



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 21 października 2014 r. \*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku —  
Słowny wspólnotowy znak towarowy LAGUIOLE — Wcześniejsza francuska firma Forge de  
Laguiole — Artykuł 53 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-453/11

**Gilbert Szajner**, zamieszkały w Niort (Francja), reprezentowany przez adwokata A. Lakits-Josse,

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

**Forge de Laguiole SARL**, z siedzibą w Laguiole (Francja), reprezentowana przez adwokata  
F. Fajgenbaum,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 czerwca 2011 r.  
(sprawa R 181/2007-1), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między  
Forge de Laguiole SARL a Gilbertem Szajnerem,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, I. Pelikánová (sprawozdawca) i E. Buttigieg, sędziowie,

sekretarz: C. Heeren, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 sierpnia 2011 r.,

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

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

\* Język postępowania: francuski.

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 kwietnia 2012 r.,

po zapoznaniu się z dupliką złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 6 lipca 2012 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 lutego 2014 r.,

po zapoznaniu się z uzupełniającymi uwagami na piśmie przedstawionymi w odpowiedzi na wezwanie Sądu i złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 24 i 25 lutego 2014 r. oraz w dniach 8 i 9 kwietnia 2014 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 Skarżący, Gilbert Szajner, jest właścicielem słownego wspólnotowego znaku towarowego LAGUIOLE, zgłoszonego w dniu 20 listopada 2001 r. i zarejestrowanego w dniu 17 stycznia 2005 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 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 Towary i usługi, dla których został zarejestrowany znak towarowy LAGUIOLE, należą – po częściowym zrzeczeniu się, które nastąpiło w toku postępowania przed OHIM – do klas 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 i 38 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
  - klasa 8: „narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym); łyżki; piły, śrubokręty, maszynki do golenia, żyletki; zestawy do golenia; pilniki i cążki do obcinania paznokci, gilotynki do obcinania paznokci; zestawy do manicure”;
  - klasa 14: „metale szlachetne i ich stopy; biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; szkatułki na biżuterię wykonane z metali szlachetnych; przyrządy do mierzenia czasu, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki ozdobne, breloczki do kluczy; portmonetki z metali szlachetnych; zegarki i bransoletki do zegarków, kasetki, świeczniki, cygarnice, przybory i pojemniki z metali szlachetnych do użytku w gospodarstwie domowym i kuchni; zastawa stołowa z metali szlachetnych”;
  - klasa 16: „przybory szkolne; noże do papieru; ołówki, ołówki automatyczne, gumki do ścierania; koperty, obwoluty; segregatory; albumy, książki, almanachy, broszury, zeszyty, katalogi; kalendarze, litografie, afisze”;
  - klasa 18: „skóra i imitacja skóry; skóry zwierzęce, skóry surowe; kufry, kuferki i walizki; laski; torebki; torby plażowe; torby, kosmetyczki i kufry podróżne; portfele; etui na karty kredytowe (portfele), etui na dokumenty; aktówki (skórzane); etui na klucze (skórzane); portmonetki nie z metali szlachetnych”;
  - klasa 20: „ramy, wyroby artystyczne lub artykuły dekoracyjne z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych”;

- klasa 21: „przybory kuchenne oraz naczynia stołowe szklane, porcelanowe i ceramiczne; zastawa stołowa nie z metali szlachetnych; korkociągi; otwieracze do butelek, metalowe pojemniki do dozowania ręczników papierowych; minutniki (klepsydry); pędzle do golenia, zestawy z przyborami toaletowymi”;
  - klasa 28: „artykuły gimnastyczne i sportowe (z wyjątkiem artykułów pływackich, odzieżowych, mat i obuwia); rękawiczki do golfa”;
  - klasa 34: „przybory dla palaczy; zapalaki, zapalniczki; cygarnice i papierośnice nie z metali szlachetnych; gilotynki do cygar; fajki; przybory do czyszczenia fajek”;
  - klasa 38: „telekomunikacja; informacje z zakresu telekomunikacji; agencje informacyjne; przesyłanie wiadomości; wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów; usługi telefoniczne; komunikacja, przesyłanie informacji przechowywanych w bazach danych lub na serwerze telematycznym; usługi w zakresie przesyłania wiadomości drogą telefoniczną, elektroniczną lub telematyczną; komunikacja i przesyłanie online lub z opóźnieniem wiadomości, informacji lub danych przy użyciu systemów przetwarzania danych, sieci informatycznych, w tym światowej sieci telekomunikacyjnej zwanej »Internet« i światowej sieci zwanej »web«; przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w tym światowej sieci zwanej »Internet«”.
- 3 W dniu 22 lipca 2005 r. interwenient, Forge de Laguiole SARL, wystąpił z wnioskiem o częściowe unieważnienie prawa do znaku towarowego LAGUIOLE na podstawie art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 8 ust. 4 tego aktu [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009].
  - 4 W uzasadnieniu tego wniosku o unieważnienie powołano się na firmę Forge de Laguiole, używaną przez interwenienta w zakresie działalności polegającej na „produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju wyrobów nożowniczych, nożyczek, artykułów upominkowych i pamiątkowych – wszelkiego rodzaju artykułów związanych z nakryciem stołu”. Zdaniem interwenienta na podstawie prawa francuskiego z tytułu tej firmy, której zasięg nie jest wyłącznie lokalny, przysługuje mu prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.
  - 5 Wniosek o częściowe unieważnienie prawa do znaku dotyczy wszystkich towarów i usług wymienionych w pkt 2 powyżej.
  - 6 Decyzją z dnia 27 listopada 2006 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku.
  - 7 W dniu 25 stycznia 2007 r. interwenient wniósł do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
  - 8 Decyzją z dnia 1 czerwca 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła częściowo odwołanie i unieważniła znak towarowy LAGUIOLE dla towarów należących do klas 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 i 34. Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w zakresie dotyczącym usług należących do klasy 38.
  - 9 W szczególności Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgodnie z orzecznictwem francuskim firma jest co do zasady chroniona w zakresie wszystkich rodzajów działalności objętych przedmiotem działalności danej spółki, przy czym w przypadku gdy przedmiot działalności jest określony w sposób nieprecyzyjny lub gdy wykonywana działalność nie jest objęta tym przedmiotem, wspomniana ochrona jest jednak ograniczona do faktycznie i konkretnie wykonywanej działalności. W niniejszej sprawie zaś przedmiot działalności interwenienta jest określony w sposób wystarczająco precyzyjny, obejmując „produkcję i sprzedaż wszelkiego rodzaju wyrobów nożowniczych, nożyczek”. Izba Odwoławcza dodała, że nawet

gdyby przyjąć, iż treść przedmiotu działalności określonego jako „produkcja i sprzedaż wszelkiego rodzaju wyrobów nożowniczych, artykułów upominkowych i pamiątkowych – wszelkiego rodzaju artykułów związanych z nakryciem stołu” jest nieprecyzyjna, to firma wnioskodawcy zasługiwała na ochronę przynajmniej w sektorach, w których interwenient faktycznie wykonywał swoją działalność przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE.

- 10 W tym względzie Izba Odwoławcza stwierdziła, że interwenient wykazał, iż jeszcze przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE wykonywał działalność handlową w zakresie towarów związanych z „nakryciem stołu”, „artkułami gospodarstwa domowego”, towarów związanych ze światem wina, nożyczkami, przyrządami dla palaczy, akcesoriami do gry w golfa, artykułami myśliwskimi i sprzętem rekreacyjnym, a także w zakresie innych akcesoriów. Natomiast interwenientowi nie udało się dowieść działalności handlowej w zakresie towarów luksusowych i akcesoriów podróży, które nie są też objęte przedmiotem jego działalności. Wreszcie Izba Odwoławcza uznała, że z wyjątkiem usług telekomunikacyjnych należących do klasy 38, wszystkie towary oznaczone spornym znakiem towarowym wkraczały w zakres działalności interwenienta lub należały do powiązanych z tym zakresem sektorów działalności.
- 11 Co się tyczy kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza stwierdziła, że termin „laguiole”, chociaż opisowy i nieodróżniający dla noży, jest mimo wszystko elementem dominującym, a przynajmniej współdominującym, firmy Forge de Laguiole, nawet gdy ta używana jest w odniesieniu do noży. W ramach całościowej oceny kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pod względami fonetycznym, wizualnym i konceptualnym pewne podobieństwo, którego nie może zrównoważyć samo tylko dodanie określenia rodzajowego „forge de”.
- 12 Izba Odwoławcza, po pierwsze, wywiodła z tego, że w odczuciu konsumentów francuskich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jeżeli znak towarowy LAGUIOLE jest używany dla identycznych lub podobnych towarów lub usług przeznaczonych dla tych samych klientów i sprzedawanych w tych samych punktach handlowych co „wyroby nożownicze, nożyczki, artykuły upominkowe lub związane z nakryciem stołu” należące do sektorów działalności interwenienta. Po drugie, stwierdziła ona, że naruszałoby działalność interwenienta, gdyby wspomniany znak towarowy był używany w odniesieniu do towarów komplementarnych, nieodłącznie związanych z towarami objętymi tą działalnością tudzież należącymi do powiązanych sektorów działalności, w których owa działalność mogłaby w sposób naturalny się rozwijać.
- 13 Wreszcie w ocenie Izby Odwoławczej z powodu swojego prestiżu czy reputacji firma Forge de Laguiole ma silnie odróżniający charakter i może cieszyć się szczególną ochroną nawet w sektorach działalności odbiegających od tego stanowiącego przedmiot działalności tej spółki.

### **Żądania stron**

- 14 Skarżący wnosi do Sądu o:
  - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - nakazanie interwenientowi pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez skarżącego.
- 15 OHIM wnosi do Sądu o:
  - oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

- 16 Interwenient wnosi do Sądu o:
- utrzymanie w mocy decyzji Izby Odwoławczej;
  - obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

### **Co do prawa**

#### *1. W przedmiocie dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem*

- 17 Należy stwierdzić, że skarżący i interwenient, odpowiednio w replice i w duplice, przedstawili pewną liczbę dowodów, które nie były zawarte w aktach postępowania przed OHIM.
- 18 I tak skarżący przedstawił:
- trzy wyciągi ze słownika (załączniki 34, 35 i 39 do repliki);
  - wyciąg z katalogu aukcyjnego (załącznik 36 do repliki);
  - dwa wyciągi z wyników wyszukiwania w Internecie (załączniki 37 i 40 do repliki);
  - wyciąg z encyklopedii online (załącznik 38 do repliki);
  - dwa artykuły prasowe (załącznik 41 do repliki);
  - wyciągi z wyników poszukiwań znaków towarowych w bazie danych francuskiego krajowego instytutu własności intelektualnej (INPI) (załącznik 42 do repliki);
  - cztery kopie decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM (załączniki 34a, 34b, 37a i 38a do repliki).
- 19 Jeżeli chodzi o interwenienta, to przedstawił on:
- orzeczenia różnych sądów francuskich (załączniki 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73, 74 do dupliki);
  - trzy decyzje izb odwoławczych i Wydziału Sprzeciwów OHIM (załączniki 56, 59 i 66 do dupliki);
  - wyciągi z wytycznych OHIM dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu (załącznik 60 do dupliki);
  - cztery artykuły prasowe pochodzące z Internetu (załącznik 61 do dupliki);
  - trzy wyciągi z serwisów sprzedażowych w Internecie (załączniki 63–65 do dupliki);
  - wyciąg z code français de la consommation (kodeksu konsumenckiego) (załącznik 71 do dupliki);
  - wyciągi z bilansu działalności za 2011 r. francuskiej direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (dyrekcji generalnej ds. konkurencji, ochrony konsumenta i zwalczania nadużyć, DGCCRF) (załącznik 72 do dupliki).

- 20 Ponadto OHIM podnosi w swych uwagach uzupełniających z dnia 21 lutego 2014 r., że przywoływany przez interwenienta wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (C.Cass. Com., Cœur de princesse/Mattel France, n° 08-2012.010) powinien zostać wyłączony z dyskusji jako niedopuszczalny.
- 21 Należy przypomnieć w tym względzie, że skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Należy zatem odrzucić załączniki 34–42 do repliki oraz załączniki 61, 63–65 i 72 do dupliki interwenienta, i to bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR I FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 22 Natomiast załączniki 34a, 34b, 37a i 38a do repliki i załączniki 56, 59, 60 i 66 do dupliki, nawet jeśli zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, nie stanowią dowodów w ścisłym rozumieniu, ale dotyczą praktyki decyzyjnej OHIM, na którą strona może się powoływać, również gdy odnosi się ona do okresu po zakończeniu postępowania przed OHIM (ww. w pkt 21 wyrok w sprawie ARTHUR I FELICIE, pkt 20).
- 23 To samo odnosi się do załączników 55, 57, 58, 67–71, 73 i 74 dupliki oraz do wyroku francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej), które należy uznać za dopuszczalne, ponieważ dotyczą one prawa krajowego oraz orzeczniczej praktyki sądów krajowych, na którą strona może się powoływać, również gdy odnosi się ona do okresu po zakończeniu postępowania przed OHIM. Ani stronom, ani samemu Sądowi nie można bowiem zakazać, by przy interpretacji prawa krajowego, do którego – jak ma to miejsce w niniejszym przypadku – odsyła prawo Unii (zob. pkt 29 powyżej), szukali inspiracji w argumentach wywodzonych z prawa krajowego albo z orzecznictwa Unii, krajowego lub międzynarodowego, ponieważ chodzi tu nie o zarzucenie Izbie Odwoławczej, że nie uwzględniła okoliczności faktycznych zawartych w konkretnym wyroku francuskiego sądu, ale o powołanie się na przepisy prawne lub orzecznictwo w celu poparcia zarzutu dotyczącego błędnego zastosowania przepisów prawa krajowego przez izbę odwoławczą [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. II-2211, pkt 70, 71].
- 24 Ponadto w zakresie, w jakim OHIM powołuje się na wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5853, pkt 46–57), aby zakwestionować dopuszczalność wyroku francuskiego Cour de cassation française z dnia 10 lipca 2012 r. jako dowodu (pkt 20 powyżej), wystarczy stwierdzić, że ze wskazanego powyżej wyroku nie wynika, iż Sąd nie może brać pod uwagę elementów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim przez stronę w celu wykazania, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo zastosowała przywoływane przed nią prawo krajowe. W wyroku tym Trybunał rozważał bowiem wyłącznie z jednej strony to, czy Sąd naruszył normę prawa krajowego zastosowaną przy rozpatrywaniu przez niego sporu co do istoty, a z drugiej strony to, czy Trybunał był właściwy do stwierdzenia istnienia takiego naruszenia (ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 44). W tym kontekście Trybunał wskazał wprawdzie, że strona wnosząca o zastosowanie normy prawa krajowego jest zobowiązana przedstawić OHIM szczegółowe informacje określające treść tego ustawodawstwa (zob. ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 50), jednak nie oznacza to, że zastosowanie normy prawa krajowego przez OHIM nie może zostać poddane kontroli przez Sąd w świetle przywołanego przez stronę postępowania krajowego wyroku orzeczonego po wydaniu decyzji przez OHIM.
- 25 Wreszcie należy oddalić argument OHIM, zgodnie z którym okoliczność, że skarżący przedstawił wyrok francuskiego Cour de cassation française z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej) dopiero na rozprawie, a nie wcześniej, stanowi „spowalniający manewr proceduralny”. Przede wszystkim należy bowiem przypomnieć, że wspomniany wyrok został wydany w kilka dni po złożeniu dupliki przez interwenienta, w momencie, w którym pisemny etap postępowania, mimo że formalnie jeszcze

niezakończony, został co do zasady wyczerpany. Skarżący nie mógł zatem skutecznie powołać się na wyrok z dnia 10 lipca 2012 r. w swoich pismach. Następnie należy podkreślić, że wbrew twierdzeniom OHIM skarżący powołał się na ww. w pkt 20 wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. już w uzasadnieniu wniosku o wyznaczenie rozprawy, złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 23 sierpnia 2012 r. i doręczonym OHIM w dniu 11 września 2012 r., a nie dopiero na rozprawie.

## 2. Co do istoty

- 26 Skarżący podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tego aktu.
- 27 Na podstawie tych dwóch przepisów istnienie oznaczenia innego niż znak towarowy pozwala uzyskać unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia łącznie cztery przesłanki: oznaczenie to musi być używane w działalności handlowej; mieć zasięg większy niż lokalny; prawo do tego oznaczenia powinno być nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie to było używane, przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; wreszcie uprawniony do tego oznaczenia powinien mieć możliwość zakazywania używania późniejszego znaku towarowego. Te cztery przesłanki ograniczają liczbę oznaczeń innych niż znaki towarowe, na które można się powoływać w celu podważenia ważności wspólnotowego znaku towarowego na całości terytorium Wspólnoty zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [wyrok Sądu z dnia 24 marca 2009 r. w sprawach połączonych od T-318/06 do T-321/06 *Moreira da Fonseca* przeciwko OHIM - *General Óptica (GENERAL OPTICA)*, *Zb.Orz.* s. II-649, pkt 32].
- 28 Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż lokalny oznaczenia, na które się powołano, wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i powinny być zatem interpretowane w świetle prawa Unii. I tak rozporządzenie nr 207/2009 określa jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, spójne z zasadami, które leżą u podstaw systemu ustanowionego przez to rozporządzenie (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie *GENERAL OPTICA*, pkt 33).
- 29 Natomiast z wyrażenia „w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z prawem państwa członkowskiego regulującym taki znak” wynika, że dwie pozostałe przesłanki wymienione w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowią warunki określone przez rozporządzenie, których ocena w odróżnieniu od poprzednich jest dokonywana według kryteriów ustalonych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa rządzącego oznaczeniem, na które się powołano, jest w pełni uzasadnione, jako że rozporządzenie nr 207/2009 dopuszcza możliwość powołania się przeciwko wspólnotowemu znakowi towarowemu na oznaczenia spoza systemu wspólnotowego znaku towarowego. Z tego względu tylko prawo rządzące oznaczeniem, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od wspólnotowego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania późniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie *GENERAL OPTICA*, pkt 34).
- 30 W niniejszej sprawie nie zostało zakwestionowane, że firma *Forge de Laguiole* stanowi oznaczenie używane w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i że jej zasięg jest większy niż lokalny. Strony nie podważały również – ani w postępowaniu przed OHIM, ani w pismach procesowych przedłożonych Sądowi – że prawa do tej firmy zostały nabyte zgodnie z prawem francuskim przed dniem 20 listopada 2001 r., w którym dokonano zgłoszenia znaku towarowego *LAGUIOLE*.

- 31 W zakresie, w jakim na rozprawie skarżący, powołując się na swoje francuskie znaki towarowe LAGUIOLE, zgłoszone w 1993 r., próbował podważyć pierwszeństwo firmy interwenienta w jej aktualnej postaci wobec wspólnotowego znaku towarowego LAGUIOLE, wystarczy zauważyć, że w niniejszej sprawie istotna jest jedynie data dokonania zgłoszenia wspomnianego wspólnotowego znaku towarowego, czyli dzień 20 listopada 2001 r. (zob. pkt 1 powyżej).
- 32 Natomiast strony nie zgadzają się co do czwartej z przesłanek wymienionych w pkt 27 powyżej, dotyczącej tego, czy i – jeśli tak – w jakim zakresie firma interwenienta zezwala mu na zakazanie skarżącemu używania późniejszego znaku towarowego LAGUIOLE. Zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 29 powyżej odpowiedź na to pytanie zależy wyłącznie od przepisów prawa francuskiego.
- 33 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza oparła swoje rozumowanie – w świetle orzecznictwa francuskiego istniejącego w momencie wydania zaskarżonej decyzji – na dwóch filarach, z których każdy sam w sobie został uznany za wystarczający do wyciągnięcia wniosku, że firma interwenienta była objęta ochroną w zakresie wszystkich rodzajów działalności objętych przedmiotem działalności spółki.
- 34 Po pierwsze, Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że przedmiot działalności interwenienta jest określony w sposób wystarczająco precyzyjny, aby można było przyjąć, że ochrona przysługująca z tytułu firmy tej spółki rozciąga się na wszystkie wymienione w nim rodzaje działalności (zaskarżona decyzja, pkt 87–90). Po drugie, stwierdziła ona, iż nawet gdyby przyjąć, że w przypadku działalności polegającej na „produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju [...] artykułów upominkowych i pamiątkowych – wszelkiego rodzaju artykułów związanych z nakryciem stołu” nie ma to miejsca, to interwenient dowiódł rozszerzenia swej działalności przed dniem 20 listopada 2001 r. na towary związane z „nakryciem stołu”, „artykuły gospodarstwa domowego”, towary związane ze „światem wina”, nożyczkami, przyrządami dla palaczy, akcesoriami do gry w golfa, artykułami myśliwskimi i sprzętem rekreacyjnym, a także na „inne akcesoria” (zaskarżona decyzja, pkt 91–94).
- 35 Należy zatem zbadać każdy z dwóch filarów, na których opiera się zaskarżona decyzja.

*W przedmiocie zakresu ochrony przysługującej z tytułu firmy Forge de Laguiole*

- 36 Artykuły L. 714-3 i L. 711-4 francuskiego Code de la propriété intellectuelle (kodeksu własności intelektualnej, zwanego dalej „CPI”) brzmią następująco:

L. 714-3

„Rejestracja znaku towarowego niezgodna z postanowieniami art. L. 711-1–L. 711-4 podlega unieważnieniu na mocy orzeczenia sądowego.

[...]

Wyłącznie uprawniony z prawa wcześniejszego może wystąpić o unieważnienie prawa do znaku na podstawie art. L. 711-4. Jego powództwo nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli znak towarowy został zgłoszony w dobrej wierze, a uprawniony z prawa wcześniejszego tolerował używanie tego znaku przez okres pięciu lat.

Orzeczenie o unieważnieniu wywołuje skutki erga omnes”.



L. 711-4

„Znakiem towarowym nie może być oznaczenie naruszające prawa wcześniejsze, a w szczególności prawa:

[...]

b) do firmy, jeśli w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd;

[...]”.

- 37 Bezsporne jest, że prawo do uzyskania unieważnienia późniejszego znaku towarowego opierające się na firmie obejmuje a fortiori prawo do przeciwstawienia się używaniu tego znaku w rozumieniu czwartej z przesłanek wymienionych w pkt 27 powyżej.
- 38 Skarżący podnosi, że w prawie francuskim ochrona firmy rozciąga się wyłącznie na faktycznie wykonywane rodzaje działalności, w szczególności gdy rodzaje działalności stanowiące przedmiot działalności danego podmiotu są określone zbyt szeroko.
- 39 OHIM twierdzi z kolei, że w prawie francuskim zakres ochrony przyznanej z tytułu firmy jest zdefiniowany treścią konkretnych rodzajów działalności stanowiących przedmiot działalności danego podmiotu, chyba że ta treść jest sformułowana zbyt szeroko lub nieprecyzyjnie, a w takim przypadku wspomniany zakres ochrony jest ograniczony wyłącznie do konkretnych rodzajów działalności wykonywanych przez daną spółkę.
- 40 Interwenient wskazuje zasadniczo, że firma jest chroniona w zakresie wszystkich rodzajów działalności stanowiących przedmiot działalności danej spółki, nawet jeśli ów przedmiot działalności jest sformułowany zbyt szeroko, niezależnie od faktycznie wykonywanych rodzajów działalności. Dodaje on, że ochrona rozciąga się także na działalność należącą do niezgłębionych jeszcze przez właściciela firmy sektorów gospodarczych, które są jednak powiązane z sektorami objętymi przedmiotem działalności danej spółki.
- 41 Należy przypomnieć, że zgodnie z wykładnią art. L. 711-4 lit. b) CPI proponowaną przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji firma jest chroniona co do zasady w zakresie wszystkich rodzajów działalności objętych przedmiotem działalności danej spółki, niemniej jednak w przypadku gdy przedmiot działalności danej spółki jest nieprecyzyjny lub gdy wykonywane rodzaje działalności nie są nim objęte, ochrona ta ogranicza się do faktycznie i konkretnie wykonywanych rodzajów działalności.
- 42 Izba Odwoławcza oparła się, dokonując tej interpretacji, na dotyczącym tej kwestii orzecznictwie francuskim istniejącym w momencie wydania zaskarżonej decyzji w dniu 1 czerwca 2011 r. Orzecznictwo to nie było jednolite i było przedmiotem kontrowersji w doktrynie, szeroko cytowanej przez strony w postępowaniu przed OHIM i przed Sądem.
- 43 Owo niejedolite orzecznictwo, a także kontrowersje, jakie wzbudzało ono w doktrynie, nabrały nowych ram dzięki wyrokowi francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej). W wyroku tym, ogłoszonym po wydaniu zaskarżonej decyzji, zostało bowiem orzeczone, że „firma korzysta z ochrony wyłącznie w zakresie rodzajów działalności faktycznie wykonywanych przez spółkę, a nie rodzajów działalności wymienionych w umowie spółki”.
- 44 Wbrew temu, co utrzymują OHIM i interwenient w swych uzupełniających uwagach na piśmie, złożonych, odpowiednio, w dniach 24 i 25 lutego 2014 r., zasada ustanowiona w wyroku francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej) pozbawiona jest dwuznaczności jeżeli chodzi o zakres ochrony przysługującej z tytułu firmy i podlega stosowaniu w sposób generalny. Prawdą jest, że sprawa, w której wydano wspomniany wyrok, dotyczyła nie powództwa wniesionego na podstawie

art. L. 711-4 CPI, ale unieważnienia znaku towarowego z powodu dokonania zgłoszenia w złej wierze i żądania z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Należy jednak zauważyć, że przywołany w pkt 43 powyżej fragment znajduje się w części wyroku oddalającej zarzut przeciwko unieważnieniu z powodu dokonania w złej wierze zgłoszenia znaku towarowego cœur de princesse, oparty na tym, że wspomniany znak stanowił jedynie przejście firmy powodowej spółki, która to firma istniała przed rozpoczęciem sprzedaży przez spółkę Mattel France lalek pod nazwą „cœur de princesse”. To właśnie w tym kontekście francuski Cour de cassation française sformułował wspomniany fragment, aby następnie wskazać, że towary i usługi oznaczone znakiem towarowym cœur de princesse w znaczny sposób wykraczały poza rodzaje działalności faktycznie wykonywane do tej pory przez powodową spółkę, oddalając w ten sposób jako nieskuteczny podnoszony przez tę ostatnią zarzut. Reasumując: ów fragment – ani w swojej treści, ani w swym kontekście faktycznym lub prawnym – nie zawiera żadnego ograniczenia, które mogłoby skłonić do uznania, że jego stosowanie ma być zastrzeżone dla szczególnych okoliczności rozstrzyganej sprawy.

- 45 Ponadto wbrew opinii OHIM wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej) może zostać uwzględniony przez Sąd w przeprowadzanym przez niego badaniu zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, nawet jeżeli został on ogłoszony po wydaniu tej decyzji.
- 46 W istocie, niezależnie od zawartych w pkt 23 i 24 powyżej rozważań o charakterze proceduralnym, należy zauważyć, po pierwsze, że ów wyrok nie stanowił całkowitego zwrotu w orzecznictwie, a jedynie wyjaśnił sporną kwestię prawną. Jak świadczą o tym przywoływane przez strony w postępowaniu przed OHIM i przed Sądem liczne wcześniejsze wyroki sądów francuskich, orzecznictwo sądów niższej instancji poprzedzające wyrok francuskiego Cour de cassation française z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej), mimo że nie było jednolite, pozwalało bowiem na wyciągnięcie wniosku, że ochrona firmy jest ograniczona do rodzajów działalności faktycznie wykonywanych przez daną spółkę.
- 47 Po drugie, nawet gdyby uznać, że wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej) należy rozumieć jako dokonanie zwrotu w orzecznictwie, to i tak taki zwrot co do zasady znajduje zastosowanie retroaktywnie do istniejących sytuacji.
- 48 Powyższa zasada znajduje swe uzasadnienie w stwierdzeniu, że orzecznicza wykładnia normy prawnej w danym momencie nie może być odmienna w zależności od chwili zaistnienia rozpatrywanego stanu faktycznego i nikt nie może powoływać się na prawa nabyte wobec ustalonego orzecznictwa. O ile prawdą jest, że zasada ta może zostać złagodzona, w tym znaczeniu, że w wyjątkowych sytuacjach sądy mogą od niej odstąpić, aby dostosować skutki w czasie działania wstecz konkretnej zmiany linii orzeczniczej, o tyle działalnie wstecz zmian linii orzeczniczej pozostaje zasadą. Tymczasem w niniejszym przypadku wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej) nie zawiera żadnego tego rodzaju dostosowania lub ograniczenia.
- 49 Należy dodać w tym względzie, że analogiczna zasada jest stosowana przez sądy Unii (wyrok Trybunału z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawach połączonych od C-367/93 do C-377/93 Roders i in., Rec. s. I-2229, pkt 42, 43).
- 50 W rezultacie, nawet jeżeli wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyżej) stanowi jako taki nową okoliczność faktyczną, to ogranicza się on do wskazania prawa francuskiego w postaci, w jakiej powinno ono być zastosowane przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji wydanej w dniu 1 czerwca 2011 r. i w jakiej powinno być ono stosowane przez Sąd zgodnie z zasadą przypomnianą w pkt 29 powyżej.
- 51 Wynika stąd, że w niniejszej sprawie ochrona firmy Forge de Laguiole rozciąga się wyłącznie na rodzaje działalności faktycznie wykonywane przez interwenienta w dacie dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE, czyli w dniu 20 listopada 2001 r.

52 W konsekwencji pierwszy filar rozumowania Izby Odwoławczej, opierający się na rodzajach działalności stanowiących przedmiot działalności interwenienta, nie może stanowić podstawy zaskarżonej decyzji, chyba że zostanie dowiedzione, że wspomniane rodzaje działalności faktycznie były przez niego wykonywane.

53 Pozostaje zatem jeszcze sprawdzenie zasadności drugiego filaru rozumowania Izby Odwoławczej, opierającego się na rodzajach działalności faktycznie wykonywanych przez interwenienta.

*W przedmiocie rodzajów działalności faktycznie wykonywanych przez interwenienta przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE*

54 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że interwenient prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów nożowniczych.

55 Zgodnie z ustaleniami dokonany przez Izbę Odwoławczą interwenient dowiódł ponadto, że przed dniem dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE (to jest przed dniem 20 listopada 2001 r.) rozszerzył swoją działalność na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych.

56 Skarżący podnosi w tym względzie, po pierwsze, że działalność interwenienta ogranicza się w rzeczywistości do sprzedaży noży, a rzekoma dywersyfikacja działalności polega na sprzedaży noży wzbogaconych o pewne akcesoria, oraz po drugie, że wspomniana dywersyfikacja tak czy inaczej miała miejsce po dacie dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE.

57 OHIM twierdzi, że dziedziny działalności spółki podlegają zdefiniowaniu poprzez odniesienie do klienteli, dla której przeznaczone są jej towary lub usługi. Otóż noże wzbogacone o pewne akcesoria są skierowane do innego rodzaju klientów niż zwykłe noże, czego dowodzą odmienne kanały dystrybucji poszczególnych noży wzbogaconych o pewne akcesoria. Ponadto rozszerzenie działalności interwenienta na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych zostało zapoczątkowane przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE.

58 Interwenient dodaje, że towar może mieć dwie różne funkcje, ponieważ funkcja noża nie niweluje funkcji dodatku.

59 Co się tyczy dowodów rozszerzenia działalności interwenienta na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych, Izba Odwoławcza oparła się w pkt 94 zaskarżonej decyzji na niektórych dokumentach przedstawionych przez interwenienta w postępowaniu przed OHIM, które pochodziły z okresu poprzedzającego zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego LAGUIOLE, a mianowicie na:

- cenniku interwenienta z dnia 1 czerwca 2001 r. (dokument 38.1), w którym wymienione były noże z różnymi akcesoriami – a mianowicie z korkociągiem, z cążkami, z otwieraczem do butelek, z gilotynką do cygar, z ubijakiem fajkowym, z breloczkiem do kluczy – „widelce” oraz model „Couteau de chasse” (nóż myśliwski),
- dwie faktury z dnia 15 października 1998 r. i 30 marca 2000 r. wystawione klientom w Luksemburgu i w Austrii, wymieniające model „Sommelier” (nóż z korkociągiem), w który wbudowane są korkociąg i otwieracz do butelek, a także „pitchforki”, model „Laguiole du routard” (syczoryk autostopowicza) i „futurał” ze skóry,
- fakturę z dnia 22 listopada 2000 r. wystawioną na klienta we Francji, wymieniającą „widelec” oraz model „Sommelier” i model „Calumet” (fajka), który zawiera ostrze ze skrobaczką, ubijak fajkowy i szpilkę, a także „etui”.

- 60 Należy stwierdzić w tym względzie, że w żadnym z tych dokumentów nie były wymienione „upominkowe kuferki” i „pudełka”. Natomiast w dolnej części niektórych stron cennika interwenienta z dnia 1 stycznia 2001 r. widniała wzmianka „Noże są dostarczane w opakowaniu upominkowym i z certyfikatem pochodzenia”. Uwzględnione przez Izbę Odwoławczą dokumenty wskazują zatem na to, że interwenient dokonywał sprzedaży opakowań upominkowych wyłącznie w celu zaprezentowania własnych towarów, a nie jako odrębnych towarów. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła w pkt 93 zaskarżonej decyzji, że „upominkowe kuferki” i „pudełka” były oferowane do sprzedaży przez interwenienta w ramach rozszerzenia jego działalności na sektor „innych akcesoriów”.
- 61 Po drugie, model „Laguiole du routard” odnosi się do noży składanych, bez akcesoriów. Jednocześnie model „Couteau de chasse” stanowi, zgodnie z opisem widniejącym w cenniku z dnia 1 stycznia 2001 r., „[m]odel nieskładany, dostarczany wraz ze skórzanym etui”. W konsekwencji należy stwierdzić, że wspomniane modele nie mogą służyć jako dowód rozszerzenia działalności interwenienta na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych, nawet jeśli przyjąć, że są one przeznaczone do wykorzystania w ramach „rekreacji” lub przez „myśliwych”, jak utrzymywała Izba Odwoławcza w pkt 93 zaskarżonej decyzji.
- 62 Po trzecie, wymienione w fakturach i w cenniku „futurały” i „etui” są, z uwagi na ich wzór i przedstawienie, przeznaczone wyłącznie do przechowywania noży wyprodukowanych przez interwenienta. Co najwyżej mogłyby one ewentualnie służyć do przechowywania innych noży, w zależności od ich rozmiaru i kształtu, jednak towary te nie stanowią towarów odrębnych od wyrobów nożowniczych. Ponadto wspomniane futurały i etui są sprzedawane wyłącznie razem z nożami, a nie osobno. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że stanowią one jedynie akcesoria do wyrobów nożowniczych sprzedawanych przez interwenienta, nie posiadając charakteru gamy niezależnych towarów, a z tego względu nie mogą stanowić dowodu rozszerzenia działalności interwenienta na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych.
- 63 Po czwarte, widelce w sposób wyraźny nie należą do wyrobów nożowniczych. Niemniej jednak sprzedaż widelców nie pozwala na ustalenie działalności interwenienta w sektorze „nakryć stołowych”. O ile bowiem prawdą jest, że widelce mogłyby być postrzegane jako należące do „nakryć stołowych”, o tyle chodzi tu o kategorię zbyt szeroką, obejmującą całość towarów zbyt niejednorodnych, by mogły stanowić przedmiot porównania – do celów oceny ich podobieństwa – z towarami i usługami oznaczonymi znakiem towarowym LAGUIOLE. Natomiast sprzedaż widelców dowodzi konkretnego i faktycznego rozszerzenia działalności interwenienta na sektor sztuców ogólnie jako podkategorii „nakryć stołowych” [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 23].
- 64 Po piąte, co się tyczy różnych (innych) artykułów, które stanowią noże wzbogacone o jedno lub więcej niż jedno akcesorium (korkociąg, cążki, otwieracz do butelek, gilotynka do cygar, ubijak fajkowy, breloczek do kluczy, pitchfork), Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że owe wielofunkcyjne artykuły dowodziły rozszerzenia działalności interwenienta na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych.
- 65 Tymczasem, jak słusznie podnosi skarżący, wielofunkcyjnych artykułów sprzedawanych przez interwenienta nie cechuje funkcja ich akcesorium, ale pozostają one nożami mimo obecności jednego czy dwóch akcesoriów. Dodanie różnych akcesoriów nie zmienia bowiem ich charakteru jako towarów należących do sektora wyrobów nożowniczych.
- 66 W tym względzie z jednej strony należy zauważyć, że w wielofunkcyjnych wyrobach sprzedawanych przez interwenienta funkcja noża przeważa nad innymi i decyduje o charakterze towaru jako całości, zarówno jeśli chodzi o wykorzystany materiał, jak i jego prezentację, co ukazuje zresztą cennik z dnia 1 stycznia 2001 r. Z dokumentu tego wynika, że sam interwenient uważa wspomniane towary za noże. Model z korkociągiem i otwieraczem do butelek widnieje tam bowiem pod nazwą „Couteau Sommelier-Décapsuleur” (nóż z korkociągiem-otwieraczem), a model z pitchforkiem pod nazwą

„Couteau du Golfeur” (nóż golfisty). Ponadto części tych towarów inne niż ostrze, takie jak łąki i korkociąg, zostały tam wyraźnie przedstawione pod określeniem „akcesoria”, przy czym materiał, z którego wytworzono ostrze i wspomniane akcesoria, został wymieniony osobno, z podkreśleniem jakości stali, z której wykonano ostrze (model „Calumet”, zawierający ostrze ze skrobaczką, szpilkę i ubijak fajkowy, stanowi w tym względzie wyjątek). Wreszcie, co zostało wskazane już w pkt 60 powyżej, w dolnej części niektórych stron z modelami wyposażonymi w akcesoria znajduje się wzmianka „Noże są dostarczane w opakowaniu upominkowym i z certyfikatem pochodzenia”.

- 67 Z drugiej strony, wbrew temu, co utrzymuje interwenient, klienci, do których skierowane są omawiane tu wyroby wielofunkcyjne, są nie golfistami czy palaczami ogólnie, ale nabywcami wyrobów nożowniczych grającymi jednocześnie w golfa lub będącymi palaczami, którzy interesują się wyrobami nożowniczymi. Powyższe stwierdzenie jest aktualne zarówno w aspekcie funkcjonalnym (pitchfork czy gilotynka do cygar stanowiące część noża są mniej poręczne i praktyczne niż ten sam instrument bez noża, przede wszystkim jeżeli nóż sam w sobie jest produktem wysokiej klasy określonej wielkości, jak ma to miejsce w przypadku towarów interwenienta), jak i w aspekcie finansowym (znaczący dodatkowy koszt w przypadku towarów wielofunkcyjnych w porównaniu z samym tylko akcesorium) czy też w aspekcie wizerunku (palacz lub golfista, który nie interesuje się wyrobami nożowniczymi, nie będzie zwykle myślał, zaopatrując się w artykuły dla palaczy lub w akcesoria do gry w golfa, o towarach interwenienta, a zdecyduje się raczej na specjalistyczne towary z tych dziedzin).
- 68 Należy zatem oddalić argument OHIM, zgodnie z którym sektory działalności osoby prawnej są zdefiniowane przede wszystkim przez rynki, na które kierują one swoje towary lub usługi. Wielofunkcyjne towary sprzedawane przez interwenienta nie są bowiem kierowane precyzyjnie do odbiorców niemających żadnego związku z docelowym kręgiem odbiorców dla towarów z sektora wyrobów nożowniczych, ale do odbiorców, którzy będąc palaczami lub golfistami, są jednocześnie amatorami wyżej wspomnianych wyrobów. W tym względzie należy zauważyć, że wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 96 i 97 zaskarżonej decyzji, okoliczność, że wielofunkcyjne artykuły sprzedawane przez interwenienta podlegały sprzedaży nie tylko w sklepach z nożami, ale także w sklepach z bronią, w sklepach z wyrobami tytoniowymi, w butikach papierniczych, w sklepach z upominkami i nakryciami stołowymi, w dużych placówkach handlowych, a także w innych rodzajach handlu, nie może zmienić charakteru tych artykułów jako towarów należących do sektora wyrobów nożowniczych.
- 69 Po szóste, co się tyczy działalności w zakresie „produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju [...] artykułów upominkowych i pamiątkowych”, wymienionej w przedmiocie działalności interwenienta, prawdą jest, że w zasadzie wszystkie sprzedawane przez tego ostatniego towary mogą stanowić upominek lub pamiątkę, na co słusznie wskazał skarżący. Co więcej, jak zauważono w pkt 60 powyżej, przynajmniej część towarów interwenienta jest dostarczana w opakowaniach upominkowych, co może potwierdzać ich potencjalne przeznaczenie jako upominków. Z powyższego wynika zatem, że interwenient faktycznie jest aktywny w dziedzinie handlu artykułami upominkowymi.
- 70 Jednakże należy zauważyć, iż interwenient nie wykazał, że produkuje lub sprzedaje artykuły upominkowe lub pamiątkowe nienależące do wyrobów nożowniczych lub sztuców. Jego działalność w dziedzinie upominków i pamiątek ogranicza się w sposób widoczny do oferowania swych zwyczajowych towarów, należących do sektorów wyrobów nożowniczych lub sztuców, w opakowaniach upominkowych. W konsekwencji należy stwierdzić, że o ile interwenient dowiódł wykonywania działalności w zakresie „produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów upominkowych i pamiątkowych”, o tyle działalność ta jest ograniczona do upominków i pamiątek z sektorów wyrobów nożowniczych lub sztuców.
- 71 W rezultacie należy uznać, że wbrew temu, co ustaliła Izba Odwoławcza w pkt 93 zaskarżonej decyzji, rozszerzenie przez interwenienta przed dniem 20 listopada 2001 r. działalności na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych nie zostało wykazane w przypadku „nożyczek”, towarów związanych

z „nakryciem stołu” – z wyjątkiem sztucców – „artkułów gospodarstwa domowego”, towarów związanych ze „światem wina”, przyrządów dla palaczy, akcesoriów do gry w golfa, artykułów myśliwskich, sprzętu rekreacyjnego lub akcesoriów takich jak kuferki upominkowe, etui i pudełka.

- 72 Natomiast należy stwierdzić, że rozszerzenie działalności interwenienta na sektory inne niż sektor wyrobów nożowniczych zostało dowiedzione dla „sztucców”, do których należą „widelce” wymienione w cenniku z 1 stycznia 2001 r., oraz dla „artykułów upominkowych i pamiątkowych” w zakresie dotyczącym towarów należących do sektorów wyrobów nożowniczych lub sztucców. A zatem wyłącznie w odniesieniu do tych rodzajów działalności interwenient może powoływać się na ochronę swojej firmy względem znaku towarowego LAGUIOLE.
- 73 W konsekwencji należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w części, w której Izba Odwoławcza ustaliła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. L. 711-4 CPI w odniesieniu do „nożyczek” i „wszelkiego rodzaju artykułów związanych z nakryciem stołu”, a także do „wszelkiego rodzaju [...] artykułów upominkowych i pamiątkowych” w zakresie dotyczącym artykułów nienależących do sektorów wyrobów nożowniczych lub sztucców.
- 74 W rezultacie przeprowadzone poniżej badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu L. 711-4 CPI będzie dotyczyło wyłącznie działalności polegającej na produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów należących do sektorów wyrobów nożowniczych lub sztucców oraz upominków i pamiątek w zakresie dotyczącym towarów należących do owych sektorów.

*W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd*

- 75 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 29 powyżej okoliczność związana z tym, że właścicielowi oznaczenia musi przysługiwać prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, musi być oceniana według kryteriów ustalonych w prawie rządzącym wcześniejszym oznaczeniem, na które się powołano, a mianowicie w prawie francuskim.
- 76 Na podstawie art. L. 711-4 CPI (przytoczonego w pkt 36 powyżej) właścicielowi firmy przysługuje prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, pod warunkiem że „w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”.
- 77 Jak słusznie wskazuje OHIM, z uwagi na charakter towarów oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE właściwym kręgiem odbiorców jest w tym wypadku ogół odbiorców francuskich, wykazujących przeciętny poziom uwagi.
- 78 Zgodnie z orzecznictwem francuskim ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od kilku czynników, a wśród nich od stopnia podobieństwa (wizualnego, fonetycznego i konceptualnego) między rozpatrywanymi oznaczeniami, stopnia podobieństwa między sektorami gospodarczymi, w których oznaczenia te funkcjonują, a także od mniejszej lub większej zdolności odróżniającej wcześniejszego oznaczenia (CA Versailles, wyrok z dnia 25 października 2001 r. w sprawie Flex'cible przeciwko SOS Flexibles i Sofiro; TGI Paris, wyrok z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie RG 09/11931).
- 79 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im większa jest zdolność odróżniająca firmy, zwłaszcza z powodu jej znajomości wśród odbiorców. Szkoda rodząca się z prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie wynika jedynie z przejścia klientów. Może też chodzić o naruszenie zaufania lub reputacji (CA Paris, wyrok z dnia 13 października 1962 r., Ann. propr. ind. 1963, s. 228).
- 80 Ponieważ rozstrzygnięcie kolizji między znakiem towarowym a wcześniejszą firmą zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy znak został zgłoszony dla więcej niż jednego rodzaju towarów lub usług mających odmienny charakter, jego unieważnienie będzie miało

charakter rozdzielną i będzie dotyczyło towarów lub usług, dla których stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do działalności danej osoby prawnej (CA Paris, wyrok z dnia 28 stycznia 2000 r., *Revue Dalloz* 2001, s. 470).

W przedmiocie podobieństwa sektorów gospodarczych, w których funkcjonują firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE

81 Zgodnie z orzecznictwem francuskim, aby ustalić, czy sektory gospodarcze, w których funkcjonują firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE, są podobne, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują stosunek między danymi towarami lub usługami. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, przeznaczenie, sposób używania, a także to, czy dane towary lub usługi konkurują ze sobą lub też się uzupełniają (TGI Paris, wyrok z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie RG 09/10986).

82 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza ustaliła, że towary oznaczone znakiem towarowym LAGUIOLE w znacznej części wkraczały w zakres działalności interwenienta lub należały do powiązanych z tym zakresem sektorów działalności. Ustalenie to zostało przez nią bardziej szczegółowo uargumentowane w pkt 107–114 zaskarżonej decyzji.

83 Powyższe ustalenie wynika jednak z badania uwzględniającego wszystkie sektory działalności wymienione w przedmiocie działalności interwenienta. Tymczasem, jak wskazano w pkt 71–74 powyżej, pod uwagę może być brana jedynie działalność interwenienta w sektorach wyrobów nożowniczych i sztućców, a także upominków i pamiątek, pod warunkiem że chodzi o towary należące do sektorów wyrobów nożowniczych lub sztućców.

84 W tych okolicznościach ustalenia dokonane przez Izbę Odwoławczą w pkt 107–114 zaskarżonej decyzji należy poddać ponownemu badaniu w świetle powyższego ograniczenia sektorów działalności, w których cieszy się ochroną firma Forge de Laguiole.

– W przedmiocie stosunku między „piłami, maszynkami do golenia, żyletkami; pilnikami i cążkami do obcinania paznokci, gilotynkami do obcinania paznokci” oraz „zestawami do manicure, zestawami do golenia”, należącymi do klasy 8, „nożami do papieru”, należącymi do klasy 16, a także „pędzlami do golenia, zestawami z przyborami toaletowymi”, należącymi do klasy 21, a towarami objętymi działalnością interwenienta

85 Co się tyczy „pił, maszynek do golenia, żyletek; pilników i cążek do obcinania paznokci, gilotynek do obcinania paznokci”, należących do klasy 8, oraz „noży do papieru”, należących do klasy 16, Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że chodziło tu o przedmioty ostre, które należą do sektora „wyrobów nożowniczych” objętych przedmiotem działalności interwenienta. Wspomniane towary i towary objęte działalnością interwenienta są zatem wysoce podobne. Jednocześnie „zestawy do manicure, zestawy do golenia”, należące do klasy 8, oraz „pędzle do golenia, zestawy z przyborami toaletowymi”, należące do klasy 21, mają charakter komplementarny lub akcesoryjny względem wspomnianych przedmiotów ostrych, ponieważ używa się ich razem i są ogólnie sprzedawane razem w tego samego rodzaju sklepach tej samej kategorii klientów. Powyższe towary i towary objęte działalnością interwenienta są zatem podobne.

– W przedmiocie „narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym)” i „śrubokrętów”, należących do klasy 8

86 Co się tyczy oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE „narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym)” i „śrubokrętów”, należących do klasy 8, należy wskazać, że definicja ta obejmuje także noże.

- 87 Wniosku tego nie podważają argumenty przedstawione przez skarżącego i interwenienta w ich uzupełniających uwagach na piśmie, złożonych, odpowiednio, w dniach 9 i 8 kwietnia 2014 r.
- 88 Po pierwsze, okoliczność, że tytuł klasy 8 klasyfikacji nicejskiej brzmi: „Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym); wyroby nożownicze, widelce i łyżki; broń biała; ostrza (maszynki do golenia)”, nie oznacza, że te różne kategorie w żaden sposób na siebie nie zachodzą. Klasyfikacji nicejskiej przyświeca bowiem cel administracyjny i ma ona służyć jedynie ułatwieniu sporządzania i rozpoznawania zgłoszeń znaków towarowych, proponując pewne klasy i kategorie towarów i usług. Natomiast tytuły poszczególnych klas nie stanowią systemu, w którym wykluczone jest, że towar lub usługa ujęte w jednej klasie lub kategorii może jednocześnie należeć do innej klasy lub kategorii, co wynika w szczególności z zasady 2 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1).
- 89 A zatem ekspert OHIM, w swojej decyzji dotyczącej znaku towarowego LAGUIOLE z dnia 14 maja 2003 r., mógł prawidłowo przyjąć, że „bezsporne jest, iż biała broń stanowi »broń ręczną, której działanie określa jej część wykonana z metalu«,” oraz że „termin ten obejmuje zatem noże”, mimo że obie te kategorie towarów widnieją w tytule klasyfikacji nicejskiej.
- 90 Po drugie, skarżący wysnuwa swoje argumenty z decyzji eksperta OHIM z dnia 14 maja 2003 r., w zakresie, w jakim ekspert dokonał w niej rozróżnienia między „bronią białą”, która została zrównana z nożami i dla której odmówił on rejestracji omawianego znaku z powodu jego charakteru opisowego, a „narzędziami i przyrządami ręcznymi (o napędzie ręcznym)”, dla których dopuścił on ten znak do rejestracji.
- 91 Należy zauważyć w tym względzie, że decyzja eksperta OHIM z dnia 14 maja 2003 r. nie może wiązać Sądu przy dokonywaniu oceny towarów należących do wspomnianej kategorii (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 65; ww. w pkt 21 wyrok w sprawie ARTHUR I FELICIE, pkt 71). Ponadto warto wskazać, że skarżący już w trakcie toczącego się przed OHIM postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku był świadom, że noże mogły przynależeć do kategorii „narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym)”, ponieważ kilkakrotnie oświadczał, iż jest gotów sprecyzować treść wykazu oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE towarów należących między innymi do klasy 8 w następujący sposób: „narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), z wyjątkiem noży”. Decyzje Wydziału Unieważnień i Izby Odwoławczej opierały się jednak na względach niewymagających rozpatrzenia tego zagadnienia i skarżący ostatecznie nie sprecyzował wykazu towarów w ten sposób.
- 92 Należy zatem uznać, że w zakresie dotyczącym noży „narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym)” pokrywają się z towarami objętymi działalnością prowadzoną przez interwenienta w sektorze wyrobów nożowniczych – i to nie tylko w przypadku modelu „Laguiole du routard”, jak stwierdziła Izba Odwoławcza.
- 93 Natomiast wbrew temu, do czego mogła dojść Izba Odwoławcza, „śrubokręty”, należące do klasy 8, nie wykazują żadnego podobieństwa ze sprzedawanym przez interwenienta modelem „Laguiole du routard”, który nie jest niczym innym jak zwykłym nożem składanym bez żadnych akcesoriów.
- W przedmiocie „łyżek”, należących do klasy 8
- 94 Jeżeli chodzi o „łyżki” z klasy 8, to należą one do „sztućców” sprzedawanych przez interwenienta (zob. pkt 62 i 72 powyżej), a w rezultacie także do sektora gospodarczego identycznego z sektorami gospodarczymi, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole.



- W przedmiocie „przyborów kuchennych oraz naczyń stołowych szklanych, porcelanowych i ceramicznych; zastawy stołowej nie z metali szlachetnych; korkociągów; otwieraczy do butelek, metalowych pojemników do dozowania ręczników papierowych; minutników (klepsydr)”, należących do klasy 21, i „przyborów i pojemników z metali szlachetnych do użytku w gospodarstwie domowym i kuchni; zastawy stołowej z metali szlachetnych”, należących do klasy 14
- 95 Co się tyczy tych towarów, Izba Odwoławcza zaliczyła je do towarów związanych z „nakryciem stołu” i wywiodła z tego, że wkraczały one w zakres działalności interwenienta w tej dziedzinie.
- 96 W tym względzie należy przypomnieć, że – jak zostało wskazane w pkt 63 powyżej – kategoria towarów związanych z „nakryciem stołu” jest zbyt szeroka i nieprecyzyjna, aby mogła służyć jako punkt odniesienia do celów ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W rezultacie wbrew ustaleniom dokonany przez Izbę Odwoławczą wspomniane towary nie wykazują podobieństwa do towarów z sektorów gospodarczych, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole.
- 97 Natomiast „korkociągi; otwieracze do butelek” wykazują silne podobieństwo do modelu „Sommelier”, zawierającego korkociąg i otwieracz do butelek, oraz do innych modeli noży wyposażonych w korkociąg znajdujących się w ofercie interwenienta. W istocie, nawet jeżeli handel tymi towarami jako „pochodnymi” towarów należących do sektora wyrobów nożowniczych nie może dowodzić rozszerzenia działalności interwenienta na towary związane z „nakryciem stołu” czy towary związane ze „światem wina”, co zostało wyjaśnione w pkt 65 i 69 powyżej, to wciąż pozostaje faktem, że jako towary odrębne pod względem użyteczności stanowią one ekwiwalenty „korkociągów; otwieraczy do butelek” oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE. Okoliczność ta, pomijając już kwestię sprzedaży w tych samych sklepach, wystarczy do stwierdzenia, że wspomniane towary należą do sektora gospodarczego identycznego z sektorami gospodarczymi, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole.
- W przedmiocie „metali szlachetnych i ich stopów”, „kamieni szlachetnych” oraz „kasetek, świeczników”, należących do klasy 14
- 98 Co się tyczy „metali szlachetnych i ich stopów” oraz „kamieni szlachetnych”, należących do klasy 14, Izba Odwoławcza stwierdziła, że towary te są „bardzo cenione” w przypadku małych nożyczek i innych licznych przedmiotów mieszczących się w dziedzinie „towarów związanych z nakryciem stołu”, a w konsekwencji mają silnie komplementarny charakter względem rodzajów działalności interwenienta. Ponadto „kasetki, świeczniki”, należące do klasy 14, są sprzedawane w tego samego rodzaju placówkach handlowych poświęconych „towarom związanym z nakryciem stołu i dekoracją wnętrza” co niektóre z artykułów sprzedawanych przez interwenienta.
- 99 W tym względzie należy przypomnieć na wstępie, że w niniejszej sprawie „nożyczki” i dziedzina „towarów związanych z nakryciem stołu” nie mieszczą się w sektorach gospodarczych, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole (zob. pkt 73 i 74 powyżej). Następnie sama okoliczność, że szlachetne metale i kamienie mogą być wykorzystywane w działalności interwenienta powiązanej z wyrobami nożowniczymi, nie pozwala na wywiedzenie wniosku, że w odczuciu konsumentów francuskich należą one do sektora gospodarczego podobnego do sektorów gospodarczych, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole. Po pierwsze bowiem, szlachetne metale i kamienie są zasadniczo skierowane do przemysłu wytwórczego, a nie – jak wyroby nożownicze – do konsumentów końcowych. Po drugie, użycie tych materiałów w przypadku noża będzie służyło co do zasady celom ozdobnym i drugorzędnym, bez związku z funkcjonalnością samego noża.

– W przedmiocie „skóry i imitacji skóry” oraz „kufków, kuferków i walizek”, należących do klasy 18, a także „kasetek”

100 Co się tyczy „skóry i imitacji skóry” oraz „kufków, kuferków i walizek”, należących do klasy 18, Izba Odwoławcza wskazała, że są one zwykle używane w produkcji etui, futerałów i kasetek sprzedawanych przez interwenienta lub też mogą być użyte do celów opakowania i transportu towarów należących do sektora wyrobów nożowniczych, przede wszystkim gdy chodzi o towary luksusowe mające służyć jako „podarunek”. Wywiodła ona z tego, że owe towary miały charakter komplementarny względem towarów objętych działalnością interwenienta i „stanowiły logiczną kontynuację rozwoju jego gamy akcesoriów”.

101 W tym względzie, po pierwsze, należy przypomnieć, że w niniejszej sprawie „artykuły upominkowe” należą do sektorów gospodarczych, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole, wyłącznie w zakresie dotyczącym wyrobów nożowniczych i sztuców (zob. pkt 71–74 powyżej). Po drugie, okoliczność, że „skóra i imitacje skóry” mogą być wykorzystywane jako surowce w produkcji etui i futerałów sprzedawanych przez interwenienta wraz z jego nożami, nie może wystarczyć do stworzenia związku podobieństwa w stosunku do towarów objętych działalnością interwenienta w sektorze wyrobów nożowniczych, w szczególności ze względu na to, że surowce skierowane są do producentów, podczas gdy wyroby nożownicze przeznaczone są dla konsumentów końcowych. Po trzecie, jeżeli chodzi zwłaszcza o „kasetki” sprzedawane ponoć przez interwenienta, należy przypomnieć, że dokumenty, na których Izba Odwoławcza oparła swoje ustalenia w przedmiocie rodzajów działalności interwenienta w dniu 20 listopada 2001 r. (zob. pkt 59 powyżej), nie wymieniają tych artykułów, a w każdym razie, jako że kasetki te są przeznaczone wyłącznie do przechowywania wyrobów nożowniczych interwenienta, mogą mieć one jedynie charakter akcesoryjny, a wręcz charakter opakowania w stosunku do towarów objętych działalnością interwenienta w sektorze wyrobów nożowniczych.

102 Z powyższego wynika, że „skóra i imitacje skóry” oraz „kufry, kuferki i walizki”, należące do klasy 18, nie są podobne do towarów objętych działalnością interwenienta w sektorze wyrobów nożowniczych.

– W przedmiocie „przyborów szkolnych; ołówek, ołówek automatycznych, gumek do ścierania; kopert, obwolut; segregatorów; albumów, książek, almanachów, broszur, zeszytów, katalogów; kalendarzy, litografii, afiszy”, należących do klasy 16

103 Jeżeli chodzi o powyższe towary, Izba Odwoławcza wskazała, że są one zwykle sprzedawane w butikach papierniczych i są używane w tym samym kontekście co „noży do papieru” interwenienta, a mianowicie do celów piśmienniczych i czytelniczych, wobec czego wkraczają w zakres działalności interwenienta. Ponadto wszystkie te towary są powszechnie używane w obrocie handlowym w komunikacji między przedsiębiorstwem a jego klientami i w relacjach handlowych, a w szczególności są ofiarowywane jako upominki firmowe. Ponieważ oznaczone znakiem towarowym LAGUIOLE druki mogą stwarzać, z uwagi na ich treść, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do firmy Forge de Laguiole, wspomniany znak należało zdaniem Izby Odwoławczej unieważnić.

104 W tym względzie należy zauważyć, po pierwsze, że wbrew ustaleniom Izby Odwoławczej stosunek wspomnianych towarów do „noży do papieru” sprzedawanych przez interwenienta jest zbyt luźny, by można było mówić o podobieństwie. Z jednej strony bowiem powiązanie wynikające z częściowej identyczności punktów sprzedaży nie może samo w sobie wystarczyć do uczynienia z noży do papieru towaru podobnego do wszystkich towarów należących właściwie do sektora papierniczego, zważywszy, że butiki z artykułami piśmienniczymi oferują ogólnie wielką różnorodność rozmaitych towarów skierowanych do odbiorców niewyspecjalizowanych. Z drugiej strony wykorzystanie noży do papieru sprzedawanych przez interwenienta będzie zwykle ograniczone do otwierania kopert. Z tego względu można mówić zatem, z powodu komplementarnego użycia, jedynie o nikłym związku podobieństwa z „kopertami”, jednak nie z pozostałym towarami wymienionymi w pkt 103 powyżej. Po drugie, sama

okoliczność, że wszystkie te towary są powszechnie wykorzystywane w komunikacji między przedsiębiorstwem a jego klientami i w innych relacjach handlowych lub są ofiarowywane jako upominki firmowe, nie może prowadzić do ustalenia ich podobieństwa do towarów objętych działalnością interwenienta w sektorze wyrobów nożowniczych, ponieważ z uwagi na swoje przeznaczenie całkowicie różnią się one od towarów objętych wspomnianą działalnością. Po trzecie, twierdzenie Izby Odwoławczej dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wywołanego przez druki oznaczone znakiem towarowym LAGUIOLE zostanie omówione w pkt 165 w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

– W przedmiocie rozmaitych towarów zakwalifikowanych jako „artykuły upominkowe”, należących do klas 14, 18 et 20

105 Co się tyczy „biżuterii, wyrobów jubilerskich; szkatulek na biżuterię wykonanych z metali szlachetnych; przyrządów do mierzenia czasu, spinek do mankietów, spinek do krawatów, szpilek ozdobnych, breloczków do kluczy; portmonetek z metali szlachetnych; zegarków i bransoletek do zegarków”, należących do klasy 14, „lasek; torebek; toreb plażowych; toreb, kosmetyczek i kufrów podróżnych; portfeli; etui na karty kredytowe (portfeli), etui na dokumenty; aktówek (skórzanych); etui na klucze (skórzanych); portmonetek nie z metali szlachetnych”, należących do klasy 18, i „ram, wyrobów artystycznych lub artykułów dekoracyjnych z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych”, należących do klasy 20, Izba Odwoławcza poprzestała na stwierdzeniu, zgodnie z którym mamy tu do czynienia z „artykułami upominkowymi” powszechnie spotykanymi w sklepach wszelkiego rodzaju lub ofiarowywanymi jako upominki firmowe, i na wniosku, że w związku z tym można je znaleźć w tych samych placówkach handlowych, w których interwenient wystawia na sprzedaż swoje własne towary.

106 W tym względzie należy przypomnieć przede wszystkim, że działalność interwenienta polegająca na „produkcji i sprzedaży artykułów upominkowych” mieści się w sektorach gospodarczych, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole, wyłącznie w zakresie dotyczącym wyrobów nożowniczych i sztuców (zob. pkt 71–74 powyżej). Tymczasem towary przytoczone w poprzednim punkcie ani nie stanowią wyrobów nożowniczych lub sztuców, ani też nie są z nimi związane. Jednocześnie nawet gdyby założyć, że wspomniane towary są sprzedawane jako upominki w tych samych sklepach co oferowane przez interwenienta wyroby nożownicze, to okoliczność ta nie może spowodować zaistnienia podobieństwa między rzeczonymi towarami a wyrobami nożowniczymi, ponieważ sklepy upominkowe mają w swej ofercie dużą różnorodność niejednorodnych towarów skierowanych do ogółu odbiorców.

– W przedmiocie „rękawiczek do golfa” i „artykułów sportowych”, należących do klasy 28, „cygarnic”, należących do klasy 14, oraz „zapalek, zapalniczek; cygarnic i papierosnic nie z metali szlachetnych; gilotynek do cygar; fajek; przyborów do czyszczenia fajek”, należących do klasy 34

107 W odniesieniu do „rękawiczek do golfa” i „artykułów sportowych”, należących do klasy 28, „cygarnic”, należących do klasy 14, oraz „przyborów dla palaczy, zapalek, zapalniczek; cygarnic i papierosnic nie z metali szlachetnych; fajek”, należących do klasy 34, Izba Odwoławcza stwierdziła, że są one adresowane do tej samej kategorii klientów, są nabywane w tych samych sklepach i są używane w tym samym kontekście co niektóre z „artykułów upominkowych” opracowanych przez interwenienta. Zdaniem Izby Odwoławczej jest tak na przykład w wypadku sprzedawanego przez interwenienta modelu „Couteau du golfleur” oraz „rękawiczek do golfa” i innych „artykułów sportowych”, a także w wypadku sprzedawanych przez interwenienta modelu „Calumet” (z ostrzem ze skrobaczką, szpilką i ubijakiem fajkowym) i gilotynek do cygar oraz „cygarnic” i „zapalek, zapalniczek, cygarnic i papierosnic, fajek” oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE.

- 108 Wystarczy przypomnieć w tym względzie, że działalność polegająca na „produkcji i sprzedaży artykułów upominkowych” mieści się w sektorach gospodarczych, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole, wyłącznie w zakresie dotyczącym wyrobów nożowniczych i sztuców (zob. pkt 71–74 powyżej), do których nie należą towary wymienione w pkt 107 powyżej.
- 109 Niemniej jednak „gilotynki do cygar” i „przyrządy do czyszczenia fajek”, należące do klasy 34, wykazują podobieństwo do, odpowiednio, modelu „coupe-cigare” i modelu „Calumet” (z ostrzem ze skrobaczką, szpilką i ubijakiem fajkowym) sprzedawanych przez interwenienta. W istocie, nawet jeśli sprzedaż tych modeli jako „pochodnych” względem wyrobów nożowniczych nie może dowodzić rozszerzenia działalności interwenienta na „przyrządy dla palaczy” ogólnie, co zostało wyjaśnione w pkt 65–68 i 71 powyżej, to wciąż pozostaje faktem, że jako towary odrębne pod względem ich użyteczności stanowią one ekwiwalenty „gilotynek do cygar” i „przyrządów do czyszczenia fajek” oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE. Okoliczność ta, pomijając już kwestię sprzedaży w tych samych sklepach, wystarczy do stwierdzenia silnego podobieństwa.
- 110 Natomiast „rękawiczki do golfa”, należące do klasy 28, nie są podobne do sprzedawanego przez interwenienta modelu „couteau du Golfeur” (z pitchforkiem). Wprawdzie ten ostatni może być używany razem z „rękawiczkami do golfa” oznaczonymi znakiem towarowym LAGUIOLE, jednak nie chodzi tu o stosunek komplementarny prowadzący do zaistnienia podobieństwa, ponieważ wszystkie te towary mogą być używane odrębnie i są zwykle opracowywane niezależnie jeden od drugiego, a nie według kryteriów wynikających z łącznego użycia – wbrew temu, co można by sobie wyobrazić na przykład w wypadku rękawiczek do golfa i kijów golfowych.
- W przedmiocie usług należących do klasy 38
- 111 Jeżeli chodzi o usługi z dziedziny „telekomunikacji” i pokrewnych jej sektorów, należących do klasy 38, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 114 zaskarżonej decyzji, że nie wykazują one żadnego podobieństwa do usług objętych działalnością interwenienta. Stwierdzenie to, korzystne dla skarżącego i niezakwestionowane przez interwenienta, nie stanowi w rzeczywistości przedmiotu niniejszego sporu, w związku z tym nie ma potrzeby, by Sąd dokonał jego kontroli.
- Wniosek w przedmiocie podobieństwa między sektorami gospodarczymi, w których funkcjonują firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE
- 112 Podsumowując, należy stwierdzić, po pierwsze, identyczność, z punktu widzenia sektorów, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole, w przypadku „narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym)” i „łyżek”, należących do klasy 8, oraz wysoki stopień podobieństwa w odniesieniu do działalności interwenienta w przypadku „pił, maszynek do golenia, żyletek; pilników i czązek do obcinania paznokci, gilotynek do obcinania paznokci”, należących do klasy 8, „noży do papieru”, należących do klasy 16, „korkociągów i otwieraczy do butelek”, należących do klasy 21, oraz „gilotynek do cygar” i „przyrządów do czyszczenia fajek”, należących do klasy 34.
- 113 Po drugie, istnieje przeciętne podobieństwo, z punktu widzenia sektorów, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole, w przypadku „zestawów do manicure, zestawów do golenia”, należących do klasy 8, a także „pędzli do golenia, zestawów z przyborami toaletowymi”, należących do klasy 21.
- 114 Po trzecie, z punktu widzenia sektorów, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole, istnieje niewielkie podobieństwo w przypadku „kopert”, należących do klasy 16.
- 115 Wreszcie po czwarte, należy stwierdzić brak podobieństwa, jeżeli chodzi o sektory, w których funkcjonuje firma Forge de Laguiole, w przypadku wszystkich pozostałych towarów i usług oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE.

W przedmiocie podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń

- 116 Izba Odwoławcza stwierdziła, że wyraz „laguiole”, choć opisowy i w związku z tym pozbawiony charakteru odróżniającego dla noży, co zostało też stwierdzone przez cour d’appel de Paris w wyroku z dnia 3 listopada 1999 r. (G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales/Commune de Laguiole et Association Le couteau de Laguiole), stanowi mimo wszystko element dominujący lub co najmniej współdominujący firmy Forge de Laguiole, nawet gdy ta ostatnia używana jest dla noży. W rezultacie zdaniem Izby Odwoławczej w ramach całościowej oceny kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pewne podobieństwo wizualne, fonetyczne i konceptualne, które nie może zostać zrównoważone przez samo dodanie określenia rodzajowego „forge de”.
- 117 Skarżący podnosi zasadniczo, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują różnice na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej.
- 118 OHIM twierdzi, że wyraz „laguiole” jest elementem dominującym w firmie Forge de Laguiole, mimo swego rodzajowego charakteru. Ponieważ znak towarowy LAGUIOLE w całości zawiera się we wspomnianej firmie, stopień podobieństwa tych dwóch oznaczeń jest wysoki.
- 119 Interwenient utrzymuje, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują podobieństwa na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej.
- 120 Na wstępie należy zbadać, czy – jak ustaliła Izba Odwoławcza, poparta następnie w tym względzie przez OHIM i interwenienta – wyraz „laguiole” stanowi element dominujący firmy Forge de Laguiole, mimo swojego, stwierdzonego przez cour d’appel de Paris w wyroku z dnia 3 listopada 1999 r. (pkt 116 powyżej), charakteru opisowego, a wręcz rodzajowego dla noży i mimo opisowego charakteru miejsca położenia siedziby i zakładu produkcyjnego interwenienta.
- 121 Po pierwsze, prawdą jest, co stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że opisowy i nieodróżniający charakter wyrazu „laguiole” dla noży nie oznacza bezwzględnie, iż wyraz ten jest także opisowy i nieodróżniający dla towarów, które nie są nożami.
- 122 Należy niemniej jednak przypomnieć w tym względzie, że niniejsze badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dotyczy wyłącznie działalności w postaci produkcji i sprzedaży wyrobów nożowniczych i sztuców oraz upominków i pamiątek w zakresie dotyczącym wyrobów nożowniczych i sztuców (zob. pkt 74 powyżej). W rzeczywistości działalność faktycznie wykonywana przez interwenienta koncentruje się prawie wyłącznie na wyrobach nożowniczych, z uwzględnieniem niektórych artykułów mających także inne funkcje poza funkcją noża, a sprzedaż innych towarów – w szczególności sztuców – ma charakter drugorzędny czy wręcz marginalny. Powyższe wynika zarówno z analizy towarów zawartych w cenniku interwenienta z dnia 1 stycznia 2001 r., jak i z lektury widniejących w przedstawionym przez interwenienta „portfoliu prasowym” poszczególnych artykułów prasowych – w zakresie, w jakim odnoszą się wyraźnie do okresu sprzed 20 listopada 2001 r. – w których nie ma żadnej wzmianki o innych rodzajach działalności interwenienta, natomiast on sam za każdym razem prezentuje się jako wytwórca noży wyspecjalizowany w produkcji noży typu „Laguiole”. Jakkolwiek prawdą jest, że niektóre z tych artykułów wskazują na zamiary dyrekcji interwenienta dotyczące dywersyfikacji jego działalności, sam interwenient nie wykazał, jak zostało wspomniane powyżej, że zamiary te zostały zrealizowane przed dniem 20 listopada 2001 r.
- 123 W tych okolicznościach należy uznać, że wyraz „Laguiole” ma charakter opisowy, a wręcz rodzajowy dla całej działalności interwenienta istotnej z punktu widzenia badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 124 Po drugie, należy zgodzić się z Izbą Odwoławczą w zakresie, w jakim przypomniała ona, że element opisowy oznaczenia może mimo wszystko stanowić jego element dominujący lub współdominujący, jeżeli, na przykład, jego wszystkie pozostałe elementy są również opisowe lub wydają się równie słabe

lub nawet słabsze. W tym względzie prawdą jest, że element „Forge de” sam w sobie ma charakter opisowy dla wykonywanej przez interwenienta działalności w sektorach wyrobów nożowniczych i sztuców. Jednakże wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza, element ten nie jest „semantycznie podporządkowany nazwie »Laguiole«, która identyfikuje konkretną kuźnię, o którą chodzi”. W istocie element opisowy miejsca – i wykonywanej działalności – nie jest przeważający względem elementu opisowego dotyczącego charakteru danego zakładu. W tych okolicznościach nie można wyróżnić elementu dominującego w ramach firmy Forge de Laguiole, w całości składającej się z elementów o charakterze opisowym, a wręcz rodzajowym dla działalności lub miejsca położenia zakładu interwenienta.

- 125 Po trzecie, co się tyczy porównania pod względem wizualnym, firma Forge de Laguiole składa się z trzech słów tworzących całość złożoną z 15 liter, natomiast znak towarowy LAGUIOLE zawiera jedynie 8 liter. Element „laguiole” jest wprawdzie obecny w obu kolidujących ze sobą oznaczeniach, jednak znajduje się na końcu wspomnianej firmy, w związku z czym element „forge de” z przodu osłabia wrażenie wizualne wywierane przez tę częściową identyczność. Z tego względu należy stwierdzić przeciętne podobieństwo wizualne kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 126 Po czwarte, na płaszczyźnie wizualnej należy zauważyć, że firma Forge de Laguiole liczy pięć, czy wręcz sześć sylab, natomiast znak towarowy LAGUIOLE ma ich dwie, czy też trzy, w zależności od sposobu wymowy wyrazu „laguiole”. Co się tyczy wpływu częściowej identyczności kolidujących ze sobą oznaczeń, zastosowanie *mutatis mutandis* znajdują rozważania dotyczące podobieństwa wizualnego, a zatem należy stwierdzić przeciętne podobieństwo fonetyczne.
- 127 Po piąte, jeżeli chodzi o porównanie pod względem konceptualnym, firma Forge de Laguiole przywołuje na myśl warsztat znajdujący się w gminie Laguiole (Francja), co słusznie zauważył skarżący, ale także i jednocześnie warsztat produkujący noże typu Laguiole. Z kolei znak towarowy LAGUIOLE nawiązuje zarówno do wspomnianej gminy, jak i do noża typu Laguiole. W rezultacie Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że w zakresie, w jakim kolidujące ze sobą oznaczenia odnoszą się do tych samych pojęć, a mianowicie do miasta lub rodzaju noża, są one do siebie podobne na płaszczyźnie konceptualnej. Sąd uważa nawet, że stopień podobieństwa konceptualnego należy zakwalifikować jako wysoki.

W przedmiocie wysoce odróżniającego charakteru firmy Forge de Laguiole z powodu jej znajomości wśród odbiorców

- 128 Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 130 zaskarżonej decyzji, że firma Forge de Laguiole posiada wysoką zdolność odróżniającą z powodu prestiżu czy też reputacji, jakimi cieszy się interwenient we Francji i za granicą ze względu na jakość swoich noży.
- 129 Skarżący twierdzi, że nic w aktach sprawy nie dowodzi podnoszonej powszechnej znajomości firmy Forge de Laguiole i że to nóż typu Laguiole jest znany, a nie nazwa „Forge de Laguiole”.
- 130 OHIM uważa, że firma Forge de Laguiole zdobyła reputację w dziedzinie wyrobów nożowniczych, a interwenient zapewnia, że w znacznym stopniu cieszy się powszechną znajomością we Francji i za granicą.
- 131 Na wstępie należy przypomnieć, że francuskie prawo znaków towarowych podlega dyrektywom mającym na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1), zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25)]. W konsekwencji zasada, zgodnie z którą prawdopodobieństwo

wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest sam znak, a zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mniej odróżniający (wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24; z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 18; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 20), znajduje zastosowanie również we francuskim prawie znaków towarowych. Jak wynika z orzecznictwa przywołanego w pkt 79 powyżej, zasada ta jest również stosowana w prawie francuskim, gdy dokonuje się oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w stosunku do firmy, a stosowanie to sięga czasów przed wejściem w życie dyrektyw mających na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

- 132 W związku z powyższym należy stwierdzić, że istnienie bardziej odróżniającego niż zwykle charakteru firmy, wynikającego z jej znajomości wśród odbiorców na rynku, zakłada w sposób konieczny, że firma ta jest znana przynajmniej znaczącej części danego kręgu odbiorców, mimo że nie musi cieszyć się ona bezwzględnie renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Nie można wskazać w sposób ogólny, przytaczając na przykład określone liczby procentowe dotyczące stopnia znajomości firmy wśród danego kręgu odbiorców na rynku, że ma ona wysoce odróżniający charakter. Niemniej jednak należy uznać pewną współzależność między znajomością firmy wśród odbiorców a jej charakterem odróżniającym i stwierdzić tym samym, że im bardziej firma jest znana wśród docelowego kręgu odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest jej charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy firma cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym ze znajomości tej firmy wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, to znaczy w szczególności udział danej spółki w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania firmy, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jej promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którzy dzięki firmie rozpoznają dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych (zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie VITACOAT, pkt 34, 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 133 W tych okolicznościach, aby wykazać w niniejszej sprawie znajomość firmy Forge de Laguiole wśród odbiorców, konieczne jest dowiedzenie, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców – a mianowicie przeciętnych konsumentów francuskich – zna wspomnianą firmę.
- 134 W celu ustalenia zdolności odróżniającej firmy Forge de Laguiole z powodu prestiżu i reputacji, jakimi interwenient cieszy się ponoć we Francji, Izba Odwoławcza oparła się na elementach akt toczącego się przed nią postępowania, wskazanych w pkt 63–66 zaskarżonej decyzji.
- 135 W pierwszej kolejności chodzi tu o artykuł, który ukazał się we francuskim czasopiśmie ekonomicznym w październiku 2004 r., zatytułowany „Laguiole – Une production traditionnelle devenue tendance” (Laguiole – tradycyjna produkcja, która stała się modna).
- 136 W tym względzie wystarczy przypomnieć, że właściwym momentem dla oceny znajomości firmy Forge de Laguiole wśród odbiorców jest data dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE, czyli dzień 20 listopada 2001 r. Tymczasem omawiany artykuł, pochodzący z 2004 r., nie zawiera żadnej informacji pozwalającej wykazać, że wspomniana firma cieszyła się szczególną znajomością wśród odbiorców przed dniem 20 listopada 2001 r.
- 137 W drugiej kolejności Izba Odwoławcza powołała się na pismo z dnia 9 marca 1999 r., błędnie oznaczone jako datowane dnia 20 marca 1999 r. W piśmie tym osoba zarządzająca przedsiębiorstwem interwenienta potwierdza, precyzując warunki finansowe, zawarcie „porozumienia w sprawie opracowania nowego odlewu pozwalającego na zwiększenie produkcji i wytwarzanie części wyższej jakości”.

- 138 Z jednej strony należy zauważyć, że adresat tego pisma z dnia 9 marca 1999 r. nie został określony w sposób wyraźny. Z drugiej strony w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza powołuje się na to pismo w celu poparcia swego wniosku, zgodnie z którym interwenient zaangażował się we współpracę ze znanym restauratorem, należy stwierdzić, że w owym piśmie widnieje jedynie wzmianka o spotkaniu, które odbyło się „w obecności panów [B. i C.]”, co nie wystarczy, aby ustalić, kim jest ów restaurator, ani potwierdzić jego faktyczną współpracę z interwenientem czy też formę tej współpracy.
- 139 W konsekwencji pismo z dnia 9 marca 1999 r. nie może służyć jako dowód, nawet pośredni, znajomości firmy Forge de Laguiole wśród odbiorców.
- 140 W trzeciej kolejności Izba Odwoławcza twierdzi w pkt 65 zaskarżonej decyzji, że w latach 1992 i 1996 towary interwenienta otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia na poziomie europejskim i na poziomie międzynarodowym. W odpowiedzi na pisemne pytanie Sądu OHIM wskazał, że Izba Odwoławcza oparła się w tym względzie na wzmiankach widniejących w artykule wymienionym w pkt 135 powyżej, na prezentacji „strategii twórczej” interwenienta wywiedzionej w 2005 r. z jego strony internetowej (s. 234 akt postępowania przed OHIM) i z innych publikacji dotyczących interwenienta (s. 169 akt postępowania przed OHIM).
- 141 Strona 169 akt postępowania przed OHIM zawiera fragment artykułu, bez daty, w języku włoskim, który wspomina fakt, że nóż zaprojektowany przez sławnego kreatora wchodzi w skład wzorniczej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (MoMA) i że model „Sommelier” zdobył nagrodę „Design plus” na wystawie „Ambiente” we Frankfurcie w 1996 r.
- 142 Najbardziej kompletną listę nagród i wyróżnień można znaleźć w wyciągu ze strony internetowej, figurującym na stronie 234 akt postępowania przed OHIM, który wymienia, oprócz noża znajdującego się w MoMA i nagrody „Design plus” z 1996 r., „Grand prix français de l’objet design” z 1991 r. (nie wspominając jednak wyraźnie, za jaki przedmiot została przyznana), „Blade Magazine Award” z 1992 r. za model stworzony przez znanego architekta i Prix européen du Design z 1992 r. „za kreatywne podejście” interwenienta, przy czym wszystkie te nagrody zostały przywołane w zaskarżonej decyzji.
- 143 Sąd stwierdza, że owe nagrody i wyróżnienia stanowią wskazówkę co do znajomości wśród odbiorców towarów interwenienta, i w rezultacie także jego firmy, ponieważ przyznanie przedsiębiorstwu nagrody i wyróżnienia może zwrócić uwagę ogółu odbiorców na to przedsiębiorstwo. Jednakże należy również uwzględnić, że reklama, jaką zapewnia taka nagroda, pozostaje ograniczona do odbiorców szczególnie zainteresowanych wzornictwem, a jej wpływ na ogół odbiorców francuskich, jedynych branych pod uwagę w niniejszej sprawie (zob. pkt 77 powyżej) jest nieznaczny. Powyższe stwierdzenie jest tym bardziej aktualne w przypadku „Blade Magazine Award”, przyznawanej przez specjalistyczne czasopismo w Stanach Zjednoczonych, która to nagroda znana jest wyłącznie francuskim konsumentom szczególnie zainteresowanym kolekcjonowaniem noży.
- 144 W czwartej kolejności Izba Odwoławcza odsyła do „katalogu” zawartego w „dokumencie 21”, przedstawionym przez interwenienta w postępowaniu przed OHIM jako dowód na to, że interwenient dokładał stałych wysiłków, aby wyróżnić się dzięki jakości i wizerunkowi swoich towarów, w szczególności poprzez zatrudnianie wysoce wykwalifikowanego personelu i współpracę z prestiżowymi projektantami i twórcami. Wspomniany dokument faktycznie wymienia wzory zaprojektowane lub stworzone we współpracy z dwoma znanymi partnerami.
- 145 Tymczasem z akt sprawy, podobnie jak z odpowiedzi interwenienta na pisemne pytanie zadane przez Sąd, wynika, że „dokument 21” stanowi w rzeczywistości zestawienie trzech różnych dokumentów, a mianowicie prospektu rozpowszechnianego od 1997 r., dokumentu promocyjnego rozpowszechnianego od 2004 r. i katalogu rozpowszechnianego w 2000 r.



- 146 Zważywszy, że odniesienie do znanego restauratora znajduje się wyłącznie w dokumencie promocyjnym z 2004 r., a nie w dwóch pozostałych dokumentach, wzmianka ta nie może służyć do wykazania istnienia współpracy z tą osobą w dniu 20 listopada 2001 r.
- 147 Natomiast odniesienia do sławnego kreatora znajdują się w katalogu z 2000 r., co poświadcza zatem współpracę z tą osobą przed dniem 20 listopada 2001 r. Ponadto z dokumentów poddanych analizie w pkt 142 powyżej wynika, że przed tą datą miała też miejsce współpraca ze znanym architektem.
- 148 Należy stwierdzić, że owe przypadki współpracy z osobami, które same cieszą się pewnym prestiżem i reputacją, mogą sprawić, że interwenient i jego firma zaczną się cieszyć uwagą pewnej części odbiorców znajdujących te osobowości. Okoliczność ta nie wystarczy jednak do wykazania, że wspomniana firma była znana ogółowi odbiorców.
- 149 Po piąte, Izba Odwoławcza cytuje artykuł, który ukazał się we francuskim czasopiśmie w 1999 r., zatytułowany „Péril sur le mythe du couteau Laguiole” (Mit noża Laguiole zagrożony).
- 150 Izba Odwoławcza uznała, że artykuł ten był „wyjątkowo wymowny, jeśli chodzi o reputację uzyskaną przez firmę Forge de Laguiole przed dokonaniem zgłoszenia [znaku towarowego LAGUIOLE]”, ponieważ doradzano w nim, aby przy wyborze noża Laguiole zaufać marce. Ów artykuł wymienia następnie trzy najbardziej renomowane „marki”, a wśród nich firmę interwenienta, pokrótce naszkicowując jej historię i rozwój.
- 151 Należy stwierdzić, że wspomniany artykuł stanowi wprawdzie wskazówkę co do znajomości firmy Forge de Laguiole wśród odbiorców, jednak nie wystarczy sam w sobie, aby ją wykazać. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że artykuł ten wymienia jedynie interwenienta – i dwóch innych producentów – jako producentów najbardziej renomowanych. Taka opinia wyrażona przez autora artykułu nie pozwala jednak, bez dodatkowych informacji, na wyciągnięcie wniosku w przedmiocie stopnia znajomości wspomnianej firmy wśród ogółu odbiorców, szczególnie w braku wskazówek co do nakładu i dystrybucji czasopisma, w którym się ona ukazała.
- 152 Po szóste, Izba Odwoławcza przywołuje artykuł, który ukazał się w darmowym czasopiśmie francuskim w lutym 1999 r., zatytułowany „L’Aveyron: un terroir en ébullition” (Aveyron – wrząca ziemia), w którym stwierdzono, że „le Laguiole, made in Laguiole, dont le marché a été multiplié par vingt, commence à se tailler une belle réputation à l’étranger” (Laguiole, made in Laguiole, którego rynek pomnożył się dwudziestokrotnie, zaczyna wyrabiać sobie dobrą reputację za granicą).
- 153 W tym względzie należy zauważyć, po pierwsze, że omawiane zdanie, przytoczone przez Izbę Odwoławczą w sposób niekompletny, brzmi w rzeczywistości następująco: „Le Laguiole »made in Laguiole«, dont le marché a été multiplié par vingt avec l’émergence de petits ateliers locaux, commence à se tailler une belle réputation à l’étranger” (Laguiole „made in Laguiole”, którego rynek pomnożył się dwudziestokrotnie wraz z pojawieniem się małych warsztatów lokalnych, zaczyna wyrabiać sobie dobrą reputację za granicą). Wynika z tego, że jakkolwiek interwenient jest wyraźnie wymieniony w tym artykule, zdanie przytoczone przez Izbę Odwoławczą dotyczy całkowitej produkcji noży w gminie, a nie wyłącznie towarów interwenienta. Po drugie omawiane zdanie mówi o reputacji produkowanych we wspomnianej gminie noży za granicą, a nie o znajomości firmy Forge de Laguiole wśród odbiorców francuskich, która to znajomość jest jedynie istotna w niniejszej sprawie (zob. pkt 133 powyżej).
- 154 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że omawiany artykuł stanowi przede wszystkim wskazówkę dotyczącą reputacji noży typu Laguiole, wytwarzanych „w tym miejscu” – przy czym warto też uwzględnić fakt, uznawany w orzecznictwie przywołanym w pkt 116 powyżej, że noże tego typu są również produkowane od dawna i w sposób tradycyjny w gminie Thiers (Francja) – i, w mniejszym zakresie, firmy Forge de Laguiole.

- 155 Podsumowując, należy stwierdzić, że dokumenty, na które powołała się Izba Odwoławcza, ukazują rzeczywiście podejmowane przez interwenienta w zakresie promocji i komunikacji wysiłki, aby stać się znanym ogółowi odbiorców francuskich i wyróżnić się wśród swoich konkurentów dzięki wizerunkowi jakości i luksusu. Ponieważ wysiłki te były podtrzymywane przez kilka lat, nie można wykluczyć, że firma Forge de Laguiole mogła stać się w pewnym stopniu znana wśród odbiorców w dziedzinie noży typu Laguiole.
- 156 Niemniej jednak należy także mieć na uwadze fakt, że niektóre z dokumentów, na których oparła się Izba Odwoławcza, dotyczą raczej noży typu Laguiole w ogóle, a nie firmy interwenienta.
- 157 Ponadto artykuły prasowe, na które Izba Odwoławcza powołała się w charakterze wskazówek co do znajomości firmy Forge de Laguiole wśród odbiorców, mają związek z mediami specjalistycznymi – jak na przykład artykuł przywołany w pkt 135 powyżej, który był kierowany do profesjonalistów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, czy „Blade Magazine”, który jest skierowany do, głównie amerykańskich, kolekcjonerów noży – albo z mediami, których zasięg dystrybucji nie został wykazany – jak w przypadku artykułu przywołanego w pkt 149 powyżej – albo też z czasopismami o charakterze głównie promocyjnym, które z tego względu mogą w mniejszym stopniu przykuwać uwagę czytelników – jak na przykład artykuł wspomniany w pkt 152 powyżej. Okoliczność ta odróżnia zresztą niniejszą sprawę od spraw połączonych T-345/08 i T-357/08 Rubinstein i L’Oréal przeciwko OHIM – Allergan (BOTOLIST i BOTOCYL), rozstrzygniętej przez Sąd wyrokiem z dnia 16 grudnia 2010 r., przywołanym przez OHIM w jego odpowiedzi na pisemne pytania zadane przez Sąd. O ile bowiem prawdą jest, że w pkt 50–53 tego wyroku Sąd oparł się na artykułach prasowych, aby ustalić istnienie dużego pokrycia medialnego dla rozpatrywanego tam towaru, o tyle chodziło tam za każdym razem o media o szerokim zasięgu, cieszące się reputacją na skalę międzynarodową.
- 158 W rezultacie, nawet jeśli elementy wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą stanowią wskazówki co do pewnej znajomości firmy Forge de Laguiole wśród odbiorców, to nie wystarczą one jednak do tego, by wykazać tę znajomość z całą pewnością. Należy podkreślić w tym względzie, że ostatecznie to nie wysiłki promocyjne interwenienta w celu zwiększenia swej powszechnej znajomości wśród odbiorców są decydujące, a będąca wynikiem tych wysiłków faktyczna znajomość firmy przez odbiorców, mierzona za pomocą kryteriów określonych w orzecznictwie VITACOAT, przywołanym w pkt 132 powyżej.
- 159 Tymczasem zaskarżona decyzja nie zawiera żadnej wskazówki dowodzącej spełnienia owych kryteriów w niniejszym przypadku, zwłaszcza jeżeli chodzi o wskazanie części francuskich odbiorców, którzy znają firmę Forge de Laguiole, o posiadaną przez interwenienta część rynku wyrobów nożowniczych ogólnie lub w wymiarze bardziej ograniczonym – rynku noży typu Laguiole, o rozmiar inwestycji poczynionych przez interwenienta na promocję znajomości jego firmy wśród odbiorców, na udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którzy dzięki firmie rozpoznają dane towary lub usługi jako pochodzące z przedsiębiorstwa interwenienta, jak również o istnienie oświadczeń izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych niezależnych od interwenienta. Tego rodzaju informacje nie wynikają też z innych dokumentów zawartych w aktach, a w szczególności z dokumentów przedstawionych przez interwenienta.
- 160 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza w sposób błędny stwierdziła, że w dniu 20 listopada 2001 r. firma Forge de Laguiole, z powodu jej znajomości wśród odbiorców francuskich, posiadała w odniesieniu do noży charakter odróżniający wykraczający ponad normę.

## Wniosek w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 161 Podsumowując: kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pewne podobieństwo na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej i wysokie podobieństwo pod względem conceptualnym. Należy mieć na uwadze fakt, że firma Forge de Laguiole ma samoistnie słabo odróżniający charakter, ponieważ składa się wyłącznie z elementów opisowych dla działalności interwenienta. Ów słabo odróżniający charakter nie jest zrównoważony znajomością tej firmy uzyskaną wśród zainteresowanego kręgu odbiorców.
- 162 Zważywszy na identyczność w odniesieniu do działalności interwenienta w przypadku „narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym)” i „łyżek”, należących do klasy 8, oraz wysoki stopień podobieństwa w odniesieniu do działalności interwenienta w przypadku „pił, maszynek do golenia, żyłek; pilników i cążek do obcinania paznokci, gilotynek do obcinania paznokci”, należących do klasy 8, „noży do papieru”, należących do klasy 16, „korkociągów i otwieraczy do butelek”, należących do klasy 21, oraz „gilotynek do cygar” i „przyrządów do czyszczenia fajek”, należących do klasy 34, oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE, należy stwierdzić, że w przypadku tych ostatnich i firmy Forge de Laguiole istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ zainteresowany krąg odbiorców mógłby uznać, że owe towary mają to samo pochodzenie handlowe co wyroby nożownicze i sztucce sprzedawane przez interwenienta.
- 163 Podobnie, z uwagi na przeciętny stopień podobieństwa w odniesieniu do działalności interwenienta w przypadku „zestawów do manicure, zestawów do golenia”, należących do klasy 8, a także „pędzli do golenia, zestawów z przyborami toaletowymi”, należących do klasy 21, oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE, należy stwierdzić, że w przypadku tych ostatnich i firmy Forge de Laguiole istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ zainteresowany krąg odbiorców mógłby uznać, że owe towary mają to samo pochodzenie handlowe co wyroby nożownicze i sztucce sprzedawane przez interwenienta.
- 164 Natomiast biorąc pod uwagę niski stopień podobieństwa w odniesieniu do działalności interwenienta w przypadku „kopert”, należących do klasy 16, oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE, należy stwierdzić, że w tym zakresie nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ zainteresowany krąg odbiorców nie będzie uważał, że owe towary mogą mieć to samo pochodzenie handlowe co wyroby nożownicze i sztucce sprzedawane przez interwenienta.
- 165 Podobnie, zważywszy na brak podobieństwa w odniesieniu do działalności interwenienta w przypadku wszystkich pozostałych towarów i usług oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE, należy stwierdzić, że w ich wypadku nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W szczególności Izba Odwoławcza błędnie uznała w pkt 111 zaskarżonej decyzji, że oznaczone wspomnianym znakiem towarowym druki (albumy, książki, almanachy, broszury, katalogi; kalendarze, litografie, afisze”, należące do klasy 16) mogą stwarzać, z uwagi na swą treść, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do firmy Forge de Laguiole. Nie jest bowiem widoczne, w jaki sposób oznaczone tym znakiem „druki”, niezależnie od ich charakteru i treści, mogłyby stwarzać u zainteresowanego kręgu odbiorców wrażenie, że mają to samo pochodzenie handlowe co wyroby nożownicze i sztucce sprzedawane przez interwenienta, oczywiście z wyłączeniem sytuacji, kiedy tego rodzaju druki konkretnie dotyczyłyby towarów interwenienta. Taka zaś konkretna i wyjątkowa sytuacja nie może stanowić podstawy dla stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do całej kategorii towarów. W przeciwnym wypadku fakt oznaczania „druków” przez znak towarowy wykazujący podobieństwa z innym znakiem należałoby uznać za podstawę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku jakiegokolwiek towaru oznaczonego tym innym znakiem towarowym.
- 166 Z powyższego wynika, że należy uwzględnić jedyny zarzut skarżącego i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza ustaliła prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku firmy Forge de Laguiole i znaku towarowego LAGUIOLE w odniesieniu do towarów innych niż „narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym); łyżki; piły, maszynki do

golenia, żyletki; zestawy do golenia; pilniki i cążki do obcinania paznokci, gilotynki do obcinania paznokci; zestawy do manicure”, należące do klasy 8, „noże do papieru”, należące do klasy 16, „korkociągi; otwieracze do butelek” i „pędzle do golenia, zestawy z przyborami toaletowymi”, należące do klasy 21, oraz „gilotynki do cygar” i „przybory do czyszczenia fajek”, należące do klasy 34.

167 W pozostałym zakresie skargę należy oddalić.

### **W przedmiocie kosztów**

168 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Na podstawie art. 87 § 3 akapit pierwszy tego regulaminu, w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron, Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone.

169 W niniejszej sprawie żądania OHIM i interwenienta pozostały częściowo bez uwzględnienia, w zakresie, w jakim należy stwierdzić częściową nieważność zaskarżonej decyzji, zgodnie z żądaniem skarżącego. Jednak skarżący wniósł o obciążenie kosztami nie OHIM, a jedynie interwenienta.

170 W tych okolicznościach należy nakazać interwenientowi pokrycie jednej czwartej kosztów skarżącego oraz trzech czwartych własnych kosztów. Skarżący pokrywa jedną czwartą kosztów, odpowiednio, interwenienta i OHIM oraz trzy czwarte własnych kosztów. Wreszcie OHIM pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 1 czerwca 2011 r. (sprawa R 181/2007-1) w zakresie dotyczącym unieważnienia słownego wspólnotowego znaku towarowego LAGUIOLE dla towarów innych niż „narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym); łyżki; piły, maszynki do golenia, żyletki; zestawy do golenia; pilniki i cążki do obcinania paznokci, gilotynki do obcinania paznokci; zestawy do manicure”, należące do klasy 8, „noże do papieru”, należące do klasy 16, „korkociągi; otwieracze do butelek” i „pędzle do golenia, zestawy z przyborami toaletowymi”, należące do klasy 21, oraz „gilotynki do cygar” i „przybory do czyszczenia fajek”, należące do klasy 34.**
- 2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**
- 3) **Forge de Laguiole SARL pokrywa jedną czwartą kosztów skarżącego oraz trzy czwarte własnych kosztów.**
- 4) **Gilbert Szajner pokrywa jedną czwartą kosztów, odpowiednio, interwenienta i OHIM oraz trzy czwarte własnych kosztów.**
- 5) **OHIM pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 października 2014 r.

## Spis treści

Okoliczności powstania sporu .....	2
Żądania stron .....	4
Co do prawa .....	5
1. W przedmiocie dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem .....	5
2. Co do istoty .....	7
W przedmiocie zakresu ochrony przysługującej z tytułu firmy Forge de Laguiole .....	8
W przedmiocie rodzajów działalności faktycznie wykonywanych przez interwenienta przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE .....	11
W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd .....	14
W przedmiocie podobieństwa sektorów gospodarczych, w których funkcjonują firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE .....	15
– W przedmiocie stosunku między „piłami, maszynkami do golenia, żyletkami; pilnikami i cząstkami do obcinania paznokci, gilotynkami do obcinania paznokci” oraz „zestawami do manicure, zestawami do golenia”, należącymi do klasy 8, „nożami do papieru”, należącymi do klasy 16, a także „pędzlami do golenia, zestawami z przyborami toaletowymi”, należącymi do klasy 21, a towarami objętymi działalnością interwenienta .....	15
– W przedmiocie „narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym)” i „śrubokrętów”, należących do klasy 8 .....	15
– W przedmiocie „łyżek”, należących do klasy 8 .....	16
– W przedmiocie „przyborów kuchennych oraz naczyń stołowych szklanych, porcelanowych i ceramicznych; zastawy stołowej nie z metali szlachetnych; korkociągów; otwieraczy do butelek, metalowych pojemników do dozowania ręczników papierowych; minutników (klepsydr)”, należących do klasy 21, i „przyborów i pojemników z metali szlachetnych do użytku w gospodarstwie domowym i kuchni; zastawy stołowej z metali szlachetnych”, należących do klasy 14 .....	17
– W przedmiocie „metali szlachetnych i ich stopów”, „kamieni szlachetnych” oraz „kasetek, świeczników”, należących do klasy 14 .....	17
– W przedmiocie „skóry i imitacji skóry” oraz „kufrów, kuferków i walizek”, należących do klasy 18, a także „kasetek” .....	18
– W przedmiocie „przyborów szkolnych; ołówków, ołówków automatycznych, gumek do ścierania; kopert, obwolut; segregatorów; albumów, książek, almanachów, broszur, zeszytów, katalogów; kalendarzy, litografii, afiszy”, należących do klasy 16 .....	18
– W przedmiocie rozmaitych towarów zakwalifikowanych jako „artykuły upominkowe”, należących do klas 14, 18 et 20 .....	19

– W przedmiocie „rękawiczek do golfa” i „artykułów sportowych”, należących do klasy 28, „cygarnic”, należących do klasy 14, oraz „zapałek, zapalniczek; cygarnic i papierosnic nie z metali szlachetnych; gilotynek do cygar; fajek; przyborów do czyszczenia fajek”, należących do klasy 34 .....	19
– W przedmiocie usług należących do klasy 38 .....	20
– Wniosek w przedmiocie podobieństwa między sektorami gospodarczymi, w których funkcjonują firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE .....	20
W przedmiocie podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń .....	21
W przedmiocie wysoce odróżniającego charakteru firmy Forge de Laguiole z powodu jej znajomości wśród odbiorców .....	22
Wniosek w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd .....	27
W przedmiocie kosztów .....	28