W przeciwnym wypadku sprzeciw należałoby oprzeć na art. 8 ust. 2 lit. c) omawianego rozporządzenia.

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part C: OPOSITION GUIDELINES (s. 312–339).

geograficzne. Tak więc w ogólnym zarysie omawiany przepis obejmuje zarówno różne oznaczenia, które pełnią funkcję odróżniającą i identyfikującą działalność handlową, jak i te, które wskazują na pochodzenie towarów lub usług, dla których danych nazw się używa.

54. Większa część tych oznaczeń (bez względu na to, czy są to znaki towarowe, czy nie) nie odpowiada klasycznemu systemowi rejestru, dlatego prawo do ich używania nabywa się lub umacnia poprzez ich używanie, bez potrzeby formalnej rejestracji¹⁹. Pomimo to przepis art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 odnosi się jednocześnie do oznaczeń, które były przedmiotem uprzedniej rejestracji, w tym – pomimo że nie jest to najbardziej charakterystyczne założenie tego przepisu – oznaczenia geograficzne chronione w państwie członkowskim z tytułu ich rejestracji na podstawie porozumienia lizbońskiego lub innego instrumentu międzynarodowego.

55. W tym punkcie należałoby wprowadzić dygresję celem określenia, na które konkretne oznaczenia geograficzne można powołać się w ramach stosowania art. 8 ust. 4 omawianego rozporządzenia.

56. Po pierwsze, należy wykluczyć oznaczenia geograficzne, które zostały zarejestrowane na szczeblu wspólnotowym, ponieważ – chociaż rozporządzenie nr 40/94 milczy w tym zakresie – art. 14 rozporządzenia (WE) nr 510/2006²⁰ stanowi, że „gdy nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne zostało zarejestrowane na podstawie niniejszego rozporządzenia, wniosek o rejestrację znaku towarowego, odpowiadający jednemu z przypadków wymienionych w art. 13 i odnoszący się do tej samej kategorii produktów, jest odrzucany, o ile wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony po złożeniu w Komisji wniosku o rejestrację”. W powyższych granicach przepis art. 7 ust. 1 lit. k) nowego rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego²¹ uznał istnienie wspólnotowych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych za bezwzględną podstawę odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

57. W konsekwencji art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 będzie znajdował zastosowanie jedynie w przypadku oznaczeń geograficznych, które *nie będą* zarejestrowane na szczeblu wspólnotowym, ale które będą korzystać z ochrony na szczeblu krajowym. Mogą znaleźć się wśród nich te, które zostały zarejestrowane w ramach porozumienia

19 — Dane uzyskane z wykazu oznaczeń zamieszczonego w Opposition Guidelines.

20 — Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93, s. 12).

21 — Wyżej wymienione w pkt 15 rozporządzenie nr 207/2009.

lizbońskiego lub innego instrumentu międzynarodowego²².

przesłanki dotyczące używania, znaczenia i cech prawa, nałożone przez ten przepis, są wymagalne także w przypadku niewspólnotowych oznaczeń geograficznych, na które można powołać się w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jedynie w drodze art. 8 ust. 4 omawianego rozporządzenia.

58. Wraz z ich uprzednią rejestracją taki typ oznaczeń korzysta z bardziej sformalizowanej ochrony. W mojej ocenie w zakresie, w jakim wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, istnienie rejestracji jest jedynym elementem, który należy uwzględnić przy ocenie ważności rozpatrywanego oznaczenia geograficznego. Nie oznacza to jednak, że sam wpis będzie wystarczał do tego, by można było powołać się na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94:

22 — Uważam, że w świetle twierdzeń Trybunału zawartych w ww. w pkt 1 wyroku z dnia 8 września 2009 r. w sprawie Budějovický Budvar istnienie tego typu oznaczeń geograficznych jest możliwe zawsze wtedy, gdy chodzi o proste oznaczenia, które nie są włączone w zakres zastosowania rozporządzenia nr 510/2006. Natomiast z ww. wyroku można wywieść, że kwalifikowane nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne niezarejestrowane na szczeblu wspólnotowym, pomimo takiej możliwości, nie mogą korzystać z ochrony na szczeblu krajowym, zwłaszcza na mocy umowy dwustronnej zawartej między dwoma państwami członkowskimi. Jak wynika z akt sprawy oznaczenie BUD zostało wyraźnie określone jako „nazwa pochodzenia”. Co więcej, wobec wątpliwości co do jego rzeczywistego charakteru sam fakt przedstawienia go jako nazwy pochodzenia, która nie została zarejestrowana na szczeblu wspólnotowym, mogłoby przez zastosowanie wskazanego orzecznictwa o wyczerpującym charakterze rozporządzenia nr 510/2006 doprowadzić do zanegowania jego znaczenia dla wniesionego sprzeciwu. Pomimo to pewne jest, że przedstawione wcześniej rozważania są całkowicie nieistotne dla niniejszego postępowania, jako że Anheuser-Busch nie podniosła tej możliwej wady przywołanego oznaczenia, a nie mamy tu do czynienia z zarzutem, który Trybunał mógłby lub musiałby ocenić z urzędu, zwłaszcza w ramach postępowania odwoławczego.

Odnosnie do motywów dotyczących „porządku publicznego” zob. opinie rzeczników generalnych: E.G. Jacobsa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie Salzgitter przeciwko Komisji (wyrok z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie C-210/98 P, Rec. s. I-5843), pkt 141–143; P. Mengozziego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie Common Market Fertilizers (wyrok z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-443/05 P, Zb.Orz. s. I-7209), pkt 102, 103. Porównaj także B. Vesterdor: *Le relevé d'office par le juge communautaire*, w: Rodríguez Iglesias, *Une Communauté de droit: Festschrift für G.C., Nomos* 2003, s. 551 i nast.

59. W konsekwencji wbrew stanowisku Budvar przedstawionemu przez nią podczas rozprawy²³, rozumiem, że szczególny charakter tego rodzaju znaków oraz ochrona, z której mogą korzystać dzięki rejestracji na szczeblu międzynarodowym, nie zwalnia ich ze spełnienia przesłanek ustanowionych w tym przepisie. Jedynie spełnienie tych przesłanek pozwoli zagwarantować, że chociaż są to proste oznaczenia geograficzne (wyłączonych z tego powodu z możliwości uzyskania ochrony wspólnotowej), ich znaczenie i trwałość czynią je godnymi tej specjalnej ochrony. W przeciwnym wypadku bowiem zostałyby zrównane ze wspólnotowymi nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi.

23 — Budvar podtrzymywała już to samo stanowisko przed OHIM w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu, co zostało odnotowane w pkt 13 lit. b) ww. w pkt 22 decyzji Izby Odwoławczej z dnia 14 czerwca 2006 r.

2. Przesłanki z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nastawione są na zapewnienie o trwałości przywołanych w jego ramach oznaczeń

60. Pierwotna rozpiętość przepisu art. 8 ust. 4 omawianego rozporządzenia, hojna jeżeli chodzi o rodzaj oznaczeń, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu wnoszonego w ramach tego przepisu, zawęża się natychmiast wraz z ustanowieniem przesłanek, które powinny być spełnione, aby móc służyć za podstawę odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

61. Głównym celem tych przesłanek jest precyzyjne ograniczenie zakresu stosowania tej podstawy sprzeciwu, w ten sposób, by mogli się na nią powołać jedynie właściciele szczególnie trwałych i ważnych oznaczeń. Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 ustanawia:

— z jednej strony dwie przesłanki mające na celu upewnienie się, że dane oznaczenie jest przedmiotem szczególnej ochrony na szczeblu krajowym (w szczególności, że „daje właścicielowi prawo do zakaz[ania] używania późniejszego znaku towarowego”) oraz że właściciel nabył prawo do jego używania przed zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia pierwszeństwa. Te dwie przesłanki zawarte w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) omawianego rozporządzenia należy, co jest logiczne, oceniać w świetle „prawa państwa członkowskiego, które reguluje taki znak”.

— z drugiej strony dwie przesłanki („używanie w obrocie handlowym” i „znaczenie większe niż lokalne”) mające na celu upewnienie się, że niezależnie od ich ochrony krajowej mamy do czynienia z oznaczeniami w pewien sposób obecnymi na rynku i mającymi znaczenie handlowe.

62. Prawodawca wspólnotowy przyjął w ten sposób konieczność udzielenia ochrony oznaczeniom uznanym na szczeblu krajowym, ustanawiając jednak dwa poziomy tej ochrony: pierwszy, dla oznaczeń, które przedstawiają specjalne znaczenie z uwagi na ich „używanie w obrocie handlowym” i „znaczenie większe niż lokalne” i mogą na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 stanąć na przeszkodzie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego; oraz drugi, dla praw o znaczeniu lokalnym, które nie mogą zapobiec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale mogą stanowić przeszkodę dla ich używania na terytorium, na którym prawo to jest chronione, zgodnie z art. 107 tego rozporządzenia.

63. Spośród oznaczeń krajowych wybiera się i chroni w szczególności te, które przez podwójny wymóg „używania” i „znaczenia” posiadają cechy uzasadniające odmowę rejestracji znaku towarowego na szczeblu wspólnotowym. Jak trafnie wskazuje wnoszący odwołanie, gdyby jakiegokolwiek oznaczenie krajowe pozwalało na wstrzymanie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, stworzenie jednolitego znaku towarowego dla całej Unii Europejskiej byłoby praktycznie niemożliwe. Raz zarejestrowany wspólnotowy znak

towarowy obowiązuje i podlega ochronie na całym terytorium Unii (art. 1 rozporządzenia nr 40/94). W konsekwencji, by oznaczenie krajowe lub chronione w różnych państwach członkowskich mogło stanowić przeszkodę dla rejestracji musi posiadać szczególną moc, to jest cechy, które pozwolą mu zablokować rejestrację wspólnotowego znaku towarowego ze skutkiem dla całej Unii.

64. W mojej ocenie cechy te nie są bezpośrednią konsekwencją ewentualnej rejestracji. Określenia użyte przez ustawodawcę wydają się wskazywać na potrzebę dokonania oceny w sferze bardziej faktycznej, związanej ze znaczeniem w obrocie. Ostatecznie chodzi tu o wymogi, które prawodawca świadomie umieścił w sferze faktycznej, bardziej związane z faktami niż z abstrakcyjną okolicznością dotyczącą ochrony prawnej.

65. W wypadku przeważającej części oznaczeń regulowanych tym przepisem, oba elementy występują równolegle. Jeżeli tak się nie dzieje, jak ma to miejsce w niniejszym przypadku, to art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nakłada obowiązek dodatkowego zweryfikowania danych faktycznych o to gdzie, kiedy i w jakich warunkach używa się rozpatrywanego oznaczenia. Pomimo że ich ochrona na szczeblu krajowym jest niezależna od tych okoliczności i istnieje nawet bez konieczności ich używania, oznaczenie może być użyte na poparcie sprzeciwu, jeżeli

spełnia wymogi nastawione na zapewnienie, że posiada ono minimum trwałości.

66. Wobec powyższego na zakończenie uważam za niezbędne sprecyzować, że te wymogi lub cechy z art. 8 ust. 4 stanowią ramy utworzone przez prawodawcę ad hoc i nie mogą być porównywane z wymogami ustanowionymi dla innych trybów postępowania w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

C — W przedmiocie zasadności analogicznego stosowania do art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 wymogów określonych w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia

67. W zaskarżonym wyroku i w samym odwołaniu kilkakrotnie podnoszono jako argument zasadność lub bezzasadność, w zależności od przypadku, stosowania w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 wymogów, które dla sprzeciwu opartego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, nakłada art. 8 ust. 1 i inne związane z nim przepisy, takie jak art. 43 omawianego rozporządzenia. To częściowe odwołanie się do analogii prowadzi, jak zobaczymy później, do niespójnych rozwiązań. Głównym argumentem używanym na poparcie analogicznego stosowania wskazanych art. 8 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 jest to, że znaki towarowe zasługują na korzystniejsze traktowanie niż pozostałe oznaczenia, ponieważ zarówno krajowe znaki towarowe (zharmonizowane), jak i wspólnotowy znak

towarowy podlegają jednorodnym standardom zaakceptowanym na całym terytorium Unii i z uwagi na to dostarczają większej gwarancji niż niezarejestrowany znak towarowy lub jakiegokolwiek inne oznaczenie objęte art. 8 ust. 4.

używania przez okres pięciu lat. Co się tyczy oznaczeń, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, prawodawca chciał stworzyć odmienne ramy przesłanek, wystarczająco ściśle, by nie rozszerzać stosowania tego przepisu ponad to, co jest wskazane, ale także na tyle elastyczne, by dostosować się do różnorodnego charakteru poszczególnych oznaczeń, na które można by się powołać na mocy tego przepisu.

68. W mojej ocenie cała ta argumentacja jest pozbawiona wystarczającej podstawy. Rozporządzenie nr 40/94 pogrupowało podstawy sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w różne bloki, określając dla każdego z nich inne przesłanki, i byłoby zbyt dużym uproszczeniem stopniowanie przesłanek od najbardziej do najmniej surowych ze względu na większy lub mniejszy poziom zaufania, jakim prawodawca wspólnotowy mógł obdarzyć rozpatrywane oznaczenie. Taka teza nie jest możliwa do obrony, jeśli przyjrzeć się z bliska tym przesłankom.

70. Ta różnorodność jest moim zdaniem jedynym czynnikiem, który pozwala wyjaśnić fakt, że art. 8 ust. 4 omawianego rozporządzenia nie przewiduje zasady specjalizacji w przypadku sprzeciwów wniesionych w tym trybie. W przeciwieństwie do sprzeciwu opartego na wcześniej zarejestrowanym znaku towarowym, który jest skuteczny tylko wtedy, gdy znak oznacza towary lub usługi identyczne z towarami oznaczonymi przez znak towarowy, którego rejestracji dotyczy sprzeciw, lub do nich podobne, w przypadku powołania się na niezarejestrowany znak towarowy lub jakiegokolwiek inne oznaczenie, wymóg identyczności lub podobieństwa przedmiotu nie istnieje (chyba że zostanie ustanowiony przez prawo krajowe dla przyznania właścicielowi oznaczenia „prawa zakaz[ania] używania późniejszego znaku towarowego”). Może okazać się to podwójnie zaskakujące przy stwierdzeniu, że aby móc skutecznie przywołać wspólnotową nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne jako bezwzględną podstawę odmowy rejestracji późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, trzeba dostosować się do zasady specjalizacji²⁵.

69. Z pewnością prawodawca brał pod uwagę istnienie rejestru lub harmonizacji wspólnotowej, ale w powiązaniu z charakterem oznaczenia, o które chodzi: tylko w ten sposób można wyjaśnić, dlaczego w przypadku wspólnotowych nazw pochodzenia nie przewiduje się obowiązku ich używania²⁴, natomiast w wypadku zarejestrowanych znaków towarowych wymaga się ich rzeczywistego

24 — Artykuł 14 rozporządzenia nr 510/2006 i art. 7 ust. 1 lit. k) nowego rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (rozporządzenie nr 207/09).

25 — Zobacz przepisy przywołane w poprzednim punkcie.

71. W mojej ocenie dotychczasowe rozważania stanowią dowód na to, że największe „gwarancje”, których – przynajmniej teoretycznie – dostarczają znaki wspólnotowe lub zharmonizowane, nie są jedynym czynnikiem brany pod uwagę przy interpretacji przesłanek wymaganych do powołania się na określone oznaczenie w sprzeciwie wobec rejestracji późniejszego wspólnotowego znaku towarowego. W szczególności wymogi ustanowione w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 powinny być rozważane jako całość i nie mogą być porównywane z rozwiązaniami zastrzeżonymi przez prawodawcę dla innych przypadków.

VI — Analiza odwołania

72. Wnoszący odwołanie podnosi dwa zarzuty: pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, a drugi naruszenia art. 8 ust. 4 i art. 74 ust. 1 tego rozporządzenia.

A — W przedmiocie pierwszego zarzutu odwołania dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94

73. Pierwszy zarzut odwołania, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, dzieli się na trzy części.

1. Pierwsza część pierwszego zarzutu odwołania dotyczy kompetencji OHIM do oceny ważności prawa przywołanego w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94

a) Argumenty stron

74. Anheuser-Busch twierdzi, że Sąd naruszył prawo, uznając w pkt 79–100 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza nie była kompetentna do stwierdzenia, czy Budvar dowiodła ważności wcześniejszych praw przywołanych na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

75. W swoim odwołaniu Anheuser-Busch utrzymuje, że do OHIM należy ustalenie, czy prawa przywołane na poparcie sprzeciwu istnieją w takim zakresie, w jakim strona wnosząca sprzeciw utrzymuje, czy są używane i czy mogą być przywołane na poparcie sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Samo odwołanie się do rejestracji prawa na szczeblu krajowym nie wystarczy, zdaniem wnoszącego odwołanie, do ustalenia istnienia tego prawa: rejestr nie tworzy prawa, tylko ustanawia zwykłe domniemanie prawne.

76. Anheuser-Busch krytykuje również, że Sąd w celu poparcia swojej tezy powołał się na orzecznictwo związane z przepisem art. 8

ust. 1 rozporządzenia nr 40/94²⁶, sugerując jego analogiczne zastosowanie. Zgodnie z tym orzecznictwem ważność krajowego znaku towarowego nie może być kwestionowana w postępowaniu w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Skarżący uważa, że nie ma podstawy prawnej do analogicznego stosowania art. 8 ust. 1 omawianego rozporządzenia z uwagi na to, że istnienie harmonizacji znaków gwarantuje, że te same kryteria i standardy mają zastosowanie do zarejestrowanych znaków towarowych na całym terytorium Unii, podczas gdy oznaczenia z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia nie zostały zharmonizowane.

wskazane powyżej znaki towarowe – są regulowane przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego i tylko na jego podstawie można orzekać o ich ważności.

b) Ocena

77. W mojej ocenie nie można powiedzieć, że Sąd dokonał analogicznego stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. W rzeczywistości w zaskarżonym wyroku jedynie rozszerzono na oznaczenia, o których mowa w art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia, sposób rozumowania, którym kieruje się orzecznictwo w przypadku zarejestrowanych znaków krajowych, przez stwierdzenie, że OHIM nie jest kompetentny do wypowiedzania się o ważności tych oznaczeń, ponieważ – tak jak

78. Fakt, że krajowe znaki towarowe są przedmiotem harmonizacji, a pozostałe oznaczenia nie, nie stanowi w tym względzie, moim zdaniem, czynnika rozstrzygającego.

79. Przy tworzeniu podstawy sprzeciwu uregulowanej w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 prawodawca wspólnotowy udzielił także zawartym w nim prawom krajowym wotum zaufania, z zastrzeżeniem sprawdzenia jedynie wymogów nastawionych na zawężenie zakresu stosowania tego przepisu (uprzedniości prawa, specjalnej ochrony na poziomie krajowym, jego używania w obrocie handlowym i jego znaczenia większego niż lokalne). Organy Unii mogą jedynie weryfikować zbieg tych przesłanek, ale nie mogą kwestionować ważności rozpatrywanego prawa krajowego ani długości okresu ich ochrony w państwie członkowskim. Przeciwnie stanowisko prowadziłyby do przyznania OHIM uprawnienia do interpretacji i stosowania przepisów krajowych, co nie ma nic wspólnego z zakresem jego kompetencji, które to uprawnienie mogłoby wywołać poważne zakłócenia w funkcjonowaniu i ochronie oznaczenia na poziomie krajowym.

26 — Wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concorde przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 55; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM - Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 71; z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-269/02 PepsiCo przeciwko OHIM - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) Zb.Orz. s. II-1341, pkt 26; z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM - Propamsa (PAM PLOUVIAL), Zb.Orz. s. II-757, pkt 88.

80. Tym samym, moim zdaniem, tylko w przypadku definitywnego unieważnienia ochrony w danym państwie członkowskim (na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego lub w drodze właściwego postępowania) OHIM może i jest zobowiązany wziąć ten fakt pod uwagę i oddalić sprzeciw oparty na takim oznaczeniu.

81. Powyższe wydaje się szczególnie oczywiste, gdy – tak jak w niniejszym przypadku – ochrona oznaczenia powstaje poprzez akt formalny, jakim jest rejestracja. W tej sytuacji normalnym jest, że ważność tej rejestracji nie może być kwestionowana w ramach procedury rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale jedynie w ramach procedury unieważnienia, zgodnej z przepisami regulującymi tę rejestrację.

82. W ramach porozumienia lizbońskiego tylko organy administracji umawiających się stron mogą unieważnić skutki rejestracji nazwy pochodzenia, oświadczając w terminie jednego roku od otrzymania powiadomienia o rejestracji, że nie są w stanie zapewnić ochrony nazwie pochodzenia (art. 5 porozumienia lizbońskiego) lub że jej ochrona została unieważniona w kraju pochodzenia (art. 6 i 7 porozumienia lizbońskiego). Poza tymi dwoma trybami nie można podważać ważności międzynarodowej rejestracji

i skuteczności zapewnionej przez nią ochrony w różnych umawiających się państwach.

83. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o ochronę opartą na umowie dwustronnej, jedynie jej wypowiedzenie lub zmiana albo prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające wygaśnięcie ochrony w danym kraju pozwoliłoby wykluczyć istnienie oznaczenia, na które można się powołać do celów sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

84. W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła „drugorzędne znaczenie” kwestii, czy oznaczenie Bud było traktowane jako nazwa pochodzenia chroniona we Francji, we Włoszech i w Portugalii na mocy porozumienia lizbońskiego i w Austrii na mocy umowy dwustronnej, zawartej pomiędzy państwem członkowskim a Republiką Czeską, i w związku z tym „sprzeciw nie może być uwzględniony na podstawie prawa przedstawionego jako nazwa pochodzenia, która w rzeczywistości nie jest taką nazwą”. W tym celu OHIM oparł się na cechach, których doktryna i sama regulacja wspólnotowa²⁷ wymagają do zakwalifikowania oznaczenia jako nazwy pochodzenia, stwierdzając, że nie występują one w przypadku przywołanego oznaczenia. Jednak, zważywszy na to, co zostało wskazane wcześniej, takie rozważania są dalekie od uznania ich za rozstrzygające. Z uwagi na to,

²⁷ — Rozporządzenie nr 510/2006.

że przywołane prawa nie zostały ostatecznie unieważnione zgodnie z właściwymi procedurami prawa, które przyznaje im ochronę, Izba Odwoławcza nie mogła zakwestionować ich ważności ani tego, że stanowią one „nazwę pochodzenia”.

wykluczając datę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jako datę właściwą i zastępując ją datą publikacji tego zgłoszenia.

85. W konsekwencji uważam, że należy oddalić pierwszą część pierwszego zarzutu odwołania.

87. A zatem Sąd, dokonując interpretacji przesłanki „używania w obrocie handlowym” w sposób możliwie najmniej restrykcyjny, naruszył prawo.

a) Intensywność i jakość używania

2. Druga część pierwszego zarzutu: w przedmiocie przesłanki „używania w obrocie handlowym”

i) Argumenty stron

86. Wnoszący odwołanie podnosi, że Sąd dokonał błędnej interpretacji wymogu „używania w obrocie handlowym” nałożonego przez przepis art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 pod trzema względami: po pierwsze, w zakresie intensywności i jakości używania, nie zrównując go z „rzeczywistym używaniem” wymaganym w przypadku zarejestrowanych znaków towarowych; po drugie, w zakresie miejsca używania, uznając, że można wziąć pod uwagę dowody pochodzące z terytoriów państw członkowskich, różnych od tych, w których jest chronione przywołane prawo, i po trzecie, w zakresie właściwego okresu, dla którego należy wykazać używanie,

88. Pierwszy z tych zarzutów dotyczy pkt 160–178 zaskarżonego wyroku. Sąd podtrzymał w nich, że przesłanka „używania w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie powinna być interpretowana w ten sam sposób, co przesłanka „rzeczywistego używania”, której spełnienia wymaga art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia w przypadku oparcia sprzeciwu na wcześniej zarejestrowanym znaku towarowym, co uczyniła Izba Odwoławcza.

89. Wnoszący odwołanie krytykuje ten sposób interpretacji, argumentując, że

niezastosowanie przesłanki „rzeczywistego używania” w kontekście art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 spowodowałoby, że zarejestrowane znaki towarowe byłyby w przypadku ich wykorzystania w sprzeczności wobec rejestracji późniejszego wspólnotowego znaku towarowego poddane bardziej rygorystycznym wymogom niż oznaczenia uregulowane w ust. 4. Anheuser-Busch twierdzi, że podobnie jak w przypadku stwierdzenia naruszenia praw do znaku towarowego (art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94) wymogi są mniej surowe niż w przypadku ich utrzymania (art. 15 i art. 43 ust. 2 i 3 omawianego rozporządzenia), gdy chodzi o „powstanie prawa, które mogłoby zakłócić czynności handlowe innego przedsiębiorstwa”, jak ma to miejsce w wypadku art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, należy przewidzieć jak najdalej idący rygor.

90. W ten sposób zdaniem Anheuser-Busch zastosowanie kryterium „używania w obrocie handlowym” doprowadziłoby z jednej strony do niemożności wzięcia pod uwagę – jako dowodu takiego używania – udostępnienia bezpłatnych próbek, wyłączonych według wnoszącego odwołanie z tego pojęcia przez wyrok Silberquelle²⁸. Z drugiej strony, aby używanie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego przywołanych na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 mogło zostać zakwalifikowane jako rzeczywiste, musiałoby być zgodne z zasadniczą funkcją takiego oznaczenia, jaką jest zapewnienie konsumentom pochodzenia geograficznego towarów i charakterystycznych dla niego właściwości.

28 — Wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-495/07, Zb.Orz. s. I-137, pkt 21, 22.

ii) Ocena

91. Interpretacja terminu „używanie w obrocie handlowym” została dokonana przez Budvar w ten sam sposób jak w zaskarżonym wyroku. Zasadniczo przybiera ona formę alternatywy pomiędzy zrównaniem z koncepcją „rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 albo objęciem wykładnią wypracowaną w orzecznictwie dla identycznego terminu „używania w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104.

92. W rzeczywistości pomiędzy tymi dwoma poziomami używania występują wyraźne różnice. Z jednej strony orzecznictwo uznaje, że znak towarowy jest „rzeczywiście używany” w rozumieniu art. 43 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli „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”²⁹. Z drugiej strony, co się tyczy zagadnienia „używania w obrocie handlowym”, na chwilę obecną orzecznictwo miało okazję do zinterpretowania tego pojęcia jedynie w kontekście art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104, uznając, że ma ono miejsce wtedy, gdy rozpatrywane oznaczenie jest używane „w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej”.

93. Niewątpliwie, w mojej ocenie, takie dualistyczne ujęcie obce jest ratio legis art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Rozpatrywany przepis z jednej strony ustanawia szczególne ramy przesłanek, które powinny być interpretowane niezależnie od tych wymaganych w przypadku innych podstaw sprzeciwu, a z drugiej strony stanowi wyraz właściwej mu logiki, która nie jest identyczna z tą reprezentowaną w art. 43 ust. 2 tego rozporządzenia i przede wszystkim w art. 9 ust. 1 omawianego rozporządzenia.

94. Podniesiony przez Budvar argument dotyczący pewności prawnej (dana przesłanka powinna być wykładana jednakowo we wszystkich przepisach rozporządzenia,

w których występuje) nie jest oczywiście pozbawiony racji, ale nie wystarcza do uzasadnienia tezy Sądu. Wskazana zasada, jako reguła generalna, wymaga jednolitej wykładni nieokreślonego pojęcia prawnego, zwłaszcza jeżeli dwa przepisy tej samej normy lub normy powiązane treściowo posługują się tym samym pojęciem (jak ma to z pewnością miejsce w niniejszej sprawie w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 oraz w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104). Niewątpliwie reguła interpretacyjna, zgodnie z którą identyczne pojęcia należy definiować jednakowo, nie może być zawężona do tego stopnia, by abstrahować całkowicie od kontekstu, w jakim pojęcie to występuje. W niniejszym przypadku przesłanka spełnia całkowicie różne funkcje w zależności od przepisu, w którym występuje.

95. Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 wymaga, by oznaczenie było „używane w obrocie handlowym”, jako warunek umożliwiający przywołanie go wobec zgłoszenia rejestracji nowego wspólnotowego znaku towarowego; chodzi więc tutaj o stworzenie podstawy sprzeciwu wobec próby zarejestrowania znaku towarowego jako znaku wspólnotowego. Natomiast art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia posługuje się tym wyrażeniem w celu określenia używania oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym, którego właściciel może zabronić takiego używania, lub do niego podobnego; w rezultacie w tym drugim przypadku celem jest zagwarantowanie, w sposób logiczny poprzez jak najbardziej ogólne sformułowanie, zakresu wyłącznego prawa używania, które

29 — Wyroki: z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 70; z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Financiaría przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 72; zob. także podobnie, odnośnie do art. 10 ust. 1 dyrektywy 89/104, wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 43; postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 27.

przysługuje właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego³⁰.

powinien wykazać „używanie”, na które zasługuje taka nazwa.

96. Na tym tle art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 używa tego wyrażenia w sposób pozytywny, ustanawiając minimalny „próg używania” do celów sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Natomiast art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia odwołuje się do tego wyrażenia w sposób negatywny, zakazując w jak najszerszy sposób „wrogich” zachowań w stosunku do zarejestrowanego znaku towarowego.

97. Niewątpliwie nie można przez to powiedzieć, że poprawnym byłoby interpretowanie art. 8 ust. 4 omawianego rozporządzenia przy pomocy art. 43 ust. 2 tego rozporządzenia, czego dokonał Sąd w zaskarżonym wyroku. Uważam, że używanie w obrocie handlowym wymaga odrębnej interpretacji, która nie może być inna niż ta, zgodnie z którą sprzeciw oparty na jednym z tych oznaczeń

98. Dlatego moim zdaniem przesłanka „używania w obrocie handlowym” zawarta w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 jest, podobnie jak inne przesłanki w nim ustanowione, pojęciem niezależnym³¹, które zasługuje na własną interpretację.

99. Po pierwsze, uważam, że chociaż nie jest konieczne, by oznaczenie było używane w celu „wykreowania i zachowania rynku zbytu”, należy ustalić, że określone używanie ma miejsce w kontekście działalności handlowej z wyłączeniem prywatnej sfery używania, do czego nie wystarczy na przykład dystrybucja bezpłatnych próbek.

100. Po drugie, wydaje się także zasadne wymagać, aby używanie to było zgodne z zasadniczą funkcją rozpatrywanego oznaczenia. W przypadku oznaczeń geograficznych funkcja ta polega na zapewnieniu, by odbiorcy byli w stanie ustalić pochodzenie geograficzne lub pewne właściwości danego towaru.

30 — Temu samemu celowi odpowiadają art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104. Podzielał pogląd rzecznika generalnego E. Sharpston, że wykładnia dyrektywy 89/104 powinna zapewnić spójność z rozporządzeniem nr 40/94 [opinia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Zb.Orz. s. I-4893, pkt 16)], ale nie uważam, by można było z niego wywieść, co wydaje się robić Budvar, że ta „spójność” musi zostać osiągnięta bez wzięcia pod uwagę funkcji, jaką spełnia każdy przepis. W niniejszej sprawie należałoby wymagać spójności pomiędzy art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy a art. 9 ust. 1 rozporządzenia, które mają podobną treść normatywną (i do których odnosi się istniejące w tym momencie orzecznictwo). Rozszerzenie jej definicji nadanej w orzecznictwie na art. 8 ust. 4 nie jest w mojej ocenie tak oczywiste.

31 — Faktycznie, poza spełnieniem wspólnotowej przesłanki używania w obrocie, oznaczenie będzie musiało osiągnąć poziom używania, który jest w konkretnym przypadku wymagany przez przepisy właściwego państwa członkowskiego przyznającego jego właścicielowi „prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego” (art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia).

101. Taka wykładnia (która moim zdaniem ma zaletę polegającą na możliwości dostosowania jej do wielości oznaczeń objętych art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94) mogłaby, po uprzednim udowodnieniu, uczynić trafnymi argumenty Anheuser-Busch dotyczące faktu, że Budvar używała oznaczenia BUD jako znaku towarowego, a nie jako nazwy pochodzenia geograficznego towaru.

b) Terytorium właściwe dla dowiedzenia „używania w obrocie handlowym”

i) Argumenty stron

102. Drugi z tych zarzutów dotyczy terytorium właściwego dla dowiedzenia wskazanej wcześniej przesłanki „używania w obrocie handlowym”.

103. Skarżący twierdzi, że Sąd naruszył zasadę terytorialności i błędnie zinterpretował art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 poprzez uznanie w pkt 167–168 zaskarżonego wyroku, że z treści tego przepisu „nie wynika, by rozpatrywane oznaczenie musiało być używane na terytorium państwa, którego przepisy są przywoływane na poparcie ochrony tego oznaczenia”. W szczególności Sąd odniósł się

do potrzeby uwzględnienia dowodów dostarczonych przez Budvar dotyczących używania oznaczenia Bud w Beneluksie, w Hiszpanii i w Zjednoczonym Królestwie, pomimo że sprzeciw został oparty na wyłącznych prawach istniejących w Austrii i we Francji.

104. Według Anheuser-Busch przesłanka „używania w obrocie handlowym” może odnosić się jedynie do używania oznaczenia na terytorium, na którym cieszy się on przywołaną ochroną. Powyższe wynika z zasady terytorialności znajdującej zastosowanie do praw własności intelektualnej w ogóle i nazw pochodzenia w szczególności. Wreszcie wnoszący odwołanie powraca do argumentu dotyczącego porównania z reżimem znaków towarowych: jeżeli używanie na innym terytorium zostanie uwzględnione, niezharmonizowane oznaczenia z art. 8 ust. 4 byłyby traktowane korzystniej niż znaki towarowe z art. 8 ust. 1 i 2, ponieważ przepis wymaga od nich rzeczywistego używania na konkretnym terytorium.

ii) Ocena

105. W odniesieniu do tego drugiego zarzutu podzielam argumentację wnoszącego odwołanie opartą na zasadzie terytorialności, natomiast nie, z wyżej wskazanych względów, tę opartą na porównaniu z reżimem znaków towarowych.

106. Moim zdaniem ocena przesłanki używania pod względem terytorialnym jest nie do uniknięcia niezależnie od przywołanego oznaczenia. W przypadku znaków towarowych art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 wyraźnie wymaga dowiedzenia rzeczywistego używania „we Wspólnocie” (gdzie powołuje się na wspólnotowy znak towarowy) lub „w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”. Milczenie art. 8 ust. 4 w tym zakresie nie może być mimo to interpretowane jako wola wyłączenia przesłanki, która naturalnie wynika z zasady terytorialności stosowanej generalnie do wszystkich praw własności intelektualnej³².

107. Uregulowania wspólnotowe i samo orzecznictwo dostarczają licznych przykładów zastosowania tej zasady.

108. Na przykład z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynika, że istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wynikającego z podobieństwa pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym

a wcześniejszym znakiem towarowym i pomiędzy towarami lub usługami oznaczanymi tymi znakami musi być oceniane z punktu widzenia odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony³³.

109. Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, wyłączający stosowanie podstaw unieważnienia lub odmowy rejestracji znaku towarowego, który uzyskał charakter odróżniający „w następstwie używania”, nie określa, w odniesieniu do jakiego terytorium należy zweryfikować to używanie. Trybunał orzekł jednak, że w tym celu „istotna jest jedynie sytuacja na tej części terytorium danego państwa członkowskiego (lub w stosownych przypadkach sytuacja na części terytorium Beneluksu), w odniesieniu do której stwierdzono występowanie podstaw odmowy rejestracji”³⁴.

110. Jednocześnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wyłącza stosowanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jeżeli „w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający”, a orzecznictwo sprecyzowało,

32 — Z pionierów uznania tej zasady można odnieść się do Hagensa, który już w 1927 r. rozważył tradycyjnie brońoną przez doktrynę niemiecką tezę uniwersalności znaku towarowego, przyznając, że teza ta nie dawała się obronić, ponieważ jej stosowanie nosiłoby w sobie cechy interwencji w sferę prawną obcych suwerennych państw (*Hagens, Warenzeichenrecht*, Berlin i Leipzig, 1927). Teza Hagensa została przyjęta przez niemiecki sąd najwyższy w wyroku z dnia 20 września 1927 r. i jawi się dzisiaj jako powszechnie akceptowana zasada prawa znaków towarowych, pomimo że porozumienia międzynarodowe, w większości oparte na zasadzie wzajemności, osłabiły jej znaczenie.

33 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 51; ww. wyrok w sprawie II Ponte Financiaría przeciwko OHIM, pkt 60.

34 — Wyrok z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-108/05 Bove-mij Verzekeringen, Zb.Orz. s. I-7605, pkt 22. Także rzecznik generalny E. Sharpston w swojej opinii w tej sprawie z dnia 30 marca 2006 r. opiera się na terytorialnej ocenie tych przesłanek i wskazuje, że w odróżnieniu od tego, czego wymaga się od krajowych znaków towarowych, w przypadku wspólnotowych znaków towarowych uzasadnione jest wymaganie, aby właściciel znaku wykazał, że „znak [uzyskał] charakter odróżniający na większym obszarze geograficznym” (pkt 45).

że znak towarowy może być zarejestrowany na podstawie tego przepisu tylko wówczas, gdy wykazane zostanie, iż „znak ten [uzyskał w następstwie] używania charakter odróżniający w tej części Wspólnoty, w której początkowo nie miał charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b). Częścią Wspólnoty, o której mowa w art. 7 ust. 2, może być jedno państwo członkowskie”³⁵. Dlatego do zablokowania rejestracji na szczeblu wspólnotowym wystarczy, by znak towarowy był pozbawiony charakteru odróżniającego w jednym państwie członkowskim; i przeciwnie, od momentu uzyskania przez znak towarowy, który ma zostać wpisany do rejestru, charakteru odróżniającego na terytorium, na którym był go pozbawiony, podstawa odmowy rejestracji nie ma już zastosowania.

111. Uważam wreszcie, że tylko ściśle stosowanie zasady terytorialności pozwoli uszanować cel art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Jeżeli z przesłanką „używania w obrocie handlowym” związane jest zapewnienie, że przywołane w tym trybie oznaczenie cieszy się wśród odbiorców pewną renomą, logiczne jest, że taką renomę uzyskaną w następstwie używania należy udowodnić w odniesieniu do terytorium, na którym oznaczenie to jest chronione, oraz że używanie go na innym terytorium (które mogłoby się znajdować nawet poza terytorium Unii), na którym jest pozbawione ochrony, nie jest wystarczające.

c) Okres używania właściwy dla oceny „używania w obrocie handlowym”

i) Argumenty stron

112. Trzeci zarzut odnosi się do okresu właściwego dla oceny przesłanki „używania w obrocie handlowym”, a w szczególności jego rozporządzenia.

113. W ocenie Anheuser-Busch Sąd dokonał błędnej interpretacji art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ uznał w pkt 169 zaskarżonego wyroku, że z przepisu tego nie wynika, by „wnoszący sprzeciw musiał wykazać, że rozpatrywane oznaczenie było używane przed zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego”, lecz można jedynie wymagać, „tak jak to ma miejsce w przypadku wcześniejszych znaków towarowych oraz tylko i wyłącznie w celu uniknięcia wykorzystania wcześniejszego prawa wyłącznie w związku z postępowaniem w sprawie, aby [dane] oznaczenie było używane przed publikacją zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych”.

114. Wnoszący odwołanie uważa natomiast, że wszystkie przesłanki przywołane w sprzeciwie wobec rejestracji powinny być spełnione w momencie zgłoszenia późniejszego znaku towarowego, tak by nie przyznawać

35 — Wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 83.

wnoszącemu sprzeciw dłuższego terminu do używania w obrocie handlowym oznaczenia, na które powołuje się wobec zgłoszonego znaku towarowego.

ii) Ocena

115. W tym zakresie uważam za zasadną ocenę wnoszącego odwołanie, zgodnie z którą używanie oznaczenia powinno być w każdym przypadku dowiedzione dla okresu przed zgłoszeniem, a nie aż do momentu publikacji zgłoszenia do rejestracji.

116. Przede wszystkim i z uwagi na motywy wskazane w rozdziale V niniejszej opinii, milczenie prawodawcy zobowiązuje do dokonania, także w tym punkcie, autonomicznej wykładni dla procedury sprzeciwu określonej w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

117. Z jednej strony należy odrzucić proponowane w zaskarżonym wyroku analogiczne stosowanie art. 43 rozporządzenia nr 40/94³⁶. Tak argumentując, Sąd wyraźnie sobie zaprzeczył, ponieważ kilka punktów wcześniej

wykluczył jednakowe analogiczne stosowanie w przypadku „używania w obrocie handlowym”. Aby być spójnym, jeżeli interpretuje się „używanie w obrocie handlowym” jako coś innego od „rzeczywistego używania”, o którym mowa art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, należy odrzucić wykładnię przesłanki temporalnej dokonaną przez Sąd w zaskarżonym wyroku. Z drugiej strony nie oznacza to, że można dojść do tego rozwiązania przez proste zastosowanie przez analogię orzecznictwa dotyczącego art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia³⁷, powstałego w zupełnie innym kontekście (sprzeciwu opartego na powszechnie znanym wcześniejszym znaku towarowym). Przytoczone przez wnoszącego odwołanie wyroki stanowią jednak przykłady wyraźnego zastosowania zasady pierwszeństwa, która rządzi prawami własności przemysłowej i którą należy uwzględnić także w kontekście art. 8 ust. 4 omawianego rozporządzenia.

118. Moim zdaniem to kryterium pierwszeństwa musi bazować na dacie zgłoszenia nowego wspólnotowego znaku towarowego, a nie na jego publikacji w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych. I jeżeli zamierzonym celem jest zagwarantowanie, że przywołane w sprzeciwie oznaczenie jest używane w obrocie handlowym, co go umacnia i nadaje mu ciężar niezbędny do racjonalnego sprzeciwienia się rejestracji nowego wspólnotowego znaku towarowego, to wydaje się zrozumiałe, że rozpatrywane oznaczenie

36 — Pomimo że wyrok nie wymienia wyraźnie art. 43 omawianego rozporządzenia, pkt 169 zaskarżonego wyroku wskazuje, w oczywistym nawiązaniu do tego przepisu, że kryterium daty publikacji wymagane jest „tak jak ma to miejsce w przypadku wcześniejszych znaków towarowych”.

37 — Zobacz przypis 36.

powinno być używane jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia.

119. Inne rozwiązanie mogłoby sprzyjać oszustwu poprzez przyzwoleń właścicielowi wcześniejszego prawa na „improvizację” tylko do celów uwzględnienia sprzeciwu, sztucznego używania oznaczenia w okresie przejściowym pomiędzy zgłoszeniem rejestracji (co, jak potwierdzono na rozprawie, jest możliwe do rozpoznania poprzez środki nieformalne) a jego publikacją w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych³⁸.

120. W swojej pisemnej interwencji Budvar argumentuje, że art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 wyraźnie wymaga, by prawo do używania znaku zostało nabyte przed datą dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa zgłoszenia wspólnotowego

znaku towarowego, ale nie ustanawia tego samego wymogu temporalnego w obrocie handlowym. Zdaniem Budvar wystarczy, ażeby prawo, na którym ma zostać oparty sprzeciw, zostało nabyte przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego, pomimo że używanie tego prawa nastąpiło później, w okresie aż do oficjalnej publikacji zgłoszenia. Nie zgadzam się z takim rozumieniem tego przepisu. Moim zdaniem redakcja tego przepisu nie stoi na przeszkodzie rozciągnięciu tej przesłanki temporalnej na wymóg używania; co więcej, byłoby bardziej logiczne, gdyby wszystkie przesłanki z art. 8 ust. 4 były skoordynowane czasowo. W przeciwnym wypadku, tak jak na to wskazano powyżej, system mógłby z łatwością sprzyjać oszustwom: jeżeli zamierzonym celem jest, na co wskazuje sam Sąd w zaskarżonym wyroku, „uniknięcie wykorzystania wcześniejszego prawa wyłącznie w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu”, to trzeba zagwarantować, że używanie rozpatrywanego oznaczenia miało miejsce niezależnie od zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, a to można zapewnić jedynie przez wymóg używania przed dokonaniem tego zgłoszenia.

121. Wreszcie Budvar podnosi także, że zgłoszenie do rejestracji wywołuje skutki wobec osób trzecich tylko wtedy, gdy było przedmiotem publikacji. Ten argument jest, w mojej ocenie, nieskuteczny, ponieważ nie chodzi tutaj o stwierdzenie faktu ewentualnej skuteczności, ale o zademonstrowanie, że przywołane oznaczenie nabrało pewnego znaczenia w obrocie.

38 — Na rozprawie zostało także potwierdzone, że ten odstęp czasu może trwać kilka miesięcy, a nawet ponad rok, tak jak w przypadku niektórych zgłoszeń, których dotyczy niniejsza sprawa. W takich przypadkach ryzyko, że określone środowiska dowiedzą się o dokonaniu zgłoszenia przed jego publikacją, jest oczywiście wysokie. Fakt, że jedyne dowiedzione używanie przywołanego oznaczenia miało miejsce w okresie pomiędzy zgłoszeniem znaku towarowego a jego publikacją, może budzić pewien niepokój.

d) Wnioski

122. Zważywszy na zasadność omówionych powyżej trzech argumentów, uważam, że należy uwzględnić drugą część pierwszego zarzutu odwołania.

3. Trzecia część pierwszego zarzutu odwołania: w przedmiocie przesłanki „znaczenia większego niż lokalne”

a) Argumenty stron

123. W trzeciej części pierwszego zarzutu odwołania Anheuser-Busch podnosi, że w pkt 179–183 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie zinterpretował określenie „znaczenie większe niż lokalne”.

124. Wnoszący odwołanie uważa, że nawet gdyby przyjąć, że zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 to znak (a nie jego używanie) powinien mieć „znaczenie większe niż lokalne”, pojęcie znaczenia powinno być nieodłącznie związane z rynkiem kraju, w którym oznaczenie to jest chronione, i że

oznaczenie tylko wtedy może mieć „znaczenie” w obrocie, jeżeli jest używane w tym kraju. Sam fakt, że prawa dwóch lub większej liczby państw członkowskich przyznają podmiotowi wyłączne prawa w stosunku do danego oznaczenia, nie oznacza, że z tego tylko powodu znak ten posiada w tych państwach „znaczenie” w obrocie.

125. Jednocześnie Anheuser-Busch uważa, że geograficzny zasięg ochrony udzielonej przez prawo krajowe nie jest właściwym kryterium z uwagi na to, że w przeciwnym wypadku omawiana przesłanka podlegałaby prawu krajowemu państw członkowskich, co byłoby sprzeczne z orzecznictwem, zgodnie z którym prawo wspólnotowych znaków towarowych jest autonomiczne i nie podlega prawu krajowemu (wyrok z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 65, 66).

b) Ocena

126. Moim zdaniem w zaskarżonym wyroku Sąd dokonał zbyt szerokiej wykładni językowej, zbyt ściśle związanej z treścią art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

127. Z jednej strony niewątpliwie, na co wskazuje Sąd w zaskarżonym wyroku³⁹, wyrażenie „znaczenie większe niż lokalne”

³⁹ — Punkt 180.

dotyczy samego oznaczenia, a nie jego używania czy obrotu handlowego; odnosi się ono definitywnie do znaczenia oznaczenia, a nie jego używania. Potwierdza to analiza niektórych wersji językowych tego przepisu: wersja włoska jest jedną z najjaśniejszych poprzez wprowadzenie spójnika „i” („*contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale*”), ale wersja francuska („*signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale*”), portugalska („*sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local*”) czy niemiecka („*eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung*”) również nie pozostawiają wątpliwości i trudno jest optować za inną interpretacją, nawet jeżeli pojęcia te mogłyby wzbudzić pewne wątpliwości, tak jak te użyte w wersji hiszpańskiej („*signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local*”) czy angielskiej („*sign used in the course of trade of more than mere local significance*”).

128. Jednak wbrew temu, co utrzymuje Sąd w zaskarżonym wyroku, powyższe nie oznacza, że znaczenie oznaczenia jest tożsame z geograficznym zakresem jego ochrony prawnej ani że oznaczenie ma znaczenie większe niż lokalne przez sam fakt bycia prawnie chronionym w więcej niż jednym kraju.

129. Jak już wskazałem, przesłanki z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie ograniczają się jedynie do sfery ściśle prawnej. Pojęcia użyte przez prawodawcę wspólnotowego oraz sam cel przepisu wymagają wykładni związanej z faktami, ze znaczeniem oznaczenia w obrocie⁴⁰.

130. W pierwszej kolejności, „znaczenie” i inne równoważne pojęcia użyte w pozostałych wersjach językowych wydają się wpisywać w porządek faktyczny, a nie

40 — Odwołuję się do wykładni najbardziej zbliżonej, choć niekoniecznie jednakowej pod wszystkimi względami, do tej dokonanej przez OHIM we wspomnianych już „*opposition guidelines*”. Według OHIM ocena znaczenia oznaczenia w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie może być dokonana wyłącznie z perspektywy geograficznej, ale powinna opierać się także na „*gospodarczym wymiarze używania oznaczenia*” przy uwzględnieniu częstotliwości używania, jego zasięgu, rozpowszechnienia towarów lub usług, do oznaczenia których jest ono używane, reklamy przeprowadzonej pod tym oznaczeniem. Sam Sąd uznał punkt po punkcie tę interpretację OHIM w innym, nieco późniejszym niż zaskarżony wyrok: mowa tu o wyroku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawach połączonych od T-318/06 do T-321/06 *Moreira da Fonseca przeciwko OHIM - General Óptica*, Zb.Orz. s. II-649. Znaczna część wystąpień na rozprawie koncentrowała się, na prośbę samego Trybunału, na różnicach między tymi dwoma wyrokami Sądu. *Anheuser-Busch* i *OHIM*, pomimo przyznania, że wyroki bazują na odmiennych stanach faktycznych i prawnych, uznały, że odmienny charakter przywołanych oznaczeń (oznaczenie geograficzne w sprawie *Budějovický Budvar* i firma w sprawie *General Óptica*) był pozbawiony znaczenia i nie uzasadniał rozbieżności rozwiązań. Natomiast *Budvar* twierdziła, że wyrok w sprawie *General Óptica* dotyczył oznaczenia chronionego wyłącznie w związku z jego używaniem, to jest czynnikiem, który jej zdaniem jest obojętny w przypadku nazw pochodzenia, które istnieją i są chronione przez sam fakt ich rejestracji; w konsekwencji uważała, że wyroki te nie są sprzeczne, a przesłanki z art. 8 ust. 4 omawianego rozporządzenia należy oceniać odrębnie dla każdego przypadku, mając na uwadze charakter przywołanego oznaczenia. Nie podzielał tego stanowiska *Budvar*.

w terytorialny zakres stosowania normy ochronnej⁴¹. Ta idea zgodna jest, co już podkreślono, z faktem, że art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 obejmuje niejednorodny zbiór oznaczeń, z których jedne chronione są po prostu przez ich używanie, a drugie przez uprzednią rejestrację.

131. Do tego samego wniosku prowadzi, w drugiej kolejności, analiza zbioru wymogów nałożonych na oznaczenie przez rozporządzenie nr 40/94, aby można było je przywołać jako względną podstawę odmowy rejestracji w trybie art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia. Jak wskazano powyżej, owe wymogi można podzielić na dwie duże grupy: z jednej strony dwa dotyczące prawa krajowego [o których mowa w lit. a) i b) przepisu], nastawione na zapewnienie, że oznaczenie jest i było wcześniej chronione w sposób szczególny na szczeblu krajowym; a z drugiej strony dwa („używanie w obrocie handlowym” i „znaczenie większe niż lokalne”), które wnoszący odwołanie trafnie uznaje za autonomiczne przesłanki „prawa wspólnotowego”, a które mają na celu zastrzeżenie tej drogi wniesienia sprzeciwu dla oznaczeń, które poza ich ochroną krajową w pewien sposób obecne są na rynku i mają znaczenie handlowe.

41 — Słownik Hiszpańskiej Akademii Królewskiej definiuje słowo „zasięg” jako „zdolność osiągania lub pokrywania dystansu”; Akademia francuska do znaczeń wyrazu „portée” zalicza te oznaczające „distance maximale à laquelle une chose peut exercer son effet, étendue, champ d’application d’un phénomène”. Szczególnie wyraziste jest pojęcie „significancé”, które jest wykorzystane w wersji angielskiej i które Cambridge Advanced Learner’s Dictionary uznaje za synonim „importance” i „special meaning”.

132. Trudno jest bowiem rozpatrywać pojęcie znaczenia oznaczenia w oderwaniu od rynku, na którym ono występuje i od jego używania. Nie bez przyczyny rozmawialiśmy przed chwilą o używaniu oznaczenia „w obrocie handlowym” – chociaż wymóg odnosi się do oznaczenia, jego interpretacja nie powinna być wyrwana z kontekstu. Przepis powinien być interpretowany jako całość.

133. W konsekwencji niezarejestrowany znak towarowy i pozostałe oznaczenia z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 mogą stanowić względną podstawę odmowy rejestracji tylko wtedy, gdy w obrocie handlowym mają znaczenie większe niż lokalne⁴². Zasięg terytorialny, w ramach którego należy analizować to znaczenie, obejmuje terytorium, na którym to oznaczenie cieszy się ochroną prawną⁴³, jednak samo istnienie tej ochrony na całym terytorium państwa członkowskiego, a nawet kilku państw, nie gwarantuje spełnienia przesłanki znaczenia.

134. W trzeciej kolejności, powyższe zostanie także potwierdzone, jeżeli odwołamy się do zastosowania wykładni teleologicznej. Ustanowienie wymogu znaczenia odpowiada, co wielokrotnie podnoszono, woli prawodawcy, aby na art. 8 ust. 4 nie można było się powoływać w przypadku takich oznaczeń, które

42 — Zobacz podobnie C. Fernández Novoa, *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, Ed. Montecorvo 1995, s. 167; A. Mühlendahl, D. Ohlgart, i V. von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, Monachium, Bech 1998, s. 38.

43 — Wynika to z wcześniej przeanalizowanej zasady terytorialności.

nie „zasługują” na przyznanie im zdolności do przeszkodzenia rejestracji podobnego znaku towarowego na poziomie wspólnotowym⁴⁴.

135. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 40/94 raz zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy jest skuteczny i podlega ochronie na całym terytorium Unii. W konsekwencji, by niezarejestrowane prawo wcześniejsze mogło wstrzymać rejestrację wspólnotowego znaku towarowego obejmującego swym zasięgiem terytorium dwudziestu siedmiu państw członkowskich, musi ono uzyskać takie znaczenie, które będzie zdolne do uzasadnienia jego przewagi nad tym późniejszym wspólnotowym znakiem towarowym. Jego „znaczenie” powinno być takie, by potencjalnie pozwoliło zablokować rejestrację znaku towarowego ze skutkiem dla całej Unii, i znaczenie to nie może odnosić się wyłącznie do terytorialnego zakresu ochrony przywołanego prawa.

136. Oferowane przez Sąd w zaskarżonym wyroku rozwiązanie interpretacyjne z łatwością znajduje zastosowanie do oznaczeń, które – tak jak Bud – przez rejestrację korzystają ze sformalizowanej ochrony międzynarodowej. Niewątpliwie jednak przeważająca część oznaczeń objętych art. 8 ust. 4 nie posiada tych cech.

44 — Podobnie D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, i D. Keeling, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Londtn, Sweet & Maxwell 2005, s. 274.

137. Po pierwsze, omawiany przepis wydaje się być pomyślany głównie dla oznaczeń chronionych jedynie w jednym państwie członkowskim⁴⁵, a nie dla mniej licznych przypadków, w których istnieje ochrona ponadkrajowa. Interpretacja przesłanki „znaczenia” jako synonimu terytorialnego zasięgu ochrony prawnej doprowadziłaby do wykluczenia a priori możliwości przywołania w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 oznaczeń chronionych na całym terytorium jednego państwa członkowskiego, ale już nie poza jego granicami, ponieważ takie oznaczenia nigdy nie miałyby znaczenia większego niż lokalne⁴⁶. Aby je uwzględnić, terminowi „znaczenie” należałoby nadać sens bardziej faktyczny poprzez ustanowienie wymogu, by oznaczenie było rozpoznawane na terytorium większym niż, na przykład, miasto lub region.

138. Po drugie, rozstrzygnięcie proponowane w zaskarżonym wyroku nie przystaje również do oznaczeń, które jako niezarejestrowane znaki towarowe podlegają i otrzymują ochronę w wyniku ich używania, bez potrzeby ich uprzedniej rejestracji. W tych przypadkach, stanowiących większość z tych objętych analizowanym przepisem, znaczenie

45 — Dlatego odwołuje się do „prawa państwa członkowskiego regulującego [takie oznaczenie]”.

46 — Z interpretacji dokonanej przez Sąd można wywnioskować, że tylko ochrona międzynarodowa gwarantuje takie znaczenie (w tym sensie zob. pkt 181 zaskarżonego wyroku: „przywołane powyżej wcześniejsze prawa mają znaczenie większe niż lokalne w zakresie, w jakim ich ochrona na podstawie art. 1 ust. 2 porozumienia lizbońskiego i art. 1 umowy dwustronnej wykracza poza terytorium pochodzenia”).

używania i zakres ochrony prawnej nie dają się łatwo rozgraniczyć.

139. Wreszcie i wbrew temu, na co wskazuje pkt 180 zaskarżonego wyroku, uważam, że art. 107 rozporządzenia nr 40/94 nie stoi na przeszkodzie interpretacji, którą tutaj proponuję.

140. Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 funkcjonuje równolegle z art. 107 tego rozporządzenia, który dopuszcza „współistnienie” nowego wspólnotowego znaku towarowego i wcześniejszego oznaczenia o znaczeniu wyłącznie lokalnym, gdyż stanowi, że właściciel wcześniejszego prawa o znaczeniu lokalnym (na które nie można się powołać w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale które jest chronione w jednym państwie członkowskim) „może sprzeciwić się używaniu wspólnotowego znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione, w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawstwo danego państwa członkowskiego”. Z tego przepisu wynika, że znaczeniu lokalnemu odpowiada ochrona ograniczona do terytorium państwa członkowskiego, a znaczeniu większemu niż lokalne odpowiada ochrona w całej Unii⁴⁷, a nie, że ochrona na poziomie wspólnotowym (przez uwzględnienie sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego) powinna zostać przyznana wyłącznie wtedy, gdy istnieje ochrona w więcej niż jednym państwie członkowskim. Artykuł 107 omawianego rozporządzenia nie wystarczy moim zdaniem

do zarysowania nierozzerwalnego związku pomiędzy znaczeniem a terytorialnym zasięgiem ochrony w rozumieniu proponowanym w zaskarżonym wyroku.

141. Mając na uwadze dotychczasowe rozważania, uważam, że oznaczenie geograficzne takie jak Bud, nawet jeśli jest chronione w więcej niż jednym państwie na mocy umowy międzynarodowej, nie spełnia przesłanki „znaczenia większego niż lokalne”, jeżeli można jedynie dowieść (co wydaje się mieć miejsce w niniejszej sprawie), że jest znane i używane tylko w jednym z tych państw, w których korzysta z ochrony.

142. W konsekwencji uważam, że należy uwzględnić trzecią część pierwszego zarzutu odwołania.

4. Wnioski

Mając na uwadze powyższe, proponuję, aby Trybunał uwzględnił drugą i trzecią część pierwszego zarzutu odwołania i oddalił pierwszą część tego zarzutu.

47 — Podzielając ten pogląd, Fleckenstein twierdzi, że te dwa artykuły tworzą „system”: J. Fleckenstein, *Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen*, Frankfurt am Main, Peter Lang – Europäische Hochschulschriften 1999, s. 104.

B — *W przedmiocie drugiego zarzutu odwołania, dotyczące naruszenia art. 8 ust. 4 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94*

145. W pierwszej kolejności chodzi o to, czy art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zobowiązuje OHIM do badania z urzędu stanu i wyniku postępowań sądowych prowadzonych w danym państwie członkowskim, a w konsekwencji, czy krajowe orzeczenia sądowe stanowią fakty notoryjne.

1. Argumenty stron

143. W drugim zarzucie dotyczącym naruszenia art. 8 ust. 4 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 skarżący argumentuje, że w pkt 199 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że Izba Odwoławcza OHIM była zobowiązana do przeanalizowania z urzędu znajdującego zastosowanie prawa krajowego, włącznie z orzeczeniami sądowymi dotyczącymi prawa Budvar do zakazania używania późniejszego znaku towarowego z tytułu oznaczenia geograficznego. Uznając, że o wyniku krajowych postępowań można dowiedzieć się z powszechnie dostępnych źródeł i że w konsekwencji stanowił on fakt notoryjny nieobjęty ciężarem dowodu, który art. 74 omawianego rozporządzenia nakłada na wnoszącego sprzeciw, Sąd naruszył ten przepis, zgodnie z którym w postępowaniu w sprawie sprzeciwu badanie OHIM powinno ograniczyć się do dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. Ocena

144. Drugi zarzut obejmuje w rzeczywistości dwie różne kwestie:

146. W swych decyzjach, których nieważność została stwierdzona na mocy zaskarżonego wyroku, Izba Odwoławcza OHIM wzięła pod uwagę tylko niektóre francuskie i niemieckie orzeczenia, w których odmówiono właścicielom oznaczenia Bud prawa do zakazania jego używania przez Anheuser-Busch na odpowiednim terytorium krajowym. W tamtym momencie owe krajowe orzeczenia nie były prawomocne, ale Izba Odwoławcza nie wzięła tego faktu pod uwagę, ponieważ nie został on podniesiony przez Budvar.

147. W mojej ocenie sposób postępowania Izby Odwoławczej OHIM był całkowicie zgodny z przepisami regulującymi procedurę sprzeciwu, a w szczególności z ogólnym reżimem rozkładu ciężaru dowodu przewidzianym w art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Choć w pierwszej części tego przepisu ustanowiono jako regułę generalną obowiązek OHIM do przeprowadzania badania stanu faktycznego z urzędu, w jego dalszej części wskazano, że „jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji badanie ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia”.

148. Ciężar dowodu w całości spoczywa więc na wnoszącym sprzeciw i nie można zarzucać Urzędowi, że nie wziął pod uwagę istnienia określonych orzeczeń sądowych, które – wbrew ocenie Sądu – nie stanowiły „faktów notoryjnych”. Chociaż źródła, które mogły dostarczyć tej informacji były „dostępne” Izbie Odwoławczej, to nie do niej, ale do zainteresowanej strony należało sprawdzenie wszystkich podnoszonych w postępowaniu danych, a w szczególności sprawdzenie, czy orzeczenie wydane w postępowaniu krajowym jest prawomocne, czy nie.

towarowego i że do zakazania używania późniejszego znaku towarowego nie wystarczy posiadanie abstrakcyjnego prawa.

150. Jeżeli taka jest wykładnia przedstawiona przez wnoszącego odwołanie, to jej nie podzielam. Moim zdaniem oczywiste jest, że art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wymaga wyłącznie, by wnoszący sprzeciw dysponował tym prawem w sposób abstrakcyjny, jako możliwością ochrony swojego oznaczenia na szczeblu krajowym. Sprzeciw będzie skuteczny zawsze wtedy, gdy dysponuje się prawem, pomimo że nie było ono wykonywane ani wyraźnie uznane sądownie.

149. W drugiej kolejności, w ramach tej głównej argumentacji zarzutu drugiego, wnoszący odwołanie przedstawia pośrednio, z perspektywy dowodu, drugie zastrzeżenie. Anheuser-Busch twierdzi w szczególności, że „Izba Odwoławcza posiada dowody na to, że Budvar bez powodzenia usiłowała spowodować, by jurysdykcje krajowe uznały prawa, które podnosi teraz wobec zgłoszeń wspólnotowego znaku towarowego przedstawionych przez Anheuser-Busch. [...] Budvar nie dostarczyła żadnej decyzji, która uprawniałaby ją do podnoszenia roszczeń z tytułu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94”. Dosłowna treść odwołania mogłaby skłonić do myślenia, że dla Anheuser-Busch art. 8 ust. 4 lit. b) omawianego rozporządzenia powinien być rozumiany w tym sensie, że wnoszący sprzeciw musi udowodnić, że zdołał już skutecznie zakazać używania późniejszego znaku

151. Można by argumentować, że przez proste ustanowienie wymogu prawa abstrakcyjnego traci znaczenie cała argumentacja dotycząca krajowej sytuacji procesowej (prawomocność orzeczeń o uznaniu prawa lub jej brak). Niemniej jednak istnienie orzeczeń krajowych (prawomocnych lub nie), które odmawiają, tak jak w niniejszej sprawie, prawa do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, może stanowić pewną oznakę nieistnienia tego prawa.

152. Z zastrzeżeniem tego ostatniego uściślenia, uważam, że należy uwzględnić drugi zarzut odwołania.

dowodów i wydania na ich podstawie ponownego rozstrzygnięcia.

C — Uwzględnienie odwołania i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi

153. Mając na uwadze powyższe, moim zdaniem odwołanie należy uwzględnić, uznając za zasadne zarzut drugi oraz drugą i trzecią część zarzutu pierwszego, i uchylić zaskarżony wyrok.

155. W szczególności do Sądu będzie należało sprawdzenie, czy Budvar wykazała używanie oznaczenia Bud „w obrocie handlowym” przed datą dokonania przez Anheuser-Busch pierwszego zgłoszenia Bud do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego. W tym celu Sąd powinien posłużyć się autonomiczną wykładnią przesłanki „używania w obrocie handlowym”, to jest taką, która nie jest zbliżona do ustanowionej przez orzecznictwo w odniesieniu do tego samego sformułowania w kontekście art. 9 ust. 1 omawianego rozporządzenia.

VII — Koszty

154. Ponieważ wydaje się, że ujawnione błędy można naprawić jedynie poprzez doprowadzenie do końca postępowania dowodowego, uważam, że stan postępowania nie pozwala Trybunałowi na wydanie orzeczenia zgodnie z art. 61 ust. 1 jego statutu, i dlatego zalecam skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi celem przeprowadzenia

156. Ze względu na propozycję skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd rozstrzygnięcie o kosztach związanych z postępowaniem odwoławczym winno nastąpić w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

VIII — Wnioski

157. W świetle powyższych rozważań proponuję, by Trybunał:

- 1) uwzględnił wniesione przez Anheuser-Busch odwołanie od wyroku wydanego w dniu 16 grudnia 2008 r. przez pierwszą izbę Sądu Pierwszej Instancji w sprawach połączonych T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06;
- 2) przekazał sprawę Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania;
- 3) rozstrzygnął o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.