



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 7 grudnia 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Master – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe Coca-Cola i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy C – Względna podstawa odmowy rejestracji – Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych – Dowody dotyczące handlowego wykorzystania oznaczenia zawierającego zgłoszony znak towarowy poza Unią – Logiczne wnioski – Decyzja wydana w wyniku stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniej wydanej decyzji – Artykuł 8 ust. 5 i art. 65 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 i art. 72 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-61/16

The Coca-Cola Company, z siedzibą w Atlancie, Georgia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez S. Malynicza, QC, S. Barana, barrister, D. Stone'a i A. Dykesa, solicitors,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), z siedzibą w Damaszku (Syria), reprezentowana przez adwokata A.E. Malamis,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 grudnia 2015 r. (sprawa R 1251/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między The Coca-Cola Company a Mitico,

SĄD (ósma izba),

w składzie: A.M. Collins, prezes, M. Kancheva (sprawozdawca) i J. Passer, sędziowie,

sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 lutego 2016 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 28 kwietnia 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 maja 2016 r.,

uwzględnivszy pytanie na piśmie wystosowane do stron przez Sąd oraz udzielone na to pytanie odpowiedzi, które wpłynęły do sekretariatu Sądu w dniach 12 i 20 kwietnia 2017 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 czerwca 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 10 maja 2010 r. interwenient, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację należą, po ograniczeniu ich wykazu w toku postępowania przed EUIPO, do klas 29, 30 i 32 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 29: „jogurt, mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, marmolady, konfitury owocowe konserwowane, jaja konserwowe i pikle, sałatki w occie, chipsy ziemniaczane”;
 - klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i preparaty zbożowe, wyroby cukiernicze, słodczy, lody, miód, syrop z melasy, ciasto na ciastka, mąka, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, pieprz, sosy (przyprawy), przyprawy,

z jednoznacznym wyłączeniem ciast i produktów piekarniczo-cukierniczych, lód, czekolada, guma, wszystkie rodzaje przekąsek żywnościowych zrobionych z kukurydzy lub pszenicy, z jednoznacznym wyłączeniem ciast i produktów piekarniczo-cukierniczych”;

- klasa 32: „woda mineralna i naturalna, napoje z jęczmienia, piwo bezalkoholowe, bezalkoholowe wody gazowane wszelkiego rodzaju i we wszystkich smakach, a zwłaszcza o smaku (coli, ananasa, mango, pomarańczy, cytryny, bezsmakowe, jabłkowe, wieloowocowe, tropikalne, napoje energetyczne, malinowe, owocowe, lemoniada, z owocu granatu) oraz wszelkie rodzaje napojów na naturalnych sokach owocowych (jabłka, cytryna, pomarańcza, owocowe – wieloowocowe, granat, ananas, mango) i bezalkoholowe koncentraty soków i koncentraty do produkcji bezalkoholowych soków wszelkiego rodzaju, proszki i miazgi do produkcji syropu bezalkoholowego”.
- 4 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 128/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.
- 5 W dniu 14 października 2010 r. skarżąca, The Coca-Cola Company, wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.
- 6 W pierwszej kolejności sprzeciw został oparty na przedstawionych poniżej czterech wcześniejszych graficznych unijnych znakach towarowych:

- znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 8792475:



- znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 3021086:



- znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 2117828:



- znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 2107118:



- 7 Powyższymi czterema wcześniejszymi graficznymi unijnymi znakami towarowymi oznaczane są

w szczególności towary i usługi należące, odpowiednio, w przypadku pierwszego znaku, do klas 30, 32 i 33, drugiego – do klasy 32, trzeciego – do klas 32 i 43, oraz czwartego – do klas 32 i 33, które to towary i usługi dla każdego z tych znaków i każdej z tych klas odpowiadają następującemu opisowi:

- w przypadku unijnego znaku towarowego nr 8792475:
 - klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; lód”;
 - klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”;
 - klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)”;
- w przypadku unijnego znaku towarowego nr 3021086: „napoje, a mianowicie wody pitne, wody smakowe, wody mineralne i gazowane; i inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie napoje niealkoholowe, napoje energetyczne i napoje dla sportowców; napoje owocowe i soki owocowe; syropy, koncentraty i proszki do sporządzania napojów, a mianowicie wód smakowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów orzeźwiających, napojów dla sportowców, napojów owocowych i soków owocowych”, należące do klasy 32;
- w przypadku unijnego znaku towarowego nr 2117828:
 - klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”;
 - klasa 43: „usługi restauracyjne (wyżywienie i napoje); tymczasowe zakwaterowanie”;
- w przypadku unijnego znaku towarowego nr 2107118:
 - klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”;
 - klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)”.

8 W drugiej kolejności sprzeciw został oparty na przedstawionym poniżej wcześniejszym graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 2428468:



- 9 Powyższym wcześniejszym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie znakiem towarowym oznaczane są w szczególności towary należące do klasy 32, które odpowiadają następującemu opisowi: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”.
- 10 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawy określone w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] i w art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001).

- 11 W toku postępowania w sprawie sprzeciwu skarżąca przedstawiła dowody dotyczące według niej sposobu, w jaki interwenient wykorzystuje handlowo znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono. Dowody te obejmowały oświadczenie pani R., doradczynie prawnej skarżącej, z dnia 23 lutego 2011 r., do którego załączone zostały zrzuty ekranu wydrukowane w dniu 16 lutego 2011 r. z należącej do interwenienta witryny internetowej www.mastercola.com. Owe zrzuty ekranu miały na celu wykazanie, że interwenient używa zgłoszonego znaku towarowego w handlu w szczególności w następującej postaci:



- 12 W dniu 26 września 2011 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości.
- 13 W dniu 17 października 2011 r. skarżąca wniosła do EUIPO na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 14 Decyzją z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zwaną dalej „pierwszą decyzją”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła to odwołanie. Po pierwsze, w odniesieniu do sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 uznała ona, że już na wstępie było widoczne, iż kolidujące ze sobą oznaczenia nie są w ogóle do siebie podobne, a zatem stwierdziła ona, że w przypadku tych oznaczeń, mimo tożsamości rozpatrywanych towarów, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje. Po drugie, co się tyczy podstawy sprzeciwu opartej na art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, Izba Odwoławcza ustaliła, że skoro oznaczenia nie są do siebie podobne, to nie została spełniona pierwsza przesłanka zastosowania tego artykułu, czyli istnienie związku między zgłoszonym znakiem towarowym a znakiem wcześniejszym. Ponadto odrzuciła ona przedstawione przez skarżącą dowody (zob. pkt 11 powyżej), ponieważ w kontekście wspomnianego przepisu uwzględnieniu podlega używanie wyłącznie znaku towarowego, o którego rejestrację wnosi interwenient.
- 15 W dniu 5 listopada 2012 r. skarżąca wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji. Na poparcie skargi skarżąca podniosła w istocie tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 i dzielący się na dwie części. W ramach pierwszej części tego zarzutu zarzucała ona EUIPO, że połączyło ono ocenę podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia z oceną istnienia związku między wspomnianymi znakami towarowymi na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia. W ramach drugiej części skarżąca zarzuciła EUIPO pominięcie dowodów dotyczących handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego, które to dowody były istotne dla wykazania zamiaru czerpania przez interwenienta nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych.
- 16 Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2014 r., *Coca-Cola/OHIM – Mitico (Master)* (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd stwierdził nieważność pierwszej decyzji.
- 17 Co się tyczy pierwszej części jedyne zarzutu, w pkt 34 i 35 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., *Master* (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd przypomniał na wstępie, że istnienie podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami stanowi przesłankę stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, i oddalił zarzut szczegółowy skarżącej, w którym kwestionowała ona takie stanowisko. Następnie w pkt 64 tego wyroku Sąd wskazał, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują – poza oczywistymi różnicami wizualnymi – elementy podobieństwa wizualnego związane nie tylko z „ogonkiem” przedłużającym ich odpowiednie litery początkowe „c” i „m” i tworzącym wygięcie w kształcie podpisu, lecz również ze wspólnym użyciem czcionki niepospolitej we współczesnym życiu gospodarczym, pisma spencerskiego, postrzeganej w całości przez właściwego konsumenta. W pkt 70 wspomnianego wyroku Sąd, dokonując całościowej oceny elementów podobieństwa i różnicy,

stwierdził, że kolidujące ze sobą oznaczenia, a przynajmniej cztery wcześniejsze znaki towarowe Coca-Cola i zgłoszony znak towarowy, wykazują niski stopień podobieństwa, ponieważ występujące między nimi różnice fonetyczne i konceptualne są, pomimo elementów różnicy wizualnej, znoszone przez elementy całościowego podobieństwa wizualnego, mającego większe znaczenie. Natomiast wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie – ze względu w szczególności na to, że jest bardzo krótki – różni się od zgłoszonego znaku towarowego. W pkt 74–76 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd uznał, że stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami jest wprawdzie niski, jednak wystarczający do tego, by właściwy krąg odbiorców kojarzył zgłoszony znak towarowy z czterema wcześniejszymi znakami towarowymi Coca-Cola, to znaczy dostrzegał związek w rozumieniu wspomnianego artykułu. W konsekwencji Sąd wezwał Izbę Odwoławczą do zbadania pozostałych przesłanek stosowania tego przepisu, w szczególności istnienia prawdopodobieństwa, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź też będzie działało na ich szkodę.

- 18 Ponadto w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd uznał za właściwe rozpatrzyć drugą część jedyne go zarzutu, dotyczącą istotności przedstawionych przez skarżącą dowodów, które zostały odrzucone przez Izbę Odwoławczą, a mianowicie zrzutów ekranu z należącej do interwenienta witryny internetowej www.mastercola.com. (zob. pkt 11 powyżej). W pkt 86–88 tego wyroku Sąd stwierdził, że orzecznictwo w żaden sposób nie ogranicza wyłącznie do zgłoszonego znaku towarowego okoliczności, które podlegają uwzględnieniu do celów ustalenia prawdopodobieństwa pasożytnictwa, czyli prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych, lecz dopuszcza także wzięcie pod uwagę wszystkich dowodów służących przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa co do zamiarów właściciela zgłoszonego znaku towarowego, a tym bardziej uwzględnienie dowodów dotyczących rzeczywistego handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego. Sąd stwierdził zatem, że dowody przedstawione przez skarżącą w toku postępowania w sprawie sprzeciwu jak najbardziej stanowią istotny materiał dowodowy do celów ustalenia takiego prawdopodobieństwa pasożytnictwa w niniejszym przypadku, a w rezultacie uznał, iż Izba Odwoławcza, odrzucając te dowody, popełniła błąd. W konsekwencji w pkt 93 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd wezwał Izbę Odwoławczą do uwzględnienia wspomnianych dowodów przy dokonywaniu badania przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 19 Decyzją z dnia 23 czerwca 2015 r., wydaną w następstwie wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), prezydium izb odwoławczych przekazało sprawę do rozpoznania przez Czwartą Izbę Odwoławczą pod sygnaturą R 1251/2015-4.
- 20 Decyzją z dnia 2 grudnia 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza ponownie oddaliła odwołanie skarżącej od decyzji Wydziału Sprzeciwów, na mocy której oddalono jej sprzeciw.
- 21 Na wstępie, odnotowawszy fakt, że skarżąca cofnęła przed Sądem zarzut szczegółowy oparty na art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 21), Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołanie ograniczało się do sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia. Następnie, uwzględnivszy dokonane przez Sąd ustalenie, że zgłoszony znak towarowy różni się od znaku towarowego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 70), uznała ona sprzeciw za bezzasadny w tym zakresie. Ponadto, uwzględnivszy dokonane przez Sąd ustalenie, że między zgłoszonym znakiem towarowym a czterema wcześniejszymi znakami towarowymi Coca-Cola istnieje związek (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 74), i przypomniałvszy, że bezsporne jest, iż owe wcześniejsze znaki cieszą się renomą w odniesieniu do „napojów bezalkoholowych”, Izba Odwoławcza wskazała, że jedyną

przesłanką zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, jaka podlegała jeszcze zbadaniu, było prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z tej renomy.

- 22 Co się tyczy przesłanki dotyczącej prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza przypominała, że w pierwszej decyzji zostało zasadniczo stwierdzone, iż dowody – a mianowicie zrzuty ekranu z należącej do interwenienta witryny internetowej www.mastercola.com (zob. pkt 11 powyżej) – nie dotyczyły zgłoszonego znaku towarowego, i że w związku z tym nie zostały one przez nią uwzględnione. Dodała ona jednak, że „[g]dyby znaki towarowe przedstawione na powyższych ilustracjach były przedmiotem rozpatrywanego tu żądania, możliwość odmówienia ich rejestracji nie podlegałyby żadnym wątpliwościom”, i „[o]dwrotnie, gdyby znak zgłoszony w niniejszej sprawie był używany na rynku, należałoby faktycznie zadać sobie pytanie, czy nie należy zapobiec używaniu tego konkretnego oznaczenia”. Izba Odwoławcza stwierdziła ponadto, że „[d]owody wykazują, iż [interwenient] sprzedaje swoje napoje w butelkach o identycznym wyglądzie, takim samym oznakowaniu, tej samej stylizacji, z wykorzystaniem tej samej czcionki i identycznego opakowania co w przypadku butelek sprzedawanych przez [skarżącą] pod nazwą Coca-Cola”.
- 23 Izba Odwoławcza uznała jednak, że zasięg tych dowodów nie pozwala na uzasadnienie sprzeciwu, a w szczególności wykazanie prawdopodobieństwa pasożytnictwa, zasadniczo z trzech przedstawionych poniżej powodów. Po pierwsze, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wspomniane dowody nie wykazują, iż interwenient używał w Unii Europejskiej postaci znaku przedstawionej w jego witrynie internetowej www.mastercola.com. Na poparcie tego stwierdzenia Izba Odwoławcza wskazała na fakt, że mimo istnienia strony w języku angielskim owa witryna internetowa jest zredagowana zasadniczo w języku arabskim, oraz na brak jakiegokolwiek wzmianki na temat możliwości zamówienia online oferowanych towarów i ich wysyłki do Unii. Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że sam fakt dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego – którego przedstawienie różni się od tego widniejącego w witrynie internetowej interwenienta – nie oznacza, że interwenient ma zamiar promować swoje towary w Unii w ten sam sposób, w jaki czyni to w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Izba Odwoławcza potwierdziła w szczególności, że nie wiedziała, kto posiadał prawa w tych państwach, i że skarżąca nie podnosiła naruszenia swych praw w tym regionie. Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie przedstawiła również konkretnego wizerunku czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola, który mógłby zostać przeniesiony na omawiane zgłoszenie w Unii lub poza Unią, zwłaszcza w odniesieniu do towarów ujętych w klasach 29 i 30, ale także w odniesieniu do napojów należących do klasy 32. W jej ocenie przedstawione dowody nie pozwalały zatem na wyraźne wykazanie, co oznacza Coca-Cola. Izba Odwoławcza zauważyła, że w zakresie, w jakim na podstawie art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95 rozporządzenia 2017/1001) jest ona związana argumentami stron, jej zadaniem nie jest samodzielne przedstawianie tych argumentów. Ponadto Izba Odwoławcza zastosowała argument analogiczny do argumentu opartego na prawdopodobieństwie rozmycia lub przyćmienia. Na zakończenie, rozważywszy wszystkie przedstawione dowody, Izba Odwoławcza uznała, że sprzeciw był pozbawiony podstaw, i oddaliła odwołanie.

Żądania stron

- 24 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - nakazanie EUIPO i interwenientowi pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez skarżącą na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu oraz postępowania odwoławczego, w tym kosztów związanych z niniejszym postępowaniem.

25 EUIPO wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

26 Interwenient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie EUIPO kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu administracyjnym i przed Sądem.

Co do prawa

27 Na poparcie skargi skarżąca podnosi co do istoty dwa zarzuty, dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 5 i art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001). W zarzucie pierwszym zarzuca ona EUIPO, że błędnie oceniło istotność dowodów wykazujących zamiary interwenienta co do używania zgłoszonego znaku towarowego, a w rezultacie istnienie prawdopodobieństwa, że używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych. W zarzucie drugim skarżąca zarzuca EUIPO, że nie zastosowało się do sentencji wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), a przynajmniej nie zastosowało się do tej sentencji w sposób właściwy.

28 EUIPO i interwenient wnoszą o oddalenie tych zarzutów.

29 Na wstępie warto wskazać, że nie ma potrzeby poddania badaniu tych ocen Izby Odwoławczej, które nie zostały zakwestionowane przez strony, a które dotyczą właściwego kręgu odbiorców i tożsamości towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 22). Następnie należy zauważyć, że skarżąca wyraźnie zgodziła się z zaskarżoną decyzją w kilku kwestiach, w tym w kwestii dotyczącej ograniczenia zakresu odwołania do sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z pkt 21 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), a także z dokonanymi przez Izbę Odwoławczą ocenami o charakterze faktycznym, dotyczącymi z jednej strony istnienia podobieństwa i związku między czterema wcześniejszymi znakami towarowymi Coca-Cola a zgłoszonym znakiem towarowym w związku z pkt 74 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), zaś z drugiej strony okoliczności, że owe znaki wcześniejsze cieszą się renomą w odniesieniu do napojów bezalkoholowych należących do klasy 32. Wreszcie, można odnotować, że w związku z pkt 70 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 70) (zob. pkt 21 powyżej), skarżąca nie kwestionuje oddalenia odwołania i sprzeciwu na podstawie wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie.

30 Sąd uznaje za właściwe rozpatrzyć zarzut drugi przed zarzutem pierwszym.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009

31 W ramach zarzutu drugiego skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza nie podjęła środków, jakich wymagało zastosowanie się do wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), i naruszyła w ten sposób art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009. Podnosi ona, że Sąd w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), uznał za oczywiście istotne dowody dotyczące handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego, „mając pełną świadomość

geograficznego zasięgu” tych dowodów, ponieważ kwestia ta była podnoszona przez interwenienta w toku postępowania administracyjnego w oświadczeniu z dnia 9 maja 2012 r. i stanowiła zatem część informacji przedłożonych Sądowi. Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza powinna była ograniczyć się do oceny czerpania nienależnej korzyści przy uwzględnieniu wniosków Sądu dotyczących istotnego charakteru dowodów odnoszących się do handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego. Izba Odwoławcza w sposób błędny odrzuciła zatem omawiane dowody z powodu ich zasięgu geograficznego.

- 32 EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej. Wprawdzie zgadza się, że Izba Odwoławcza pierwotnie popełniła błąd polegający na odrzuceniu tych dowodów, jednak utrzymuje, że ponieważ Sąd nie dokonał oceny tych dowodów, nie mógł on orzec o czerpaniu nienależnej korzyści na ich podstawie. W rezultacie EUIPO wzywa Sąd do wyjaśnienia, czy kwestia miejsca używania zgłoszonego znaku towarowego – w Unii lub poza nią – stanowiła w momencie wydania przez Sąd wyroku część przedłożonych mu kwestii.
- 33 Interwenient podnosi, że Izba Odwoławcza w rzeczywistości wzięła pod uwagę wyciągi z jego witryny internetowej i po ich zbadaniu słusznie uznała, że nie pozwalają one na wykazanie ryzyka naruszenia praw skarżącej. Zdaniem interwenienta Izba Odwoławcza nie miała obowiązku stwierdzenia, że wyciągi ze wspomnianej witryny dowodziły twierdzeń skarżącej.
- 34 Należy przypomnieć, że w ramach skargi wniesionej do sądu Unii na decyzję izby odwoławczej EUIPO do tego ostatniego należy zgodnie z art. 266 TFUE i art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do wydanego przez sąd Unii orzeczenia stwierdzającego nieważność tej decyzji.
- 35 W myśl utrwalonego orzecznictwa rolą Sądu nie jest wydawanie nakazów wobec EUIPO, a na tym ostatnim spoczywa obowiązek wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji z sentencji oraz z uzasadnienia wyroków Sądu [wyroki: z dnia 31 stycznia 2001 r., Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHIM (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, pkt 33; z dnia 13 czerwca 2007 r., IVG Immobilien/OHIM (I), T-441/05, EU:T:2007:178, pkt 13; z dnia 6 października 2011 r., Bang & Olufsen/OHIM (Kształt głośnika), T-508/08, EU:T:2011:575, pkt 31].
- 36 W niniejszym przypadku należy na wstępie przypomnieć, że właściwy fragment na s. 12 uwag interwenienta z dnia 9 maja 2012 r. w przedmiocie odwołania do Izby Odwoławczej brzmi następująco:
- „[...] graficzny [unijny] znak towarowy Master jest używany na różnych towarach w sposób, który nie ma nic wspólnego ze sposobem, w jaki prowadzony jest obrót towarami Coca-Cola. Należy podkreślić, że [...] graficzny [unijny] znak towarowy Master nie jest podobny do znaków towarowych Coca-Cola. Ponadto [skarżąca] nigdy nie udowodniła, że używanie wspomnianego znaku towarowego wykorzystuje [jej] wysiłki marketingowe”.
- 37 W tym względzie należy zauważyć, podobnie jak uczyniło to EUIPO, że w swych wspomnianych powyżej uwagach interwenient nie wypowiedział się na temat omawianych tu dowodów, czyli wyciągów z witryny internetowej www.mastercola.com, które zostały załączone do oświadczenia pani R. z dnia 23 lutego 2011 r. (zob. pkt 11 powyżej). Należy zatem uznać, że to oświadczenie interwenienta, zgodnie z którym pasożytnictwo w Unii nie zostało dowiedzione, należy interpretować jako twierdzenie, że nigdy nie używał on zgłoszonego znaku towarowego w Unii. Konieczne jest zatem stwierdzenie, że interwenient nie wypowiedział się w przedmiocie zasięgu geograficznego tych dowodów.
- 38 Co więcej, ani Wydział Sprzeciwów, ani Druga Izba Odwoławcza w pierwszej decyzji nie wypowiedziały się w tym przedmiocie.

- 39 Powyższe wskazuje na to, że kwestia geograficznego zasięgu tych dowodów nie stanowiła przedmiotu debaty między stronami w toku postępowania administracyjnego ani nie została rozpatrzona przez Izbę Odwoławczą w pierwszej decyzji.
- 40 Wynika stąd, że powyższa kwestia nie została przedłożona Sądowi i nie stanowiła przedmiotu sporu przed Sądem w momencie wydania przez niego wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).
- 41 W konsekwencji w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd nie mógł wypowiedzieć się w przedmiocie geograficznego zasięgu tych dowodów.
- 42 W pkt 89 i 90 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd orzekł, że dowody dotyczące handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego, takie jak przedstawione przez skarżącą w toku postępowania w sprawie sprzeciwu, stanowią w sposób oczywisty materiały istotne dla celów ustalenia prawdopodobieństwa pasożytnictwa w niniejszym przypadku. Wywiódł on z tego, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, odrzucając te dowody w ramach stosowania w niniejszym wypadku art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 43 Natomiast, jak słusznie zauważyło EUIPO, ponieważ Sąd nie dokonał oceny tych dowodów, a zwłaszcza ich zasięgu geograficznego, nie mógł on orzec w przedmiocie tego, czy dowodziły one czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych.
- 44 Ponadto Sąd nie mógł orzec w przedmiocie kwestii, która nie została rozpatrzona przez Izbę Odwoławczą, bez dopuszczenia się zastąpienia uzasadnienia wykraczającego poza dokonanie kontroli zgodności z prawem, co byłoby niezgodne z orzecznictwem.
- 45 Dlatego też w pkt 92 i 93 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sąd orzekł, co następuje:

„Jednakże, jak zauważono w pkt 75 powyżej, skoro kwestia ewentualnej nienależnej korzyści, którą miano by czerpać z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych, nie została zbadana przez Izbę Odwoławczą, nie należy do Sądu orzekanie co do niej po raz pierwszy w ramach przeprowadzania przez niego kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji [zob. podobnie wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72, 73; z dnia 14 grudnia 2011 r., Völk/OHIM – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, pkt 63; z dnia 29 marca 2012 r., You-Q/OHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo].

Do Izby Odwoławczej [będzie zatem należało uwzględnić] podczas badania przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. pkt 76 powyżej) dowodów dotyczących handlowego wykorzystywania zgłoszonego znaku towarowego, takich jak przedstawione przez skarżącą w toku postępowania w sprawie sprzeciwu”.

- 46 Sąd zobowiązał więc Izbę Odwoławczą do dokonania przez nią oceny tych dowodów podczas badania przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, jednak nie narzucił jej określonej oceny.
- 47 Należy zaś stwierdzić, że w pkt 27–33 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, stosując się do wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), dokładnie poddała rozważaniu te istotne dowody, nie odrzucając ich, jak to uczyniła w pierwszej decyzji, i przy przeprowadzaniu badania przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, a zwłaszcza prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści, dokonała oceny ich zasięgu i wartości dowodowej.

48 Sąd też Izbie Odwoławczej nie można zarzucić, że nie podjęła środków mających na celu zastosowanie się do wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), i przez to naruszyła art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009.

49 W rezultacie zarzut drugi należy oddalić.

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

50 W zarzucie pierwszym skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ nie uwzględniła dowodów dotyczących handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego, uzasadniając to tym, że żaden z tych dowodów nie dotyczył Unii Europejskiej. Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza powinna była ocenić w świetle istotnych dowodów istnienie prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści, co skłoniłoby ją do stwierdzenia, że używanie zgłoszonego znaku towarowego stwarza co najmniej poważne ryzyko czerpania nienależnej korzyści z czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola. W tym zakresie przedstawia ona co do istoty dwa zarzuty szczegółowe.

51 W pierwszym zarzucie szczegółowym skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie uwzględniła wspomnianych dowodów w sposób właściwy i zgodny z tym, do czego zobowiązywał ją wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Uważa ona, że kwestia geograficznego zasięgu tych dowodów została już przedłożona Sądowi, który i tak uznał je za oczywiście istotne, co Izba Odwoławcza była zobowiązana uwzględnić.

52 W drugim zarzucie szczegółowym skarżąca posiłkowo podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, ponieważ nie wzięła pod uwagę logicznych wniosków wypływających z tych dowodów. Jej zdaniem faktyczne używanie przez interwenienta zgłoszonego znaku towarowego w szczególnej i umyślnie wybranej postaci poza Unią prowadzi w sposób konieczny do wyciągnięcia logicznego wniosku, że istnieje poważne ryzyko, iż znak ten będzie używany w ten sam sposób w samej Unii. Wniosek taki jest a fortiori właściwy, w przypadku gdy – jak w niniejszej sprawie – z jednej strony dowody nie pozwalają na stwierdzenie, że witryna internetowa www.mastercola.com nie jest skierowana do konsumentów w Unii, a z drugiej strony interwenient wyraźnie zgłosił omawiany znak towarowy celem używania go w Unii.

53 Skarżąca wywodzi z tego, że dowody dotyczące używania zgłoszonego znaku towarowego wystarczają do wykazania zamiaru wykorzystania przez interwenienta w sposób pasożytniczy renomy jej znaków towarowych. Jej zdaniem Izba Odwoławcza powinna była ustalić – albo w ramach kwestii faktycznej, albo w drodze dedukcji – zamiar przeniesienia przez interwenienta wizerunku wcześniejszych znaków towarowych skarżącej na towary opatrzone używanym przez niego znakiem lub poważne ryzyko, że do tego dojdzie w Unii.

54 EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej. Przede wszystkim wskazuje, że Izba Odwoławcza w wykonaniu wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), wzięła te dowody pod uwagę. Stwierdziła ona jednak, że wspomniane dowody nie wykazywały, by postać znaku przedstawiona w witrynie internetowej www.mastercola.com była używana w Unii.

55 Następnie EUIPO uważa, że istotną kwestią jest ustalenie, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego w ukazany sposób może prowadzić do czerpania nienależnej korzyści. Po pierwsze, EUIPO zgadza się, że dowody konkretnego używania omawianego oznaczenia gdziekolwiek na świecie mogą stanowić wskazanie sposobu, w jaki zgłoszony znak towarowy może być używany w Unii, gdyż taki sposób używania poza Unią może pozwolić na ustalenie, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego może prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych. Po drugie, EUIPO uważa, że zbadanie, czy w świetle przykładów używania znaku w państwach trzecich jego używanie w Unii może zostać uznane za jedno z naruszeń, o których mowa w art. 8 ust. 5

rozporządzenia nr 207/2009, oznacza przeprowadzenie analizy opartej na zwykłych domysłach. Jest tak tym bardziej, że elementy przedstawienia wykorzystywane poza Unią, które nie są częścią zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie czerwona etykieta, na której białymi literami zapisane jest wyrażenie „Master Cola”, charakterystyczna forma pojemnika i czerwona zakrętka (zwane dalej „elementami przedstawienia”), odgrywają istotną rolę z punktu widzenia możliwości skojarzenia przez odbiorców zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem skarżącej prowadzącego do pasożytniczego wykorzystania ich renomy.

- 56 Zdaniem EUIPO rozumowanie Izby Odwoławczej oparte jest na założeniu, że chociaż badanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 ze swej natury ma charakter prospektywny, to powinno ono bazować raczej na elementach obiektywnych aniżeli na hipotezach i domysłach. EUIPO zgadza się, że w niniejszym wypadku przypadki konkretnego używania w Unii mogłyby ukazać prawdopodobieństwo, z jakim używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie mogło prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych w Unii. Niemniej jednak EUIPO uważa, że analiza oparta na przykładach używania poza Unią nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o wystarczającym stopniu pewności co do sposobu, w jaki zgłoszony znak towarowy będzie używany na rozpatrywanym terytorium, czyli w Unii. W ocenie EUIPO prawdopodobieństwo mogłoby okazać się zbyt niskie. Nie można bowiem zakładać, że druga strona będzie stosowała w Unii tę samą strategię marketingową co w państwach trzecich. Możliwy sposób używania zgłoszonego znaku towarowego w Unii z wykorzystaniem specyficznego opakowania i kolorów odmiennych od tych wskazanych w zgłoszeniu unijnego znaku towarowego może nie być wystarczający dla poparcia żądania skarżącej. Innymi słowy, okoliczność, że takie oznaczenie jest używane poza Unią przy wykorzystaniu wspomnianych elementów przedstawienia, nie jest równoważna z „zamiarem” używania zgłoszonego znaku towarowego w ten sam sposób w Unii.
- 57 Ponadto EUIPO twierdzi, że oparcie decyzji dotyczącej zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 na faktach, które zaistniały poza terytorium Unii, pozbawiłoby zasadę terytorialności jej istoty. EUIPO wskazuje, że zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej, podpisaną w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., zrewidowaną i zmienioną, rejestracja lub używanie znaku towarowego w jednym państwie wywołuje skutki w innym państwie jedynie w wyjątkowych okolicznościach, na przykład kiedy podnoszone jest pierwszeństwo lub kiedy podmiot powołuje się na renomę, jaką cieszy się w danym państwie znak towarowy używany lub zarejestrowany w innym państwie (odpowiednio, art. 4 i 6 bis konwencji paryskiej). Podobnie jak w przypadku wszystkich innych wyjątków, również ten wyjątek powinien podlegać wykładni ścisłej i w razie braku szczególnych odmiennych przepisów zawartych albo w konwencji paryskiej, albo w rozporządzeniu nr 207/2009 nie można odmówić rejestracji znaku towarowego w Unii na podstawie działań podejmowanych poza terytorium Unii.
- 58 Wreszcie, EUIPO podnosi, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu odnoszącego się do pozostałych aspektów. I tak, nie przedstawiła ona żadnych danych na temat liczby konsumentów w Unii, którzy odwiedzili witrynę internetową www.mastercola.com celem uzyskania informacji na temat używania znaku towarowego w postaci, która dodatkowo wzmacnia podobieństwa. Ogólniej rzecz biorąc, nie dostarczyła ona żadnego dowodu wykazującego, że wskazana postać jest lub będzie używana w Unii oraz że interwenient czerpie lub będzie z niej czerpał w przyszłości korzyść w Unii. Zdaniem EUIPO, nawet gdyby można było wywieść z należyтым stopniem pewności, że zgłoszony znak towarowy będzie używany w tej samej postaci co we wspomnianej witrynie internetowej, wraz z elementami przedstawienia, to wciąż nie wystarczyłoby to, aby ustalić, że interwenient czerpie z tego faktu korzyść. Skarżąca nie wykazała bowiem, jaki konkretnie wizerunek czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola mógłby zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy w Unii lub poza Unią, w szczególności w odniesieniu do towarów ujętych w klasach 29 i 30, ale także w odniesieniu do napojów należących do klasy 32. W tym względzie EUIPO zauważa, że skarżąca nie zakwestionowała zawartego w zaskarżonej decyzji ustalenia, zgodnie z którym nie przedstawiła ona żadnego argumentu lub dowodu dotyczącego ewentualnego przeniesienia wizerunku wspomnianych

znaków towarowych Coca-Cola w odniesieniu do towarów ujętych w klasach 29 i 30. EUIPO dodaje, że żaden z towarów ujętych w klasach 29 i 30 nie jest napojem orzeźwiającym, dla którego wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą.

- 59 Interwenient kwestionuje argumenty skarżącej. Przede wszystkim twierdzi on, że znakiem towarowym widniejącym na wyciągach z jego witryny internetowej www.mastercola.com nie jest znak towarowy Master, zapisany pismem łańskim i arabskim w kolorze czarnym, ale znak towarowy Master Cola, zapisany pismem łańskim w kolorze białym. Jego zdaniem używanie innego znaku towarowego, takiego jak Master Cola, nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy.
- 60 Następnie interwenient podnosi, że nie zostało dowiedzione, by w Unii używał on postaci przedstawionej w jego witrynie internetowej www.mastercola.com. Podobnie jak Izba Odwoławcza, uważa on, że samo dokonanie zgłoszenia unijnego znaku towarowego – którego przedstawienie różni się od tego widniejącego w jego witrynie internetowej – nie oznacza, że ma on zamiar promować swoje towary w Unii w ten sam sposób, w jaki czyni to w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Tak czy inaczej skarżąca nie podnosiła naruszania jej praw w tym regionie.
- 61 Wreszcie, interwenient podnosi, że skarżąca nie wykazała również, jaki konkretnie wizerunek czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola mógł zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy w Unii i poza Unią.
- 62 Interwenient wywodzi z tego, że zostało dowiedzione, iż w ogóle nie ma on zamiaru czerpania jakiegokolwiek korzyści z czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola i z ich renomy. W jego przekonaniu jest „niewyobrażalne”, aby zgłoszenie omawianego znaku towarowego, tworzono przez element „master” zapisany w kolorach czarnym i białym, któremu towarzyszy napis w języku arabskim, mogło służyć do czerpania nienależnej korzyści z renomy skarżącej.

Przypomnienie orzecznictwa i uwagi wstępne

- 63 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 „[w] wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego [unijnego] znaku towarowego, cieszy się on renomą [w Unii] i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.
- 64 Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że to, czy przepis ten znajdzie zastosowanie, jest uzależnione od wystąpienia następujących przesłanek: po pierwsze, musi zachodzić identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych; po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, musi cieszyć się renomą; po trzecie, musi istnieć prawdopodobieństwo, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego będzie powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę. Są to przesłanki kumulatywne i niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu (zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 65 W odniesieniu do trzeciej z tych przesłanek należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego jest ustalone między innymi w przypadku próby oczywistego wycisku i wykorzystania następstw renomy innego znaku towarowego, i gdy w konsekwencji zjawisko to można określić pojęciem „prawdopodobieństwa pasożytnictwa”. Innymi słowy, chodzi tu o zagrożenie, że wizerunek renomowanego znaku towarowego lub przywoływane przez niego właściwości zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, co ułatwi ich sprzedaż dzięki ustanowieniu skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym cieszącym się renomą (zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 82 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 41).
- 66 W celu ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. W odniesieniu do intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Z orzecznictwa wynika również, że im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkowało czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także podobnie z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 67 Właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który powołuje się na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, musi przedstawić dowód na to, że używanie późniejszego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy należącego doń wcześniejszego znaku. W tym celu właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swojego znaku, co potwierdza tryb warunkowy użyty w treści wspomnianego przepisu. W przypadku bowiem, gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie stanowiło skutek używania późniejszego znaku towarowego, na jakie właściciel tego znaku może się zdecydować, właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego winien jednak wykazać okoliczności wskazujące na duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości [zob. podobnie wyrok z dnia 22 maja 2012 r., Environmental Manufacturing/OHIM – Wolf (Przedstawienie głowy wilka), T-570/10, EU:T:2012:250, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo] lub, innymi słowy, przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie *prima facie*, że w przyszłości zaistnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści lub działania na szkodę, przy czym ryzyko to nie może być jedynie hipotetyczne [zob. wyrok z dnia 7 października 2015 r., Panrico/OHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, niepublikowany, EU:T:2015:751, pkt 76 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 68 Według utrwalonego orzecznictwa stwierdzenie prawdopodobieństwa pasożytnictwa, podobnie jak prawdopodobieństwa rozmycia lub przyćmienia, może zostać ustalone w szczególności w drodze dedukcji – o ile owa dedukcja nie ogranicza się do zwykłych domysłów – na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa i z uwzględnieniem praktyk przyjętych w danej branży handlowej, a także wszystkich innych okoliczności danej sprawy (wyrok z dnia 22 maja 2012 r., Przedstawienie głowy wilka, T-570/10, EU:T:2012:250, pkt 52; zob. także wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 69 W szczególności Trybunał stwierdził, że w ramach całościowej oceny w celu ustalenia czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego należy zwłaszcza uwzględnić fakt, iż używanie opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów imitowanych perfum służyło wykorzystaniu do celów reklamowych charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych, pod którymi perfumy te były sprzedawane. Trybunał uściślił również, że kiedy osoba trzecia próbuje poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku tego znaku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wspomnianego znaku (wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 48, 49; z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 85).
- 70 Sam Sąd uściślił wreszcie, że możliwe jest, zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszącym się szczególnie dużą renomą, iż prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości ryzyka, które nie jest tylko hipotetyczne, działania na szkodę lub czerpania nienależnej korzyści w następstwie używania zgłoszonego znaku będzie tak wyraźne, że wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać żadnych innych okoliczności faktycznych w tym zakresie ani przedstawiać dowodu na ich istnienie [zob. podobnie wyroki: z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 48; z dnia 27 października 2016 r., Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, niepublikowany, EU:T:2016:631, pkt 63].
- 71 To właśnie w świetle powyższych uwag należy rozważyć, czy Izba Odwoławcza słusznie uznała, że przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zostały w niniejszej sprawie spełnione.
- 72 Na wstępie należy oddalić pierwszy zarzut szczegółowy skarżącej. W pkt 34–49 powyżej zostało bowiem orzeczone, że Izba Odwoławcza podjęła środki mające na celu zastosowanie się do wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), gdyż wzięła pod uwagę dowody dotyczące handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego.
- 73 Następnie należy przejść do rozpatrzenia drugiego zarzutu szczegółowego skarżącej, dotyczącego wykazania prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych, poprzedzając to ustosunkowaniem się do niektórych argumentów wysuwanych w tym zakresie przez EUIPO i interwenienta.

W przedmiocie uwzględnienia używania złożonego znaku towarowego zawierającego w sobie zgłoszony znak towarowy

- 74 Interwenient utrzymuje, że znak towarowy widniejący na wyciągach z należącej do niego witryny internetowej www.mastercola.com to nie zgłoszony znak towarowy, czyli Master, lecz inny znak towarowy, Master Cola, którego używanie nie jest w niniejszej sprawie istotne.
- 75 Z orzecznictwa Trybunału wynika, że w kontekście uzyskania charakteru odróżniającego przez znak towarowy w następstwie używania i utrzymania praw do znaku w oparciu o dowód rzeczywistego używania pojęcie „używania” obejmuje co do zasady, zgodnie z sensem tego słowa, zarówno samodzielne używanie tego znaku, jak i używanie go w charakterze składnika innego znaku towarowego lub w połączeniu z nim. Trybunał uściślił również, że konieczne jest, by zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, dalej był postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego

towaru (zob. podobnie wyroki: z dnia 7 lipca 2005 r., Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, pkt 29, 30; z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, pkt 32, 35, 36; z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 23, 26).

- 76 W niniejszym wypadku należy stwierdzić, że określenie „master” stanowi odróżniający i dominujący element znaku towarowego Master Cola używanego w należącej do interwenienta witrynie internetowej www.mastercola.com między innymi w odniesieniu do napojów. W rezultacie w ramach złożonego znaku towarowego Master Cola element „master” w dalszym ciągu postrzegany jest jako wskazanie pochodzenia towarów interwenienta. Używanie tego określenia w charakterze składnika złożonego znaku towarowego Master Cola jak najbardziej stanowi zatem używanie znaku towarowego Master jako takiego.
- 77 Wynika stąd, że dowody pochodzące z należącej do interwenienta witryny internetowej www.mastercola.com nie mogą zostać odrzucone z tego tylko względu, że widniejącym tam znakiem jest znak towarowy Master Cola, a nie samodzielnie znak towarowy Master. Jest tak tym bardziej, że ten pierwszy znak zawiera znak towarowy Master w całości.
- 78 Wręcz przeciwnie, należy stwierdzić, podobnie jak zostało to uczynione w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), że omawiane dowody faktycznie odnoszą się do handlowego wykorzystywania zgłoszonego znaku towarowego.
- 79 Izba Odwoławcza prawidłowo zatem, w wykonaniu wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), wzięła te dowody pod uwagę.

W przedmiocie uwzględnienia używania zgłoszonego znaku towarowego poza Unią Europejską w kontekście zasady terytorialności

- 80 EUIPO twierdzi, że nie można odmówić rejestracji unijnego znaku towarowego na podstawie działań podejmowanych poza terytorium Unii. Jego zdaniem oparcie decyzji dotyczącej zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 na faktach, które zaistniały poza terytorium Unii, pozbawiłoby zasadę terytorialności jej istoty.
- 81 Należy przypomnieć, że obowiązująca w prawie znaków towarowych zasada terytorialności oznacza, że przesłanki przyznania ochrony znakowi towarowemu są określone przez prawo państwa – lub związku państw – w którym wnosi się o tę ochronę (zob. podobnie wyroki: z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 22; z dnia 13 września 2012 r., Protégé International/Komisja, T-119/09, niepublikowany, EU:T:2012:421, pkt 78). Należy doprecyzować, że zasada terytorialności oznacza również, iż do rozpoznania znamion naruszenia popełnionego lub grożącego na terytorium danego państwa lub związku państw, z wyłączeniem państw trzecich, właściwy jest (w pełni lub częściowo) sąd tego państwa lub związku państw (zob. podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 37, 38).
- 82 W niniejszej sprawie, po pierwsze, należy zauważyć, że interwenient dokonał zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Na podstawie zasady terytorialności to prawo Unii, a w szczególności rozporządzenie nr 207/2009, określa przesłanki tej ochrony.
- 83 Po drugie, skarżąca wniosła przeciwko temu zgłoszeniu unijnego znaku towarowego sprzeciw oparty na czterech wcześniejszych unijnych znakach towarowych Coca-Cola. Zgodnie z zasadą terytorialności znaki te są chronione w Unii i mogą stanowić podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia późniejszego znaku towarowego.

- 84 Należy natomiast stwierdzić, że skarżąca nie powołała się na ewentualne prawa wcześniejsze uznane w państwach nienależących do Unii. Ustalenie dokonane przez Izbę Odwoławczą w pkt 29 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym nie wiedziała ona, kto posiada prawa w tych państwach, a skarżąca nie podnosiła naruszenia swych praw w tym regionie, jest zatem pozbawione znaczenia.
- 85 W tym względzie nie można również uwzględnić twierdzenia EUIPO, że zgodnie z art. 4 i 6 bis konwencji paryskiej rejestracja lub używanie znaku towarowego w jednym państwie wywołuje skutki w innym państwie jedynie w wyjątkowych okolicznościach, na przykład kiedy podnoszone jest pierwszeństwo lub kiedy podmiot powołuje się na renomę, jaką cieszy się w danym państwie znak towarowy używany lub zarejestrowany w innym państwie. Oczywiście prawdą jest, że powołanie się na znak powszechnie znany w rozumieniu konwencji paryskiej pozwala na odstępstwo od zasady terytorialności w tym znaczeniu, że znak towarowy, który nie został zgłoszony w Unii, może mimo to być tam powoływany jako podstawa sprzeciwu ze względu na jego powszechną znajomość w państwie trzecim będącym stroną tej konwencji, jednak w niniejszym wypadku skarżąca powołuje na poparcie swojego sprzeciwu unijne znaki towarowe, a mianowicie cztery wcześniejsze znaki towarowe Coca-Cola, a nie znaki powszechnie znane w państwach trzecich, które nie zostały zgłoszone w Unii. W rezultacie nie może być mowy o jakimkolwiek odstępstwie od zasady terytorialności.
- 86 Co więcej, należy zauważyć, że wskazane przepisy konwencji paryskiej dotyczą ewentualnych praw wcześniejszych, a nie późniejszego zgłoszenia unijnego znaku towarowego. W żaden sposób nie zakazują one zatem uwzględnienia używania w państwie trzecim znaku towarowego zgłoszonego w Unii celem ustalenia istnienia podstawy sprzeciwu w Unii.
- 87 Po trzecie, w niniejszej sprawie skarżąca powołuje się na istnienie prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z renomy jej wcześniejszych znaków towarowych w Unii, a nie poza Unią. Powołuje się ona na faktyczne używanie zgłoszonego znaku towarowego w państwie trzecim wyłącznie celem uzasadnienia logicznego wniosku co do prawdopodobnego handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego w Unii. Ostatecznie istotne jest zatem rzeczzone prawdopodobne handlowe wykorzystanie zgłoszonego znaku towarowego w Unii.
- 88 W tym względzie należy stwierdzić, że obowiązująca w prawie znaków towarowych zasada terytorialności w żaden sposób nie wyklucza wzięcia pod uwagę przykładów używania zgłoszonego znaku towarowego poza Unią Europejską dla uzasadnienia logicznego wniosku co do prawdopodobnego handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego w Unii mającego na celu wykazanie istnienia prawdopodobieństwa czerpania w Unii nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 89 W przypadku niniejszej sprawy wynika stąd, że zasada terytorialności nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu dowodów dotyczących handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego Master (w połączeniu z określeniem „cola”) w Syrii i na Bliskim Wschodzie, takich jak wyciągi z witryny internetowej www.mastercola.com, która jest redagowana głównie w języku arabskim, w celu wykazania prawdopodobieństwa, że używanie wspomnianego znaku w Unii będzie powodowało tam czerpanie nienależnej korzyści z renomy czterech wcześniejszych unijnych znaków towarowych Coca-Cola.

W przedmiocie oceny logicznych wniosków co do prawdopodobieństwa pasożytnictwa w Unii

- 90 W pkt 27 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że „[d]owody wykazują, iż [interwient] sprzedaje swoje napoje w butelkach o identycznym wyglądzie, takim samym oznakowaniu, tej samej stylizacji, z wykorzystaniem tej samej czcionki i identycznego opakowania co w przypadku butelek sprzedawanych przez [skarżącą] pod nazwą Coca-Cola”.

- 91 Izba Odwoławcza uznała jednak, że zasięg tych dowodów nie pozwalał na uzasadnienie sprzeciwu, a w szczególności wykazanie prawdopodobieństwa pasożytnictwa, z trzech poniżej przedstawionych powodów. Po pierwsze, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wspomniane dowody nie wykazują, iż interwenient używał w Unii postaci znaku przedstawionej w jego witrynie internetowej www.mastercola.com. Na poparcie tego stwierdzenia Izba Odwoławcza wskazała na fakt, że owa witryna internetowa, mimo istnienia strony w języku angielskim, jest zredagowana głównie w języku arabskim, oraz na brak jakiegokolwiek wzmianki na temat możliwości zamówienia online oferowanych towarów i ich wysyłki do Unii. Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że sam fakt dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego – którego przedstawienie różni się od tego widniejącego w witrynie internetowej interwenienta – nie oznacza, że interwenient ma zamiar promować swoje towary w Unii w ten sam sposób, w jaki czynił to w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie przedstawiła również konkretnego wizerunku czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola, który mógłby zostać przeniesiony na omawiane zgłoszenie w Unii lub poza Unią, w szczególności w odniesieniu do towarów ujętych w klasach 29 i 30, ale także w odniesieniu do napojów należących do klasy 32. W jej ocenie przedstawione dowody nie pozwalały zatem na wyraźne wykazanie, co oznacza Coca-Cola. Izba Odwoławcza zauważyła, że w zakresie, w jakim na podstawie art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 jest ona związana argumentami stron, jej zadaniem nie jest samodzielne przedstawianie tych argumentów.
- 92 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym dowody nie wykazują, by interwenient używał w Unii postaci przedstawionej na jego witrynie internetowej www.mastercola.com, pozostaje samo w sobie bez znaczenia dla niniejszej sprawy.
- 93 Jak najbardziej należy zauważyć, że witryna internetowa www.mastercola.com w swojej obecnej postaci zasadniczo nie jest skierowana do konsumentów w Unii z uwagi zarówno na brak w tej witrynie odniesień do Unii, jak i na fakt, że jest ona zredagowana przede wszystkim w języku arabskim. Jest tak pomimo podkreślanej przez skarżącą obecności elementu „.com” oraz istnienia strony w języku angielskim, mieszczącej się w ramach tej witryny pod adresem:
<http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm>.
- 94 Obserwacja ta nie sprawia jednak, że wyciągi z tej witryny internetowej są pozbawione znaczenia. Mogą one bowiem uzasadniać wyprowadzenie logicznego wniosku co do prawdopodobnego handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego w Unii mające na celu wykazanie istnienia prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści w Unii (zob. pkt 88 i 89 powyżej).
- 95 EUIPO słusznie zatem zgodziło się w pkt 32 odpowiedzi na skargę z tym, że dowody konkretnego używania omawianego oznaczenia gdziekolwiek na świecie mogą stanowić wskazanie sposobu, w jaki zgłoszony znak towarowy może być używany w Unii, gdyż taki sposób używania poza Unią może pozwolić na ustalenie, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego może prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych.
- 96 I tak, Sąd uznaje, że co do zasady z faktu dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego do rejestracji można logicznie wywieść, że jego właściciel ma zamiar prowadzić sprzedaż swoich towarów lub usług w Unii Europejskiej.
- 97 W niniejszym wypadku można zatem logicznie przewidywać, że interwenient, jeżeli uzyska rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, zmieni swoją witrynę internetową, dostosowując ją do owego zamiaru prowadzenia sprzedaży swoich towarów pod tym znakiem w Unii.
- 98 W tym względzie należy zauważyć, że witryna internetowa www.mastercola.com nie jest zablokowana i może zostać zmieniona w celu dotarcia do konsumentów w Unii, zwłaszcza poprzez dodanie treści w jednym lub więcej niż jednym z urzędowych języków Unii.

- 99 W drugiej kolejności Izba Odwoławcza uznała, że sam fakt dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego przez interwenienta nie oznacza, że interwenient ma zamiar promować swoje towary w Unii w ten sam sposób, w jaki czynił to w Syrii i na Bliskim Wschodzie.
- 100 Na wstępie należy zauważyć, że interwenient nie wskazał, w jaki sposób zamierza promować swoje towary w Unii, i nie przedstawił w tym zakresie żadnego dowodu.
- 101 Następnie, wobec braku konkretnych informacji co do zamierzeń handlowych interwenienta w Unii, należy stwierdzić, że przedstawione przez skarżącą wyciągi z witryny internetowej www.mastercola.com odnoszące się do faktycznego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego przez interwenienta poza Unią pozwalają na stwierdzenie *prima facie*, że w przyszłości zaistnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści w Unii, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne.
- 102 Orzecznictwo dopuszcza bowiem stwierdzenie prawdopodobieństwa pasożytnictwa w drodze dedukcji – o ile owa dedukcja nie ogranicza się do zwykłych domysłów – na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa i z uwzględnieniem praktyk przyjętych w danej branży handlowej, a także wszystkich innych okoliczności danej sprawy (zob. pkt 67 i 68 powyżej).
- 103 W niniejszej sprawie okoliczność, że interwenient nie dostarczył żadnych konkretnych informacji na temat ewentualnej odmienności swoich zamierzeń handlowych w Unii od tych realizowanych w państwach trzecich nie pozostaje bez znaczenia. Zważywszy bowiem na to, że skarżąca, poprzez przedstawienie wyciągów z witryny internetowej www.mastercola.com, dowiodła faktycznego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego przez interwenienta poza Unią, należy zauważyć, że z punktu widzenia ciężaru dowodu interwenientowi łatwiej było dowieść odmienności swych zamierzeń handlowych w Unii niż skarżącej podobieństwa prawdopodobnych zamierzeń handlowych interwenienta w Unii z faktycznie stosowaną przez niego praktyką handlową poza Unią. Niemniej jednak interwenient nie przedstawił takiego dowodu.
- 104 Należy zatem stwierdzić, podobnie jak uczyniła to skarżąca, że faktyczne używanie przez interwenienta zgłoszonego znaku towarowego w szczególnej i umyślnie wybranej postaci poza Unią może – w braku dowodów przeciwnych, które nie zostały jednak przedstawione w niniejszej sprawie – prowadzić do logicznego wniosku, że istnieje poważne ryzyko, iż znak ten będzie używany w samej Unii w ten sam sposób co w państwach trzecich, tym bardziej że interwenient wyraźnie wniósł o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego w celu używania go w Unii.
- 105 Powyższego wniosku nie podważa twierdzenie EUIPO, że elementy przedstawienia, które są wykorzystywane poza Unią, ale nie stanowią części zgłoszonego znaku towarowego (czyli czerwona etykieta, na której białymi literami zapisane jest wyrażenie „Master Cola”, charakterystyczna forma pojemnika i czerwona zakrętka), mogą zasadniczo nie być używane w Unii. Wprawdzie, jak zauważa EUIPO, owe elementy przedstawienia mogą odgrywać pewną rolę z punktu widzenia możliwości skojarzenia przez odbiorców zgłoszonego znaku towarowego ze znakami skarżącej prowadzącego do pasożytniczego wykorzystania ich renomy, jednak w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., *Master* (T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 64, 74), Sąd stwierdził, że całościowe podobieństwo między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, które należy wziąć pod uwagę przy badaniu ewentualnego prawdopodobieństwa pasożytnictwa, może wynikać z samych elementów podobieństwa wizualnego związanych nie tylko z „ogonkiem” przedłużającym ich odpowiednie litery początkowe „c” i „m” i tworzącym wygięcie w kształcie podpisu, lecz również ze wspólnym użyciem czcionki niepospolitej we współczesnym życiu gospodarczym, pisma spencerskiego, postrzeganej przez właściwego konsumenta w całości. Tak więc chociaż ewentualne użycie wyżej wskazanych elementów przedstawienia w Unii może wzmocnić logiczny wniosek co do prawdopodobieństwa pasożytnictwa, nie stanowi ono koniecznej przesłanki dla przeprowadzenia takiej dedukcji. Ponadto okoliczność, że

takie elementy przedstawienia są już używane w witrynie internetowej interwenienta w obecnej postaci, może uzasadniać logiczny wniosek, że będą one mogły być używane w przyszłości na tej stronie po wprowadzeniu zmian służących dotarciu do konsumentów w Unii (zob. pkt 98 powyżej).

- 106 Dodatkowo twierdzenie EUIPO, zgodnie z którym skarżąca nie przedstawiła żadnych danych na temat liczby konsumentów w Unii, którzy odwiedzili witrynę internetową www.mastercola.com, jest nieistotne dla sprawy. Z jednej strony art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga przeprowadzenia na podstawie aktualnie dostępnych informacji prospektywnej analizy przyszłego prawdopodobieństwa pasożytnictwa w Unii, które nie jest jedynie hipotetyczne, a nie wykazania trwającego pasożytnictwa w Unii. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swojego znaku, co potwierdza tryb warunkowy użyty w treści wspomnianego przepisu (zob. pkt 67 powyżej). Z drugiej strony, chociaż prawdopodobieństwo rozmycia, czyli ryzyko działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, wiąże się z wykazaniem zmiany zachowań rynkowych przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest wcześniejszy znak towarowy, w następstwie używania późniejszego znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 14 listopada 2013 r., *Environmental Manufacturing/OHIM*, C-383/12 P, EU:C:2013:741, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo), to taki dowód nie jest wymagany w przypadku prawdopodobieństwa pasożytnictwa, czyli ryzyka, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych. Co więcej, prawdopodobieństwo pasożytnictwa jest oceniane z punktu widzenia przeciętnego konsumenta towarów i usług, do których odnosi się późniejszy znak towarowy, a nie wcześniejszy znak towarowy, ponieważ zakaz dotyczy czerpania korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego (zob. podobnie wyroki: z dnia 27 listopada 2008 r., *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 36; z dnia 20 września 2017 r., *The Tea Board/EUIPO*, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 92).
- 107 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie materiału dowodowego odnoszącego się do handlowego wykorzystania zgłoszonego znaku towarowego poza Unią, a w szczególności przedstawionych przez skarżącą wyciągów z należącej do interwenienta witryny internetowej www.mastercola.com, ponieważ nie przeprowadziła dedukcji i analizy mogącego z niej wynikać prawdopodobieństwa dotyczącego ryzyka pasożytnictwa w Unii. W ten sposób Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 108 W konsekwencji zarzut pierwszy należy uwzględnić.
- 109 W pozostałym zakresie i tytułem obiter dictum, w celu wyczerpania sporu i uniknięcia kolejnego stwierdzenia nieważności i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, Sąd uznaje za stosowne, mając na uwadze zasady prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości i ekonomiki procesowej, wypowiedzenie się – w świetle akt sprawy i uwag stron przedstawionych zarówno w następstwie pytania na piśmie, jak i podczas rozprawy – w przedmiocie dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, w wyniku której zostało stwierdzone, że skarżąca nie wskazała konkretnego wizerunku swoich wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola, który mógłby zostać przeniesiony na omawiane zgłoszenie w Unii lub poza Unią, i że przedstawione przez nią dowody nie pozwalały na wyraźne wykazanie, co oznacza Coca-Cola.
- 110 W tym względzie należy podkreślić, że na podstawie art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) do Sądu należy badanie zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO poprzez przeprowadzenie kontroli zastosowania przez nie prawa Unii, zwłaszcza w świetle okoliczności faktycznych, jakie zostały im przedstawione. W ten sposób, w granicach wspomnianego przepisu w wykładni nadanej mu przez Trybunał, Sąd może dokonać pełnej kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO, badając w razie potrzeby, czy owe izby dokonały prawidłowej kwalifikacji prawnej okoliczności faktycznych sprawy lub czy ocena okoliczności faktycznych przedstawionych rzeczonym izmom nie jest dotknięta błędem (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., *Les Éditions Albert René/OHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 38, 39).

- 111 W przypadku badania przez Sąd zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej EUIPO Sąd nie może być bowiem związany błędną oceną okoliczności faktycznych dokonaną przez izbę odwoławczą, ponieważ ocena ta stanowi część ustaleń, których zgodność z prawem została zakwestionowana przed Sądem (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., *Les Éditions Albert René/OHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 48).
- 112 W niniejszym przypadku skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i swój pierwszy zarzut oparła na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Ocena istnienia prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści, a w szczególności stwierdzenie dotyczące wizerunku wcześniejszych znaków towarowych, który mógłby zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy, stanowi część ustaleń, których zgodność z prawem została zakwestionowana przed Sądem.
- 113 Co się tyczy materiału dowodowego odnoszącego się do wizerunku wcześniejszych znaków towarowych, który mógłby zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy, należy wprawdzie wskazać, że w skardze skarżąca ograniczyła się do przywołania „oczywistego zamiaru wykorzystania przez [interwenienta] [jej] renomy [...] i istotnych wysiłków handlowych włożonych przez nią w wykreowanie wizerunku znaku towarowego Coca-Cola”.
- 114 Jednakże z akt sprawy wynika, że w pkt 20–29 swoich uwag złożonych w dniu 23 lutego 2011 r. w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów i zamieszczonych ponownie w załączniku 1 do pisma z dnia 25 stycznia 2012 r. przedstawiającego podstawy odwołania do Izby Odwoławczej skarżąca obszernie nakreśliła wizerunek czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola w celu wykazania ich renomy. W pkt 27–29 wspomnianych uwag powołała się ona między innymi na fragmenty książki i opracowania niezależnej organizacji Superbrands (zamieszczone, odpowiednio, w załączniku 4 i w załączniku 5 do wspomnianych uwag), zgodnie z którymi w szczególności „Coca-Cola jest najbardziej rozpoznawanym znakiem na świecie, ciesząc się 94-procentową rozpoznawalnością na świecie”, „Coca-Cola jest znana ze swoich innowacyjnych i trafnych kampanii marketingowych i słynie ze swoich emblematycznych reklam”, a „[w]alory znaku towarowego Coca-Cola oparły się upływowi czasu i starają się wyrażać optymizm, życzliwość [lub poczucie wspólnoty] i autentyczność[;] Coca-Cola nie jest polityką, ale jej celem jest zbliżenie ludzi dzięki inspirującej obietnicy nastania lepszych czasów i możliwości[;] [t]e wartości czynią Coca-Colę równie ważną i atrakcyjną dziś, jak i kiedyś, i umacniają lojalność, przywiązanie i miłość, jaką całe generacje odczuwały do tego znaku[;] [r]eputacja, jaką The Coca-Cola Company cieszy się w dziedzinie marketingu, w wysokim stopniu sprawia, że ta więź pozostaje tak silna, jak nigdy”.
- 115 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem między poszczególnymi instancjami EUIPO, to znaczy między ekspertem, Wydziałem Sprzeciwów, Wydziałem Administracji Znakami Towarowymi i Prawnym oraz Wydziałami Unieważnień z jednej strony a izbami odwoławczymi z drugiej strony, istnieje ciągłość funkcjonalna. Z tej ciągłości funkcjonalnej między instancjami EUIPO wynika, że w toczących się przed izbami odwoławczymi postępowaniach w sprawie kontroli decyzji wydawanych przez jednostki EUIPO orzekające w pierwszej instancji izby te zobowiązane są oprócz rozstrzygnięcia na wszystkich elementach stanu faktycznego i prawnego, które strony wskazały czy to w postępowaniu przed jednostką orzekającą w pierwszej instancji, czy w postępowaniu odwoławczym. Sprawowana przez izby odwoławcze kontrola nie ogranicza się do kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, lecz – z uwagi na dewolutywny charakter odwołania – wymaga ponownego rozpatrzenia sporu w całości, jako że izby odwoławcze mają obowiązek ponownie rozpatrzyć początkowy wniosek, uwzględniając przedstawione w odpowiednim czasie dowody [zob. wyrok z dnia 6 listopada 2007 r., *SAEME/OHIM – Racke (REVIAN’s)*, T-407/05, EU:T:2007:329, pkt 49–51 i przytoczone tam orzecznictwo]. Z art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 71 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) wynika zatem, że wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i całkowitej oceny sprzeciwu pod względem merytorycznym, pod kątem okoliczności zarówno faktycznych, jak i prawnych [wyroki:

z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 57; z dnia 13 grudnia 2016 r., Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, niepublikowany, EU:T:2016:720, pkt 21].

- 116 Na podstawie zasady ciągłości funkcjonalnej należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza miała obowiązek uwzględnić twierdzenia skarżącej sformułowane w jej uwagach z dnia 23 lutego 2011 r. przed Wydziałem Sprzeciwów i załączone do pisma z dnia 25 stycznia 2012 r. przedstawiającego podstawy odwołania, dotyczące wizerunku czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola, który mógł zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy.
- 117 Izba Odwoławcza błędnie zatem utrzymywała w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie wskazała konkretnego wizerunku czterech wcześniejszych znaków towarowych Coca-Cola, który mógł zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy. Również nieprawidłowo Izba Odwoławcza dodała, że przedstawione dowody nie pozwalały na wyraźne wykazanie, co oznacza Coca-Cola.
- 118 Co więcej, chociaż Izba Odwoławcza prawidłowo zauważyła w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że na podstawie art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 jest ona związana argumentami stron, to błędnie uznała co do zasady, że skarżąca nie przedstawiła przed EUIPO argumentów i dowodów dotyczących wizerunku wcześniejszych znaków towarowych, który mógłby zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy.
- 119 Wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 30–33 zaskarżonej decyzji, należy stwierdzić, że skarżąca faktycznie przedstawiła przed EUIPO argumenty i dowody dotyczące wizerunku czterech wcześniejszych znaków towarowych, który mógłby zostać przeniesiony na zgłoszony znak towarowy, w szczególności fragmenty opracowania Superbrands przytoczone w uwagach skarżącej przedłożonych na poparcie sprzeciwu.
- 120 Dla dopełnienia wyводу Sąd podkreśla wreszcie nierozstrzygający charakter przedstawionego przez Izbę Odwoławczą w pkt 31 zaskarżonej decyzji twierdzenia, zgodnie z którym żaden z towarów ujętych w klasach 29 i 30 nie stanowi napoju orzeźwiającego, dla którego wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą.
- 121 Zgodnie bowiem z orzecznictwem dotyczącym art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 niektóre znaki towarowe mogą zyskać tak dużą renomę, że będzie ona wykraczać poza krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi, dla których znaki te zostały zarejestrowane. W takim przypadku możliwe jest, że krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi objęte rejestracją późniejszego znaku towarowego, będzie kojarzył kolidujące ze sobą znaki, mimo że będzie się całkowicie różnił od kręgu odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 51, 52).
- 122 Dodatkowo w niniejszej sprawie przedstawione przez skarżącą w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów i przytoczone w pkt 114 powyżej opracowanie Superbrands wskazuje, iż „[z] uwagi na to, że Coca-Cola pozostaje na szczycie światowej rozpoznawalności znaku towarowego, przedsiębiorstwo to jest w stanie wykorzystywać swoją relację z konsumentami w celu wywierania wpływów wykraczających poza rynek napojów bezalkoholowych”.
- 123 Zważywszy na uwzględnienie w pkt 108 powyżej zarzutu pierwszego, należy uwzględnić niniejszą skargę i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

- 124 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 125 Ponieważ EUIPO i interwenient przegrali sprawę, należy, po pierwsze, obciążyć EUIPO, zgodnie z żądaniami skarżącej, jego własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą, a po drugie, postanowić, że interwenient pokryje własne koszty.
- 126 Ponadto skarżąca wniosła o obciążenie EUIPO kosztami poniesionymi przez nią na etapie postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego. W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 190 § 2 regulaminu postępowania niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Sprzeciwów. W rezultacie żądanie skarżącej mające na celu obciążenie EUIPO, w przypadku jego przegranej, kosztami postępowania administracyjnego może zostać uwzględnione jedynie w części dotyczącej niezbędnych kosztów poniesionych przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą [zob. podobnie wyrok z dnia 11 października 2016 r., Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder (Przedstawienie czterech splecionych G), T-753/15, niepublikowany, EU:T:2016:604, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo].

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 grudnia 2015 r. (sprawa R 1251/2015-4).**
- 2) **EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez The Coca-Cola Company, w tym koszty poniesione przez nią w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO.**
- 3) **Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) pokrywa własne koszty.**

Collins

Kancheva

Passer

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 grudnia 2017 r.

Podpisy

Spis treści

Okoliczności powstania sporu	2
Żądania stron	7
Co do prawa	8
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009	8
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 ...	11
Przypomnienie orzecznictwa i uwagi wstępne	13
W przedmiocie uwzględnienia używania złożonego znaku towarowego zawierającego w sobie zgłoszony znak towarowy	15
W przedmiocie uwzględnienia używania zgłoszonego znaku towarowego poza Unią Europejską w kontekście zasady terytorialności	16
W przedmiocie oceny logicznych wniosków co do prawdopodobieństwa pasożytnictwa w Unii	17
W przedmiocie kosztów	23