



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 18 lipca 2013 r. *

Znaki towarowe — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) — Podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Pojęcie rzeczywistego używania — Znak towarowy używany w połączeniu z innym znakiem lub jako część złożonego znaku towarowego — Kolor lub kombinacja kolorów, w jakich znak towarowy jest używany — Renoma

W sprawie C-252/12

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 16 maja 2012 r., w postępowaniu:

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

przeciwko

Asda Stores Ltd,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: M. Ilešić (sprawozdawca), prezes izby, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader i C.G. Fernlund, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 marca 2013 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd i Specsavers Optical Superstores Ltd przez A. Golda i K. Mattilę, solicitors, oraz przez J. Mellora i A. Specka, QC,

* Język postępowania: angielski.

- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez L. Christiego, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez S. Malynicza, barrister,
- w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper i V. Cramer, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta i J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,
wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd i Specsavers Optical Superstores Ltd (zwanymi dalej łącznie „grupą Specsavers”) a Asda Stores Ltd (zwaną dalej „Asdą”) w przedmiocie naruszenia, jakiego miały doznać wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane przez grupę Specsavers.

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

- 3 Artykuł 5C ust. 1 i 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej „konwencją paryską”), stanowi:

„1. Jeżeli w danym państwie [...] używanie znaku zarejestrowanego jest obowiązkowe, rejestracja będzie mogła wygasnąć dopiero po upływie stosownego terminu i o ile zainteresowany nie usprawiedliwi powodów swej beczynności.

2. Stosowanie przez właściciela znaku towarowego w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z państw będących członkami związku [utworzonego na podstawie art. 1 konwencji paryskiej], ale niezminiającej znamion odróżniających tego znaku, nie spowoduje wygaśnięcia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi”.

Prawo Unii

- 4 Motyw 10 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, co następuje:

„Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.

5 Artykuł 7 tego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„1. Nie są rejestrowane:

[...]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

[...]

3. Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.

6 Zgodnie z art. 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”:

„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[...]

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności [ze wspólnotowym znakiem towarowym] lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego [ze wspólnotowym znakiem towarowym] 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 w [Unii] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę”.

7 Artykuł 15 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Używanie wspólnotowego znaku towarowego”, brzmi następująco:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w [Unii] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszono przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie« uważa się również:

- a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

[...]”.

- 8 Artykuł 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, wskazuje:

„Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

- a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w [Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że [gdy] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do wspólnotowego znaku towarowego, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane, w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione;

[...]”.

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu w postępowaniu głównym i pytania prejudycjalne

- 9 W październiku 2009 r. Asda, właściciel sieci supermarketów, rozpoczęła kampanię reklamową dla produktów optycznych wymierzoną przeciwko grupie Specsavers, która jest zarazem największą siecią salonów optycznych w Zjednoczonym Królestwie i głównym konkurentem Asdy. W ramach tej kampanii Asda wykorzystała slogany „Be a real spec saver at Asda” i „Spec savings at ASDA” oraz następujące logo:



10 Niedługo po rozpoczęciu tej kampanii reklamowej, w dniu 19 października 2009 r., grupa Specsavers wniosła do High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) wobec Asdy powództwo o stwierdzenie naruszenia praw do następujących wspólnotowych znaków towarowych:

- słownych wspólnotowych znaków towarowych nr 1321298 i 3418928, tworzonych przez słowo „Specsavers”;
- graficznych wspólnotowych znaków towarowych nr 449256 i 1321348, obejmujących następujące oznaczenie (zwanym dalej „znakami towarowymi z zacienionym logo”):



- graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr 5608385, który obejmuje następujące oznaczenie:



- oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr 1358589, który obejmuje następujące oznaczenie (zwanego dalej „znakiem towarowym z bezsłownym logo”):



11 Wyrokiem z dnia 6 października 2010 r. High Court of Justice (England & Wales) uznał, że Asda nie naruszyła praw do wspólnotowych znaków towarowych grupy Specsavers. Sąd ten stwierdził ponadto wygaśnięcie praw do znaku towarowego z bezsłownym logo z powodu nieużywania. Grupa Specsavers wniosła od tego wyroku apelację do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

12 Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. sąd odsyłający orzekł w przedmiocie sporu dotyczącego podnoszonego naruszenia praw do słownych wspólnotowych znaków towarowych nr 1321298 i 3418928 oraz graficznych wspólnotowych znaków towarowych nr 449256, 1321348 i 5608385 należących do grupy Specsavers. Uznał on, że ta ostatnia była uprawniona na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 do zakazania Asdzie używania sloganów „Be a real spec saver at Asda” i „Spec savings at Asda”, a także logo używanych przez Asdę w ramach jej kampanii reklamowej.

13 Sąd odsyłający stwierdził jednak, że aby orzec w ramach sporu w postępowaniu głównym o aspekcie dotyczącym znaku towarowego z bezsłownym logo, musi zwrócić się do Trybunału o wyjaśnienie następujących kwestii.

14 Po pierwsze, w zakresie, w jakim Asda wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia praw nabytych do znaku towarowego z bezsłownym logo z powodu jego nieużywania, sąd odsyłający zastanawia się, czy używanie znaków towarowych z zacienionym logo może stanowić używanie znaku towarowego z bezsłownym logo.

- 15 Po drugie, sąd ten pragnie ustalić, czy renoma uzyskana przez kształt w kolorze zielonym, którym zawsze posługiwała się grupa Specsavers w celu przedstawienia swego znaku towarowego z bezsłownym logo, może zostać uwzględniony w ramach art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 niezależnie od faktu, że ów znak został zarejestrowany w kolorach czarnym i białym. W ocenie sądu odsyłającego tak właśnie powinno być, jednak przyznaje on, że prawo Unii pozostawia w tym zakresie pole do interpretacji.
- 16 W tych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) Jeżeli przedsiębiorca jest uprawniony z dwóch odrębnych rejestracji wspólnotowego znaku towarowego do:
- a) graficznego znaku towarowego,
 - b) słownego znaku towarowego,
- i obu tych znaków używa łącznie, to czy takie używanie może stanowić używanie graficznego znaku towarowego do celów art. 15 i 51 rozporządzenia [nr 207/2009]? Jeśli tak, to w jaki sposób należy ocenić kwestię używania znaku graficznego? [...]
- 2) Czy należy udzielić odmiennej odpowiedzi, jeżeli:
- a) słowny znak towarowy jest nałożony na znak graficzny,
 - b) przedsiębiorca jest także właścicielem złożonego słowno-graficznego znaku towarowego, który został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy?
- 3) Czy odpowiedź na pytania pierwsze lub drugie zależy od tego, czy przeciętny konsument, po pierwsze, postrzega znak graficzny i znak słowny jako odrębne oznaczenia, lub po drugie, przypisuje im niezależną funkcję odróżniającą? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
- 4) Jeżeli wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców (na części, lecz nie na całym terytorium Unii) kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to czy kolor lub kolory użyte przez pozwaną w spornym oznaczeniu są istotne dla całościowej oceny, po pierwsze, prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na gruncie art. 9 ust. 1 lit. b) [rozporządzenia nr 207/2009], lub po drugie, czerpania nienależnej korzyści na gruncie art. 9 ust. 1 lit. c) [tego rozporządzenia]? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
- 5) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy dla całościowej oceny istotne jest to, że dla znacznej części odbiorców pozwana kojarzy się z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których użyła w spornym oznaczeniu?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań od pierwszego do trzeciego

- 17 W pytaniach od pierwszego do trzeciego, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wymóg rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 jest spełniony wówczas,

gdy graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu ze słownym wspólnotowym znakiem towarowym, który jest na niego nałożony, zważywszy dodatkowo, że połączenie tych dwóch znaków jest także zarejestrowane jako odrębny wspólnotowy znak towarowy.

- 18 Wszystkie strony, które złożyły swe uwagi przed Trybunałem, utrzymują zasadniczo, że używanie graficznego wspólnotowego znaku towarowego w połączeniu z innym słownym znakiem towarowym, który jest na niego nałożony, może stanowić rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, o ile wspomniany graficzny znak towarowy zachowuje w otrzymanej w ten sposób całości niezależną funkcję odróżniającą.
- 19 Na wstępie należy uściślić, że sytuacja taka jak występująca w sprawie w postępowaniu głównym, w której słowny znak towarowy jest nałożony na znak graficzny, objęta jest hipotezą art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, który odnosi się do używania znaku towarowego w postaci odbiegającej od tej, w jakiej dany znak został zarejestrowany.
- 20 W istocie nałożenie oznaczenia słownego „Specsavers” na znak towarowy z bezsłownym logo zmienia postać, w jakiej znak ów został zarejestrowany, ponieważ – zważywszy, że w ten sposób niektóre części znaku towarowego z bezsłownym logo są zakryte przez oznaczenie słowne – nie chodzi tu o zwykłe zestawienie dwóch znaków.
- 21 Należy zauważyć następnie, że z brzmienia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 bezpośrednio wynika, iż używanie znaku towarowego w postaci, która odbiega od tej, w jakiej został on zarejestrowany, jest uważane za używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, pod warunkiem że charakter odróżniający znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pozostaje niezmienny.
- 22 Charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu rozporządzenia nr 207/2009 oznacza, że znak ten pozwala na określenie towaru, dla którego występuje się o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-5141, pkt 32; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 66; z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23).
- 23 Ów charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego może być wynikiem zarówno używania jednego z jego elementów jako części zarejestrowanego znaku towarowego, jak i używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W obu tych przypadkach wystarczy, by w następstwie tego używania zainteresowane kręgi faktycznie postrzegały dany towar lub daną usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 30).
- 24 Stąd też używanie znaku towarowego z bezsłownym logo w połączeniu z nałożonym na niego oznaczeniem słownym „Specsavers”, nawet jeżeli używanie to stanowi ostatecznie używanie w charakterze części zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim, może zostać uznane za rzeczywiste używanie samego znaku towarowego z bezsłownym logo, o ile wspomniany znak, tak jak został on zarejestrowany, to znaczy w postaci niezakrytej częściowo przez nałożone na niego oznaczenie słowne „Specsavers”, również w tej formie odnosi się do objętych rejestracją towarów grupy Specsavers, która to okoliczność podlega ocenie sądu odsyłającego.
- 25 Na powyższy wniosek nie ma wpływu okoliczność, że oznaczenie słowne „Specsavers” oraz połączenie bezsłownego logo z nałożonym na nie oznaczeniem słownym „Specsavers” także zostały zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe.

- 26 Trybunał orzekł już bowiem w przeszłości, że wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 może zostać spełniony, w przypadku gdy znak towarowy jest używany wyłącznie za pośrednictwem innego złożonego znaku towarowego lub gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane jako odrębny znak towarowy, o ile ów znak towarowy wciąż jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C-12/12 Colloseum Holding, pkt 35, 36).
- 27 Ponadto Trybunał stwierdził także, w odniesieniu do art. 10 ust. 2 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), którego treść normatywna odpowiada zasadniczo treści art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, iż owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy (wyrok z dnia 25 października 2012 r. w sprawie C-553/11 Rintisch, pkt 30).
- 28 Argumenty, które skłoniły Trybunał do przyjęcia takiej wykładni art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, dają się przenieść *mutatis mutandis* na grunt art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 29 Wykładnia ta znajduje ponadto potwierdzenie w celu przyświecającym art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, który to przepis, unikając ustanowienia wymogu całkowitej zgodności między postacią używaną w obrocie handlowym a tą, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany, dąży do umożliwienia właścicielowi tego znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów lub usług. Tymczasem osiągnięcie powyższego celu byłoby utrudnione, gdyby do ustalenia używania zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spełnienia dodatkowego warunku, zgodnie z którym owa odmienna postać, w jakiej dany znak jest używany, nie może sama być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 21, 22).
- 30 Ponadto taki sposób wykładni art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 pozostaje w zgodzie z art. 5C ust. 2 konwencji paryskiej, ponieważ to ostatnie postanowienie nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, że w następstwie rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie można już powoływać się na jego używanie celem wykazania używania innego zarejestrowanego znaku towarowego, od którego oznaczenie to odbiega jedynie w sposób niezmienny jego charakteru odróżniającego (zob. ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 23).
- 31 Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytania od pierwszego do trzeciego winna brzmieć: art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że wymóg „rzeczywistego używania” w rozumieniu tych przepisów może zostać spełniony, jeżeli graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym wspólnotowym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto samo zarejestrowane jako odrębny wspólnotowy znak towarowy, pod warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej postaci.

W przedmiocie pytania czwartego

- 32 W pytaniu czwartym sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to czy kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.
- 33 Grupa Specsavers i Komisja Europejska proponują udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, natomiast rząd Zjednoczonego Królestwa uważa, że należałoby odpowiedzieć na nie przecząco.
- 34 Co się tyczy, po pierwsze, analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, przypomnienia wymaga, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem istnienie w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla danego przypadku czynników (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 34).
- 35 Trybunał orzekł także niejednokrotnie, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez te znaki całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym zakresie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, nie dokonując analizy jego poszczególnych detali (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Medion, pkt 28; w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35).
- 36 Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest sam znak. A zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest nieznacznie odróżniający (zob. wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 18).
- 37 Tymczasem, przynajmniej gdy mamy do czynienia ze znakiem towarowym, który nie został zarejestrowany w określonym lub charakterystycznym kolorze, a w kolorystyce czarno-białej, kolor lub kombinacja kolorów, w jakich znak towarowy jest następnie faktycznie używany, wpływa na postrzeganie tego znaku przez przeciętnych konsumentów danych towarów i w rezultacie jest w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub prawdopodobieństwo skojarzenia wcześniejszego znaku towarowego i oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do tego znaku.
- 38 W tych okolicznościach nie byłoby logiczne uznanie, że okoliczność, iż w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, osoba trzecia używa koloru lub kombinacji kolorów, które zaczęły być kojarzone przez znaczną część odbiorców z owym wcześniejszym znakiem w następstwie używania go przez jego właściciela w tym kolorze lub w tej kombinacji kolorów, nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny z tego tylko względu, że wspomniany wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany w kolorach czarnym i białym.

- 39 Również przy dokonywaniu analizy, po drugie, kwestii czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy przeprowadzić całościową ocenę, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewieństwa. Co się tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego, Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 44).
- 40 W tym względzie z postanowienia odsyłającego wynika, że podobieństwo między znakami towarowymi grupy Specsavers a oznaczeniami używanymi przez Asdę było w sposób zamierzony poszukiwane, tak aby odbiorcy skojarzyli te dwa szyldy. Otóż okoliczność, że Asda wykorzystywała kolor podobny do tego używanego przez grupę Specsavers w celu skorzystania z charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych należących do tej grupy, jest czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy można stwierdzić czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 48).
- 41 Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie czwarte winna brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiocie pytania piątego

- 42 W pytaniu piątym sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, które wykorzystuje ona w tym oznaczeniu, stanowi czynnik istotny dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.
- 43 Grupa Specsavers proponuje, by na to pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej, natomiast Komisja uważa, że element ten może być brany pod uwagę wyłącznie do celów oceny uzasadnionej przyczyny używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Ponieważ rząd Zjednoczonego Królestwa proponuje udzielić odpowiedzi przeczącej na pytanie czwarte, uważa on, że w ogóle nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie piąte.
- 44 W tym zakresie należy zauważyć, że – jak wynika z pkt 34 i 39 niniejszego wyroku – zarówno prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jak i czerpanie nienależnej korzyści w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia podlegają całościowej ocenie, z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla danego przypadku czynników.

- 45 Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że ocena ta musi uwzględniać faktyczny kontekst, w jakim oznaczenie, któremu zarzuca się podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego, zostało użyte [zob. podobnie w odniesieniu do art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 64].
- 46 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik, który w połączeniu z innymi elementami może mieć pewne znaczenie przy badaniu istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.
- 47 Po pierwsze, nie można wykluczyć, że taka okoliczność może oddziaływać na sposób, w jaki odbiorcy postrzegają rozpatrywane oznaczenia, i mieć w efekcie wpływ na istnienie w przypadku tych oznaczeń prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
- 48 A zatem w sprawie w postępowaniu głównym okoliczność, że Asda sama kojarzona jest z kolorem zielonym – kolorem używanym przez nią w oznaczeniach, którym zarzuca się naruszenie praw do znaków towarowych grupy Specsavers, mogłaby w szczególności skutkować zmniejszeniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub skojarzenia tych oznaczeń ze znakami grupy Specsavers, ponieważ właściwy krąg odbiorców mógłby uznać, że użyty w tych oznaczeniach kolor zielony jest charakterystyczny dla Asdy; ustalenie tej okoliczności należy do sądu odsyłającego.
- 49 Po drugie, na co zwraca uwagę Komisja w swych uwagach przed Trybunałem, okoliczność, że osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, może być istotnym czynnikiem dla ustalenia, czy istniała „uzasadniona przyczyna” używania tego oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.
- 50 A zatem odpowiedź na pytanie piąte winna brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik mający znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiocie kosztów

- 51 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

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

- 1) **Artykuł 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że wymóg „rzeczywistego używania” w rozumieniu tych przepisów może zostać spełniony, jeżeli graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym wspólnotowym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto samo zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy, pod**

warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej postaci.

- 2) Artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.
- 3) Artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik mający znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

Podpisy