



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 14 listopada 2013 r.\*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy przedstawiający głowę wilka — Sprzeciw właściciela graficznych międzynarodowych i krajowych znaków towarowych zawierających elementy słowne „WOLF Jardin” i „Outils WOLF” — Względne podstawy odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 5 — Zmiana rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta — Ciężar dowodu

W sprawie C-383/12 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 8 sierpnia 2012 r.,

**Environmental Manufacturing LLP**, z siedzibą w Stowmarket (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez M. Atkinsa, solicitor, K. Shadbolt, advocate, oraz S. Malynicza, barrister,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,

**Société Elmar Wolf**, z siedzibą w Wissembourg (Francja), reprezentowana przez N. Boespfluga, avocat,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, E. Juhász (sprawozdawca), A. Rosas, D. Šváby i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: M. Aleksejev, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 maja 2013 r.,

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

\* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 W swoim odwołaniu Environmental Manufacturing LLP (zwana dalej „Environmental Manufacturing”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie T-570/10 Environmental Manufacturing przeciwko OHIM – Wolf (Przedstawienie głowy wilka), w którym Sąd oddalił skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 października 2010 r. (sprawa R 425/2010-2) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu (zwanej dalej „sporną decyzją”).

### Ramy prawne

- 2 W rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r., dokonano ujednolicenia rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146) i je uchylono.
- 3 Artykuł 8 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi w ust. 1 lit. b) i ust. 5:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.

- 4 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 miały takie samo brzmienie jak odpowiadające im przepisy rozporządzenia nr 207/2009.

### Okoliczności powstania sporu

- 5 W dniu 9 marca 2006 r. poprzednik prawny Environmental Manufacturing dokonał w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do graficznego oznaczenia przedstawiającego głowę wilka w celu sprzedaży towarów należących do klasy 7 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadających następującemu opisowi: „maszyny do profesjonalnego i przemysłowego przetwarzania odpadów drewnianych i zielonych; profesjonalne i przemysłowe szatkownice i rozdrabniarki do drewna”.
- 6 W następstwie opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 38/2006 z dnia 18 września 2006 r. Société Elmar Wolf (zwana dalej „Elmar Wolf”) wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wymienionych towarów.
- 7 Sprzeciw został w szczególności oparty na kilku wcześniejszych graficznych francuskich i międzynarodowych znakach towarowych. W uzasadnieniu tego sprzeciwu powołano się na podstawy określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 8 W dniu 24 września 2007 r. poprzednik prawny Environmental Manufacturing przeniósł na tę spółkę prawa wynikające ze wspomnianego zgłoszenia do rejestracji. W dniu 2 października 2007 r. Environmental Manufacturing zażądała zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 rozporządzenia nr 207/2009), by Elmar Wolf przedstawiła dowody używania wcześniejszych znaków towarowych. Elmar Wolf dostarczyła w związku z tym właściwą dokumentację.
- 9 W dniu 25 stycznia 2010 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, uznając, że w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych nie istniało żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wydział Sprzeciwów oddalił także sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, wskazując, że Elmar Wolf nie przedstawiła dowodu na wystąpienie działania na szkodę renomy wcześniejszych znaków towarowych tudzież czerpanie nienależnej korzyści z tych znaków.
- 10 W dniu 23 marca 2010 r. Elmar Wolf wniosła odwołanie od tej decyzji. Decyzja ta została uchylona sporną decyzją. W odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 Druga Izba Odwoławcza uznała, że wcześniejsze znaki towarowe cieszyły się dużą renomą w trzech państwach członkowskich. Następnie stwierdziła, że między rozpatrywanymi znakami istniał pewien stopień podobieństwa oraz że zważywszy na charakter odróżniający i renomę wcześniejszych znaków towarowych, a także na podobieństwo towarów oznaczonych rozpatrywanymi znakami, właściwy krąg odbiorców mógłby dostrzec między omawianymi oznaczeniami związek. Wreszcie Izba Odwoławcza doszła do wniosku, powołując się na argumenty wysunięte przez Elmar Wolf, że zgłoszony znak towarowy mógłby rozmyć niepowtarzalny wizerunek wcześniejszych znaków towarowych, a jego używanie powodowałoby czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianych wcześniejszych znaków towarowych.

### Skarga do Sądu i zaskarżony wyrok

- 11 Environmental Manufacturing wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności na sporną decyzję. Na poparcie skargi podniosła ona dwa zarzuty dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.
- 12 W pkt 16–24 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił zarzut pierwszy jako bezzasadny.

- 13 Co się tyczy drugiego zarzutu, Sąd stwierdził w pkt 47 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż właściwy krąg odbiorców mógł dostrzec związek między oznaczeniami zawartymi w kolidujących ze sobą znakach towarowych.
- 14 Następnie Sąd uściślił w pkt 48 i 49 zaskarżonego wyroku w odniesieniu do prawdopodobieństwa rozmycia, iż według Environmental Manufacturing właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi utrzymywać i dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego wywrze wpływ na zachowanie konsumentów towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym lub że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nastąpi to w przyszłości. Uściślił także, iż Environmental Manufacturing utrzymuje, że Izba Odwoławcza pominęła zbadanie tego wpływu w niniejszym przypadku, że Elmar Wolf powinna była przedstawić argumenty wyjaśniające konkretnie, w jaki sposób rozmycie działałoby na jego szkodę, i że samo tylko wspomnienie rozmycia nie wystarczy do uzasadnienia zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 15 Sąd uznał w pkt 50–54 zaskarżonego wyroku:
- „50 [P]odstawa odmowy rejestracji dotycząca prawdopodobieństwa rozmycia, przewidziana w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, przyczynia się wraz z innymi względными podstawami odmowy rejestracji określonymi w tym artykule do zachowania podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie funkcji wskazywania pochodzenia. W kontekście prawdopodobieństwa rozmycia funkcja ta jest naruszona, gdy zostaje osłabiona zdolność wcześniejszego znaku towarowego do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku, ponieważ używanie późniejszego znaku towarowego powoduje rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku i zmniejszenie jego oddziaływania na odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej natychmiast wzbudzał skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie dłużej działać w ten sposób ([...] wyrok [z dnia 27 listopada 2008 r.] w sprawie [C-252/07] Intel Corporation [Zb.Orz. s. I-8823], pkt 29).
- 51 Z ww. [...] wyroku w sprawie Intel Corporation wynika, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który powołuje się na ochronę przyznaną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, musi przedstawić dowód na to, że używanie późniejszego znaku towarowego działałoby na szkodę charakteru odróżniającego należącego doń wcześniejszego znaku. Nie ma on jednak obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego. W przypadku bowiem gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego, na jaki właściciel tego znaku może być skłonny się zdecydować, właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego winien jednak wykazać okoliczności wskazujące na duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości (ww. [...] wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 37, 38, 71).
- 52 W tym celu właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowody pozwalające na ustalenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia wystąpienia działania na szkodę znaku [...]. Ustalenie to może zostać dokonane w szczególności w drodze logicznej dedukcji na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, a także wszystkich pozostałych okoliczności danej sprawy [...].
- 53 Nie można jednak wymagać, by oprócz tych dowodów właściciel wcześniejszego znaku towarowego musiał wykazywać dodatkowo wpływ późniejszego znaku towarowego na rynkowe zachowanie przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany. Taki warunek nie występuje bowiem ani w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ani w ww. [...] wyroku w sprawie Intel Corporation.

- 54 Jeżeli chodzi o pkt 77 ww. [...] wyroku w sprawie Intel Corporation, dobór słów »z powyższego wynika« i systematyka pkt 81 tego wyroku wskazują, że zmiana rynkowego zachowania konsumenta, do którego odnosi się [Environmental Manufacturing] w swej argumentacji, jest dowiedziona wówczas, gdy właścicielowi wcześniejszego znaku uda się wykazać, zgodnie z pkt 76 wspomnianego wyroku, że osłabiona została zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od jego właściciela, ponieważ używanie późniejszego znaku towarowego spowodowało rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku i zmniejszenie jego oddziaływania na odbiorców”.
- 16 W pkt 56–65 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał, czy w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 i wspomniane zasady.
- 17 Sąd stwierdził w pkt 66 zaskarżonego wyroku, po pierwsze, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż używanie znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, mogłoby działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, a po drugie, że nie należy uwzględniać argumentu Environmental Manufacturing dotyczącego konieczności wykazania skutków gospodarczych zbliżenia kolidujących ze sobą znaków towarowych.
- 18 Sąd wskazał w pkt 67 zaskarżonego wyroku, że „[w] zakresie, w jakim Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na stworzone przez zgłoszony znak towarowy prawdopodobieństwo rozmycia, nie ma potrzeby dokonywać analizy prawdopodobieństwa [czerpania nienależnej korzyści przez Environmental Manufacturing z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych (pasożytnictwa)], na którym również opiera się [sporna] decyzja”.
- 19 W tych okolicznościach Sąd oddalił zarzut drugi jako bezzasadny i oddalił skargę w całości.

### **Żądania stron**

- 20 W swoim odwołaniu Environmental Manufacturing wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i wydanie orzeczenia ostatecznego w sprawie oraz obciążenie OHIM i Elmar Wolf kosztami postępowania.
- 21 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i o obciążenie Environmental Manufacturing kosztami postępowania.
- 22 Elmar Wolf wnosi do Trybunału tytułem głównym o oddalenie odwołania, a posiłkowo o odesłanie sprawy do Sądu oraz o nakazanie Environmental Manufacturing pokrycia własnych kosztów i kosztów poniesionych przez Elmar Wolf.

### **W przedmiocie odwołania**

- 23 Na poparcie swojego odwołania Environmental Manufacturing powołuje się na jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

### *Argumentacja stron*

- 24 Environmental Manufacturing podnosi, że w następstwie ww. wyroku w sprawie Intel Corporation dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów, dla których wcześniejszy znak towarowy

jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub wykazania dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Zatem powinien zostać przedstawiony taki dowód, aby można stwierdzić rozmycie wcześniejszego znaku towarowego.

- 25 Environmental Manufacturing zarzuca Sądowi, że nie zażądał on przedstawienia takiego dowodu, lecz uznał, że wystarczy, by została osłabiona zdolność wcześniejszego znaku towarowego do identyfikowania towarów, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku towarowego, ponieważ używanie późniejszego znaku towarowego prowadzi do rozmycia tożsamości znaku wcześniejszego i zmniejszenia jego oddziaływania na odbiorców.
- 26 W ocenie Environmental Manufacturing w dokonanej przez Sąd analizie nie wzięto pod uwagę orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym wpływ na zachowanie rynkowe konsumentów pociąga za sobą wpływ na ich zachowanie handlowe. Environmental Manufacturing podnosi, że taki potencjalny lub rzeczywisty wpływ należy zbadać w ramach środka zaskarżenia wniesionego na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 oraz że z uwagi na to, iż kwestia ta nie została ani zbadana, ani udowodniona, Sąd powinien był odrzucić argument, zgodnie z którym doszło do rozmycia w rozumieniu tego przepisu.
- 27 OHIM przyznaje, że dowód działania na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga dowodu rzeczywistej lub ewentualnej zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów, dla których wcześniejsze znaki towarowe są zarejestrowane. Podkreśla jednak, że zmiana rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta i rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego stanowią przesłanki, które nie są ani samodzielne, ani kumulatywne i że w rzeczywistości stanowią one część jednego i tego samego wymogu.
- 28 W ocenie OHIM przesłanka, zgodnie z którą używanie późniejszego znaku towarowego prowadzi do rozmycia tożsamości znaku wcześniejszego i zmniejszenia jego oddziaływania na odbiorców, odzwierciedlona w pkt 29 i 76 wyroku w sprawie Intel Corporation, jest jedynie wyrazem zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta. Utrzymuje, że taka zmiana nastąpi, gdy w odbiorze tego konsumenta wartość gospodarcza cieszącego się renomą znaku towarowego ucierpi wskutek używania późniejszego oznaczenia. Aby zaistniał wpływ na rynkowe zachowanie konsumenta, wystarczy, że konsument ten uważa cieszący się renomą znak towarowy za mniej atrakcyjny, mniej prestiżowy lub mniej ekskluzywny ze względu na używanie zakwestionowanego późniejszego oznaczenia.
- 29 OHIM uważa, że zaskarżony wyrok opiera się na właściwym założeniu, iż „zmiana rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany”, wymaga wykazania, jak w niniejszym przypadku, że „używanie późniejszego znaku towarowego prowadzi do rozmycia tożsamości znaku wcześniejszego i zmniejszenia jego oddziaływania na odbiorców”. To stwierdzenie jest jedynie wyjaśnieniem powyższego założenia.
- 30 OHIM jest zdania, że rozmycie tożsamości i zmniejszenie oddziaływania na odbiorców oznacza, że wartość gospodarcza cieszącego się renomą znaku towarowego podlega negatywnemu wpływowi i postrzeganie przez odbiorców oraz ich „rynkowe zachowanie” stanowią zatem dwie strony tego samego medalu. OHIM dodaje, że wniosek zawarty w pkt 62 zaskarżonego wyroku jest wyrazem prawdopodobnej zmiany rynkowego zachowania konsumenta towarów objętych wcześniejszymi znakami towarowymi, której można oczekiwać wskutek jednoczesnego używania zakwestionowanego oznaczenia.
- 31 Elmar Wolf przypomina, że Izba Odwoławcza ustaliła w motywach 36 i 38 spornej decyzji, że używanie znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, może nieść ze sobą prawdopodobieństwo rozmycia oraz powodować czerpanie nienależnej korzyści z wcześniejszego znaku towarowego. Podnosi, że Sąd,

stwierdzając w pkt 66 zaskarżonego wyroku, że znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, mógłby działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, nie zbadał ze względu na ekonomię postępowania czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego.

- 32 Co się tyczy spełnienia podnoszonego uzupełniającego i odrębnego kryterium sformułowanego w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation, Elmar Wolf podnosi, że Sąd słusznie wskazał, że nie można uwzględnić argumentu dotyczącego konieczności wykazania skutków gospodarczych zbliżenia kolidujących ze sobą znaków towarowych.
- 33 Elmar Wolf uważa, że okoliczności, na których opiera się analiza Trybunału w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation, dotyczą przypadku, w którym towary lub usługi objęte wcześniejszym znakiem towarowym nie są podobne do towarów lub usług objętych późniejszym znakiem towarowym, podczas gdy niniejsza sprawa dotyczy towarów identycznych lub co najmniej podobnych. Tym samym kryteria sformułowane przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

### *Ocena Trybunału*

- 34 Według orzecznictwa Trybunału dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę odróżniającego charakteru 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 (ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 77, 81, a także pkt 6 sentencji).
- 35 Co prawda pkt 77 ww. wyroku w sprawie Intel Corporation jest wprowadzony sformułowaniem „[z] powyższego wynika”, a następnie w punkcie tym następuje badanie kwestii osłabienia zdolności identyfikowania oraz rozmycia tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i tym samym punkt ten można uważać jedynie za wyjaśnienie punktu go poprzedzającego. Jednakże ten sam tekst, odzworowany w pkt 81 i w sentencji tego wyroku, jest autonomiczny. Okoliczność, że jest on ujęty w sentencji wspomnianego wyroku, podkreśla jego wagę.
- 36 Brzmienie przytoczonego orzecznictwa jest jednoznaczne. Wynika z niego, że bez przedstawienia dowodu, że przesłanka ta jest spełniona, nie można stwierdzić szkody lub prawdopodobieństwa działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego przewidzianego w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 37 Pojęcie zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta wprowadza przesłankę natury obiektywnej. Zmiany tej nie można wywieść jedynie z elementów subiektywnych, takich jak samo postrzeganie przez konsumentów. Sama okoliczność, że konsumenci ci zauważają obecność nowego oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia, nie wystarcza samoistnie do ustalenia istnienia szkody lub prawdopodobieństwa działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, o ile podobieństwo to nie wprowadza konsumentów w błąd.
- 38 Sąd zaś w pkt 53 zaskarżonego wyroku pominął badanie warunku sformułowanego w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation i w rezultacie naruszył prawo.
- 39 Sąd stwierdził w pkt 62 zaskarżonego wyroku, że „fakt używania przez konkurentów oznaczeń wykazujących pewne podobieństwo w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych osłabia wywoływane u właściwego kręgu odbiorców natychmiastowe skojarzenie między danymi oznaczeniami a towarami, co może osłabiać zdolność wcześniejszego znaku towarowego do identyfikowania towarów, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących od właściciela tego znaku”.

- 40 Jednakże w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation Trybunał w sposób jasny wyraził konieczność żądania wyższego standardu dowodowego w celu stwierdzenia szkody lub prawdopodobieństwa działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 41 Przyjęcie kryterium proponowanego przez Sąd mogłoby zresztą doprowadzić do sytuacji, w której podmioty gospodarcze nienależycie zawłaszczą pewne oznaczenia, co mogłoby szkodzić konkurencji.
- 42 Co prawda rozporządzenie nr 207/2009 oraz orzecznictwo Trybunału nie wymagają przedstawienia dowodów rzeczywistej szkody, lecz dopuszczają również poważne prawdopodobieństwo takiej szkody, pozwalając na zastosowanie logicznej dedukcji.
- 43 Jednakże taka dedukcja nie może wynikać ze zwykłych przypuszczeń, lecz jak Sąd sam zauważył w pkt 52 zaskarżonego wyroku, przytaczając wcześniejszy wyrok Sądu, dedukcja ta jest dokonywana na podstawie „analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, a także wszystkich pozostałych okoliczności danej sprawy”.
- 44 Jednakże Sąd nie skrytykował braku takiej analizy wbrew orzecznictwu przytoczonemu w jego własnym wyroku.
- 45 Co się tyczy argumentu Elmar Wolf stanowiącego, że kryterium sformułowane przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation dotyczy towarów lub usług, które nie są podobne do towarów i usług objętych późniejszym znakiem towarowym, i tym samym nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, wystarczy zauważyć, że ze względu na swoje ogólne sformułowanie orzecznictwo ujęte w pkt 77 i 81 oraz w pkt 6 sentencji tego wyroku nie może być interpretowane jako ograniczone do stanów faktycznych dotyczących towarów lub usług, które nie są podobne do towarów lub usług objętych późniejszym znakiem towarowym.
- 46 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że odwołanie jest zasadne.
- 47 Z tego względu zaskarżony wyrok należy uchylić.
- 48 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli Trybunał uchyli orzeczenie Sądu, może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.
- 49 W niniejszej sprawie nie są spełnione przesłanki umożliwiające Trybunałowi wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie.
- 50 W rezultacie niniejszą sprawę należy skierować do ponownego rozpoznania przez Sąd, stanowiąc jednocześnie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zostanie wydane w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

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

- 1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie T-570/10 Environmental Manufacturing przeciwko OHIM – Wolf (Przedstawienie głowy wilka) zostaje uchylony.**
- 2) **Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej.**
- 3) **Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.**

Podpisy