



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 1 marca 2018 r. \*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego składającego się z dwóch równoległych pasków na bucie – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający trzy równoległe paski na bucie – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-629/16

**Shoe Branding Europe BVBA**, z siedzibą w Oudenaarde (Belgia), reprezentowana przez adwokata J. Løjego,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, reprezentowanemu przez A. Lukošūtė i A. Söder, działające w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

**adidas AG**, z siedzibą w Herzogenaurach (Niemcy), reprezentowana przez I. Fowler i I. Junkar, solicitors,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 czerwca 2016 r. (sprawa R 597/2016-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między adidas a Shoe Branding Europe,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: S. Gervasoni, prezes, L. Madise i K. Kowalik-Bańczyk (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 września 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 1 grudnia 2016 r.,

\* Język postępowania: angielski.


po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 grudnia 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lipca 2017 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 lipca 2009 r. skarżąca, Shoe Branding Europe BVBA, dokonała 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 Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono i który został określony przez skarżącą jako znak „inny”, wygląda następująco:  

- 3 W zgłoszeniu do rejestracji znak towarowy został opisany w następujący sposób:  
„Znak towarowy jest znakiem pozycyjnym. Znak składa się z dwóch linii równoległych znajdujących się na zewnętrznej powierzchni górnej części buta. Owe linie biegną równoległe od krawędzi podeszwy buta i wykrzywają się w kierunku wstecznym, sięgając środka podbicia buta. Kropkowana linia wyznacza położenie znaku towarowego i nie stanowi części znaku”.
- 4 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „obuwie”.
- 5 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 107/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.
- 6 W dniu 13 września 2010 r. interwenient, adidas AG, wniósł na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu.
- 7 Sprzeciw został oparty w szczególności na następujących wcześniejszych prawach:
  - graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym w dniu 26 stycznia 2006 r. pod numerem 3517646 dla „obuwia”, należącego do klasy 25, który to znak odpowiada następującemu opisowi: „Znak składa się z trzech równoległych pasków o tej samej szerokości i długości umieszczonych na

bucie; paski umieszczone na zewnętrznej powierzchni buta, w części znajdującej się między sznurówkami a podeszwą”. Powyższy znak (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”) przedstawia się następująco:



- niemieckim znaku towarowym zakwalifikowanym jako „znak inny”, zarejestrowanym w dniu 14 grudnia 1999 r. pod numerem 39950559, którego rejestracja została prawidłowo przedłużona, dla „obuwia, w tym obuwia sportowego i rekreacyjnego”, należącego do klasy 25. Znak ten odpowiada następującemu opisowi: „Znak składa się z trzech pasków tworzących kontrast z podstawowym kolorem buta. Kształt buta służy wyłącznie przedstawieniu sposobu, w jaki umieszczony jest znak handlowy, i nie stanowi jako taki części znaku handlowego”. Powyższy znak (zwany dalej „niemieckim znakiem towarowym nr 39950559”) przedstawia się następująco:



- 8 Na poparcie sprzeciwu podniesiono w szczególności podstawy określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001].
- 9 Decyzją z dnia 22 maja 2012 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.
- 10 W dniu 2 lipca 2012 r. interwenient – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001) – wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 11 Decyzją z dnia 28 listopada 2013 r. (zwaną dalej „decyzją z dnia 28 listopada 2013 r.”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie, uzasadniając swoją decyzję tym, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są całościowo różne, a okoliczność ta z jednej strony wyłącza powstanie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a z drugiej strony czyni mało prawdopodobnym dostrzeżenie przez tych odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami, a w rezultacie także wystąpienie jednego z naruszeń określonych w art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.
- 12 Interwenient zaskarżył tę decyzję do Sądu.
- 13 Wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r., adidas/OHIM – Shoe Branding Europe (Dwa równoległe paski na bucie) (T-145/14, niepublikowanym, zwanym dalej „wyrokiem stwierdzającym nieważność”, EU:T:2015:303), Sąd stwierdził nieważność decyzji z dnia 28 listopada 2013 r., ponieważ Izba Odwoławcza błędnie ustaliła brak jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, a popełniony błąd w ocenie zniekształcił dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców czy też, a fortiori, prawdopodobieństwa skojarzenia kolidujących ze sobą znaków towarowych.
- 14 Skarżąca wniosła następnie odwołanie od tego wyroku.

- 15 Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r., Shoe Branding Europe/OHIM (C-396/15 P, niepublikowanym, zwanym dalej „postanowieniem w przedmiocie odwołania”, EU:C:2016:95), Trybunał w części odrzucił, a w pozostałym zakresie oddalił to odwołanie.
- 16 W następstwie wyroku stwierdzającego nieważność i postanowienia w przedmiocie odwołania Izba Odwoławcza EUIPO ponownie rozpatrzyła odwołanie wniesione przez interwenienta od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 17 Decyzją z dnia 8 czerwca 2016 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Izba Odwoławcza uwzględniła to odwołanie i uznała sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. W szczególności stwierdziła ona, że z uwagi na pewne podobieństwo kolidujących ze sobą znaków identyczność towarów oznaczanych tymi znakami oraz dużą renomę wcześniejszego znaku towarowego istnieje ryzyko, że właściwy krąg odbiorców dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami i że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, przy czym w niniejszej sprawie nie istnieje uzasadniony powód jego używania.

### **Żądania stron**

- 18 Skarżąca wnosi do Sądu o:
  - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - obciążenie Izby Odwoławczej kosztami postępowania.
- 19 Na rozprawie skarżąca sprecyzowała, że jej drugie żądanie należało rozumieć jako mające na celu obciążenie kosztami EUIPO, co zostało odnotowane przez Sąd w protokole z rozprawy.
- 20 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:
  - oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### **Co do prawa**

- 21 Na poparcie skargi skarżąca podnosi w istocie jeden tylko zarzut główny, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, a także „przeinaczenia okoliczności faktycznych”. Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego przewidziane w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 22 Zarzut ten dzieli się na trzy części, ponieważ skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła liczne błędy w ocenie w zakresie dotyczącym, po pierwsze, dowodu renomy wcześniejszego znaku towarowego, po drugie, istnienia naruszenia renomy lub charakteru odróżniającego tego znaku i po trzecie, braku uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego.

### **Uwagi ogólne w przedmiocie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009**

- 23 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia (obecnie art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny 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 Europejskiej i – w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego – cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działałoby na ich szkodę.

- 24 Rozszerzona ochrona przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga zatem spełnienia kilku przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy musi być zarejestrowany. Po drugie, wcześniejszy znak towarowy oraz znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy znak towarowy powinien cieszyć się renomą w Unii, w wypadku gdy stanowi unijny znak towarowy, lub w danym państwie członkowskim, w wypadku gdy mamy do czynienia z krajowym znakiem towarowym. Po czwarte, używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu musi prowadzić do wystąpienia ryzyka czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działania na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego. Ponieważ te cztery przesłanki mają charakter kumulatywny, niespełnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku możliwości zastosowania wspomnianego przepisu [zob. wyrok z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

#### ***Pojęcie renomy wcześniejszego znaku towarowego***

- 25 Aby korzystać z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, zarejestrowany znak towarowy powinien być znany znaczącej części kręgu odbiorców, do których są kierowane oznaczane nim towary lub usługi [wyrok z dnia 6 lutego 2007 r., Aktieselskabet af 21. november 2001/OHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, pkt 48; zob. także analogicznie wyrok z dnia 14 września 1999 r., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, pkt 26].
- 26 Przy badaniu tej przesłanki należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy, czyli w szczególności udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także wielkość nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo w celu wypromowania znaku (wyrok z dnia 6 lutego 2007 r., TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, pkt 49; zob. także analogicznie wyrok z dnia 14 września 1999 r., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, pkt 27).
- 27 Przesłankę dotyczącą renomy należy uważać za spełnioną w ujęciu terytorialnym, gdy unijny znak towarowy cieszy się renomą w istotnej części obszaru Unii (wyrok z dnia 6 października 2009 r., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27). W niektórych wypadkach obszar jednego państwa członkowskiego można uznać za stanowiący istotną część obszaru Unii (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 października 2009 r., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 28).
- 28 Ponadto właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może, w celu wykazania szczególnie odróżniającego charakteru i renomy tego znaku, powołać się na dowody jego używania w innej postaci, jako części innego zarejestrowanego i renomowanego znaku towarowego, pod warunkiem że dany krąg odbiorców nadal rozpoznaje rozpatrywane towary jako pochodzące od tego samego przedsiębiorstwa. Aby ustalić, czy w danym wypadku ma to miejsce, należy sprawdzić, czy elementy różnicy między dwoma znakami nie stanowią przeszkody dla tego, by dany krąg odbiorców nadal postrzegał rozpatrywane towary jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa [zob. podobnie wyrok z dnia 5 maja 2015 r., Spa Monopole/OHIM – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, pkt 33, 35].



***Konieczność istnienia związku lub skojarzenia między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi***

- 29 Należy przypomnieć, że naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między renomowanym znakiem wcześniejszym a zgłoszonym znakiem towarowym, z powodu którego to podobieństwa właściwy krąg odbiorców skojarzy te dwa znaki, to znaczy dostrzeże między nimi związek, nie myląc ich jednak. Nie jest zatem wymagane, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem wcześniejszym a zgłoszonym znakiem towarowym był na tyle duży, by wywołać w odczuciu właściwego kręgu odbiorców prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym powodował, że właściwy krąg odbiorców dostrzeże związek między tymi znakami (wyrok z dnia 22 marca 2007 r., VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 41; zob. także analogicznie wyroki: z dnia 23 października 2003 r., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, pkt 29; z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 36).
- 30 Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których można w szczególności wymienić, po pierwsze, charakter rozpatrywanych towarów lub usług i stopień ich pokrewności, po drugie, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, po trzecie, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego, po czwarte, stopień charakteru odróżniającego – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – wcześniejszego znaku towarowego oraz, w zależności od przypadku, po piąte, istnienie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 41, 42).
- 31 Należy również mieć na uwadze fakt, że stopień uwagi właściwego kręgu odbiorców może różnić się w zależności od kategorii rozpatrywanych towarów lub usług [zob. analogicznie wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 26; z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 42]. Z tego też względu stopień uwagi wspomnianych odbiorców również stanowi istotny czynnik w ramach oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami [zob. podobnie wyroki: z dnia 9 marca 2012 r., Ella Valley Vineyards/OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 27, 28, 45, 55–57; z dnia 9 kwietnia 2014 r., El du Pont de Nemours/OHIM – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, niepublikowany, EU:T:2014:196, pkt 74, 75; z dnia 19 maja 2015 r., Swatch/OHIM – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, niepublikowany, EU:T:2015:293, pkt 33].
- 32 Poza tym nie można wykluczyć, że współistnienie na określonym rynku dwóch znaków towarowych może, razem z innymi elementami, ewentualnie przyczynić się do zmniejszenia prawdopodobieństwa skojarzenia tych dwóch znaków towarowych w kontekście art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 [wyrok z dnia 26 września 2012 r., IG Communications/OHIM – Citigroup i Citibank (CITIGATE), T-301/09, niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 128; zob. także analogicznie wyroki: z dnia 3 września 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 82; z dnia 11 maja 2005 r., Grupo Sada/OHIM – Sada (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 86].
- 33 Niemniej jednak tego rodzaju ewentualność może zostać uwzględniona jedynie o tyle, o ile zostało należycie dowiedzione, że owo współistnienie opiera się na braku prawdopodobieństwa skojarzenia wspomnianych znaków towarowych przez właściwy krąg odbiorców i z zastrzeżeniem, że znaki te i kolidujące ze sobą znaki są identyczne (wyrok z dnia 26 września 2012 r., CITIGATE, T-301/09, niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 128; zob. także analogicznie wyrok z dnia 11 maja 2005 r., GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 86) lub przynajmniej wystarczająco podobne.
- 34 Brak prawdopodobieństwa skojarzenia można w szczególności wywieść z „pokojowego” współistnienia znaków towarowych na rynku (zob. analogicznie wyrok z dnia 3 września 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 82). Współistnienie dwóch znaków nie może

jednak zostać zakwalifikowane jako „pokojowe”, jeżeli używanie jednego z tych znaków zostało zakwestionowane przez właściciela innego znaku towarowego przed organem administracyjnym lub przed sądem [zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 3 września 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 83; z dnia 8 grudnia 2005 r., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, pkt 74].

### ***Rodzaje naruszeń renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego***

- 35 Istnienie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami stanowi warunek konieczny, który jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń, przed którymi renomowane znaki towarowe są chronione na mocy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 36 Takimi naruszeniami są, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy tego znaku, i po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 37 Należy odnotować, że z wyjątkiem wypadków, gdy istnieje uzasadniony powód używania zgłoszonego znaku towarowego, wystąpienie choćby jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, by art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 znalazł zastosowanie. Wynika stąd, że korzyść czerpana przez osobę trzecią z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego może okazać się nienależna nawet wtedy, gdy używanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie jest szkodliwe ani dla charakteru odróżniającego, ani dla renomy znaku towarowego lub, bardziej ogólnie, dla właściciela tego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 42, 43).

### ***Reguły dowodowe i powiązanie między istnieniem naruszenia a istnieniem uzasadnionego powodu***

- 38 W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wcześniejszego znaku towarowego powinien najpierw przedstawić dowód na okoliczność, że używanie zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź działałoby na szkodę tego charakteru odróżniającego czy też tej renomy (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 37).
- 39 W tym względzie faktyczne używanie zgłoszonego znaku towarowego może zostać uwzględnione jako wskazówka, uwidocznienie wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. Tak więc, w przypadku gdy zgłoszony znak towarowy jest już wykorzystywany i gdy przedstawione zostały konkretne dowody mające wykazać istnienie związku w odczuciu właściwego kręgu odbiorców oraz istnienie podnoszonych naruszeń, dowody te będą miały w oczywisty sposób duże znaczenie dla przeprowadzanej oceny ryzyka naruszenia wcześniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 25 stycznia 2012 r., Viaguara/OHIM – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, niepublikowany, EU:T:2012:26, pkt 72; z dnia 11 grudnia 2014 r., Coca-Cola/OHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 88, 89; opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, pkt 84].
- 40 Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma jednak obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku. Właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można bowiem zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby mógł zakazać

wspomnianego używania, jeżeli można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania zgłoszonego znaku towarowego, na jaki właściciel tego znaku może być skłonny się zdecydować. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego winien jednak wykazać istnienie okoliczności pozwalających na ustalenie *prima facie* dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości [wyrok z dnia 25 maja 2005 r., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, pkt 40; zob. także analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 38].

- 41 Ponadto możliwe jest, zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na wcześniejszym znaku cieszącym się szczególnie dużą renomą, że prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości mającego charakter nie tylko hipotetyczny ryzyka działania na szkodę wcześniejszego znaku towarowego lub czerpania nienależnej korzyści z tego znaku będzie na tyle oczywiste, iż wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać i dowodzić żadnych innych okoliczności faktycznych w tym zakresie (wyrok z dnia 22 marca 2007 r., VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 48).
- 42 W sytuacji gdy właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego uda się wykazać istnienie bądź to faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, bądź to, gdy do niego nie doszło, poważnego ryzyka zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości, właściciel zgłoszonego znaku towarowego będzie zobowiązany wykazać, że ma on uzasadniony powód, aby używać swojego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 39).

***Pojęcie czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego***

- 43 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału pojęcie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, określane również jako „pasożytnictwo” i „free-riding”, odnosi się do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania zgłoszonego znaku towarowego, który jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny. Pojęcie to obejmuje między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku renomowanego znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym zgłoszonym znakiem towarowym mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy tego pierwszego znaku towarowego poprzez działanie w jego cieniu (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 41).
- 44 Tak więc kiedy osoba trzecia próbuje poprzez używanie znaku podobnego do cieszącego się renomą 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 jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wspomnianego znaku (zob. podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 49).
- 45 W rezultacie ryzyko, że dojdzie do takiego naruszenia, można przyjąć w szczególności wówczas, gdy zostanie przedstawiony dowód na okoliczność kojarzenia zgłoszonego znaku towarowego z pozytywnymi cechami identycznego lub podobnego wcześniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., You-Q/OHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, niepublikowany, EU:T:2012:177, pkt 71, 72; z dnia 27 września 2012 r., El Corte Inglés/OHIM – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, niepublikowany, EU:T:2012:500, pkt 66, 68; z dnia 2 października 2015 r., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, pkt 140–143, 146].



- 46 Niemniej w celu określenia, czy w danym przypadku używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu prowadziłoby do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego, należy przeprowadzić całościową ocenę, która uwzględniać będzie wszystkie czynniki mające znaczenie dla danej sprawy (zob. analogicznie wyroki: z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 68, 79; z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 44).
- 47 Do czynników tych zaliczają się w szczególności intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, a także rodzaj rozpatrywanych towarów i usług oraz stopień ich pokrewności (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 44).
- 48 Co się tyczy w szczególności intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia (zob. analogicznie wyroki: z dnia 14 września 1999 r., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, pkt 30; z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 69; z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 44).
- 49 Podobnie im większe jest podobieństwo między towarami lub usługami, których dotyczą kolidujące ze sobą znaki, tym większe jest prawdopodobieństwo czerpania przez zgłoszony znak towarowy korzyści ze związku, jaki w odczuciu właściwego kręgu odbiorców może zostać dostrzeżony między tymi dwoma znakami (zob. analogicznie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, pkt 65).
- 50 Ponadto należy zauważyć, że w razie potrzeby w ramach całościowej oceny, o której mowa w pkt 46 powyżej, może zostać również uwzględnione istnienie ryzyka rozmycia lub przyćmienia znaku towarowego, a zatem wystąpienia jednego z dwóch pozostałych rodzajów naruszeń wskazanych w pkt 36 powyżej (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 45).
- 51 Wreszcie istnienie naruszeń polegających na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać z punktu widzenia przeciętnego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 36).

### ***Pojęcie uzasadnionego powodu***

- 52 Należy wyjaśnić, że istnienie uzasadnionego powodu pozwalającego na używanie znaku towarowego stanowiące naruszenie renomowanego znaku towarowego powinno podlegać wykładni zawężającej [wyrok z dnia 16 marca 2016 r., The Body Shop International/OHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, niepublikowany, EU:T:2016:148, pkt 65].
- 53 Niemniej należy przypomnieć, że rozporządzenie nr 207/2009 ma na celu ogólnie wyważenie, po pierwsze, interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, i po drugie, interesów innych uczestników obrotu handlowego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi (zob. analogicznie wyroki: z dnia 27 kwietnia 2006 r., Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, pkt 29; z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 41).

- 54 W systemie ochrony znaków towarowych ustanowionym przez rozporządzenie nr 207/2009 interesy osób trzecich związane z używaniem w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z renomowanym wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobnego i z jego zarejestrowaniem w charakterze unijnego znaku towarowego są brane pod uwagę w kontekście art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia w szczególności w formie możliwości powołania się przez podmiot używający zgłoszonego znaku towarowego na „uzasadniony powód” (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 43).
- 55 Wynika z tego, że pojęcia „uzasadnionego powodu” nie można interpretować jako ograniczającego się do względów obiektywnie nadrzędnych, ale pojęcie to może mieć związek również z subiektywnymi interesami osób trzecich używających już oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego i pragnących zarejestrować je w charakterze unijnego znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 45, 48).
- 56 Z tego też względu Trybunał orzekł, że właściciel znaku towarowego może zostać zobowiązany, w związku z istnieniem „uzasadnionego powodu”, do tolerowania używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku, również w odniesieniu do towaru lub usługi, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, jeżeli, po pierwsze, okazało się, iż oznaczenie było używane przed dokonaniem zgłoszenia wspomnianego znaku i po drugie, oznaczenie to było używane w dobrej wierze (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 60).
- 57 Trybunał wyjaśnił, że przy dokonywaniu oceny, w szczególności, czy dana osoba trzecia używała oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego w dobrej wierze, należy mieć na uwadze zwłaszcza, po pierwsze, zakorzenienie i reputację wspomnianego oznaczenia wśród właściwego kręgu odbiorców, po drugie, stopień pokrewności między towarami i usługami, dla których wspomniane oznaczenie było pierwotnie używane, a towarami i usługami, dla których renomowany znak towarowy został zarejestrowany, po trzecie, chronologię pierwszego użycia wspomnianego oznaczenia dla towaru identycznego z towarami oznaczonymi danym znakiem i uzyskanie przez ów znak jego renomy oraz po czwarte, wymiar ekonomiczny i handlowy używania oznaczenia podobnego do owego znaku (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 54–60).
- 58 W rezultacie wcześniejsze używanie przez osobę trzecią oznaczenia lub zgłoszonego znaku towarowego, które są identyczne z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym lub do niego podobne, może zostać uznane za poparte „uzasadnionym powodem” w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 i pozwolić tej osobie trzeciej nie tylko na kontynuację używania tego oznaczenia, ale także na zarejestrowanie go jako unijnego znaku towarowego, nawet jeżeli używanie zgłoszonego znaku towarowego może powodować czerpanie korzyści z renomy owego wcześniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2016 r., Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 113].
- 59 Aby miało to miejsce, używanie zgłoszonego znaku towarowego musi jednak spełnić kilka warunków umożliwiających potwierdzenie rzeczywistego charakteru tego używania, a także dobrą wiarę właściciela zgłoszonego znaku towarowego.
- 60 W szczególności, po pierwsze, używanie oznaczenia odpowiadającego zgłoszonemu znakowi towarowemu powinno mieć charakter rzeczywisty i faktyczny.

- 61 Po drugie, używanie tego oznaczenia powinno co do zasady rozpocząć się przed dokonaniem zgłoszenia wcześniejszego renomowanego znaku towarowego lub przynajmniej przed zyskaniem przez ten znak jego renomy (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 lutego 2014 r., *Leidseplein Beheer i de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 56–59; z dnia 5 lipca 2016 r., *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 114).
- 62 Po trzecie, oznaczenie odpowiadające zgłoszonemu znakowi towarowemu powinno być używane na całym obszarze, dla którego wcześniejszy renomowany znak towarowy został zarejestrowany. Wynika stąd, że w przypadku gdy wcześniejszy renomowany znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym, oznaczenie odpowiadające zgłoszonemu znakowi towarowemu powinno być używane na całym obszarze Unii (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 kwietnia 2008 r., *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, pkt 85; z dnia 5 lipca 2016 r., *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 115).
- 63 Po czwarte, owo używanie nie powinno być co do zasady kwestionowane przez właściciela wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. Innymi słowy, zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy renomowany znak towarowy muszą współistnieć na rozpatrywanym terytorium w sposób pokojowy (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 kwietnia 2008 r., *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, pkt 85; z dnia 5 lipca 2016 r., *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 114).
- 64 To właśnie w świetle powyższych uwag należy rozpatrzyć trzy części głównego zarzutu skarżącej.

#### **W przedmiocie części pierwszej, dotyczącej braku renomy wcześniejszego znaku towarowego**

- 65 W ramach pierwszej części zarzutu głównego skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, ponieważ uznała, iż przedstawione przez interwenienta dowody wystarczyły do wykazania, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w Unii.
- 66 W tym względzie należy na wstępie przypomnieć, że jak zostało to już wskazane w pkt 23 i 24 powyżej, unijny znak towarowy taki jak wcześniejszy znak towarowy może korzystać z ochrony przyznanej przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 tylko wówczas, gdy cieszy się on renomą w Unii.
- 67 W niniejszej sprawie w toku postępowania w sprawie sprzeciwu interwenient przedstawił różne dokumenty mające na celu wykazać rzeczywiste używanie jego wcześniejszych znaków towarowych oraz renomę, jaką się one cieszą, gdy są umieszczone na odzieży lub na obuwiu sportowym. Wśród tych dokumentów figurowały w szczególności pismo dotyczące dowodu używania kilku niemieckich znaków towarowych oraz międzynarodowego znaku towarowego, oświadczenie złożone pod przysięgą dotyczące obrotów związanych z „marką adidas”, sondaże dotyczące posiadanych przez przedsiębiorstwo udziałów w rynku oraz renomy jego znaków, orzeczenia sądów krajowych, katalogi, wycinki prasowe i ogłoszenia reklamowe.
- 68 Zarówno Wydział Sprzeciwów w decyzji z dnia 22 maja 2012 r. (s. 3 i 4), jak i Izba Odwoławcza, najpierw w decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. (pkt 66), a następnie, ponownie, w zaskarżonej decyzji (pkt 33–42 i 59), uznały, że powyższy materiał dowodowy rozpatrywany jako całość wykazywał, iż graficzny znak towarowy składający się z trzech równoległych pasków umieszczonych na bucie cieszy się renomą w Unii.
- 69 Sąd uważa, że niektóre z dowodów, na które powoływał się interwenient i które zostały wymienione przez Wydział Sprzeciwów i Izbę Odwoławczą, są szczególnie istotne, zwłaszcza w zakresie, w jakim dotyczą renomy wcześniejszych znaków towarowych interwenienta umieszczanych na butach.
- 70 Po pierwsze, Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoławcza przypomniały, że graficzny znak towarowy składający się z trzech równoległych pasków jest umieszczany przez interwenienta na butach od 1949 r. oraz że obecnie widnieje on na 70% obuwiu sprzedawanego przez interwenienta. Instancje te

nawiązały również do wyników sondażu przeprowadzonego w 2004 r., z których wynikało, iż udziały interwenienta w niemieckim rynku obuwia sportowego wynosiły w latach 2000–2004 między 23,1% a 25,7%. Ponadto interwenient przedstawił przed EUIPO oświadczenie złożone pod przysięgą, w którym w odniesieniu do lat 2005–2009 zostały wyszczególnione wysokość sprzedaży obuwia i wysokość nakładów na reklamę w trzynastu państwach członkowskich, a mianowicie w Danii, w Niemczech, w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Portugalii, w Finlandii, w Szwecji, a także w rozpatrywanych łącznie trzech państwach Beneluksu. Z powyższego oświadczenia złożonego pod przysięgą, które nie jest pozbawione mocy dowodowej, wynika, iż we wspomnianych państwach interwenient osiąga znaczny obrót i ponosi tam istotne nakłady na reklamę. W rezultacie Sąd uważa, że te różne dowody postrzegane łącznie pozwalają na wykazanie bardzo dużego stopnia rozpowszechnienia w długim okresie obuwia interwenienta opatrzonego graficznym znakiem towarowym składającym się z trzech równoległych pasków.

- 71 Po drugie, wspomniane powyżej instancje wskazały w swych decyzjach, że kilka sondaży opinii ukazało dużą znajomość wśród właściwego kręgu odbiorców znaku towarowego składającego się z trzech równoległych pasków, zwłaszcza gdy jest on umieszczony na obuwiu. W tym względzie Sąd stwierdza, że interwenient przedstawił przed EUIPO kilka sondaży mających na celu określenie w ramach reprezentatywnej grupy respondentów udziału procentowego osób, które w zetknięciu z butami, na których umieszczony jest znak podobny do wcześniejszego znaku towarowego, tworzony przez trzy równoległe paski, uznają, że mają do czynienia z towarem interwenienta lub przynajmniej skojarzą to obuwiu z owym towarem. I tak, z sondażu przeprowadzonego w 2008 r. w Hiszpanii wynika na przykład, że w tym państwie członkowskim 61,3% respondentów rozpoznaje wspomniane obuwiu jako produkowane przez interwenienta lub je z nim kojarzy, przy czym proporcje te osiągają nawet 83,3% w przypadku docelowego kręgu odbiorców interwenienta. Jednocześnie zgodnie z sondażem przeprowadzonym we Włoszech w 2005 r. 42% respondentów – z których 55% należy do docelowego kręgu odbiorców obuwia sportowego – spontanicznie kojarzy takie obuwiu z interwenientem. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym w Szwecji w 2003 r. poziom spontanicznych skojarzeń z interwenientem osiągnął w tym państwie nawet 71%. Wreszcie pozostałe sondaże, przeprowadzone w szczególności w Niemczech w 1983 r., w Liverpoolu (Zjednoczone Królestwo) w 1995 r. i w Finlandii w 2005 r., wykazują, że również w tych ostatnich państwach członkowskich ogół odbiorców rozpoznaje znak towarowy interwenienta przedstawiający trzy równoległe paski, gdy jest on umieszczony na bucie.
- 72 Po trzecie, Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoławcza przytoczyły okoliczność, że w kilku orzeczeniach sądów krajowych stwierdzono istnienie renomy znaku towarowego interwenienta przedstawiającego trzy równoległe paski. W tym względzie Sąd stwierdza, że interwenient faktycznie przedstawił przed EUIPO kilka orzeczeń sądów krajowych, w których orzeczono, iż znak ten, kiedy jest umieszczony na obuwiu, cieszy się dużą renomą lub powszechną znajomością. Jest tak w szczególności w przypadku wyroku Korkein oikeus (sądu najwyższego, Finlandia) z dnia 12 lutego 1987 r., orzeczenia Audiencia Provincial de Valencia (sądu okręgowego w Walencji, Hiszpania) z dnia 1 października 1998 r., sądu Juzgado de lo Mercantil de Madrid (sądu gospodarczego w Madrycie, Hiszpania) z dnia 20 maja 2002 r., sądu Oberlandesgericht Köln (wyższego sądu krajowego w Kolonii, Niemcy) z dnia 24 stycznia 2003 r., kilku orzeczeń wydanych w 2004 r. przez Polymeles Protodikeio Athinon (sąd kolegiálny pierwszej instancji w Atenach, Grecja), a także Polymeles Protodikeio Thessaloniki (sąd kolegiálny pierwszej instancji w Salonikach, Grecja), orzeczenia Helsingin käräjäoikeus (sądu pierwszej instancji w Helsinkach, Finlandia) z dnia 31 sierpnia 2005 r., orzeczenia Landesgericht Graz (sądu okręgowego w Graz, Austria), z dnia 19 października 2005 r., orzeczenia Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (sądu gospodarczego w Saragossie, Hiszpania) z dnia 31 lipca 2009 r. i orzeczenia Tribunale civile di Roma (sądu cywilnego w Rzymie, Włochy) z dnia 7 października 2010 r. Ponadto z dowodów przedstawionych przez interwenienta wynika, że w Hiszpanii i w Zjednoczonym Królestwie organy administracji krajowej właściwe w sprawach prawa znaków towarowych również doszły do tego samego przekonania.



- 73 Po czwarte, wyżej wspomniane instancje EUIPO wzięły także pod uwagę prowadzoną przez interwenienta na szeroką skalę działalność sponsoringową. W szczególności interwenient był widoczny na prestiżowych imprezach sportowych, takich jak mistrzostwa świata w piłce nożnej w 1998 r. we Francji, mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2000 r. w Belgii i w Niderlandach lub mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2002 r. w Korei Południowej i w Japonii oraz jest oficjalnym partnerem technicznym kilku drużyn piłkarskich takich jak FC Bayern czy Real Madrid. Dzięki tej działalności sponsoringowej liczni bardzo znani piłkarze i tenisiści noszą w szczególności obuwie, na którym umieszczony jest znak towarowy składający się z trzech równoległych pasków.
- 74 Skarżąca kwestionuje jednak ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą, a wcześniej przez Wydział Sprzeciwów, i formułuje trzy grupy zastrzeżeń.
- 75 Po pierwsze, skarży się ona, że przedstawione przez interwenienta dokumenty w znacznej części odnosiły się nie do wcześniejszego znaku towarowego, lecz do innych znaków towarowych interwenienta, używanych głównie w Niemczech, z których niektóre umieszczane są na odzieży. Tymczasem dowód używania tych różnych znaków towarowych w Niemczech nie pozwala na ustalenie renomy wcześniejszego znaku towarowego w całej Unii.
- 76 Co się tyczy przede wszystkim okoliczności, że niektóre dowody dotyczyły znaków towarowych interwenienta innych niż sam wcześniejszy znak towarowy, należy przypomnieć, iż zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 28 powyżej właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może, do celów wykazania renomy tego znaku, powołać się na dowody wykazujące jego renomę w innej postaci, zwłaszcza w postaci innego zarejestrowanego znaku towarowego, pod warunkiem że dany krąg odbiorców nadal rozpoznaje rozpatrywane towary jako pochodzące od tego samego przedsiębiorstwa.
- 77 W niniejszej sprawie z pkt 42 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż chociaż dowody przedstawione przez interwenienta dotyczyły wszystkich wcześniejszych znaków towarowych, to jednak te odnoszące się do samego wcześniejszego znaku towarowego oraz do niemieckiego znaku towarowego nr 39950559 były szczególnie istotne.
- 78 Z uwagi bowiem na dużą pokrewność wizualną między tymi dwoma znakami – zważywszy, że oba składają się z trzech równoległych pasków umieszczonych na obuwiu w tej samej pozycji – nie ma żadnej wątpliwości, iż w zetknięciu z jednym lub z drugim z tych znaków właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał rozpatrywane towary jako pochodzące od tego samego przedsiębiorstwa. W rezultacie dowody dotyczące niemieckiego znaku towarowego nr 39950559 są istotne do celów ustalenia renomy wcześniejszego znaku towarowego. Powyższe odnosi się zresztą także do dowodów dotyczących innych znaków towarowych przedstawiających trzy równoległe paski umieszczone na butach w tej samej pozycji, takich jak na przykład niemieckie znaki towarowe nr 944623 i nr 944624.
- 79 Co się tyczy następnie okoliczności, że niektóre dowody odnosiły się do znaków towarowych umieszczanych na odzieży, owe dowody należy oczywiście odrzucić jako nieistotne dla sprawy. Niemniej jednak należy zauważyć, iż z pkt 77 powyżej wynika, że zasadniczo Izba Odwoławcza nie opierała się na takich dowodach, a wręcz przeciwnie, najbardziej istotne dowody przedstawione przez interwenienta, wymienione w pkt 70–73 powyżej dotyczyły znaków towarowych umieszczanych na butach, a nie na odzieży.
- 80 Jeżeli chodzi wreszcie o fakt, że niektóre ze znaków towarowych interwenienta są używane głównie w Niemczech, należy przypomnieć, iż na podstawie orzecznictwa przytoczonego w pkt 25–27 powyżej, aby skorzystać z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wcześniejszy znak towarowy, który stanowi unijny znak towarowy, powinien być znany znaczącej części kręgu odbiorców, do których kierowane są oznaczane nim towary lub usługi, na istotnej części obszaru Unii, którą może stanowić w pewnych wypadkach terytorium jednego państwa członkowskiego.

- 81 Otóż w okolicznościach niniejszej sprawy terytorium Niemiec może zostać uznane za stanowiące istotną część obszaru Unii.
- 82 Co więcej, należy wskazać, że niektóre z przedłożonych dowodów, w szczególności te wymienione w pkt 71 i 72 powyżej, pozwalają na wykazanie renomy wcześniejszego znaku towarowego w kilku innych państwach członkowskich, w tym w Hiszpanii, w Finlandii, we Włoszech i w Szwecji. Jest oczywiste, że te państwa członkowskie rozpatrywane łącznie stanowią istotną część obszaru Unii, tym bardziej jeżeli dodamy do nich Niemcy – państwo członkowskie, od którego interwenient zaczął rozwijać swoją działalność.
- 83 Po drugie, skarżąca twierdzi, że dowody dotyczące działalności interwenienta i powszechnej znajomości jego nazwy są pozbawione znaczenia z punktu widzenia wykazania używania i renomy wcześniejszego znaku towarowego i niemieckiego znaku towarowego nr 39950559.
- 84 W tym względzie należy zauważyć, że Sąd wymienił w pkt 70–73 powyżej najbardziej istotne z dowodów przedstawionych przez interwenienta, które zostały uwzględnione przez Izbę Odwoławczą. Należy stwierdzić, że owe dowody nie odnoszą się do działalności interwenienta ogólnie ani do powszechnej znajomości nazwy adidas, a niektóre z nich co najwyżej nawiązują do jego działalności w zakresie produkcji obuwia sportowego i rozpowszechniania takich towarów opatrzonych graficznym znakiem towarowym składającym się z trzech równoległych pasków. Jako że powyżej wymienione dowody, rozpatrywane całościowo, wystarczą jako takie do ustalenia używania i renomy niektórych z wcześniejszych znaków towarowych interwenienta umieszczanych na obuwiu, a zwłaszcza samego wcześniejszego znaku towarowego i niemieckiego znaku towarowego nr 39950559, skarżąca nie może skutecznie powoływać się na fakt, iż w materiale dowodowym przedstawionym przez interwenienta niektóre dowody miały bardziej ogólny charakter i odnosiły się do działalności interwenienta i powszechnej znajomości jego nazwy.
- 85 Po trzecie, skarżąca podnosi, że dokumenty konkretnie wymieniające wcześniejszy znak towarowy były nieliczne i stanowiły albo sondaże obejmujące niewielką liczbę respondentów w ograniczonych strefach geograficznych, albo orzeczenia sądowe nieoparte na dowodach renomy tego znaku towarowego.
- 86 W tym względzie należy zauważyć w pierwszej kolejności, że wspomniane w pkt 71 powyżej sondaże zostały przeprowadzone w kilku państwach członkowskich na reprezentatywnej próbie osób, mianowicie 319 osób w Finlandii, 330 osób w Hiszpanii – i to nie tylko w samej Saragossie, 500 osób we Włoszech, 675 osób w Niemczech i 18 000 – w Szwecji. Jedynie próba 82 osób, na której przeprowadzono sondaż w Liverpoolu, wydaje się sama w sobie niewystarczająca do wykazania, w sposób pewny, renomy wcześniejszego znaku towarowego w całym Zjednoczonym Królestwie, nawet jeżeli zdaje się ona potwierdzać określoną renomę tego znaku w innych głównych miastach tego państwa członkowskiego.
- 87 W drugiej kolejności skarżąca nie może skutecznie podważyć mocy dowodowej orzeczeń sądów krajowych wspominających o renomie wcześniejszego znaku towarowego z tego tylko względu, że nie opierają się one na dowodach tej renomy.
- 88 W tych okolicznościach nie można uwzględnić sformułowanych przez skarżącą zastrzeżeń, a dowody wspomniane w pkt 70–73 powyżej wydają się wystarczające dla wykazania, że wcześniejszy znak towarowy jest znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców i to na istotnej części obszaru Unii.
- 89 W konsekwencji należy potwierdzić dokonaną przez Wydział Sprzeciwów i następnie przez Izbę Odwoławczą ocenę istnienia renomy wcześniejszego znaku towarowego.
- 90 Z powyższego wynika, że pierwszą część zarzutu głównego należy oddalić.

**W przedmiocie części drugiej, dotyczącej braku naruszenia renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego**

- 91 W ramach drugiej części zarzutu głównego skarżąca podnosi co do istoty, że wbrew temu, co ustaliła Izba Odwoławcza, używanie zgłoszonego znaku towarowego nie powoduje czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego i nie działa też na ich szkodę.
- 92 Ta część zarzutu głównego dzieli się na cztery zarzuty szczegółowe, ponieważ skarżąca podnosi, iż rozumowanie Izby Odwoławczej jest dotknięte licznymi błędami w ocenie polegającymi, po pierwsze, na nieprawidłowym zastosowaniu „kryterium przeciętnego konsumenta”, po drugie, na braku całościowej oceny stopnia podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, po trzecie, na braku uwzględnienia bardzo słabo samoistnie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego i po czwarte, na braku odrębnej oceny, a w każdym razie na błędnej ocenie prawdopodobieństwa naruszenia charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

***W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego nieprawidłowego zastosowania „kryterium przeciętnego konsumenta”***

- 93 Skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo zastosowała „kryterium przeciętnego konsumenta” i że w tym względzie dopuściła się ona w swej decyzji kilku błędów w przeprowadzeniu analizy, które to błędy w większości zostały już popełnione przez Sąd w wyroku stwierdzającym nieważność.
- 94 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej przede wszystkim dokonanie błędnego stwierdzenia, iż odzież i obuwie sportowe stanowią artykuły powszechnego użytku, podczas gdy w rzeczywistości mamy tu do czynienia z artykułami specjalistycznymi. Podnosi ona następnie, iż Izba Odwoławcza nie uwzględniła faktu, że niektóre części odzieży i obuwia sportowe pełnią funkcję reklamową lub ogłoszeniową i że bardzo często na tych towarach umieszczane są w szczególności znaki towarowe lub oznaczenia graficzne takie jak paski. Skarżąca wyjaśnia, że przeciętny konsument korzystający z obuwia sportowego jest przyzwyczajony do opierania się na tych oznaczeniach w momencie dokonywania wyboru towarów, które nabywa, oraz że z tego względu jest on ogólnie w stanie rozróżnić rozmaite marki obuwia sportowego, nawet gdy są do siebie podobne. Utrzymuje ona wreszcie, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła faktu, iż przeciętny konsument zwraca szczególnie dużą uwagę na boczną część obuwia sportowego i na umieszczone tam znaki towarowe. Wskutek powyższego Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, ponieważ uznała, że przeciętny konsument korzystający z obuwia sportowego wykazuje nie wysoki, a jedynie niski poziom uwagi.
- 95 W świetle powyższej argumentacji staje się zrozumiałe, że pierwszy zarzut szczegółowy skarżącej zmierza w istocie do podważenia dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny poziomu uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców oraz do tego, by przyjęty został wysoki poziom tej uwagi.
- 96 W tym względzie należy zauważyć, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie zdefiniowała wyraźnie poziomu uwagi właściwego kręgu odbiorców.
- 97 Niemniej jednak z jednej strony Izba Odwoławcza wspomniała w pkt 10 zaskarżonej decyzji okoliczność, iż w pkt 51 swej wcześniejszej decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. uznała poziom uwagi wykazywany przez przeciętnego konsumenta w stosunku do rozpatrywanych towarów za nie wyższy niż przeciętny, zaś z drugiej strony przypominała w pkt 57 zaskarżonej decyzji, że również Sąd uznał w pkt 40 wyroku stwierdzającego nieważność, iż przeciętny konsument wspomnianych towarów wykazuje przeciętny poziom uwagi. W tych okolicznościach należy uznać, iż Izba Odwoławcza przyjęła w zaskarżonej decyzji przeciętny poziom uwagi, zgodnie z wyrokiem stwierdzającym nieważność.

- 98 W rezultacie należy rozważyć, czy dopuszczalne – i w danym przypadku zasadne – jest to, by skarżąca podważała w ten sposób dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę poziomu uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców.
- 99 EUIPO i interwenient podnoszą bowiem, że kwestia poziomu uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców została ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd w wyroku stwierdzającym nieważność i przez Trybunał w postanowieniu w przedmiocie odwołania. EUIPO precyzuje, że powyższe orzeczenia sądowe stały się prawomocne.
- 100 W tym względzie należy zauważyć, że orzekając, iż Izba Odwoławcza dopuściła się błędów w swojej ocenie podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, i stwierdzając nieważność decyzji z dnia 28 listopada 2013 r., Sąd w pkt 33 i 40 wyroku stwierdzającego nieważność oparł się w szczególności na zbiegu dwóch okoliczności – po pierwsze, że „obuwie sportowe” należy do artykułów powszechnego użytku, i po drugie, że przy zakupie wspomnianego „obuwia sportowego” właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów, wykazuje przeciętny poziom uwagi. Skarżąca próbowała podważyć tę ocenę faktyczną przed Trybunałem, jednak Trybunał w części odrzucił jej argumentację jako niedopuszczalną, a w pozostałym zakresie oddalił ją jako oczywiście bezzasadną (postanowienie w przedmiocie odwołania, pkt 11–18). Wynika stąd, że wyrok stwierdzający nieważność decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. uzyskał prawomocność.
- 101 Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wyrok stwierdzający nieważność, który stał się prawomocny, ma powagę rzeczy osądzonej (zob. wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Włochy/Komisja, C-372/97, EU:C:2004:234, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo). Owa powaga rzeczy osądzonej obejmuje zarówno sentencję wyroku, jak i uzasadnienie, które stanowi niezbędną podstawę tej sentencji i jest z tego względu nierozzerwalnie z nią związane [zob. wyrok z dnia 1 czerwca 2006 r., P & O European Ferries (Vizcaya) i Diputación Foral de Vizcaya/Komisja, C-442/03 P i C-471/03 P, EU:C:2006:356, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 102 Dodatkowo na mocy art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001) EUIPO ma obowiązek podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu Unii. W tym względzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, że aby podporządkować się wyrokowi stwierdzającemu nieważność i zapewnić jego pełne wykonanie, instytucja będąca autorem aktu, którego nieważność została stwierdzona, jest zobowiązana do uwzględnienia nie tylko sentencji wyroku, ale również uzasadnienia prowadzącego do wydania tego wyroku, które stanowi jego niezbędną podstawę. To właśnie uzasadnienie wskazuje bowiem, po pierwsze, konkretny przepis uznany za niezgodny z prawem, a po drugie, przedstawia szczegółowe względy, z powodu których w sentencji orzeczono niezgodność z prawem i które zainteresowana instytucja powinna uwzględnić, zastępując akt, którego nieważność została stwierdzona [zob. wyroki: z dnia 25 marca 2009 r., Kaul/OHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 13 kwietnia 2011 r., Safariland/OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, pkt 41].
- 103 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że przypomniane w pkt 100 powyżej uzasadnienie wyroku stwierdzającego nieważność, odnoszące się do wykazywanego przez właściwy krąg odbiorców poziomu uwagi stanowi niezbędną podstawę sentencji tego wyroku. W rezultacie również samo to uzasadnienie ma powagę rzeczy osądzonej i Izba Odwoławcza miała obowiązek się do niego zastosować.
- 104 Należy stwierdzić też, że przyjmując – jak to zostało wskazane w pkt 97 powyżej – przeciętny poziom uwagi, Izba Odwoławcza faktycznie i w pełni zastosowała się do wyżej wspomnianego uzasadnienia wyroku stwierdzającego nieważność.
- 105 Wynika stąd, że zakwestionowanie zasadności dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny poziomu uwagi wykazywanego przez właściwy krąg odbiorców nie jest dopuszczalne.



- 106 Co więcej, należy zauważyć, że wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie zakwalifikowała wykazywanego przez właściwy krąg odbiorców poziomu uwagi jako niski. Z pkt 97 i 104 powyżej wynika bowiem, iż Izba Odwoławcza przyjęła w rzeczywistości przeciętny poziom uwagi.
- 107 Dodatkowo żadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie jest w stanie tej oceny podważyć i uzasadnić, dlaczego poziom uwagi wykazywany przez przeciętnego konsumenta rozpatrywanych towarów miałby zostać zakwalifikowany jako wysoki. W tym względzie należy zaznaczyć, że w swej wcześniejszej decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. Izba Odwoławcza uznała już, słusznie, że konsument ten nie wykazuje poziomu uwagi wyższego niż przeciętny, ponieważ rozpatrywane towary, należące do klasy 25 (obuwie i odzież) są towarami masowej konsumpcji, często nabywanymi i używanymi przez konsumentów w Unii, że nie są one ani kosztowne, ani wyjątkowe, że ich zakup i używanie niekoniecznie wiążą się ze szczególnymi konsekwencjami oraz że nie mają one poważnego wpływu na zdrowie, budżet lub życie konsumenta. Ponadto Sąd kilkakrotnie stwierdził już, że towary należące do klasy 25, a w szczególności „obuwie”, „obuwie sportowe” czy też „buty”, stanowią artykuły powszechnego użytku, w odniesieniu do których właściwy krąg odbiorców wykazuje przeciętny poziom uwagi [zob. podobnie wyroki: z dnia 16 października 2013 r., Zoo Sport/OHIM – K-2 (zoo sport), T-455/12, niepublikowany, EU:T:2013:531, pkt 28, 30, 36, 39, 42; z dnia 25 lutego 2016 r., Puma/OHIM – Sinda Poland (Przedstawienie zwierzęcia), T-692/14, niepublikowany, EU:T:2016:99, pkt 25]. Wynika stąd, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena, zgodnie z którą przeciętny konsument nabywający towary oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym, a mianowicie „obuwie” należące do klasy 25, wykazuje przeciętny poziom uwagi, może zostać jedynie potwierdzona.
- 108 W rezultacie pierwszy zarzut szczegółowy drugiej części zarzutu głównego jest niedopuszczalny, a w każdym wypadku bezzasadny, wobec czego nie można go uwzględnić.

***W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego braku całościowej oceny stopnia podobieństwa kolidujących ze sobą znaków***

- 109 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji nieprawidłowo oceniła stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków. Izba Odwoławcza, zamiast samodzielnie przeprowadzić analizę podobieństw i różnic między kolidującymi ze sobą znakami, ograniczyła się bowiem do przyjęcia stanowiska, wyrażonego przez Sąd w wyroku stwierdzającym nieważność, zgodnie z którym wspomniane znaki są w pewnym stopniu podobne. Skarżąca precyzuje, iż Izba Odwoławcza powinna była w szczególności uwzględnić niektóre różnice dotyczące długości i koloru pasków, które to różnice nie zostały wspomniane w decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. i z tego względu nie zostały poddane badaniu przez Sąd w wyroku z dnia 21 maja 2015 r. Dodaje ona, że Wydział Sprzeciwów dokonał z kolei pogłębionego porównania kolidujących ze sobą znaków, w ramach którego oparł się w szczególności na okoliczności, iż zgłoszony znak towarowy jest „znakiem pozycyjnym”, podczas gdy wcześniejszy znak towarowy jest znakiem graficznym.
- 110 W tym względzie należy na wstępie stwierdzić, że Izba Odwoławcza faktycznie uznała w pkt 58, 60 i 62 zaskarżonej decyzji, iż kolidujące ze sobą znaki są do pewnego stopnia podobne na płaszczyźnie wizualnej.
- 111 Jednakże z brzmienia zaskarżonej decyzji, a zwłaszcza z jej pkt 18, 20 i 57, wynika również, że Izba Odwoławcza doszła do tego wniosku, opierając się na okoliczności, iż w wyroku stwierdzającym nieważność Sąd poddał analizie podobieństwa i różnice między kolidującymi ze sobą znakami (wyrok stwierdzający nieważność, pkt 34, 35, 39, 40) i uznał, że znaki te były do pewnego stopnia podobne na płaszczyźnie wizualnej (wyrok stwierdzający nieważność, pkt 43).

- 112 Tymczasem EUIPO słusznie podnosi, że kwestia podobieństwa kolidujących ze sobą znaków została ostatecznie rozstrzygnięta w uzasadnieniu wyroku stwierdzającego nieważność, mającym powagę rzeczy osądzonej.
- 113 Uzasadnienie tego wyroku, w którym stwierdzono istnienie pewnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, stanowi bowiem niezbędną podstawę sentencji tego wyroku stwierdzającego nieważność decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. W tym względzie należy wskazać, że stwierdzenie nieważności orzeczone we wspomnianym wyroku jest oparte na tym, iż dokonanie przez Izbę Odwoławczą błędnej oceny podobieństwa kolidujących ze sobą znaków miało wpływ w szczególności na dokonaną przez tę izbę ocenę ryzyka, że odbiorcy dostrzegą między tymi znakami związek i że dojdzie do jednego z naruszeń określonych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (wyrok stwierdzający nieważność, pkt 51–54).
- 114 Wynika z tego, że zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 101 i 102 powyżej Izba Odwoławcza nie mogła przy badaniu zasadności sprzeciwu w świetle postanowień art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 pominąć oceny podobieństwa kolidujących ze sobą znaków dokonanej przez Sąd w wyroku stwierdzającym nieważność.
- 115 W rezultacie argumenty skarżącej kwestionujące uzasadnienie zaskarżonej decyzji, w zakresie, w jakim przejmuje ono ustalenie Sądu dotyczące podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, są niedopuszczalne. Skarżąca nie może zatem skutecznie zarzucać Izbie Odwoławczej, iż poprzestała na przyjęciu wspomnianego ustalenia, zamiast przeprowadzić własną analizę stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami.
- 116 Ustalenia tego, podobnie jak oceny przeprowadzonej najpierw przez Sąd, a następnie przez Izbę Odwoławczą, nie mogą w każdym razie podważyć pozostałe argumenty skarżącej wskazane w pkt 109 powyżej.
- 117 Po pierwsze bowiem, prawdą jest, że – jak wskazała skarżąca – Sąd wskazał w pkt 44 wyroku stwierdzającego nieważność, iż niektóre dowody, na które powołały się przed nim EUIPO i skarżąca, mające wykazać, że kolidujące ze sobą znaki różnią się pod względem koloru i długości poszczególnych pasków umieszczanych na towarach skarżącej i interwenienta „nie [były] istotne, ponieważ nie [zostały] wymienione przez Izbę Odwoławczą w decyzji [z dnia 28 listopada 2013 r.]”. Sąd dodał również w pkt 44 wspomnianego wyroku, że „te nowe dowody nie mogą uzupełnić uzasadnienia decyzji [z dnia 28 listopada 2013 r.] i pozostają bez wpływu na dokonywaną ocenę ważności tej decyzji”.
- 118 Jednakże należy zauważyć z jednej strony, iż Sąd stwierdził także, w tym samym pkt 44 wyroku stwierdzającego nieważność, że jeżeli chodzi o argument dotyczący długości pasków wynikającej z różnicy w ich pochyleniu, owa pomniejsza różnica między kolidującymi ze sobą znakami nie może zostać dostrzeżona przez przeciętnego konsumenta, ponieważ konsument ten wykazuje przeciętny poziom uwagi, i nie ma ona wpływu na wywierane przez kolidujące ze sobą znaki całościowe wrażenie będące rezultatem obecności szerokich ukośnych pasków na bocznej części buta. I tak okazuje się, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, Sąd jak najbardziej uwzględnił okoliczność, iż paski, z których składają się kolidujące ze sobą znaki towarowe, mogą wykazywać różnice w długości.
- 119 Z drugiej strony, o ile prawdą jest, że Sąd nie wziął wyraźnie pod uwagę koloru pasków, o tyle należy zaznaczyć na wstępie, że to do skarżącej – jeżeli uważała ona takie działanie za zasadne – należało podważenie braku wzięcia tej okoliczności pod uwagę w odwołaniu, które wniosła od wyroku stwierdzającego nieważność. Następnie Trybunał orzekł w pkt 59 postanowienia w przedmiocie odwołania, że w wyroku stwierdzającym nieważność Sąd – zważywszy w szczególności na fakt, iż rozpoznał argument dotyczący różnicy w długości pasków – przeprowadził całościową ocenę podobieństw i różnic między kolidującymi ze sobą znakami. Wreszcie z akt sprawy nie wynika, by skarżąca i interwenient wnosili o zarejestrowanie, odpowiednio, zgłoszonego znaku towarowego

- i wcześniejszego znaku towarowego ze wskazaniem koloru, zgodnie z zasadą 3 ust. 5 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. 1995, L 303, s. 1) [obecnie art. 3 ust. 3 lit. b) i f) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia nr 207/2009 (Dz.U. 2017, L 205, s. 39)]. Dodatkowo, chociaż paski w zgłoszonym znaku towarowym są koloru szarego, a paski we wcześniejszym znaku towarowym są koloru czarnego, to oba kolidujące ze sobą znaki zawierają paski w ciemnym kolorze, w związku z czym nieznaczna różnica między tymi znakami w kolorze nie może podważyć dokonanej przez Sąd i następnie przez Izbę Odwoławczą oceny istnienia pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami.
- 120 Po drugie, okoliczność, że Wydział Sprzeciwów przeprowadził pogłębione porównanie kolidujących ze sobą znaków, pozostaje jako taka bez wpływu na zasadność oceny podobieństwa znaków dokonanej przez Sąd i następnie przez Izbę Odwoławczą. Należy ponadto zauważyć, że Wydział Sprzeciwów nie tylko uznał na s. 5 swojej decyzji z dnia 22 maja 2012 r., że wizualne różnice między kolidującymi ze sobą znakami równoważyły podobieństwa tych znaków, ale wskazał także, na s. 2, 5, 7 i 8 tej decyzji, iż kolidujące ze sobą znaki wykazują podobieństwa i są do siebie w związku z tym w pewnym stopniu podobne.
- 121 Co więcej, jeżeli chodzi o argument dotyczący okoliczności, że zgłoszony znak towarowy jest „znakiem pozycyjnym”, podczas gdy wcześniejszy znak towarowy jest znakiem graficznym, należy zauważyć, iż – jak wskazało EUIPO na rozprawie – wcześniejszy znak towarowy, odtworzony w pkt 7 powyżej, również mógłby zostać zakwalifikowany jako „znak pozycyjny”. Podobnie bowiem jak zgłoszony znak towarowy wcześniejszy znak towarowy składa się wyłącznie z trzech równoległych pasków umieszczanych na bucie, których kontur jest przedstawiany za pomocą kropkowanej linii, co stanowi wskazówkę, że linia ta nie jest częścią znaku.
- 122 Tak czy inaczej skarżąca nie precyzuje, a Sąd nie dostrzega, w jaki sposób podnoszona różnica między kolidującymi ze sobą znakami miałyby zmniejszyć stopień podobieństwa tych znaków.
- 123 W tym względzie należy wskazać, że w przeciwieństwie do rozporządzenia 2017/1431 rozporządzenie nr 207/2009 i rozporządzenie nr 2868/95 nie wymieniają „znaków pozycyjnych” jako szczególnej kategorii znaków towarowych. Dodatkowo „znaki pozycyjne” są zbliżone do kategorii graficznych i trójwymiarowych znaków towarowych, ponieważ odnoszą się do umieszczania elementów graficznych lub trójwymiarowych na powierzchni towaru [wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r., X Technology Swiss/OHIM (Pomarańczowa barwa palców skarpety), T-547/08, EU:T:2010:235, pkt 20; zob. także podobnie wyrok z dnia 26 lutego 2014 r., Sartorius Lab Instruments/OHIM (Żółty łuk na dolnej krawędzi ekranu), T-331/12, EU:T:2014:87, pkt 14].
- 124 Co więcej, skarżąca sama wskazuje, opierając się na wytycznych EUIPO, iż różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami znaków wynika z faktu, że graficzny znak towarowy wiąże się z kompleksową ochroną znaku towarowego jako całości, natomiast znak pozycyjny niesie za sobą jedynie ochronę sposobu, w jaki znak towarowy jest przedstawiany.
- 125 Podnoszona różnica między kolidującymi ze sobą znakami, z których każdy składa się z równoległych pasków umieszczanych na bucie, zakładając nawet, że zostanie dowiedziona, może zatem w niniejszej sprawie oddziaływać jedynie na zakres elementów chronionych tymi znakami i w rezultacie okazuje się pozbawiona wpływu na stopień podobieństwa wspomnianych znaków oraz na sposób, w jaki właściwy krąg odbiorców może te znaki postrzegać.
- 126 Należy zresztą odnotować, że z decyzji Wydziału Sprzeciwów nie wynika, by instancja ta przy dokonywaniu oceny stopnia podobieństwa kolidujących ze sobą znaków wyciągnęła jakiegokolwiek konsekwencje z różnicy w ich kwalifikacji.

127 W tych okolicznościach skarżąca nie może skutecznie zarzucać Izbie Odwoławczej braku uwzględnienia tej różnicy między kolidującymi ze sobą znakami.

128 W konsekwencji drugi zarzut szczegółowy drugiej części zarzutu głównego należy odrzucić jako niedopuszczalny, a w każdym razie oddalić jako bezzasadny.

***W przedmiocie trzeciego zarzutu szczegółowego, dotyczącego uwzględnienia bardzo słabo samoistnie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego***

129 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie, ponieważ w zaskarżonej decyzji nie wypowiedziała się w przedmiocie stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, a w szczególności nie wzięła pod uwagę faktu, iż ten znak ma bardzo słabo samoistnie odróżniający charakter. Stopień charakteru odróżniającego, zwłaszcza samoistnego, wcześniejszego znaku towarowego stanowi bowiem jej zdaniem szczególnie istotne kryterium w kontekście oceny z jednej strony ryzyka, że właściwy krąg odbiorców pomyli, skojarzy lub zestawie ze sobą kolidujące ze sobą znaki, a z drugiej strony prawdopodobieństwa, że dojdzie do jednego z naruszeń określonych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Dodatkowo nawet w przypadku renomowanego znaku towarowego jego stopień charakteru odróżniającego zależy od samoistnego charakteru odróżniającego tego znaku. Ponadto okoliczność, że zgłoszony znak towarowy jest – podobnie jak wcześniejszy znak towarowy i zgodnie z rozpowszechnioną praktyką – umieszczany na obuwiu oraz że w konsekwencji kolidujące ze sobą znaki są używane w odniesieniu do identycznych towarów, sprawia, że wcześniejszy znak towarowy jest jeszcze mniej unikatowy, niż miałyby to miejsce, gdyby kolidujące ze sobą znaki były używane w odniesieniu do różnych towarów.

130 Z powyższej argumentacji wynika, że skarżąca z jednej strony zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie przeprowadziła badania i nie zdefiniowała charakteru odróżniającego, zwłaszcza samoistnego, wcześniejszego znaku towarowego, a z drugiej strony podnosi, iż stopień charakteru odróżniającego tego znaku jest niewysoki, w szczególności z powodu bardzo słabo samoistnie odróżniającego charakteru wspomnianego znaku.

131 Po pierwsze, należy zauważyć, że prawdą jest, iż w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie zajęła wyraźnie stanowiska w przedmiocie stopnia charakteru odróżniającego – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – wcześniejszego znaku towarowego.

132 Jednakże Izba Odwoławcza wyjaśniła w pkt 65, 67 i 83 swej wcześniejszej decyzji z dnia 28 listopada 2013 r., że jakkolwiek wcześniejsze znaki interwenienta, a w szczególności wcześniejszy znak towarowy i niemiecki znak towarowy nr 39950559, wykazywały słabo samoistnie odróżniający charakter, słabość ta była kompensowana długotrwałym używaniem tych znaków na dużą skalę, skutkiem czego uzyskały one przynajmniej przeciętnie odróżniający charakter. Ta ocena stopnia charakteru odróżniającego wspomnianych wcześniejszych znaków towarowych nie została zakwestionowana przez Sąd w wyroku stwierdzającym nieważność. Co więcej, w pkt 10 zaskarżonej decyzji, w którym przedstawiono pokrótce tok rozumowania prezentowany przez Izbę Odwoławczą w decyzji z dnia 28 listopada 2013 r., przywołano wspomnianą ocenę. W tych okolicznościach należy uznać, iż Izba Odwoławcza utrzymała w zaskarżonej decyzji swoją wcześniejszą ocenę stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

133 W rezultacie skarżąca bezzasadnie twierdzi, iż Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji całkowicie zaniechała wzięcia pod uwagę stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

134 Po drugie, należy przypomnieć, że z analizy pierwszej części zarzutu głównego (zob. pkt 65–90 powyżej) wynika, iż wcześniejszy znak towarowy cieszy się w Unii renomą. Dodatkowo w pkt 162 poniżej zostanie wykazane, że owa renoma może zostać uznana za dużą.



- 135 Tymczasem, gdy renoma znaku towarowego jest dowiedziona, ustalenie samoistnego charakteru odróżniającego tego znaku pozostaje bez znaczenia dla uznania go za ogólnie wykazujący charakter odróżniający (postanowienie w przedmiocie odwołania, pkt 75, 76). Wcześniejszy znak towarowy może mieć szczególnie odróżniający charakter nie tylko samoistnie, lecz również dzięki powszechnej znajomości, jaką znak cieszy się wśród odbiorców (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 24) z tym skutkiem, że gdy znak uzyska szczególnie odróżniający charakter dzięki jego powszechnej znajomości, argument oparty na tym, iż ma on bardzo słabo samoistnie odróżniający charakter, jest bezskuteczny w ramach oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami, a w konsekwencji zaistnienia naruszenia w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. analogicznie wyrok z dnia 17 lipca 2008 r., L & D/OHIM, C-488/06, EU:C:2008:420, pkt 67, 68).
- 136 W tych okolicznościach dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy ma z uwagi na jego używanie na szeroką skalę charakter przeciętnie odróżniający, może zostać jedynie potwierdzona.
- 137 W rezultacie skarżąca bezzasadnie twierdzi, po pierwsze, że Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić w zaskarżonej decyzji stopień samoistnie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, i po drugie, że z powodu słabości tego samoistnie odróżniającego charakteru należałoby obniżyć stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.
- 138 Trzeci zarzut szczegółowy drugiej części zarzutu głównego należy w konsekwencji oddalić.

***W przedmiocie czwartego zarzutu szczegółowego, dotyczącego braku samodzielnej oceny, a w każdym razie dokonania błędnej oceny ryzyka wystąpienia naruszenia charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego***

- 139 Skarżąca podnosi co do istoty, że używanie zgłoszonego znaku towarowego nie powoduje czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego i nie działa też na ich szkodę.
- 140 Dokładniej rzecz biorąc, skarżąca formułuje dwa zastrzeżenia wobec zaskarżonej decyzji. Z jednej strony Izba Odwoławcza nie oceniła „w sposób samodzielny”, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego lub też będzie dla nich szkodliwe. Z drugiej strony Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić fakt, że interwenient nie wykazał w toku postępowania w sprawie sprzeciwu i następnie postępowania odwoławczego istnienia nienależnej korzyści lub szkody, chociaż kolidujące ze sobą znaki pokojowo współistniały na rynku przez bardzo wiele lat, oraz że w tych okolicznościach podnoszone naruszenie powinno było wyraźnie ujawnić się na rynku.
- 141 Należy zatem zbadać, czy te dwa zastrzeżenia są zasadne w świetle uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz całości istotnych informacji zawartych w aktach sprawy.

***W przedmiocie pierwszego zastrzeżenia, opartego na braku samodzielnej oceny istnienia naruszenia renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego***

- 142 Na wstępie należy pokrótce przedstawić tok rozumowania zaprezentowany przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji.
- 143 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza w pkt 61 zaskarżonej decyzji uznała przede wszystkim, że gdyby zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany, to stopień powiązania między wcześniejszym znakiem towarowym, który cieszy się „goodwill”, prestiżowym wizerunkiem i dobrą reputacją, a interwenientem

zostanie osłabiony, w wyniku czego wcześniejszy znak towarowy zostanie „rozmyty”. W tym zakresie w zaskarżonej decyzji stwierdzono znaczną „goodwill”, wynikającą z kilkudziesięciu lat promowania tego znaku, intensywnej działalności reklamowej i utrzymania dużej obecności na rynku.

- 144 Izba Odwoławcza wskazała następnie w pkt 60, 62 i 63 zaskarżonej decyzji, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się znaczącą i światową renomą, że kolidujące ze sobą znaki są podobne, że rozpatrywane towary są identyczne oraz że w konsekwencji właściwy krąg odbiorców w przypadku obu tych znaków także jest identyczny. W pkt 63 zaskarżonej decyzji dodała ona, że w tych okolicznościach klienci skarżącej będą znali wcześniejszy znak towarowy i ustanowią „związek skojarzeniowy” ze zgłoszonym znakiem towarowym.
- 145 Wreszcie z uwagi na powyższe Izba Odwoławcza uznała w pkt 65 zaskarżonej decyzji, że w niniejszym przypadku jest bardzo prawdopodobne, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało – umyślne lub nieumyślne – czerpanie nienależnej korzyści z utrwalonej renomy wcześniejszego znaku towarowego oraz z istotnych nakładów poczynionych w celu uzyskania tej renomy.
- 146 Z przypomnianego powyżej brzmienia zaskarżonej decyzji wynika, że wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, Izba Odwoławcza dokonała – samodzielnie – oceny, czy w niniejszym wypadku używanie zgłoszonego znaku towarowego wiązało się z ryzykiem czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego. W tym zakresie w pkt 61 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uwzględniła w sposób incydentalny, zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 50 powyżej, możliwość, że owo używanie będzie naruszało charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego z powodu „rozmycia” wyłączności wcześniejszego znaku towarowego.
- 147 Natomiast Izba Odwoławcza, po pierwsze, nie zajęła stanowiska w przedmiocie istnienia działania na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego i po drugie, jedynie w sposób pośredni wypowiedziała się w przedmiocie działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Izba Odwoławcza uwzględniła sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 przede wszystkim w oparciu o zarzut dotyczący tego, że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, który to zarzut był sam w sobie jedynie częściowo i pośrednio oparty na ryzyku osłabienia lub „rozmycia” charakteru odróżniającego tego znaku.
- 148 Jednakże, zważywszy na przypomniany w pkt 37 powyżej alternatywny charakter trzech rodzajów naruszeń przewidzianych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, zarzut dotyczący tego, że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli był faktycznie zasadny, wystarczył do uzasadnienia odmowy rejestracji, z zastrzeżeniem, że nie istniał uzasadniony powód używania zgłoszonego znaku towarowego. Wynika stąd, że skarżąca nie może skutecznie zarzucać Izbie Odwoławczej, iż ta nie wypowiedziała się w przedmiocie ewentualnego istnienia innego rodzaju naruszenia niż to, które ustaliła. W rezultacie argumenty skarżącej dotyczące nieprzeprowadzenia przez Izbę Odwoławczą analizy, czy doszło do działania na szkodę renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, są bezskuteczne.
- 149 W konsekwencji pierwsze zastrzeżenie w ramach czwartego zarzutu szczegółowego drugiej części zarzutu głównego należy oddalić.

***W przedmiocie drugiego zastrzeżenia, opartego na braku wykazania zaistnienia naruszenia renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego***

- 150 Jak zostało wskazane w pkt 140 powyżej, skarżąca twierdzi w istocie, że interwenient nie wykazał, by używanie zgłoszonego znaku towarowego mogło w przyszłości działać na szkodę renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami nie jest na tyle wystarczające, by właściwy krąg odbiorców dostrzegł między tymi znakami związek. Dodatkowo zgłoszony znak towarowy był w przeszłości przez wiele lat używany równoległe z wcześniejszym znakiem towarowym i mimo to nie doszło do czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Nie zostało też ujawnione na rynku żadne działanie na szkodę tego znaku.
- 151 Na wstępie należy przypomnieć, że jak zostało to już wskazane w pkt 147 i 148 powyżej, z jednej strony zaskarżona decyzja została przede wszystkim oparta na zarzucie dotyczącym tego, że używanie zgłoszonego znaku towarowego mogłoby prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, z drugiej zaś strony ryzyko, że takie naruszenie zaistnieje, jest samo w sobie wystarczające do uzasadnienia odmowy rejestracji, z zastrzeżeniem, że nie istnieje uzasadniony powód używania zgłoszonego znaku towarowego. W rezultacie zastrzeżenie oparte na braku wykazania przez interwenienta zaistnienia naruszenia określonego w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 jest skuteczne tylko wówczas, gdy ma na celu zakwestionowanie istnienia ryzyka czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego. Wynika stąd, że nie ma potrzeby badania, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego może działać na szkodę renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.
- 152 Jak zostało już wskazane w pkt 30 i 46 powyżej, ewentualne istnienie z jednej strony związku między kolidującymi ze sobą znakami, a z drugiej strony ryzyka czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego winno być oceniane w sposób całościowy, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w okolicznościach niniejszej sprawy.
- 153 Niektóre z tych czynników, a zwłaszcza te wspomniane w pkt 30, 31 i 47 powyżej, wymagają przeprowadzenia uprzedniej analizy przez właściwe organy EUIPO, czyli Wydział Sprzeciwów i – w razie potrzeby – Izbę Odwoławczą. W szczególności chodzi tu o poziom uwagi wykazywany przez właściwy krąg odbiorców, stopień pokrewności rozpatrywanych towarów, stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego oraz stopień charakteru odróżniającego tego ostatniego znaku.
- 154 Ponadto właściciel wcześniejszego znaku towarowego może przedstawić – a właściwe organy EUIPO mogą uwzględnić – inne dowody pozwalające na bardziej szczegółowe wykazanie istnienia lub braku ryzyka czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego.
- 155 W tych okolicznościach należy przede wszystkim w pierwszej kolejności przypomnieć i w razie potrzeby poddać kontroli dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę istotnych czynników wymienionych w pkt 153 powyżej. Następnie, w drugiej i w trzeciej kolejności, konieczne będzie poddanie kontroli – w świetle wspomnianych czynników, pozostałych dowodów, które zostały przedstawione przez interwenienta przed Izbą Odwoławczą lub uwzględnione przez nią w zaskarżonej decyzji, i ewentualnego wpływu współistnienia kolidujących ze sobą znaków, na które powołuje się skarżąca – czy Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie, gdy stwierdziła istnienie w niniejszym wypadku, odpowiednio, związku między kolidującymi ze sobą znakami i ryzyka czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego.

– *Wstępna ocena istotnych czynników*

– *Poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców*

156 Z części poświęconej badaniu pierwszego zarzutu szczegółowego drugiej części jedyne zarzutu (zob. pkt 93–108 powyżej) wynika, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła, iż właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych konsumentów nabywających towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, wykazuje przeciętny poziom uwagi.

– *Stopień pokrewności rozpatrywanych towarów*

157 W pkt 53 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że zarówno wcześniejszy znak towarowy, jak i zgłoszony znak towarowy oznaczają „obuwie”, w związku z czym rozpatrywane towary są identyczne.

158 Skarżąca w żaden sposób nie kwestionuje oczywistej identyczności rozpatrywanych towarów, która została potwierdzona w pkt 60, 62–64 zaskarżonej decyzji. W konsekwencji należy zgodzić się z oceną dokonaną w tym zakresie przez Izbę Odwoławczą.

– *Stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków*

159 Z części poświęconej badaniu drugiego zarzutu szczegółowego drugiej części jedyne zarzutu (zob. pkt 109–128 powyżej) wynika, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza prawidłowo uznała, iż kolidujące ze sobą znaki są do pewnego stopnia podobne.

– *Intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego*

160 Na wstępie należy przypomnieć, że część poświęcona rozpatrzeniu pierwszej części zarzutu głównego (zob. pkt 65–90 powyżej) ukazuje, iż w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie uznała, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w Unii.

161 Co się tyczy intensywności tej renomy, z pkt 33, 36–38 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza stwierdziła, iż wcześniejszy znak towarowy cieszy się dużą renomą. Wyjaśniła ona także, w pkt 41 i 62 zaskarżonej decyzji, że owa renoma ma charakter dawny, trwały, znaczący i światowy. Natomiast nie zgodziła się ona z argumentacją interwenienta, który na s. 11 sprzeciwu utrzymywał, iż jego znak cieszy się wyjątkową renomą.

162 Skarżąca, która kwestionuje samo istnienie renomy wcześniejszego znaku towarowego, nie formułuje żadnej odrębnej krytyki w stosunku do dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny intensywności tej renomy. Tymczasem materiał dowodowy rozpatrzony w ramach pierwszej części jedyne zarzutu wydaje się wystarczający do tego, by ustalić, oprócz samego istnienia tej renomy, również jej wysoki poziom. Ponadto w pkt 47 wyroku stwierdzającego nieważność Sąd przywołał – nie podając go w wątpliwość – wniosek, do którego Izba Odwoławcza doszła w pkt 66 decyzji z dnia 28 listopada 2013 r., a zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy cieszy się dużą renomą („znaczącą” w ocenie Sądu).

163 W tych okolicznościach należy potwierdzić dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę intensywności renomy wcześniejszego znaku towarowego.



– *Stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego*

164 Z części poświęconej badaniu trzeciego zarzutu szczegółowego drugiej części zarzutu głównego (zob. pkt 129–138 powyżej) wynika, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż wcześniejszy znak towarowy, dzięki używaniu go na dużą skalę, ma charakter przeciętnie odróżniający.

– *Całościowa ocena istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami*

165 Jak zostało wskazane w pkt 144 powyżej, Izba Odwoławcza, opierając się w szczególności na – choćby „niewielkim” – podobieństwie kolidujących ze sobą znaków, identyczności rozpatrywanych towarów i intensywności renomy wcześniejszego znaku towarowego, stwierdziła w pkt 63 zaskarżonej decyzji, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców między kolidującymi ze sobą znakami istnieje związek.

166 Skarżąca kwestionuje to ustalenie, twierząc, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo oceniła poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców, stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków oraz skalę renomy i w konsekwencji charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

167 Należy niemniej jednak zauważyć, po pierwsze, że argumentacja skarżącej dotycząca podnoszonych błędów, których Izba Odwoławcza miała się dopuścić w ocenie powyższych czynników, została już odrzucona w kontekście rozpatrywania pierwszej części zarzutu głównego oraz trzech pierwszych zarzutów szczegółowych drugiej części zarzutu głównego.

168 Po drugie, uwzględnione przez Izbę Odwoławczą czynniki zaliczają się do czynników uznanych za istotne do celów ustalenia istnienia takiego związku (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 30 i 31 powyżej). W szczególności Izba Odwoławcza słusznie wskazała w pkt 63 zaskarżonej decyzji, że w ramach art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 „niewielki” stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami może wystarczyć do tego, by właściwy krąg odbiorców dostrzegł między tymi znakami związek (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 29 powyżej).

169 Skarżąca nie przedstawia dodatkowych argumentów, które miałyby konkretnie podważyć dokonane przez Izbę Odwoławczą ustalenie, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców będzie mógł dostrzec związek między kolidującymi ze sobą znakami.

170 Niemniej jednak, kwestionując istnienie prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, skarżąca powołuje się na wieloletnie pokojowe współistnienie kolidujących ze sobą znaków na rynku i na brak istnienia w odczuciu odbiorców wprowadzenia w błąd co do pochodzenia jej towarów. Co więcej, na poparcie, że miała ona uzasadniony powód używania zgłoszonego znaku towarowego, skarżąca wskazuje, iż istnieje możliwość, że owo współistnienie będzie zmniejszało ryzyko dostrzeżenia przez odbiorców związku między tymi dwoma znakami.

171 Zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 32–34 powyżej współistnienie w przeszłości kolidujących ze sobą znaków na rynku może przyczynić się do zmniejszenia w przyszłości prawdopodobieństwa skojarzenia między tymi znakami i w rezultacie prawdopodobieństwa, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców utworzy się między tymi znakami związek, pod warunkiem jednak, w szczególności, że owo współistnienie miało charakter pokojowy i w rezultacie samo w sobie wynikało z braku prawdopodobieństwa skojarzenia.

172 W tych okolicznościach należy ocenić, czy ten warunek został spełniony.

173 W niniejszej sprawie w celu uzasadnienia współistnienia kolidujących ze sobą znaków skarżąca powołała się na używanie zgłoszonego znaku towarowego oraz kilku innych podobnych znaków lub oznaczeń składających się z równoległych pasków umieszczanych na bucie.

- 174 Na tym etapie nie jest konieczne rozpatrzenie wszystkich przedstawionych przez strony, zwłaszcza w kontekście trzeciej części zarzutu głównego, argumentów dotyczących owego współlistnienia. W szczególności na potrzeby dalszej części niniejszego wyroku można pominąć ocenę, czy i w jakim zakresie skarżąca przedstawiła dowód na okoliczność rzeczywistego używania zgłoszonego znaku towarowego i zasięgu tego używania, która to okoliczność także została zakwestionowana przez interwenienta.
- 175 Jest bowiem bezsporne, że, po pierwsze, interwenient zakwestionował przed sądem niemieckim, Landgericht München (sądem krajowym w Monachium, Niemcy), używanie przez spółkę Patrick International SA, wskazaną jako poprzedniczkę skarżącej, znaku towarowego składającego się z dwóch równoległych pasków umieszczanych na butcie, oraz że orzeczeniem z dnia 12 listopada 1990 r. wspomniany sąd zakazał tej spółce obrotu towarami opatrzonymi tym znakiem z tego względu, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do niektórych krajowych znaków towarowych interwenienta. Zakwestionowany wówczas znak wyglądał następująco:



- 176 Oczywiście znak towarowy używany wówczas przez spółkę Patrick International nie jest identyczny ze zgłoszonym znakiem towarowym, a wspomniany sąd niemiecki w sporze, który wówczas rozstrzygał, uznał, iż tamten znak sprawiał wrażenie znaku towarowego składającego się z trzech pasków. Niemniej jednak, niezależnie od oceny dokonanej przez ten sąd, rozpatrywany wówczas znak towarowy jest wystarczająco zbliżony do zgłoszonego znaku towarowego, aby zakwestionowanie jego używania przez interwenienta mogło zostać wzięte pod uwagę przy dokonywaniu oceny pokojowego lub konfliktowego charakteru podnoszonego współlistnienia znaków towarowych składających się z dwóch pasków, należących do skarżącej, i znaków towarowych składających się z trzech pasków, należących do interwenienta, w przypadku gdy te różne znaki są umieszczane na butach.
- 177 W drugiej kolejności należy zauważyć, że niniejszy spór nie jest pierwszym toczącym się między skarżącą a interwenientem w przedmiocie zarejestrowania na rzecz skarżącej unijnego znaku towarowego składającego się z dwóch równoległych pasków umieszczanych na butcie.
- 178 Kiedy bowiem w dniu 1 lipca 2009 r. skarżąca wystąpiła o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, interwenient wniósł już sprzeciw wobec rejestracji wcześniej zgłoszonego przez skarżącą znaku, który miał te same cechy co zgłoszony znak towarowy, ponieważ w dniu 30 lipca 2004 r. sprzeciwił się rejestracji znaku towarowego składającego się z dwóch pasków – podobnego do zgłoszonego znaku towarowego – dla towarów należących do klas 18, 25 i 28.
- 179 W konsekwencji, mając na uwadze spór zaistniały w Niemczech w 1990 r. i wcześniejszy sprzeciw wniesiony w 2004 r., podnoszone współlistnienie na rynku zgłoszonego znaku towarowego lub innych podobnych znaków skarżącej i wcześniejszego znaku towarowego lub innych podobnych znaków interwenienta nie może zostać zakwalifikowane jako pokojowe. W rezultacie owo współlistnienie samo w sobie nie opiera się na braku prawdopodobieństwa skojarzenia między kolidującymi ze sobą znakami.
- 180 W tych okolicznościach należy potwierdzić dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami.

– *Całościowa ocena prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego*

- 181 W pierwszej kolejności z pkt 60–65 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza przy dokonywaniu stwierdzenia istnienia w niniejszym przypadku ryzyka czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego oparła się w szczególności, po pierwsze, na wysokim stopniu renomy wcześniejszego znaku towarowego, a po drugie, na identyczności rozpatrywanych towarów.
- 182 Oczywiście prawdą jest, co zostało też wskazane w pkt 161 powyżej, że Izba Odwoławcza nie zakwalifikowała renomy wcześniejszego znaku towarowego jako wyjątkowej, wobec czego istnienie naruszenia nie może już tylko z tego względu zostać założone na podstawie orzecznictwa przytoczonego w pkt 41 powyżej. Niemniej jednak Izba Odwoławcza słusznie uznała, że renoma, którą cieszy się wcześniejszy znak towarowy, jest duża, dawna i trwała.
- 183 Tymczasem należy przypomnieć, że im większa jest renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym bardziej prawdopodobne jest, że używanie znaku podobnego do tego znaku będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 48 powyżej).
- 184 Podobnie, im większe jest podobieństwo między towarami lub usługami, których dotyczą kolidujące ze sobą znaki, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dojdzie do czerpania takiej korzyści (zob. pkt 49 powyżej). Izba Odwoławcza prawidłowo zatem zauważyła w pkt 64 zaskarżonej decyzji, że ze względu na to, iż w niniejszej sprawie rozpatrywane towary są identyczne, logiczne jest, że czerpanie nienależnej korzyści jest bardziej prawdopodobne niż w przypadku gdyby rozpatrywane towary się różniły.
- 185 Wynika stąd, że wskazany przez Izbę Odwoławczą zbieg dwóch okoliczności – z jednej strony fakt, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą, która jest duża, dawna i trwała, a z drugiej strony fakt, że oznaczane kolidującymi ze sobą znakami towary są identyczne – może istotnie zwiększyć prawdopodobieństwo, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści.
- 186 W drugiej kolejności, jak zostało wskazane w pkt 143 powyżej, Izba Odwoławcza w pkt 61 zaskarżonej decyzji przyznała, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się znaczną „goodwill”, prestiżowym wizerunkiem i dobrą reputacją oraz że „goodwill” została uzyskana dzięki trwającemu kilka dziesięcioleci promowaniu tego znaku, intensywnej działalności reklamowej i utrzymaniu dużej obecności na rynku. W pkt 65 zaskarżonej decyzji wskazała ona także na istotne nakłady poczynione przez interwenienta w celu uzyskania renomy, jaką cieszy się wcześniejszy znak towarowy.
- 187 W tym względzie ze s. 12–14 sprzeciwu wynika, że interwenient powołał się przed Wydziałem Sprzeciwów nie tylko na renomę należącego do niego wcześniejszego znaku towarowego, podobieństwo kolidujących ze sobą znaków i podobieństwo rozpatrywanych towarów, ale również na okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się atrakcyjnością związaną z wizerunkiem jakości i prestiżu, uzyskaną w następstwie poczynionych w okresie kilkudziesięciu lat nakładów, innowacji i reklamy. Przy tej okazji interwenient wyjaśnił, że w przypadku używania zgłoszonego znaku towarowego towary skarżące przejęłyby owe pozytywne cechy kojarzone z towarami opatrzonymi wcześniejszym znakiem towarowym.
- 188 Nieprawdziwe jest zatem twierdzenie, z jakim występuje skarżąca, że interwenient nie przedstawił żadnej istotnej okoliczności w celu wykazania, iż dochodzi do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego.

- 189 Ponadto skarżąca nie kwestionuje rzeczywistego i istotnego charakteru wysiłku handlowego włożonego przez interwenienta przez kilka dziesięcioleci w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego znaku, zgromadzenie „goodwill” i zwiększenie w ten sposób wartości gospodarczej nierozzerwalnie związanej z tym znakiem.
- 190 Tymczasem duży nakład wysiłków poczynionych przez właściciela wcześniejszego renomowanego znaku towarowego tym bardziej czyni możliwym ryzyko, że osoby trzecie będą próbowały, poprzez używanie znaku podobnego do tego znaku towarowego, działać w cieniu tego ostatniego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
- 191 W trzeciej kolejności EUIPO i interwenient podnoszą, że skarżąca – lub przynajmniej jej domniemana poprzedniczka – wyraźnie nawiązała do wcześniejszego znaku towarowego przedstawiającego trzy paski, kiedy posłużyła się sloganem „two stripes are enough” (dwa paski wystarczą) w kampanii reklamowej przeprowadzonej w 2007 r. w Hiszpanii i w Portugalii, która to kampania miała promować jej własne towary sprzedawane pod znakiem towarowym zawierającym dwa paski.
- 192 Skarżąca nie kwestionuje faktu, że slogan „two stripes are enough” był wykorzystywany do celów promowania niektórych z jej towarów. Otóż oczywiste jest, że wykorzystywanie takiego sloganu ma na celu przywołanie wcześniejszego znaku towarowego, znanego konsumentom dzięki jego renomie, i zasugerowanie, iż towary sprzedawane przez skarżącą pod znakiem towarowym składającym się z dwóch pasków mają właściwości równoważne z towarami sprzedawanymi przez interwenienta pod znakiem towarowym składającym się z trzech pasków. W tych okolicznościach kampanię reklamową przeprowadzoną w 2007 r. w Hiszpanii i w Portugalii należy postrzegać jako próbę wykorzystania renomy wcześniejszego znaku towarowego. Takie zachowanie, stwierdzone podczas faktycznego używania znaku towarowego podobnego do zgłoszonego znaku towarowego, stanowi konkretny element, który jest szczególnie istotny z punktu widzenia wykazania istnienia ryzyka czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 39 powyżej).
- 193 W czwartej kolejności skarżąca, próbując zakwestionować prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści, ograniczyła się do twierdzenia, iż owo prawdopodobieństwo nie urzeczywistniło się w przeszłości, mimo współistnienia kolidujących ze sobą znaków na rynku.
- 194 Tymczasem z pkt 174–179 powyżej wynika, że podnoszone współistnienie kolidujących ze sobą znaków nie może zostać uznane za pokojowe. Poza tym w pkt 192 powyżej zostało wskazane, że używanie zgłoszonego znaku towarowego doprowadziło już co najmniej do próby czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego.
- 195 Wynika stąd, że podnoszone współistnienie w przeszłości kolidujących ze sobą znaków na rynku nie pozwala na wykluczenie zaistnienia w przyszłości przyjętego przez Izbę Odwoławczą naruszenia renomy znaku towarowego.
- 196 W tych okolicznościach i w świetle wszystkich czynników mających znaczenie w niniejszej sprawie dowody przedstawione przez interwenienta przed Izbą Odwoławczą i uwzględnione przez tę ostatnią wystarczą do wykazania istnienia poważnego niebezpieczeństwa pasożytnictwa. W rezultacie Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, uznając, że jest prawdopodobne, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego.
- 197 W konsekwencji należy oddalić drugie zastrzeżenie czwartego zarzutu szczegółowego drugiej części zarzutu głównego, a co za tym idzie – ten zarzut szczegółowy i tę część w całości.



**W przedmiocie części trzeciej, dotyczącej istnienia uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego**

- 198 W ramach trzeciej części zarzutu głównego skarżąca twierdzi, że wbrew temu, co ustaliła Izba Odwoławcza, wykazała ona istnienie uzasadnionego powodu, ponieważ w toku postępowania w sprawie sprzeciwu przedstawiła dowody wykazujące używanie zgłoszonego znaku towarowego w długim okresie.
- 199 Niniejszą część można podzielić na dwa zarzuty szczegółowe, ponieważ skarżąca wydaje się zarzucać Izbie Odwoławczej z jednej strony brak rozpatrzenia przedstawionych dowodów dotyczących używania zgłoszonego znaku towarowego, a z drugiej strony brak stwierdzenia, iż owe dowody wykazywały istnienie uzasadnionego powodu takiego używania.

***W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego braku rozpatrzenia dowodów dotyczących używania zgłoszonego znaku towarowego***

- 200 Należy przypomnieć, że – jak zostało wskazane w pkt 58 powyżej – używanie przez osobę trzecią zgłoszonego znaku towarowego, który jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, może pod pewnymi warunkami zostać uznane za poparte uzasadnionym powodem w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 201 Skarżąca może zatem skutecznie powoływać się na używanie zgłoszonego znaku towarowego, a Izba Odwoławcza ma obowiązek rozpatrzyć dowody przedstawione przez skarżącą w tym zakresie przed EUIPO.
- 202 I tak skarżąca wydaje się twierdzić, opierając się na pkt 65 zaskarżonej decyzji, że Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła przedstawionych przez nią dowodów dotyczących istnienia uzasadnionego powodu.
- 203 Tymczasem w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie tylko wskazała w pkt 65 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie przedstawiła argumentów wykazujących istnienie uzasadnionego powodu, lecz również wyjaśniła w pkt 66 tej decyzji, że podnoszone współlistnienie kolidujących ze sobą znaków nie miało charakteru pokojowego. Czyniąc tak, Izba Odwoławcza – jak zauważyło EUIPO w odpowiedzi na skargę – odpowiedziała na główny argument wysuwany przez skarżącą celem wykazania istnienia uzasadnionego powodu. W tych okolicznościach skarżąca nie może podnosić, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę jej dowodów.
- 204 W konsekwencji pierwszy zarzut szczegółowy trzeciej części zarzutu głównego należy oddalić.

***W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego błędu w ocenie istnienia uzasadnionego powodu***

- 205 Skarżąca kładzie nacisk na fakt, że kolidujące ze sobą znaki współlistniały przez kilkadziesiąt lat za zgodą interwenienta. Zarzuca ona także Izbie Odwoławczej, że nie wzięła pod uwagę skutków ewentualnego zakazu używania zgłoszonego znaku towarowego.
- 206 W tym względzie należy zauważyć, że aby używanie zgłoszonego znaku towarowego mogło być poparte „uzasadnionym powodem”, musi ono spełniać kilka warunków, przypomnianych w pkt 59–63 powyżej.
- 207 W szczególności przypomnienia wymaga, po pierwsze, że w przypadku gdy wcześniejszy renomowany znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym, zgłoszony znak towarowy powinien być używany na całym obszarze Unii (zob. pkt 62 powyżej i przytoczone tam orzecznictwo).

- 208 Tymczasem w niniejszej sprawie, jak zauważają EUIPO i interwenient, skarżąca nie wykazała, ani nawet nie utrzymywała, że używała zgłoszonego znaku towarowego na całym obszarze Unii. I tak w uwagach przedstawionych w dniu 14 czerwca 2011 r. przed Wydziałem Sprzeciwów skarżąca wskazała na współistnienie kolidujących ze sobą znaków jedynie na rynku niemieckim i nie powoływała się na faktyczne używanie swoich znaków składających się z dwóch równoległych pasków umieszczanych na butach, zarejestrowanych w innych państwach członkowskich. Dodatkowo dowody przedstawione przez skarżącą przed EUIPO odnosiły się w głównej mierze do używania zgłoszonego znaku towarowego lub innych podobnych znaków towarowych w Niemczech lub we Francji.
- 209 Po drugie, należy przypomnieć, że używanie, aby mogło być poparte „uzasadnionym powodem”, nie może co do zasady być kwestionowane przez właściciela wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. Podnoszone współistnienie kolidujących ze sobą znaków powinno zatem mieć charakter pokojowy (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 63 powyżej).
- 210 Tymczasem w pkt 179 i 194 powyżej zostało już ukazane, że – jak podnoszą EUIPO i interwenient – współistnienia kolidujących ze sobą znaków nie można uznać za pokojowe. W rezultacie twierdzenie skarżącej, że interwenient tolerował używanie zgłoszonego znaku towarowego lub się na nie zgodził, nie jest zasadne.
- 211 Po trzecie, w ogólnym ujęciu i jak zostało już wskazane w pkt 56 i 59 powyżej, właściciel zgłoszonego znaku towarowego lub jego poprzednik powinni przy używaniu tego znaku wykazywać dobrą wiarę.
- 212 W niniejszym wypadku opracowanie i wykorzystywanie sloganu „two stripes are enough” ukazuje, co też zostało wskazane w pkt 192 i 194 powyżej, że używanie zgłoszonego znaku towarowego doprowadziło już co najmniej do próby czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego. W konsekwencji, jak podnosi interwenient, używanie zgłoszonego znaku towarowego nie może być postrzegane jako zawsze oparte na dobrej wierze.
- 213 W tych okolicznościach używania zgłoszonego znaku towarowego, na które powołuje się skarżąca, nie można uznać za poparte powodem uzasadniającym pozwolenie tej ostatniej na zarejestrowanie tego znaku jako unijnego znaku towarowego, gdyż może to grozić czerpaniem korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego.
- 214 Powyższego stwierdzenia nie podważa argument skarżącej dotyczący skutków, jakie niosłoby ze sobą ewentualne zakazanie używania zgłoszonego znaku towarowego. Z jednej strony bowiem skarżąca w żaden sposób nie wyjaśnia charakteru i doniosłości tych skutków. Z drugiej strony jedynym przedmiotem i jedynym skutkiem zaskarżonej decyzji jest tak czy inaczej odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego jako unijnego znaku towarowego, a nie zakazanie skarżącej wykorzystywania tego znaku na terytorium jednego lub kilku państw członkowskich, w których znak ten jest zarejestrowany lub po prostu używany pod osłoną uzasadnionego powodu w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
- 215 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, uznając, że skarżąca nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego.
- 216 W rezultacie należy oddalić drugi zarzut szczególnie trzeciej części zarzutu głównego, a co za tym idzie ową trzecią część i sam zarzut w całości.
- 217 Zważywszy na powyższe, skargę należy w części odrzucić, a w pozostałym zakresie oddalić.

### **W przedmiocie kosztów**

- 218 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 219 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.**
- 2) Shoe Branding Europe BVBA zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 marca 2018 r.

Podpisy

## Spis treści

Okoliczności powstania sporu .....	2
Żądania stron .....	4
Co do prawa .....	4
Uwagi ogólne w przedmiocie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 .....	4
Pojęcie renomy wcześniejszego znaku towarowego .....	5
Konieczność istnienia związku lub skojarzenia między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi .....	6
Rodzaje naruszeń renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego ....	7
Reguły dowodowe i powiązanie między istnieniem naruszenia a istnieniem uzasadnionego powodu .....	7
Pojęcie czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego .....	8
Pojęcie uzasadnionego powodu .....	9
W przedmiocie części pierwszej, dotyczącej braku renomy wcześniejszego znaku towarowego ....	11
W przedmiocie części drugiej, dotyczącej braku naruszenia renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego .....	14
W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego nieprawidłowego zastosowania „kryterium przeciętnego konsumenta” .....	15
W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego braku całościowej oceny stopnia podobieństwa kolidujących ze sobą znaków .....	17
W przedmiocie trzeciego zarzutu szczegółowego, dotyczącego uwzględnienia bardzo słabo samoistnie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego .....	20
W przedmiocie czwartego zarzutu szczegółowego, dotyczącego braku samodzielnej oceny, a w każdym razie dokonania błędnej oceny ryzyka wystąpienia naruszenia charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego .....	21
<i>W przedmiocie pierwszego zastrzeżenia, opartego na braku samodzielnej oceny istnienia naruszenia renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego .....</i>	<i>21</i>
<i>W przedmiocie drugiego zastrzeżenia, opartego na braku wykazania zaistnienia naruszenia renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego .....</i>	<i>22</i>
<i>Wstępna ocena istotnych czynników .....</i>	<i>23</i>
<i>Poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców .....</i>	<i>23</i>
<i>Stopień pokrewności rozpatrywanych towarów .....</i>	<i>23</i>



<i>Stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków</i> .....	23
<i>Intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego</i> .....	24
<i>Stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego</i> .....	24
<i>Całościowa ocena istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami</i> .....	24
<i>Całościowa ocena prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego</i> .....	26
W przedmiocie części trzeciej, dotyczącej istnienia uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego .....	28
W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego braku rozpatrzenia dowodów dotyczących używania zgłoszonego znaku towarowego .....	29
W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego błędu w ocenie istnienia uzasadnionego powodu .....	29
W przedmiocie kosztów .....	31