

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2009 r. *

W sprawie T-435/05

Danjaq, LLC, z siedzibą w Santa Monica, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez G. Hobbsa, QC, G. Hollingwortha, barrister, S. Skreina oraz L. Berg, solicitors,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

* Język postępowania: angielski.

Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokata K. Lewinsky'ego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 września 2005 r. (sprawa R 1118/2004-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Danjaq, LLC a Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 grudnia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 3 marca 2006 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 lipca 2006 r.,

po zapoznaniu się z dupliką złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 14 września 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 października 2006 r.,

po zapoznaniu się z pismami skarżącej i interwenienta oraz OHIM z dnia 16, 23 i 24 października 2008 r. informującymi, że nie będą oni uczestniczyć w rozprawie,

uwzględniając zmiany w składzie izb Sądu,

wyduje następujący

Wyrok

Okoliczności postania sporu

- ¹ W dniu 13 czerwca 2001 r. interwenient, Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)]. Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było oznaczenie słowne Dr. No.

- 2 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 9, 12, 18, 25 i 32 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

- „urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kine-matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspek-cyjne), ratownicze i do nauczania; urządzenia i przyrządy elektryczne lub elektroniczne (ujęte w klasie 9); urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku lub obrazu, lub danych elektronicznych; magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-nych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia; wszelkiego rodzaju nagrane nośniki danych, oprogramowanie, nagrane nośniki dźwięku, nagrane nośniki dźwięku i obrazu”, należące do klasy 9;
- „pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie”, należące do klasy 12;
- „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów (ujęte w klasie 18); skóry zwierzęce; kufry i walizki; torby podróżne, parasole, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”, należące do klasy 18;
- „odzież, obuwie i nakrycia głowy”, należące do klasy 25;

— „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”, należące do klasy 32.

3 W dniu 26 kwietnia 2002 r. skarżąca, Danjaq, LLC, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłaszanego znaku towarowego, po pierwsze, podnosząc istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do powszechnie znanych wcześniejszych znaków towarowych Dr. No i Dr. NO w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009], a po drugie, powołując się na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009) na niezarejestrowane wcześniejsze znaki towarowe oraz wcześniejsze oznaczenia Dr. No i Dr. NO używane w obrocie handlowym do oznaczania filmów, płyt DVD, kaset wideo, komiksów, nagrań muzycznych, książek, plakatów i figurek postaci z filmów.

4 Decyzją z dnia 28 września 2004 r. OHIM oddalił sprzeciw, uznając, że skarżąca nie przedstawiła ani dowodu powszechnej znajomości rozpatrywanych znaków towarowych, ani dowodu wcześniejszego używania w obrocie handlowym niezarejestrowanych znaków towarowych i oznaczeń innych niż znaki towarowe.

5 W dniu 29 listopada 2004 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, a w dniu 21 września 2005 r. Izba Odwoławcza oddaliła je, potwierdzając w swojej decyzji (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) argumentację OHIM.

Żądania stron

6 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- uwzględnienie sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego;
- ewentualne przekazanie sprzeciwu OHIM do ponownego rozpoznania zgodnie z wyrokiem Sądu;
- zwrot skarżącej kosztów poniesionych w niniejszym postępowaniu.

7 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie żądania skarżącej zmierzającego do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.

8 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności materiału dowodowego przedstawionego w replice

Argumenty stron

9 W replice skarżąca przedstawiła dokument wskazujący na istnienie witryny internetowej, która jej zdaniem sugeruje związek między znakiem towarowym zgłoszonym przez interwenienta a wizerunkiem Jamesa Bonda, oraz pismo,

w którym interwenient twierdzi, że ta witryna internetowa nie została przez niego zarejestrowana i nie jest z nim związana. Skarżąca wyjaśnia, że okazała wspomniane dokumenty na tym etapie procedury pisemnej, gdyż nie była wcześniej świadoma istnienia wspomnianej witryny internetowej.

- 10 OHIM argumentuje, że ten materiał dowodowy jest niedopuszczalny i że okoliczność, iż skarżąca dowiedziała się o tej witrynie internetowej dopiero niedawno, nie ma wpływu na jego dopuszczalność.

Ocena Sądu

- 11 Ponieważ przedmiotem niniejszej skargi jest kontrola zgodności z prawem decyzji wydanej przez Izbę Odwoławczą zgodnie z art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009), kontrola sprawowana przez Sąd nie może wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu, który był przedmiotem postępowania przed Izbą Odwoławczą. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Dopuszczenie takich dowodów byłoby bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu Sądu, który stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą. W niniejszym przypadku warunki używania zgłoszonego znaku towarowego nie były przedmiotem postępowania w sprawie sprzeciwu przed OHIM i w rezultacie nie można się na nie powoływać przed Sądem [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II-701, pkt 18; z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. s. II-2939, pkt 13].
- 12 Ponadto skarżąca nie może powoływać się na art. 48 § 1 i 2 regulaminu, aby uzasadnić opóźnienie w złożeniu tych dokumentów. Okoliczność, że skarżąca dowiedziała się

o witrynie internetowej dopiero po wniesieniu skargi, nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla przedstawienia nowego materiału dowodowego na etapie repliki (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie GAS STATION, pkt 15). Z tego względu należy uznać te dokumenty za niedopuszczalne.

W przedmiocie dopuszczalności niektórych argumentów OHIM

Argumenty stron

- ¹³ Skarżąca podnosi, że twierdzenia OHIM przedstawione w odpowiedzi na skargę, dotyczące powszechnej znajomości oznaczeń Dr. No i Dr. NO oraz stosowności dokonywania rozróżnienia, po pierwsze, między pochodzeniem artystycznym a pochodzeniem handlowym filmu i, po drugie, między dziełem a jego nośnikiem, zmierzają do zastąpienia podstaw, na których opiera się zaskarżona decyzja, i w rezultacie są niedopuszczalne.

- ¹⁴ OHIM uważa, że ograniczył się do rozwinięcia rozumowania Izby Odwoławczej, a zatem nie podniósł żadnej nowej kwestii.

Ocena Sądu

- 15 Na podstawie art. 135 § 4 regulaminu Sądu zarówno dla OHIM, jak i pozostałych stron postępowania istnieje zakaz zmieniania przedmiotu sporu, który został określony w postępowaniu przed izbą odwoławczą.
- 16 Jednakże wbrew twierdzeniu skarżącej argumenty OHIM nie zmierzają do zmiany przedmiotu sporu ani do zmiany podstawy decyzji Izby Odwoławczej. OHIM ograniczył się do rozwinięcia przedstawionych przez Izbę Odwoławczą argumentów dotyczących popularności filmu „Dr. No” i okoliczności, że skarżąca wprowadza do obrotu nośniki zawierające ten film (pkt 21 zaskarżonej decyzji), oraz ewentualnego używania oznaczeń Dr. No i Dr. NO jako wskazówek pochodzenia handlowego (pkt 18, 19, 22–30 zaskarżonej decyzji) w celu wzmocnienia swojego stanowiska. Z tego względu OHIM nie zmienił przedmiotu sporu poprzez wspomniane twierdzenia i są one zatem dopuszczalne.

Co do istoty

- 17 W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [art. 8 ust. 1 lit. a) to obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009) oraz zasady 50 ust. 2 lit. f) i zasady 52 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 033, s. 1). Zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 18 Po pierwsze, skarżąca podnosi, że oznaczenia Dr. No i Dr. NO są powszechnie znanymi znakami towarowymi i że dla celów stwierdzenia ich powszechnej znajomości żadne postanowienia rozporządzenia nr 40/94 ani Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ze zmianami (zwanej dalej „konwencją paryską”), nie wprowadzają obowiązku udowodnienia ich używania na terytorium wspólnotowym przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Natomiast utrzymuje, że badanie ich powszechnej znajomości powinno dotyczyć stopnia znajomości tych znaków towarowych wśród odbiorców, a zatem dowód używania stanowiłby element uzupełniający i fakultatywny.
- 19 Po drugie, powołując się na orzecznictwo, skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza niewłaściwie zinterpretowała pojęcie używania jako oznaczenia handlowego, ponieważ skarżąca używała wyżej wskazanych oznaczeń w celu identyfikowania swoich towarów oraz innych towarów rozpowszechnianych i sprzedawanych za jej zgodą.
- 20 Po trzecie, skarżąca uważa, że w przypadku spornych znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ zgłoszony znak towarowy jest identyczny z powszechnie znanymi znakami towarowymi, których skarżąca jest właścicielem, i że towary, dla których wnioskuje się o rejestrację, i towary oznaczone tymi znakami towarowymi są identyczne lub podobne. Istnienie witryny internetowej, która sugeruje związek między znakiem towarowym zgłoszonym przez interwenienta i wizerunkiem Jamesa Bonda, wzmacnia to wrażenie.
- 21 OHIM i interwenient wnoszą o odrzucenie tych argumentów.

Ocena Sądu

- 22 Rozpatrzenie tego zarzutu obejmuje trzy odrębne kwestie prawne. Kwestia pierwsza dotyczy ustalenia, czy oznaczenia Dr. No i Dr. No były używane przez skarżącą jako znaki towarowe przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Kwestia druga dotyczy ustalenia, czy oznaczenia Dr. No i Dr. NO są powszechnie znane w państwach członkowskich w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej i art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Wreszcie kwestia trzecia dotyczy ustalenia istnienia w przypadku zgłoszonego znaku towarowego oraz oznaczeń Dr. No i Dr. NO prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94.
- 23 W odniesieniu do kwestii pierwszej na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia handlowego towaru lub usługi w celu umożliwienia konsumentowi, który nabywa towar lub usługę oznaczoną znakiem towarowym, dokonania przy następnym zakupie tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne [wyroki Sądu: z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM (UltraPlus), Rec. s. II-3867, pkt 42; z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-242/02 Sunrider przeciwko OHIM (TOP), Zb.Orz. s. II-2793, pkt 88].
- 24 Następnie należy zauważyć, że Dr. No jest z jednej strony tytułem filmu z serii „James Bond”, a z drugiej strony stanowi nazwę jednej z głównych postaci tego filmu. W zasadzie okoliczności te nie mogą stanowić przeszkody w używaniu oznaczeń Dr. No i Dr. NO jako znaków towarowych w celu wskazania pochodzenia handlowego filmów lub płyt DVD.
- 25 Jednakże w niniejszym przypadku analiza dokumentów przedstawionych przez skarżącą unaocznia, że oznaczenia Dr. No i Dr. NO nie wskazują pochodzenia handlowego filmów, ale ich pochodzenie artystyczne. Dla przeciętnego konsumenta rozpatrywane oznaczenia naniesione na okładki kaset wideo lub płyty DVD służą do odróżnienia tego filmu od innych filmów z serii „James Bond”. Na pochodzenie

handlowe filmu wskazują inne oznaczenia takie jak „007” lub „James Bond”, które są naniesione na okładki kaset wideo lub płyty DVD i które wskazują na przedsiębiorstwo produkujące filmy z serii „James Bond” jako na miejsce pochodzenia handlowego. Ponadto nawet jeśli zyski, które przyniósł film „Dr. No” na terytorium wspólnotowym, mogą świadczyć o sukcesie komercyjnym tego filmu na tym terytorium, to nie pozwalają one jednak stwierdzić używania rozpatrywanych oznaczeń jako wskazówek pochodzenia handlowego.

26 Ponadto wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, rozróżnienie między tytułem a znakiem towarowym nie jest „nierealistyczne i sztuczne”. To samo oznaczenie może bowiem być chronione jako oryginalne dzieło prawem autorskim i jako wskazówka pochodzenia handlowego prawem znaków towarowych. Chodzi zatem o różne prawa wyłączne opierające się na odrębnych cechach, czyli z jednej strony na oryginalności utworu, a z drugiej zdolności oznaczenia do wskazywania pochodzenia handlowego towarów i usług [wyrok Sądu z dnia 21 października 2008 r. w sprawie T-73/06 Cassegrain przeciwko OHMI (Kształt torby), niepublikowany w Zbiorze, pkt 32]. Zatem nawet jeśli tytuł filmu może być chroniony w ramach niektórych krajowych porządków prawnych jako utwór artystyczny niezależny od samego filmu, nie może on korzystać w sposób autonomiczny z ochrony przyznanej wskazówkom pochodzenia handlowego, gdyż jedynie oznaczenia, które uzyskują funkcje charakterystyczne dla znaków towarowych, mogą korzystać z tej ochrony.

27 W przypadku komiksów, nagrań muzycznych, książek i plakatów oznaczenia Dr. No i Dr. NO nie są zresztą używane jako znaki towarowe, ale jako odniesienie opisowe do towarów wskazujące konsumentom, że chodzi albo o muzykę z filmu „Dr. No”, albo o książkę czy komiks dotyczący postaci „Dr. No”, albo o plakat odnoszący się do tego filmu lub tej postaci. Jak wskazuje analiza dokumentacji przedstawionej przez skarżącą, niektóre z wymienionych towarów są prezentowane odbiorcom pod innymi nazwami wskazującymi ich pochodzenie, czyli „007” i „James Bond”, które wskazują konsumentom, że pochodzenie handlowe wyżej wymienionych towarów dotyczących filmu lub postaci „Dr. No” jest takie samo jak pochodzenie handlowe filmów z serii „James Bond”.

28 W przypadku samochodzików lub zegarków produkowanych przez przedsiębiorstwa korzystające z licencji na używanie na tych towarach oznaczeń Dr. No i Dr. NO wniosek ten pozostaje niezmieniony. W obu przypadkach używanie tych oznaczeń jest po prostu

opisowe i wskazuje konsumentom, że wspomniany samochodzik jest samochodem użytym w filmie „Dr. No” bądź że zegarek jest zegarkiem nawiązującym do filmu „Dr. No” w ramach kolekcji zegarków produkowanych w celu upamiętnienia czterdziestolecia filmów z serii „James Bond”. Co więcej, analiza dokumentacji dotyczącej samochodzików dowodzi, że wskazówki pochodzenia handlowego używane przez skarżącą dla tych towarów to „James Bond”, „007” i „Gun Symbol”. Tak jak w przypadkach analizowanych w pkt 27 powyżej, wskazują one, że pochodzenie handlowe tych towarów jest takie samo jak innych towarów „Bond”.

29 Zakładając nawet, że oznaczenia Dr. No i Dr. NO były używane jako wskazówki pochodzenia handlowego na figurkach postaci z filmów produkowanych przez przedsiębiorstwo korzystające z licencji do tych znaków towarowych, zwłaszcza poprzez używanie tych rozpatrywanych oznaczeń wraz z symbolem „™”, skarżącej nie udało się wykazać, że oznaczenia Dr. No i Dr. NO były używane jako znaki towarowe przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Analiza przedstawionej dokumentacji unaocznia bowiem, że figurki „Dr. No” zostały wprowadzone na rynek dopiero w sierpniu lub wrześniu 2002 r., czyli po dokonaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które miało miejsce w dniu 13 czerwca 2001 r.

30 Wreszcie wyroki Trybunału: z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 38; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 53, na które powołuje się skarżąca w odniesieniu do używania oznaczeń jako znaków towarowych, nie mają zastosowania w niniejszym przypadku. W niniejszej sprawie nie chodzi bowiem o kwestię związaną z używaniem w obrocie handlowym zarejestrowanego znaku towarowego w celu czysto opisowym lub do celów innych niż odróżnienie na rynku towarów lub usług. Chodzi natomiast o ustalenie, czy rozpatrywane oznaczenia, które odnoszą się do tytułu filmu, były używane jako znaki towarowe przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, co nie zostało wykazane przez skarżącą.

31 Jako że nie wykazano, by oznaczenia Dr. No i Dr. NO były używane jako wskazówki pochodzenia handlowego przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku

towarowego, nie można ich uważać za znaki towarowe powszechnie znane w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i art. 6 bis konwencji paryskiej, i to bez konieczności zbadania, czy rozpatrywane oznaczenia są powszechnie znane na obszarze państwa członkowskiego w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej. Ponieważ wyżej wspomniane oznaczenia nie stanowią wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, nie ma w rezultacie potrzeby badania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych oznaczeń. Z tego względu zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 73 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 50 ust. 2 lit. f) i zasady 52 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95

Argumenty stron

³² Skarżąca utrzymuje, że zaskarżona decyzja nie jest dostatecznie uzasadniona, jeśli chodzi o oddalenie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, i że brak dowodu używania oznaczeń nie uzasadnia przemilczenia przez Izbę Odwoławczą postawionych pytań.

³³ OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sądu

³⁴ W myśl utrwalonego orzecznictwa uzasadnienie wymagane przez art. 73 rozporządzenia nr 40/94 musi przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie autora

aktu. Podwójnym celem tego obowiązku jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni możliwość obrony swoich praw, a po drugie, umożliwienie sądowi wspólnotowemu przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem decyzji [wyroki Sądu: z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. II-5167, pkt 87, 88; z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM — Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 43].

35 Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 istnienie niezarejestrowanego wcześniejszego znaku towarowego lub oznaczenia innego niż znak towarowy uzasadnia sprzeciw, jeśli ten znak towarowy lub oznaczenie spełniają następujące przesłanki: używanie w obrocie handlowym; posiadanie znaczenia większego niż lokalne; przyznanie właścicielowi tych oznaczeń prawa do zakazania używania późniejszego znaku towarowego; nabycie prawa do rozpatrywanego oznaczenia zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenia były używane, przed dokonaniem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; [zob. wyroki Sądu z dnia 12 czerwca 2007 r.: w sprawach połączonych od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 i T-59/04 Budějovický Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDWEISER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 71; w sprawach połączonych od T-60/04 do T-64/04 Budějovický Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD), niepublikowany w Zbiorze, pkt 69; w sprawach połączonych T-57/04 i T-71/04 Budějovický Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDWEISER), Zb.Orz. II-1829, pkt 86]. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie. Zatem jeżeli oznaczenie nie spełnia jednej z tych przesłanek, sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego lub innych oznaczeń używanych w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie może zostać uwzględniony.

36 W niniejszym przypadku argumenty wysunięte przez Izbę Odwoławczą w pkt 29 i 30 zaskarżonej decyzji unaoczniają, że skarżąca nie wykazała, iż używała oznaczeń Dr. No i Dr. NO w obrocie handlowym, co wystarcza do uzasadnienia oddalenia tego zarzutu.

37 Jak to podkreśla OHIM, okoliczność, że argumenty Izby Odwoławczej dotyczące tego punktu są lakoniczne, nie oznacza, iż decyzja nie została wystarczająco uzasadniona. Argumenty te pozwoliły bowiem skarżącej na poznanie powodów wydanej decyzji, tak

aby mogła bronić swych praw, a Sądowi pozwalają także na dokonanie kontroli sądowej zaskarżonej decyzji [ww. wyrok w sprawie Mozart, pkt 47]. Z tego względu zarzut drugi należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

38 Skarżąca utrzymuje, że art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie wymienia używania w obrocie handlowym jako wstępnej przesłanki ochrony oznaczeń, o których mowa w tym artykule, i że Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić wskazane przepisy prawa krajowego, które stoją na przeszkodzie przywłaszczeniu tych oznaczeń przez osoby trzecie. Twierdzi także, że oznaczenie to ma znaczenie większe niż lokalne.

39 OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sądu

40 Jak już zauważono w pkt 24–29 powyżej, używanie oznaczenia Dr. No na okładkach kaset wideo, płytach DVD, nagraniach muzycznych, komiksach, plakatach, samochodzikach i zegarkach nie stanowi używania jako znaku towarowego. W rezultacie oznaczeń Dr. No i Dr. NO nie można uznać za niezarejestrowane znaki towarowe. Ponadto w przypadku figurek z postaciami z filmów skarżąca nie wykazała, że używała

ich przed dokonaniem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Z tego względu sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego wcześniejszego niż zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nie mógł zostać uwzględniony.

41 Ponadto z łącznej analizy art. 8 ust. 4 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) wynika, że na ochronę przewidzianą przez prawo autorskie nie można powoływać się w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, lecz wyłącznie w ramach postępowania w sprawie unieważnienia rozpatrywanego wspólnotowego znaku towarowego.

42 W odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym oznaczenia Dr. No i Dr. NO, jako tytuły odrębne od filmu, są chronione art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, należy uściślić, że tytuły dzieł artystycznych są chronione przed używaniem późniejszego znaku towarowego w ramach niektórych krajowych porządków prawnych jako oznaczenia odróżniające, które znajdują się poza dziedziną prawa autorskiego. W tych przypadkach tytuły dzieł artystycznych mogą być uważane za oznaczenia inne niż znaki towarowe w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

43 Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowań przed OHIM (część C zatytułowana „Sprzeciw”), na które pragnie powołać się skarżąca, wśród różnych przywołanych aktów prawa krajowego Markengesetz (niemiecka ustawa o znakach towarowych) uznaje tę ochronę przed późniejszym znakiem towarowym, który niesie za sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do rozpatrywanych tytułów, jeżeli mają one charakter odróżniający i są używane w obrocie handlowym. Podobna ochrona jest przyznana przez prawo szwedzkie tytułom odróżniającym utworów literackich i artystycznych. Jednakże wbrew twierdzeniom skarżącej i zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi, które skarżąca przytacza na dowód praw przyznanych przez krajowe porządki prawne, prawo greckie przyznaje podobną ochronę wyłącznie tytułom wydawnictw periodycznych, a prawa hiszpańskie, francuskie, włoskie i niderlandzkie nie przyznają tytułom dzieł artystycznych odrębnej ochrony, niezależnej od ochrony przyznanej w prawie autorskim. Ponadto ani te wytyczne, ani pozostała część przedstawionej dokumentacji nie pozwalają stwierdzić, na jakich warunkach instytucja „passing off” przewidywałaby w prawie Zjednoczonego Królestwa inną ochronę dla

oznaczeń Dr. No i Dr. NO niż ochrona przyznana przez prawo autorskie. Z tego względu na prawa te nie można się powoływać w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu.

44 Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 istnienie oznaczenia innego niż znak towarowy uzasadnia sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, jeśli to oznaczenie spełnia łącznie cztery przesłanki wymienione w pkt 35 powyżej. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu przesłanka używania w obrocie handlowym jest wymogiem konstytutywnym, bez którego rozpatrywane oznaczenie nie może korzystać z żadnej ochrony przed rejestrowaniem wspólnotowego znaku towarowego, i niezależnym od określonych w prawie krajowym przesłanek nabycia prawa wyłącznego. W konkretnym przypadku tytułów dzieł używanie tytułu zakłada, że omawiane dzieło zostało wprowadzone na rozpatrywany rynek, czyli w niniejszej sprawie w Niemczech i Szwecji, na obszarach, na których ochrona tytułów filmów jako oznaczeń wykracza poza prawo autorskie.

45 Skarżąca twierdzi, że od 1962 r. film „Dr. No” był rozpowszechniany regularnie na obszarze Unii Europejskiej i że skarżąca nawet przygotowała nową serię kaset wideo i płyt DVD. Podaje także, że kwota zysków osiągniętych w Unii Europejskiej przekracza sumę 26 mln USD. Jednakże dokumenty przedstawione przez skarżącą nie wystarczają do wykazania używania tytułu tego filmu w obrocie handlowym przed dokonaniem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na obszarze, na którym jest on chroniony. Po pierwsze, skarżąca nie sprecyzowała bowiem zasięgu używania tego tytułu na rozpatrywanych rynkach, co można było uczynić bez zbędnych trudności, przedstawiając na przykład dane dotyczące wyświetlania filmu bądź w kinach, bądź w telewizji lub zasięgu czasowego rozpowszechniania filmu. Skarżąca ograniczyła się natomiast do przedstawienia wydruku ze strony internetowej, na której wspomniane jest, że „Dr. No” był wyświetlany w Zjednoczonym Królestwie w dniu 2 czerwca 1999 r. Po drugie, oświadczenie dyrektora generalnego skarżącej i oświadczenia wyznaczonego przez nią biegłego stanowią materiał dowodowy pochodzący od podmiotów, które nie są niezależne od niej, i niemogący zatem stanowić wystarczającego dowodu używania tytułu [podobnie wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. s. II-1917, pkt 42–45]. Po trzecie, dane opublikowane w innej witrynie internetowej dotyczące obrotów są także niewystarczające, ponieważ stanowią zbyt ogólne odniesienie do działalności wykonywanej przez skarżącą poza Stanami Zjednoczonymi i nie precyzują dziedziny działalności ani nie zawierają wzmianki na temat rozpatrywanego obszaru. Z tego samego względu dane z czasopisma dotyczące uzyskanych przez film wpływów ze sprzedaży biletów nie mają wpływu na używanie oznaczenia. Wreszcie, po czwarte, inne

artykuły prasowe przedstawione przez skarżącą dotyczą tematów, które nie pozwalają potwierdzić używania oznaczenia we wskazanych państwach członkowskich.

- ⁴⁶ Ponieważ skarżącej nie udało się wykazać używania tytułu filmu „Dr. No” w państwach członkowskich, w których jest on chroniony przed używaniem późniejszego znaku towarowego, nie ma potrzeby zbadania, czy wspomniany tytuł spełnia pozostałe przesłanki korzystania z ochrony przyznanej tym oznaczeniom przez krajowe porządki prawne. W rezultacie należy oddalić zarzut trzeci i tym samym oddalić skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- ⁴⁷ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**

2) Danjaq, LLC zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 czerwca 2009 r.

Podpisy