

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 27 listopada 2008 r. *

W sprawie C-252/07

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 15 maja 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 maja 2007 r., w postępowaniu:

Intel Corporation Inc.

przeciwko

CPM United Kingdom Ltd,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca), A. Tizzano, A. Borg Barthet i E. Levits, sędziowie,

* Język postępowania: angielski.

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 kwietnia 2008 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Intel Corporation Inc. przez J. Mellora, QC, umocowanego przez CMS Cameron McKenna LLP,
- w imieniu CPM United Kingdom Ltd przez M. Engelmana, barrister, oraz M. Bilewycza, registered trade mark attorney,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez V. Jackson, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Małynicza, barrister,
- w imieniu rządu włoskiego przez I.M. Braguglię, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez G. Aiello, avvocato dello Stato,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez W. Wilsa, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- ¹ Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
- ² Wniosek ten został przedstawiony w ramach apelacji, w której Intel Corporation Inc. (zwana dalej „Intel Corporation”) wnosi o unieważnienie rejestracji znaku towarowego INTEL MARK, z której uprawniona jest CPM United Kingdom Ltd.

Ramy prawne

Prawo wspólnotowe

- ³ Artykuł 4 dyrektywy, zatytułowany „Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi”, stanowi:

„1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

- a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
- b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi znakiem towarowym lub podobieństwa do nich, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

- a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

[...]

- ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim [...];

[...]

[...]

4. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

- a) znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym w rozumieniu ust. 2, lub do niego podobny, i ma być lub już został zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę];

[...]”.

- 4 Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, przewiduje:

„Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę]”.

- 5 Trybunał dokonał wykładni tego ostatniego przepisu w pkt 29 i 30 wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537:

„29 Naruszenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy oznaczenie ze znakiem, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak (zob. podobnie wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, pkt 23).

30 Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, podobnie jak prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w ramach stosowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 40)”.

Prawo krajowe

6 W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej transpozycja dyrektywy została dokonana ustawą z 1994 r. w sprawie znaków towarowych (Trade Marks Act 1994, zwaną dalej „ustawą w sprawie znaków towarowych”).

7 Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a) ustawy w sprawie znaków towarowych „znak towarowy [...] nie podlega rejestracji [...], jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w Zjednoczonym Królestwie (lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego [czy też międzynarodowego znaku towarowego (WE)] we Wspólnocie Europejskiej) i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu prowadziłoby do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę”.

- 8 Artykuł 47 ust. 2 lit. a) ustawy w sprawie znaków towarowych stanowi, że „znak towarowy może zostać unieważniony z uwagi na [...] istnienie wcześniejszego znaku towarowego, w stosunku do którego spełnione zostały wymogi określone w art. 5 ust. 1, 2 lub 3”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 9 Intel Corporation jest uprawniona między innymi z prawa ochronnego na słowny krajowy znak towarowy INTEL zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie oraz rozmaite inne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe składające się ze słowa „Intel” lub je zawierające. Towary i usługi, dla których znaki te zostały zarejestrowane, stanowią w głównej mierze komputery oraz pochodne komputerom produkty i usługi, należące do klas 9, 16, 38 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
- 10 Z postanowienia odsyłającego wynika, że znak towarowy INTEL cieszy się w Zjednoczonym Królestwie dużą renomą w odniesieniu do sprzętu do przetwarzania danych (chipów i urządzeń peryferyjnych), multimedialnego oprogramowania komputerowego i oprogramowania dla potrzeb przedsiębiorstw.
- 11 CPM United Kingdom Ltd jest uprawniona z prawa ochronnego na słowny krajowy znak towarowy INTEL MARK, zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie ze skutkiem od dnia 31 stycznia 1997 r. dla „usług marketingowych i telemarketingowych”, należących do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

- ¹² W dniu 31 października 2003 r. Intel Corporation złożyła w United Kingdom Trade Mark Registry (rejestrze znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa) wniosek o unieważnienie rejestracji znaku towarowego INTELMARK oparty na art. 47 ust. 2 ustawy w sprawie znaków towarowych, podnosząc, że używanie tego znaku prowadzi do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy jej wcześniejszego znaku towarowego INTEL bądź też działa na ich szkodę w rozumieniu art. 5 ust. 3 tej ustawy.
- ¹³ Wniosek ten został oddalony decyzją Hearing Officer (właściwego urzędnika United Kingdom Trade Mark Registry) z dnia 1 lutego 2006 r.
- ¹⁴ Skarga wniesiona na tę decyzję przez Intel Corporation do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) została oddalona wyrokiem z dnia 26 lipca 2006 r.
- ¹⁵ Intel Corporation odwołała się od tego orzeczenia do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- ¹⁶ W postępowaniu przed tym sądem Intel Corporation podnosi, że zarówno art. 4 ust. 4 lit. a), jak i art. 5 ust. 2 dyrektywy mają na celu ochronę uprawnionego ze znaku towarowego cieszącego się renomą przed prawdopodobieństwem jego osłabienia.
- ¹⁷ Opierając się na wyżej przytoczonym wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, uważa ona, że aby skorzystać z ochrony przyznanej przez art. 4 ust. 4 lit. a)

dyrektywy, wystarczy, ażeby stopień podobieństwa między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym wywierał skutek w postaci ustalenia przez dany krąg odbiorców związku między tymi dwoma znakami. Przez „związek” należy rozumieć wszelkiego rodzaju skojarzenie między wspomnianymi znakami. A zatem samo przywożenie na myśl wcześniejszego znaku towarowego jest wystarczające.

¹⁸ Ponadto, opierając się na pkt 30 ww. wyroku w sprawie General Motors, Intel Corporation utrzymuje, że jeżeli znak towarowy jest niepowtarzalny i wykazuje charakter silnie odróżniający, należy przyjąć, że praktycznie każde używanie w stosunku do innych towarów lub usług, niezależnie od ich rodzaju, będzie działać na jego szkodę. Dodaje ona, że jeżeli wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny i dobrze znany, ważne jest, aby wszelkie zawłaszczanie zwalczać od samego początku, ponieważ w przeciwnym przypadku znak ten zostanie powoli pozbawiony swej istoty.

¹⁹ Sąd krajowy stwierdza w pierwszej kolejności, że „Intel” jest „wymyślonym słowem bez żadnego znaczenia poza tym związanym z towarami, które utożsamia”, że znak towarowy INTEL jest niepowtarzalny w tym sensie, że nie był przez nikogo używany dla żadnych towarów i usług oprócz towarów i usług spółki Intel Corporation oraz wreszcie, że wspomniany znak cieszy się ogromną renomą w Zjednoczonym Królestwie dla „komputerów a także pochodnych komputerom produktów i usług”.

²⁰ W drugiej kolejności sąd krajowy stwierdza, że znaki towarowe INTEL i INTEL MARK są podobne, jednak wychodzi z założenia, że używanie znaku INTEL MARK nie może sugerować istnienia związku handlowego z Intel Corporation.

- 21 W trzeciej kolejności sąd krajowy stwierdza, że z jednej strony towary — w szczególności komputery i produkty pochodne komputerom — oraz usługi, dla których zostały zarejestrowane wspólnotowe i krajowe znaki towarowe tworzone przez słowo „Intel” lub zawierające je, z których uprawniona jest Intel Corporation, i z drugiej strony usługi, dla których został zarejestrowany znak towarowy INTEL MARK, nie są podobne.
- 22 Sądowi krajowemu nasuwa się pytanie, czy w takich okolicznościach faktycznych uprawnionemu z wcześniejszego renomowanego znaku towarowego przysługuje ochrona przewidziana w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy. Bardziej ogólnie sąd ten zastanawia się nad przesłankami i zakresem takiej ochrony.
- 23 W rezultacie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) zdecydował zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie następujących pytań:

„1) Czy do celów stosowania art. 4 ust. 4 lit. a) [dyrektywy], w sytuacji gdy:

- a) wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów i usług cieszy się dużą renomą,
- b) te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do towarów i usług oznaczonych późniejszym znakiem towarowym,

- c) wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług,
- d) przeciętnemu konsumentowi przy zetknięciu się z późniejszym znakiem towarowym używanym dla usług nim oznaczonym nasuwa się na myśl wcześniejszy znak towarowy,

wyżej wspomniane okoliczności wystarczają same w sobie, aby ustalić i) „związek” w rozumieniu pkt 29 i 30 wyroku w sprawie [Adidas-Salomon i Adidasy Benelux] lub ii) czerpanie nienależnej korzyści lub działanie na szkodę w rozumieniu tego przepisu?

- 2) Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest przecząca, jakie czynniki sąd krajowy powinien wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy związek ten jest wystarczający? W szczególności w ramach ogólnej oceny mającej na celu ustalenie istnienia „związku”, jaką wagę należy przypisać towarom i usługom w opisie późniejszego znaku towarowego?
- 3) W świetle art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jakie są przesłanki spełnienia warunku działania na szkodę charakteru odróżniającego? w szczególności, i) czy wcześniejszy znak towarowy musi być niepowtarzalny, ii) czy pierwsze kolidujące użycie wystarcza, aby stwierdzić działanie na szkodę charakteru odróżniającego oraz iii) czy aby stwierdzić działanie na szkodę odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego powinien on wywierać wpływ na zachowanie konsumenta na rynku?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych*Uwagi wstępne*

²⁴ Należy stwierdzić, że art. 4 ust. 4 lit. a) i art. 5 ust. 2 dyrektywy mają zasadniczo identyczne brzmienie i dotyczą zapewnienia renomowanym znakom towarowym takiej samej ochrony.

²⁵ Wobec tego wykładnia art. 5 ust. 2 dyrektywy dokonana przez Trybunał w wyżej przytoczonym wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux odnosi się również do art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 17).

W przedmiocie ochrony przyznanej przez art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.

²⁶ Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy przyznaje renomowanym znakom towarowym szerszą ochronę niż przewidziana w ust. 1 tego artykułu. Szczególnym warunkiem objęcia tą ochroną jest używanie późniejszego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub

może działać na ich szkodę (zob. podobnie w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyroki w sprawach Marca Mode, pkt 36; Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 27; wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 40).

- 27 Naruszeniami, przed którymi renomowanym znakom towarowym przysługuje ochrona ustanowiona w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, są, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego i po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku.
- 28 Zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby omawiany przepis znalazł zastosowanie.
- 29 Odnosząc się bardziej szczegółowo do działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, określanego również jako „osłabienie”, „pomniejszanie” czy „rozmywanie” znaku towarowego, mamy z nim do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od uprawnionego z tego znaku, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób.
- 30 Naruszenia, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między

nimi związek, nie myląc ich jednak (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyroki w sprawach General Motors, pkt 23; Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29; adidas i adidas Benelux, pkt 41).

31 W przypadku gdy odbiorcy nie dostrzegają takiego związku, używanie późniejszego znaku towarowego nie może powodować czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też działać na ich szkodę.

32 Natomiast samo istnienie takiego związku nie może wystarczyć, aby stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń określonych w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, które stanowią, co zostało wskazane w pkt 26 niniejszego wyroku, szczególny warunek objęcia renomowanych znaków towarowych ochroną przewidzianą przez ten przepis.

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

33 Krąg odbiorców, który należy brać pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy późniejszy znak towarowy winien zostać unieważniony na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, zmienia się w zależności od rodzaju naruszenia podnoszonego przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego.

34 W istocie, z jednej strony, zarówno charakter odróżniający, jak i renoma znaku towarowego muszą być oceniane z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów i usług, dla których

został zarejestrowany dany znak (w odniesieniu do charakteru odróżniającego zobacz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 34; w odniesieniu do renomy zobacz podobnie ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 24).

35 A zatem istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany.

36 Z drugiej strony, jeżeli chodzi o naruszenie polegające na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, w zakresie w jakim zakazane jest czerpanie korzyści z tego znaku przez uprawnionego z późniejszego znaku towarowego, istnienie takiego naruszenia winno być oceniane w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany.

W przedmiocie dowodu

37 W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego „powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę”.

38 W tym celu uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy. w przypadku gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego obranego przez uprawnionego z tego znaku, uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego nie jest zobowiązany czekać na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego winien jednak przedstawić okoliczności wykazujące duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.

39 Jeżeli uprawnionemu z wcześniejszego znaku towarowego uda się wykazać istnienie bądź to faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, bądź to, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości, uprawniony z późniejszego znaku towarowego jest zobowiązany wykazać, że ma on uzasadnione powody, aby używać swojego znaku.

W przedmiocie pytania pierwszego pkt i) i pytania drugiego

40 W pytaniu pierwszym pkt i) i w pytaniu drugim sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, jakie są istotne kryteria oceny istnienia związku w rozumieniu wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux (zwanego dalej „związkiem”) między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, o którego unieważnienie wniesiono.

41 Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. w odniesieniu do

art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyroki w sprawach: Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 30; adidas i adidas Benelux, pkt 42).

42 Czynniki te mogą obejmować:

- stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami;
- charakter towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców;
- intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego;
- stopień — samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania — charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego;
- istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

43 W tym zakresie należy dokonać następujących uściśleń.

44 Jeżeli chodzi o stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, im bardziej są one podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, że

późniejszy znak towarowy będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywoływał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy. Ma to miejsce a fortiori, gdy rozpatrywane znaki są identyczne.

45 Natomiast identyczność znaków towarowych i, a fortiori, występujące między nimi zwykle podobieństwo nie wystarczą, aby ustalić występowanie związku między tymi znakami.

46 W istocie może się zdarzyć, że kolidujące ze sobą znaki towarowe będą zarejestrowane odpowiednio dla towarów lub usług, w przypadku których rozpatrywane kręgi odbiorców są całkowicie różne.

47 Należy ponadto przypomnieć, że renomę znaku towarowego należy oceniać poprzez odniesienie do kręgu odbiorców, do których kierowane są towary i usługi objęte rejestracją tego znaku. Może tutaj chodzić bądź o ogół odbiorców, bądź też o odbiorców bardziej wyspecjalizowanych (zob. ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 24).

48 Nie można zatem wykluczyć, że krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi objęte rejestracją wcześniejszego znaku towarowego, będzie całkowicie różny od kręgu odbiorców, do którego kierowane są towary lub usługi objęte rejestracją późniejszego znaku towarowego, oraz że wcześniejszy znak towarowy, nawet jeśli cieszy się renomą, nie będzie znany odbiorcom, do których kierowane są towary lub usługi oznaczone późniejszym znakiem towarowym. w takim przypadku może się zdarzyć, że krąg odbiorców właściwy jednemu z tych dwóch znaków nigdy nie zostanie skonfrontowany z tym drugim znakiem, a zatem nie dostrzeże między tymi znakami żadnego związku.

49 Ponadto nawet jeśli kręgi odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały odpowiednio zarejestrowane, w pewnym

zakresie pokrywają się, wspomniane towary i usługi mogą być na tyle różne, że późniejszy znak towarowy nie będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywozić na myśl wcześniejszego znaku towarowego.

50 W rezultacie w celu oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami musi być brany pod uwagę charakter towarów lub usług, dla których znaki te zostały odpowiednio zarejestrowane.

51 Należy również podkreślić, że niektóre znaki towarowe mogą zyskać tak dużą renomę, że będzie ona wykraczać poza krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi, dla których znaki te zostały zarejestrowane.

52 W takim przypadku możliwe jest, że krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi objęte rejestracją późniejszego znaku towarowego, będzie kojarzył kolidujące ze sobą znaki, mimo że będzie się całkowicie różnił od kręgu odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy.

53 A zatem w celu oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami może okazać się konieczne uwzględnienie intensywności używania i renomy wcześniejszego znaku towarowego, ażeby określić, czy renoma ta wykracza poza krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem.

54 Jednocześnie, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy — czy to samoistnie, czy to w wyniku uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie

używania — tym bardziej prawdopodobne jest, że właściwemu kręgowi odbiorców skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym późniejszym znakiem towarowym nasunie się myśl o wcześniejszym znaku towarowym.

55 A zatem w celu oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami należy wziąć pod uwagę stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

56 W tym względzie, ponieważ zdolność znaku towarowego do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i używany, jako pochodzących od uprawnionego z prawa ochronnego na ten znak i co za tym idzie, jego charakter odróżniający są większe, jeżeli znak jest niepowtarzalny — to znaczy, w przypadku słownego znaku towarowego takiego jak INTEL, że słowo, z którego się składa, nie było przez nikogo używane w odniesieniu do innego towaru lub usługi, a jedynie przez uprawnionego z tego znaku dla sprzedawanych przez niego towarów i usług — należy zbadać, czy wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny lub zasadniczo niepowtarzalny.

57 Wreszcie związek między kolidującymi ze sobą znakami istnieje bezwzględnie w przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, czyli wówczas, gdy właściwy krąg odbiorców może uznać, że towary lub usługi sprzedawane pod wcześniejszym znakiem towarowym i towary lub usługi sprzedawane pod późniejszym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [zob. podobnie w szczególności wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 59].

58 Jak wynika jednak z pkt 27–31 wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, dla objęcia ochroną ustanowioną w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy nie jest konieczne zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

- 59 Sąd krajowy pragnie w szczególności ustalić, czy okoliczności wymienione w pkt a)–d) pierwszego pytania prejudycjalnego wystarczą, aby ustalić istnienie związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
- 60 Jeżeli chodzi o okoliczność, o której mowa w pkt d) tego pytania, fakt, że późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczny z istnieniem takiego związku.
- 61 Co się tyczy okoliczności, o których mowa w pkt a)–c) tego pytania, jak wynika z pkt 41–58 niniejszego wyroku, nie zakładają one bezwzględnie związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, aczkolwiek nie wykluczają jego istnienia. Sąd krajowy jest zobowiązany oprzeć swą analizę na wszystkich okolicznościach faktycznych zawisłej przed nim sprawy.
- 62 Na pytanie pierwsze pkt i) oraz na pytanie drugie należy zatem odpowiedzieć, że art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż istnienie między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym związku w rozumieniu wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy.
- 63 Okoliczność, że późniejszy znak towarowy przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku w rozumieniu wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux.

64 Okoliczność, że:

- wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy, i
- wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług,

nie zakłada bezwzględnie istnienia między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi związku w rozumieniu wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux.

W przedmiocie pytania pierwszego pkt ii) oraz pytania trzeciego

65 W pytaniu pierwszym pkt ii) sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy okoliczności wymienione w pkt a)–d) tego pytania wystarczą, aby dowieść, że późniejszy znak czerpie lub może czerpać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Poprzez pytanie trzecie sąd krajowy pragnie zasadniczo ustalić, jakie są właściwe kryteria oceny, czy używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

- ⁶⁶ Po pierwsze, jak to zostało już przypomniane w pkt 30 niniejszego wyroku, naruszenia, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak.
- ⁶⁷ Im szybciej i silniej późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześniejszy znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie późniejszego znaku towarowego będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę.
- ⁶⁸ Z powyższego wynika, że podobnie jak w przypadku istnienia między kolidującymi ze sobą znakami związku, istnienie jednego z naruszeń, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, lub dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, w tym również kryteriów wymienionych już w pkt 42 niniejszego wyroku.
- ⁶⁹ Wreszcie w odniesieniu do intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 30).
- ⁷⁰ Po drugie, okoliczności wymienione w pkt a)–d) pierwszego pytania nie wystarczą, aby ustalić istnienie nienależnej korzyści lub działania na szkodę w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.

- 71 W szczególności jeżeli chodzi o okoliczność wskazaną w pkt d) tego pytania, jak to wynika z pkt 32 niniejszego wyroku, istnienie związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie zwalnia uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego z obowiązku dowiedzenia faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy lub wykazania dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.
- 72 Wreszcie, odnosząc się bardziej szczegółowo do działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, na drugą część pytania trzeciego należy odpowiedzieć, że wcześniejszy znak towarowy nie musi być niepowtarzalny, aby można było ustalić takie naruszenie lub duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.
- 73 W istocie renomowany znak towarowy bezwzględnie wykazuje charakter odróżniający, w najgorszym wypadku uzyskany w następstwie używania. A zatem nawet jeśli wcześniejszy renomowany znak towarowy nie jest niepowtarzalny, używanie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego może osłabić charakter odróżniający tego wcześniejszego znaku.
- 74 Natomiast im bardziej niepowtarzalny jest wcześniejszy znak towarowy, tym bardziej używanie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego będzie mogło działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku.
- 75 Z kolei pierwsze użycie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego może wystarczyć w danym przypadku, aby spowodować faktyczną i trwającą szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego lub zrodzić duże prawdopodobieństwo wyrządzenia takiej szkody w przyszłości.

76 Wreszcie, jak to już zostało podkreślone w pkt 29 niniejszego wyroku, działanie na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego ma miejsce wówczas, gdy w wyniku powodowanego używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycia tożsamości tego znaku i jego wizerunku w oczach odbiorców osłabiona zostaje zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i używany, jako pochodzących od uprawnionego z prawa ochronnego na ten znak.

77 Z powyższego wynika, że przedstawienie dowodu na okoliczność, iż używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

78 Na potrzeby dokonania oceny, czy używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, nie ma natomiast znaczenia, czy uprawniony z późniejszego znaku towarowego czerpie handlowe korzyści z charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku.

79 Na pytanie pierwsze pkt ii) oraz na pytanie trzecie należy zatem odpowiedzieć, że art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż używanie późniejszego znaku towarowego powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy.

80 Okoliczność, że:

- wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy, i
- wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- późniejszy znak towarowy przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.

81 Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że:

- używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jeśli ten ostatni nie jest niepowtarzalny;
- pierwsze użycie późniejszego znaku towarowego może wystarczyć, aby spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego;
- przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

W przedmiocie kosztów

82 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) Artykuł 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że istnienie między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym związku w rozumieniu wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy.
- 2) Okoliczność, że późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku w rozumieniu wyżej wymienionego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux.
- 3) Okoliczność, że:
 - wcześniejszy znak towarowy cieszy się dla określonych kategorii towarów lub usług dużą renomą i
 - te towary lub usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy, i

- **wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług,**

nie zakłada bezwzględnie istnienia między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi związku w rozumieniu wyżej wymienionego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux.

- 4) Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że używanie późniejszego znaku towarowego powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy.

5) Okoliczność, że:

- **wcześniejszy znak towarowy cieszy się dla określonych kategorii towarów lub usług dużą renomą i**
- **te towary lub usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy, i**

- **wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i**

- **późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,**

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104.

6) Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że:

- **używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jeśli ten ostatni nie jest niepowtarzalny;**

- **pierwsze użycie późniejszego znaku towarowego może wystarczyć, aby spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego;**

- przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

Podpisy