



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 22 maja 2012 r. \*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego głowę wilka — Wcześniejsze graficzne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe WOLF Jardin i Outils WOLF — Względne podstawy odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-570/10

**Environmental Manufacturing LLP**, z siedzibą w Stowmarket (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez S. Malynicza, barrister, i M. Atkina, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

**Société Elmar Wolf**, z siedzibą w Wissembourgu (Francja), reprezentowana przez adwokata N. Boespfluga,

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 października 2010 r. (sprawa R 425/2010-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Société Elmar Wolf a Environmental Manufacturing LLP,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe i M. van der Woude (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 grudnia 2010 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 24 marca 2011 r.,

\* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 marca 2011 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 stycznia 2012 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 9 marca 2006 r. Entec Industries Ltd dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, to następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą, po ograniczeniu ich wykazu w toku postępowania przed OHIM, do klasy 7 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „maszyny do profesjonalnego i przemysłowego przetwarzania odpadów drewnianych i zielonych; profesjonalne i przemysłowe szatkownice i rozdrabniarki do drewna”.
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 38/2006 z dnia 18 września 2006 r.
- 5 W dniu 18 grudnia 2006 r. interwenient, Société Elmar Wolf, wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został w szczególności oparty na następujących prawach wcześniejszych:

- francuski graficzny znak towarowy zarejestrowany w dniu 8 kwietnia 1999 r. pod numerem 99786007, określający towary należące do klas 1, 5, 7, 8, 12 i 31, którego oznaczenie graficzne w kolorach czerwonym i żółtym jest odtworzone poniżej:



- francuski graficzny znak towarowy zarejestrowany w dniu 22 września 1948 r. pod numerem 1480873, określający towary należące do klas 7 i 8, graficzny międzynarodowy znak towarowy zarejestrowany w dniu 22 czerwca 1951 r. pod numerem 154431, określający towary należące do klas 7 i 8, wywołujący skutki w Hiszpanii i w Portugalii oraz graficzny międzynarodowy znak towarowy zarejestrowany w dniu 20 stycznia 1969 r. pod numerem 352868, określający towary należące do klas 7, 8, 12 i 21, wywołujący skutki w Hiszpanii; oznaczenie graficzne w kolorach czarnym i białym odpowiadające tym trzem znakom towarowym jest odtworzone poniżej:



- 7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawy określone w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009).
- 8 W dniu 24 września 2007 r. Entec Industries przeniosła prawa wynikające ze zgłoszenia do rejestracji na skarżącą, Environmental Manufacturing LLP.
- 9 W dniu 2 października 2007 r. skarżąca zażądała, zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 rozporządzenia nr 207/2009), by interwenient przedstawił dowód używania wcześniejszych znaków towarowych. Interwenient dostarczył w związku z tym właściwą dokumentację.
- 10 W dniu 25 stycznia 2010 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, uznając, że w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych nie istniało żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wydział Sprzeciwów oddalił także sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wskazując, że interwenient nie przedstawił dowodu na wystąpienie działania na szkodę renomy wcześniejszych znaków towarowych tudzież czerpanie nienależnej korzyści z tych znaków.

- 11 W dniu 23 marca 2010 r. interwenient – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 12 Decyzją z dnia 6 października 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. W odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 uznała ona, że wcześniejsze znaki towarowe cieszyły się dużą renomą w trzech państwach członkowskich. Następnie stwierdziła, że między rozpatrywanymi znakami istniał pewien stopień podobieństwa oraz że zważywszy na charakter odróżniający i renomę wcześniejszych znaków towarowych, a także na podobieństwo towarów oznaczonych rozpatrywanymi znakami, właściwy krąg odbiorców mógłby dostrzec między omawianymi oznaczeniami związek. Wreszcie Izba Odwoławcza doszła do wniosku, powołując się na argumenty wysunięte przez interwenienta, że zgłoszony znak towarowy mógłby rozmyć niepowtarzalny wizerunek wcześniejszych znaków towarowych, a jego używanie powodowałoby czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianych wcześniejszych znaków towarowych. Co się tyczy art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wcześniejsze znaki towarowe były rzeczywiście i w sposób trwały używane dla chronionych nimi towarów.

### **Żądania stron**

- 13 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 14 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
- oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### **Co do prawa**

- 15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009. Zdaniem skarżącej nie wykazano rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych dla towarów oznaczonych znakiem zgłoszonym. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia. W opinii skarżącej Izba Odwoławcza zastosowała ten przepis w sposób błędny.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009*

- 16 Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje:

„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”.

- 17 Zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia, zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.
- 18 Skarżąca utrzymuje, że interwenient wykazał jedynie, iż używał wcześniejszych znaków towarowych w odniesieniu do maszyn i urządzeń ogrodniczych dla ogółu odbiorców, nie zaś do maszyn i urządzeń przeznaczonych do ogrodnictwa specjalistycznego. Maszyny i urządzenia przeznaczone dla ogrodnictwa przydomowego stanowią odrębną podkategorię towarów od tej obejmującej maszyny i urządzenia dla ogrodnictwa specjalistycznego. Powołując się na wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser (España) przeciwko OHIM - Aladin (ALADIN), Zb. Orz. s. II-2861, skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić to rozróżnienie w ocenie rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych. W konsekwencji zakres ochrony wcześniejszych znaków towarowych powinien być zostać zawężony.
- 19 OHIM i interwenient kwestionują argumentację skarżącej.
- 20 Przede wszystkim należy przypomnieć, że art. 42 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy dowiedzenia rzeczywistego używania w odniesieniu do towarów lub usług przywołanych w uzasadnieniu sprzeciwu. Towarami tymi są w niniejszym przypadku towary oznaczone wcześniejszymi znakami, na które powołał się interwenient, a nie towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym. Tymczasem skarżąca nie zaprzecza, że interwenient wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych dla towarów, na których są one umieszczane.
- 21 Z wymienionego w pkt 18 powyżej wyroku w sprawie ALADIN, na który powołuje się skarżąca, wynika, że choć funkcją pojęcia częściowego używania jest zapobieżenie sytuacjom, w których znaki towarowe nieużywane dla danej kategorii towarów byłyby niedostępne, to nie może ono jednak skutkować pozbawieniem właściciela wcześniejszego znaku towarowego wszelkiej ochrony dla towarów, które nie będąc całkowicie identyczne z tymi, dla których rzeczywiste używanie zostało wykazane, nie różnią się jednak od nich zasadniczo i należą do tej samej grupy, której podział miałby zawsze charakter arbitralny. W tym względzie należy zauważyć, że właściciel znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów objętych rejestracją. W konsekwencji pojęcia „część towarów lub usług” nie można rozumieć jako oznaczającego wszystkie handlowe warianty analogicznych towarów lub usług, a wyłącznie jako odniesienie do towarów lub usług, które są wystarczająco odmienne, by stanowić spójne kategorie lub podkategorie (ww. w pkt 18 powyżej wyrok w sprawie ALADIN, pkt 46).
- 22 Jeżeli chodzi o artykuły ogrodnicze oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi, to nie można ich podzielić na spójne kategorie lub podkategorie w zależności od tego, czy będą one stosowane przez specjalistów, czy przez ogół odbiorców. O ile prawdopodobnie niektóre z tych artykułów są kierowane do klientów wyspecjalizowanych, o tyle faktem pozostaje, że większość z nich odpowiada na te same potrzeby w ramach ogrodnictwa, że wyspecjalizowani ogrodnicy używają tych samych narzędzi co osoby wykonujące prace ogrodnicze okazjonalnie oraz że te ostatnie również mogą zaopatrywać się w urządzenia dużych rozmiarów, takie jak te oferowane przez skarżącą. Na przykład wyspecjalizowany ogrodnik pracujący w obszarze miejskim nie będzie uważał za konieczne zaopatrywać się w maszyny dużych rozmiarów, podczas gdy wykonująca prace ogrodnicze okazjonalnie osoba zamieszkująca obszary wiejskie będzie mogła odczuć taką potrzebę, w szczególności jeżeli ma do czynienia z utrzymaniem terenów zadrzewionych.

- 23 Nawet jeśli skarżąca słusznie zwraca uwagę na to, że Izba Odwoławcza powinna była rozpatrzyć kwestię rzeczywistego używania przed dokonaniem analizy zasadności sprzeciwu wniesionego przez interwenienta, to nie przedstawiła ona dowodów wystarczających do stwierdzenia, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, jeżeli chodzi o wykazanie przez interwenienta rzeczywistego używania w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 207/2009.
- 24 Zarzut pierwszy należy zatem oddalić jako bezzasadny.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009*

- 25 Przede wszystkim należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 „[w] wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.
- 26 Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wynika również, że to, czy przepis ten znajdzie zastosowanie, jest uzależnione od wystąpienia następujących przesłanek: po pierwsze, musi zachodzić identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych; po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, musi cieszyć się renomą; i po trzecie, musi istnieć prawdopodobieństwo, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego będzie powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę. Są to przesłanki kumulatywne i niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb. Orz. s. II-1825, pkt 30].
- 27 Jeżeli chodzi o trzecią z przesłanek wymienionych w punkcie powyżej, art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wyróżnia trzy rodzaje zagrożeń, a mianowicie, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny, po pierwsze, może działać na szkodę odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego; po drugie, może działać na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego; lub, po trzecie, może powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. O pierwszym z trzech rodzajów zagrożeń określonych we wspomnianym przepisie mówimy wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy nie jest w stanie wzbudzić już natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest zarejestrowany i używany. Ma ono na celu rozmycie wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego tożsamości i zmniejszenie jego oddziaływania na odbiorców. Drugi rodzaj zagrożenia występuje wówczas, gdy towary lub usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym będą mogły być postrzegane przez odbiorców w sposób, który osłabi siłę przyciągania wcześniejszego znaku towarowego. Trzeci z opisywanych rodzajów zagrożeń polega na tym, że wizerunek renomowanego znaku towarowego lub przywoływane przez niego właściwości zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, co może ułatwić ich sprzedaż dzięki ustanowieniu skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym cieszącym się renomą [zob. wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM - Elleni Holding (VIPS), Zb. Orz. s. II-711, pkt 36–42 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jeżeli dwie pierwsze przesłanki opisane

w poprzednim punkcie są spełnione, zaistnienie jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy, by art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 znalazł zastosowanie (wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb. Orz. s. I-8823, pkt 28).

- 28 W niniejszej sprawie skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza popełniła błędy w analizie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, zarówno w odniesieniu do prawdopodobieństwa działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych (zwanego dalej „prawdopodobieństwem rozmycia”), jak i do prawdopodobieństwa czerpania przez skarżącą nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych (zwanego dalej „prawdopodobieństwem pasożytnictwa”).
- 29 Na wstępie należy rozpatrzyć te argumenty w zakresie, w jakim dotyczą prawdopodobieństwa rozmycia, a następnie, w razie potrzeby, w jakim odnoszą się do prawdopodobieństwa pasożytnictwa.

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

- 30 W pkt 16 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, w odniesieniu do tych z rozpatrywanych towarów, które należą do klasy 7 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, że właściwy krąg odbiorców składa się z ogółu właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych odbiorców w Hiszpanii, we Francji i w Portugalii.
- 31 Skarżąca podnosi, że prawdopodobieństwo rozmycia trzeba oceniać poprzez odniesienie do sposobu postrzegania odbiorców, do których kierowane są wcześniejsze znaki towarowe, podczas gdy prawdopodobieństwo pasożytnictwa winno być oceniane przez odniesienie do sposobu postrzegania odbiorców, do których kierowany jest zgłoszony znak towarowy. Izba Odwoławcza naruszyła prawo, ponieważ nie dokonała tego rozróżnienia, uznając, iż niezależnie od naruszenia krąg odbiorców jest zawsze taki sam.
- 32 Należy zgodzić się ze skarżącą, że krąg odbiorców, który należy brać pod uwagę, różni się w zależności do rodzaju naruszenia podnoszonego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Z jednej strony bowiem zarówno charakter odróżniający, jak i renoma znaku towarowego muszą być oceniane z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów i usług, dla których został zarejestrowany dany znak. A zatem istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których ten został zarejestrowany. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o naruszenie polegające na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, w zakresie, w jakim zakazane jest czerpanie korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego, istnienie takiego naruszenia winno być oceniane w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których ten późniejszy znak został zarejestrowany (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 33–36).
- 33 Wynika stąd, że Izba Odwoławcza jest co do zasady zobowiązana określić krąg odbiorców właściwy dla oceny każdego z rodzajów naruszeń badanych na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 34 Okoliczność, że Izba Odwoławcza nie dokonała tego rozróżnienia w niniejszej sprawie, nie może jednak wpłynąć na wynik przeprowadzonej przez nią analizy prawdopodobieństwa rozmycia. Jak wynika bowiem z pkt 32 powyżej i co stwierdziła sama skarżąca w skardze, krąg odbiorców właściwy dla oceny takiego prawdopodobieństwa składa się z odbiorców, do których są skierowane wcześniejsze znaki towarowe. Wszak taki właśnie krąg odbiorców Izba Odwoławcza uwzględniła w swojej analizie.

35 W konsekwencji argument dotyczący naruszenia przez Izbę Odwoławczą prawa przy określaniu właściwego kręgu odbiorców jest bezskuteczny w zakresie, w jakim dotyczy analizy prawdopodobieństwa rozmycia, i w związku z tym może zostać jedynie odrzucony.

W przedmiocie związku między spornymi znakami

36 Z orzecznictwa wynika, że ochrona przyznana przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zależy od stwierdzenia na tyle dużego stopnia podobieństwa rozpatrywanych znaków, by istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd co do tych znaków. Wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi znakami był na tyle duży, by dany krąg odbiorców nabrał przekonania o istniejącym między nimi związku [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T-137/05 La Perla przeciwko OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), niepublikowany w Zbiorze, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

37 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym wykładni art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), którego treść normatywna jest co do istoty identyczna z treścią art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wśród czynników istotnych dla dokonania oceny istnienia wyżej opisanego związku można wymienić stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, charakter towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami, jak również dany krąg odbiorców, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego, stopień charakteru odróżniającego – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – wcześniejszego znaku towarowego oraz istnienie w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 42).

38 W niniejszym przypadku skarżąca podnosi, że przywołane w punkcie powyżej kryteria nie zostały zastosowane przez Izbę Odwoławczą przy dokonywaniu przez nią oceny, czy konsumenci rozpatrywanych towarów dostrzegą związek między kolidującymi ze sobą znakami.

39 Skarżąca uważa, że prawdopodobieństwo ustanowienia takiego związku jest nadzwyczaj małe. Po pierwsze, zdaniem skarżącej przedstawione przez interwenienta dowody na okoliczność używania wykazują, iż używanie wcześniejszych znaków towarowych, a co za tym idzie – ich renoma, ograniczało się do sektora ogrodnictwa amatorskiego. Zważywszy, że towary skarżącej są przeznaczone wyłącznie dla sektora profesjonalnego i specjalistycznego, jest wielce nieprawdopodobne, by przeciętni konsumenci towarów, dla których wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą, zetknęli się ze zgłoszonym znakiem towarowym. Po drugie, między kolidującymi ze sobą znakami występują duże różnice.

40 OHIM i interwenient uważają te argumenty za bezzasadne.

41 Przede wszystkim należy przypomnieć, że istnienie związku między kolidującymi ze sobą znakami należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 30).

42 Chociaż w przywołanym w pkt 27 powyżej wyroku w sprawie Intel Corporation, pkt 42, Trybunał wymienił szereg kryteriów, za pomocą których można ustalić istnienie takiego związku, lista ta nie stanowi wyczerpującego wyczerpania, którego stosowanie jest konieczne w każdym rozpatrywanym przypadku. Przeciwnie, może się zdarzyć, że związek między kolidującymi ze sobą znakami zostanie ustalony na podstawie niektórych z tych kryteriów, bądź też, że jego istnienie będzie wynikać z czynników, które nie zostały wymienione w ww. w pkt 27 wyroku w sprawie Intel Corporation.



W istocie to, czy właściwy krąg odbiorców dostrzeże, że kolidujące ze sobą znaki są zbliżone, stanowi kwestię faktyczną, która może znaleźć rozstrzygnięcie wyłącznie w stanie faktycznym i okolicznościach właściwych każdemu z rozpatrywanych przypadków.

- 43 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza prawidłowo uwzględniła niektóre z kryteriów oceny określonych w ww. w pkt 27 wyroku w sprawie Intel Corporation – wbrew temu, co podnosi skarżąca. W pkt 26 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza przypominała, że wcześniejsze znaki towarowe cieszyły się dużą renomą, że między kolidującymi ze sobą znakami istniał pewien stopień podobieństwa oraz że towary oznaczone tymi znakami były identyczne lub bardzo podobne.
- 44 Jeżeli chodzi bardziej konkretnie o stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, Izba Odwoławcza przedstawiła w pkt 19–23 zaskarżonej decyzji szczegółową analizę wizualnego podobieństwa tych dwóch znaków, z których każdy przedstawia wizerunek zwierzęcia z rodziny psowatych, a także stwierdziła brak konieczności przeprowadzenia porównania fonetycznego znaku czysto graficznego, jak również konceptualnego podobieństwa tych znaków.
- 45 Chociaż prawdą jest, jak zauważa skarżąca, że wizerunki zwierząt z rodziny psowatych przedstawione na tych dwóch znakach są różne, ponieważ jeden wizerunek jest szczegółowy, a zwierzę na nim ma agresywny wyraz, drugi wizerunek zaś został przedstawiony w zarysie, a zwierzę na nim ma w sposób widoczny charakter bardziej przystępny, to nie pozostawia wątpliwości, że Izba Odwoławcza prawidłowo uwzględniła te różnice w swojej analizie i słusznie stwierdziła w pkt 19 zaskarżonej decyzji, iż nie są one na tyle istotne, by właściwy krąg odbiorców wykazujący przeciętny poziom uwagi i niedysponujący niezawodną pamięcią nie skojarzył wizerunku ze zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszymi znakami towarowymi.
- 46 Co się tyczy podobieństwa towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami, należy przypomnieć, że argument skarżącej opiera się na błędnym założeniu, iż można dokonać spójnego rozróżnienia między z jednej strony maszynami i narzędziami przeznaczonymi dla ogółu odbiorców, a z drugiej strony maszynami i urządzeniami przeznaczonymi dla ogrodników profesjonalnych. Z analizy tego argumentu w pkt 22 powyżej wynika bowiem, że towary oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi są skierowane do ogrodników – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, oraz że zapotrzebowanie na towary oferowane przez skarżącą mogą wyrazić zarówno użytkownicy zawodowo trudniący się ogrodnictwem, jak i osoby okazjonalnie wykonujące tego rodzaju prace.
- 47 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż właściwy krąg odbiorców mógł dostrzec związek między oznaczeniami zawartymi w kolidujących ze sobą znakach towarowych, oraz że argument wysuwany w tym względzie przez skarżącą musi zostać oddalony jako bezzasadny.

W przedmiocie skutków gospodarczych zbliżenia kolidujących ze sobą znaków towarowych

- 48 W odniesieniu do prawdopodobieństwa rozmycia skarżąca wskazuje, powołując się na pkt 77 ww. w pkt 27 wyroku w sprawie Intel Corporation, iż właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi utrzymywać i dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego wywrze wpływ na zachowanie konsumentów towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym lub że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nastąpi to w przyszłości. Izba Odwoławcza nie dokonała oceny tego wpływu w niniejszej sprawie.
- 49 Skarżąca utrzymuje, że interwenient powinien był przedstawić argumenty wyjaśniające konkretnie, w jaki sposób rozmycie działałoby na jego szkodę. Samo tylko wspomnienie rozmycia nie wystarczy do uzasadnienia zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

- 50 Przed wszystkim należy przypomnieć, że podstawa odmowy rejestracji dotycząca prawdopodobieństwa rozmycia, przewidziana w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, przyczynia się wraz z innymi względными podstawami odmowy rejestracji określonymi w tym artykule do zachowania podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie funkcji wskazywania pochodzenia. W kontekście prawdopodobieństwa rozmycia funkcja ta jest naruszona, gdy zostaje osłabiona zdolność wcześniejszego znaku towarowego do identyfikowania towarów lub usług, dla których został ten znak zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku, ponieważ używanie późniejszego znaku towarowego powoduje rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku i zmniejszenie jego oddziaływania na odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej natychmiast wzbudzał skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie dłużej działać w ten sposób (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 29).
- 51 Z ww. w pkt 27 wyroku w sprawie Intel Corporation wynika, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który powołuje się na ochronę przyznaną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, musi przedstawić dowód na to, że używanie późniejszego znaku towarowego działałoby na szkodę charakteru odróżniającego należącego doń wcześniejszego znaku. Nie ma on jednak obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego. W przypadku bowiem gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego, na jaki właściciel tego znaku może być skłonny się zdecydować, właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego winien jednak wykazać okoliczności wskazujące na duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 37, 38, 71).
- 52 W tym celu właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowody pozwalające na ustalenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia wystąpienia działania na szkodę znaku (ww. w pkt 26 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 40). Ustalenie to może zostać dokonane w szczególności w drodze logicznej dedukcji na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, a także wszystkich pozostałych okoliczności danej sprawy [wyrok Sądu z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-181/05 Citigroup i Citibank przeciwko OHIM - Citi (CITI), Zb. Orz. s. II-669, pkt 78].
- 53 Nie można jednak wymagać, by oprócz tych dowodów właściciel wcześniejszego znaku towarowego musiał wykazywać dodatkowo wpływ późniejszego znaku towarowego na rynkowe zachowanie przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany. Taki warunek nie występuje bowiem ani w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ani w ww. w pkt 27 wyroku w sprawie Intel Corporation.
- 54 Jeżeli chodzi o pkt 77 ww. w pkt 27 wyroku w sprawie Intel Corporation, dobór słów „z powyższego wynika” i systematyka pkt 81 tego wyroku wskazują, że zmiana rynkowego zachowania konsumenta, do którego odnosi się skarżąca w swej argumentacji, jest dowiedziona wówczas, gdy właścicielowi wcześniejszego znaku uda się wykazać, zgodnie z pkt 76 wspomnianego wyroku, że osłabiona została zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od jego właściciela, ponieważ używanie późniejszego znaku towarowego spowodowało rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku i zmniejszenie jego oddziaływania na odbiorców.
- 55 Należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała te zasady w niniejszej sprawie.
- 56 Co się tyczy z jednej strony twierdzenia, zgodnie z którym interwenient poprzestał na podniesieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie przywołując żadnych okoliczności na jego poparcie, Izba Odwoławcza precyzuje w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że interwenient rozwinął swą argumentację w postępowaniu odwoławczym. Wskazał on w szczególności, że używanie zgłoszonego znaku

towarowego powodowałoby erozję renomy wcześniejszych znaków towarowych, ponieważ właściwy krąg odbiorców przestałby kojarzyć jego towary z tymi znakami, a graficzny element tych znaków stałby się pospolity i utraciłby swój wysoce odróżniający charakter.

- 57 Nawet jeżeli zawarte w pkt 30 zaskarżonej decyzji podsumowanie argumentów interwenienta jest skrócone, należy stwierdzić, że przedstawił on argumenty ukazujące realne prawdopodobieństwo, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego może działać na szkodę wcześniejszych znaków towarowych.
- 58 Natomiast w odniesieniu z drugiej strony do analizy zasadności tych argumentów należy zauważyć, po pierwsze, że Izba Odwoławcza nadała w pkt 36 zaskarżonej decyzji, ogromne znaczenie wysoce odróżniającemu charakterowi wcześniejszych oznaczeń, uściślając, że element przedstawiający głowę wilka nie ma żadnego widocznego związku z rozpatrywanymi towarami. Wykorzystany we wcześniejszych znakach towarowych element graficzny przedstawiający głowę wilka nie jest bowiem w żaden sposób powiązany z towarami sprzedawanymi przez interwenienta, a jego użycie znajduje uzasadnienie głównie w tym, że firma przedsiębiorstwa interwenienta zawiera słowo „wolf”, które oznacza „wilka” w języku niemieckim.
- 59 Izba Odwoławcza prawidłowo przeanalizowała więc wysoce odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych. Tymczasem zgodnie z orzecnictwem im bardziej odróżniający charakter i im większa renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym większe prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 67, 74; ww. w pkt 26 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 41).
- 60 Po drugie, Izba Odwoławcza uznała w pkt 36 zaskarżonej decyzji, że należało uwzględnić też identyczny lub podobny charakter rozpatrywanych towarów.
- 61 W tym względzie należy przypomnieć na wstępie, że na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 można powołać się zarówno w sprzeciwie dotyczącym zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego obejmującego towary lub usługi niebędące identycznymi z towarami lub usługami oznaczanymi znakiem wcześniejszym i niebędące do nich podobnymi, jak i w sprzeciwie dotyczącym zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego obejmującego towary identyczne z towarami oznaczonymi znakiem wcześniejszym lub towary do nich podobne (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 24–26; ww. w pkt 41 wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 19–22).
- 62 Następnie trzeba stwierdzić, że fakt używania przez konkurentów oznaczeń wykazujących pewne podobieństwo w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych osłabia wywoływane u właściwego kręgu odbiorców natychmiastowe skojarzenie między danymi oznaczeniami a towarami, co może osłabiać zdolność wcześniejszego znaku towarowego do identyfikowania towarów, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących od właściciela tego znaku. W niniejszej sprawie należy w związku z tym stwierdzić, że używanie przez skarżącą głowy zwierzęcia z rodziny psowatych jako znaku towarowego dla urządzeń ogrodniczych, identycznych z tymi sprzedawanymi przez interwenienta pod znakami towarowymi także zawierającymi odniesienie do głowy zwierzęcia z rodziny psowatych, lub do nich podobnych, będzie prowadziło w sposób konieczny do tego, że konsumenci tych urządzeń przestaną natychmiast kojarzyć wizerunek zwierzęcia z rodziny psowatych z towarami interwenienta.
- 63 W tym zakresie warto przypomnieć również, że znak towarowy działa jako środek przekazu innych informacji, dotyczących między innymi właściwości lub szczególnych cech towarów lub usług oznaczanych tym znakiem czy też wyobrażeń i odczuć, jakie wyraża, jak np. luksusu, określonego stylu życia, ekskluzywności, przygody czy młodości. W tym znaczeniu znak towarowy ma samoistną, niezależną wartość ekonomiczną, różniącą się od wartości towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Omawiane informacje, których nośnikiem jest w szczególności znak towarowy cieszący

się renomą lub które są z nim kojarzone, sprawiają, że znak ten ma dużą wartość godną ochrony, tym bardziej że w większości przypadków renoma danego znaku towarowego jest wynikiem znacznych wysiłków i inwestycji ze strony jego właściciela (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie VIPS, pkt 35).

- 64 Gdyby rozpatrywane w niniejszej sprawie wcześniejsze znaki towarowe przestały wzbudzać natychmiastowe skojarzenie z towarami, dla których zostały zarejestrowane i są używane, zniweczyłoby to wysiłek handlowy włożony przez interwenienta w ekspansję jego znaków.
- 65 Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 37 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nigdy nie wskazała „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, która wyjaśniłaby lub usprawiedliwiła wykorzystanie głowy zwierzęcia z rodziny psowatych w zgłoszonym znaku towarowym. Ustalenie to nie zostało zakwestionowane przez skarżącą.
- 66 W rezultacie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że używanie zgłoszonego znaku towarowego mogłoby działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych. Argument skarżącej dotyczący konieczności wykazania skutków gospodarczych zbliżenia kolidujących ze sobą znaków towarowych nie może zatem zostać uwzględniony.
- 67 W zakresie, w jakim Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na stworzone przez zgłoszony znak towarowy prawdopodobieństwo rozmycia, nie ma potrzeby dokonywać analizy prawdopodobieństwa pasożytnictwa, na którym również opiera się zaskarżona decyzja. W istocie, jak zauważono w pkt 27 powyżej, zaistnienie już jednego z trzech rodzajów naruszeń określonych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wystarczy, aby przepis ten znalazł zastosowanie.
- 68 W świetle powyższych rozważań zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny.
- 69 W konsekwencji skarga podlega oddaleniu w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

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

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Environmental Manufacturing LLP zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pelikánová

Jürimäe

van der Woude

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 maja 2012 r.

Podpisy