

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

F.G. JACOBSA

przedstawiona w dniu 9 czerwca 2005 r.¹

1. Przedmiotem niniejszej sprawy jest wniosek Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) do Trybunału o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znaków towarowych².

2. Przepis ten przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym „oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

3. Sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy istnieje, jeśli na złożone

słowne lub słowno-graficzne oznaczenie (w tym przypadku „THOMSON LIFE”) składa się wcześniej zarejestrowany znak towarowy (zwany „LIFE”), który stanowi pojedyncze słowo o „zwykłym charakterze odróżniającym” i który, pomimo że sam w sobie nie kształtuje całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, pełni w nim niezależną i odróżniającą rolę. Pytanie sądu krajowego zrodziło się w szczególności z uwagi na „Prägetheorie”³, teorię niemieckiej doktryny w zakresie prawa znaków towarowych rozwiniętej w orzecznictwie Bundesgerichtshof, która zostanie omówiona poniżej.

Okoliczności faktyczne i postępowanie przed sądem krajowym

4. Powódka, Medion AG, jest w Niemczech właścicielką znaku towarowego „LIFE”, zarejestrowanego dla urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki.

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Pierwsza dyrektywa Rady 89/101/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989 L 40, str. 1, zwana dalej „dyrektywą”).

3 — Niemiecki czasownik „prägen” oznacza „ukuć, bić, pieczętować, dawać do zrozumienia, tłoczyć” oraz przenośnie „uksztaltować, kształtować, formować, odciskać”.

5. Pozwana, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, przedstawiona przez sąd krajowy jako jeden z największych światowych koncernów w sektorze urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki, sprzedaje niektóre ze swoich towarów w tym sektorze pod nazwą „THOMSON LIFE”, używaną w niektórych przypadkach jako zwykłe oznaczenie słowne, a w innych jako oznaczenie słowno-graficzne, w którym słowo „THOMSON” występuje w odmiennych formach różniących się rozmiarem, kolorem lub stylizacją.

6. Landgericht Düsseldorf oddalił wniesiony przez powódkę pozew o zakazanie Thomson używania oznaczenia „THOMSON LIFE”, stwierdzając, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego „LIFE”.

7. Powódka wniosła następnie apelację do sądu odsyłającego. Sąd ten postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z przedstawionym powyżej pytaniem prejudycjalnym.

8. Sąd krajowy wskazuje na aktualne orzecznictwo Bundesgerichtshof, w którym została rozwinięta teoria nazywana „Prägetheorie” (teoria wywieranego wrażenia). Zgodnie z tą teorią punktem wyjścia przy ocenie podobieństwa znaków towarowych pozostających w konflikcie, w których indywidualne elementy są takie same, jest całościowe wrażenie wywierane przez każde z dwóch

oznaczeń; należy zbadać, czy wspólny tym znakom element charakteryzuje złożony znak towarowy w takim stopniu, że pozostałe elementy w znacznej mierze przesuwają się na drugi plan w tym wrażeniu. Nie można stwierdzić istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli wspólny tym znakom element jedynie przyczynia się do stworzenia tego całościowego wrażenia. Nie jest również istotne, czy odtworzone w złożonym znaku towarowym oznaczenie zachowało samodzielny charakter odróżniający. W ogólnej prezentacji towarów poszczególne elementy mogą jednak pełnić odrębną rolę, niezależną od odróżniającej funkcji innych elementów. W takim przypadku elementy te są rozpatrywane i porównywane osobno. Element oznaczenia, który jest rozpoznawany przez zainteresowane kręgi jako określający nie sam towar, ale przedsiębiorstwo, z którego on pochodzi, nie jest zwykle postrzegany jako charakteryzujący to oznaczenie. Oznaczenie przedsiębiorstwa, które jest rozpoznawalne jako takie, przesuwa się co do zasady na drugi plan — jeśli chodzi o całościowe wrażenie wywierane przez znak — ponieważ zainteresowane kręgi dostrzegają właściwe określenie towaru w innych elementach oznaczenia.

9. Jednakże w każdym przypadku należy zbadać, czy w wyjątkowych sytuacjach nie należy przyjąć odmiennego stanowiska oraz czy z punktu widzenia zainteresowanych kręgów wskazanie wytwórcy nie jest dominujące. Decydującymi czynnikami są w tym zakresie specyficzne okoliczności i przyjęte zwyczaje nazywania w rozpatrywanym sektorze towarów. Bundesgerichtshof dopuścił, że w sektorach piwowarskim i mody oznaczenie

wytwórcy jest szczególnie istotne, dlatego też w tych sektorach odniesienia do wytwórcy zawsze charakteryzują całościowe wrażenie wywierane przez oznaczenie. W związku z tym w przypadku tych sektorów wcielenie wcześniejszego znaku towarowego do złożonego oznaczenia zawierającego oznaczenie wytwórcy nie powoduje zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jeśli w danym sektorze jest to zwykłą praktyką, wskazanie wytwórcy w złożonym oznaczeniu charakteryzuje całościowe wrażenie nawet wtedy, kiedy jego inny element wykazuje większą niż minimalna moc odróżniającą, innymi słowy, ma zwykły charakter odróżniający. Odnosi się to tym bardziej do przypadku, gdy nazwa wytwórcy ma charakter szczególnie odróżniający.

10. Stosując powyższe zasady w niniejszej sprawie, sąd krajowy stwierdza, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ wskazanie wytwórcy „THOMSON” charakteryzuje całościowe wrażenie wywierane przez sporną nazwę „THOMSON LIFE”. Dlatego też element „LIFE” nie kreuje samodzielnie całościowego wrażenia wywieranego przez ten znak. Przedstawione przez strony dowody ukazują, że w omawianym sektorze towarów, a mianowicie w sektorze urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki, nazwa wytwórcy zwyczajowo wysuwa się na pierwszy plan. Znamienne dla tego sektora jest nazywanie towarów nazwą wytwórcy wraz z trudną do zapamiętania kombinacją liter lub cyfr.

11. Sąd krajowy dodaje, że ocena istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w świetle brzmienia, formy zapisu i semantycznego znaczenia zaskarżonej nazwy nie daje odmiennych rezultatów. Nazwa wytwórcy — „THOMSON” — pod każdym względem istotnie wpływa na całościowe wrażenie wywierane przez oznaczenie „THOMSON LIFE”.

12. Jednakże sąd krajowy zauważa, że dokonana przez Bundesgerichtshof wykładnia pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd budzi w Niemczech wątpliwości w przypadku niektórych stanów faktycznych, takich jak występujący w niniejszej sprawie. Wydaje się niesprawiedliwe, że osoba trzecia może rościć sobie prawo do wcześniejszego oznaczenia, nawet jeśli ma ono zwykły charakter odróżniający, poprzez dodanie nazwy przedsiębiorstwa. Przyjmując ten odmienny punkt widzenia, w niniejszej sprawie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W złożonym oznaczeniu „THOMSON LIFE” omawiany znak towarowy „LIFE” pozostaje autonomiczny i zachowuje charakter odróżniający. Te dwa słowa, występując obok siebie, pozostają niepowiązane i brak jest również jakiegokolwiek semantycznego związku pomiędzy wyrażeniami „THOMSON” oraz „LIFE”. Odnosząc się do formy zapisu, w trzech z czterech zaskarżonych postaci używania oba wyrażenia zostały przedstawione w różny sposób zarówno pod względem koloru, jak i innych cech graficznych. Towary oznaczone złożonym oznaczeniem mogą być postrzegane jako towary „LIFE” pochodzące od „THOMSON”. Może to prowadzić do błędnego zrozumienia, że towary oznaczane przez powódkę wyłącznie wyrażeniem „LIFE” pochodzą od pozwanej.

13. Sąd krajowy kończy swój wywód wskazaniem, że w wyroku w sprawie Sabel⁴ Trybunał orzekł, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczeń podobnych zależy od całościowego wrażenia wywieranego przez te oznaczenia. Jednakże Trybunał dotychczas nie rozważał sytuacji, w której skutkiem zastosowania takiego kryterium może być umożliwienie osobie trzeciej przywłaszczenia sobie innego znaku towarowego poprzez dodanie firmy swojego przedsiębiorstwa.

14. Powódka i pozwana w postępowaniu przed sądem krajowym oraz Komisja złożyły uwagi na piśmie oraz stawily się na rozprawie.

Ocena

15. Poprzez swoje pytanie sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, jeżeli złożone oznaczenie słowne lub słowno-graficzne zawiera nazwę przedsiębiorstwa, po której następuje wcześniejszy znak towarowy, który składa się z pojedynczego słowa mającego „zwykły charakter odróżniający”, i mimo że samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję odróżniającą.

16. Zgodnie z postanowieniem odsyłającym Landgericht Düsseldorf oddalił w pierwszej instancji pozew o naruszenie z uwagi na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Orzekł on, że elementy tworzące złożone oznaczenie „THOMSON LIFE” mają takie samo znaczenie, i uznał, że wspólny element „LIFE” nie może zatem samodzielnie kształtować całościowego wrażenia wywieranego przez to oznaczenie.

17. Z postanowienia odsyłającego i przedstawionych Trybunałowi uwag wynika, że orzeczenie to było inspirowane przez „Prägetheorie”, rozwiniętą w orzecznictwie niemieckiego Bundesgerichtshof i zwięźle przedstawioną w pkt 8 i 9 powyżej. Sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy teoria ta jest zgodna z dyrektywą.

18. Na wstępie chciałbym zauważyć, że nie jestem w pełni przekonany, czy specyficzna teoria, wyrażająca formalnie zbiór zasad, które należy automatycznie stosować w określonych przypadkach, stanowi zawsze — lub bezwzględnie — użyteczne podejście dla celów rozstrzygnięcia konfliktu z zakresu znaków towarowych. W mojej opinii zasady, które Trybunał ustanowił już w przeszłości w licznych orzeczeniach dotyczących odpowiednich przepisów dyrektywy, a mianowicie art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. b)⁵, stanowią wystarczające ramy koncepcyjne

⁴ — Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, Rec. str. I-6191.

⁵ — Brzmienie art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy, który określa podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego lub jego unieważnienia, jest zasadniczo identyczne z brzmieniem art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy. A zatem dokonana przez Trybunał wykładnia art. 4 ust. 1 lit. b) winna być również stosowana do art. 5 ust. 1 lit. b); zob. wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 26–28.

dla rozwiązywania takich konfliktów. W moim przekonaniu oparcie się na odpowiedzi teoretycznej może powodować ryzyko, że sądy krajowe mogą zostać odwiezione od ich misji, jaką jest samodzielne stosowanie podstawowych kryteriów podobieństwa i wprowadzenia w błąd ustanowionych w ustawodawstwie wspólnotowym i rozwinętych przez Trybunał. Niemniej tam, gdzie teoria dostarcza zwyczajnie odpowiednich wskazówek dotyczących stosowania tych kryteriów w konkretnej dziedzinie lub w odniesieniu do szczególnych kategorii znaków towarowych, wydaje mi się, że może być ona jednak pomocna, pod warunkiem że sąd krajowy zawsze jest świadom tego, iż na koniec winien on zapewnić stosowanie w konkretnych przypadkach zasad ustanowionych przez Trybunał.

19. Po uwagach wstępnych przejdę teraz do omówienia tych zasad.

20. Motyw dziesiąty dyrektywy stanowi, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd „zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym [oraz] stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami [...]”. Trybunał orzekł, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych w okolicznościach konkretnej sprawy⁶. Zadaniem sądu krajowego jest ustalenie, czy

prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje⁷.

21. Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych jest zatem koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; sąd krajowy winien również rozważyć wiele innych czynników, co do których Trybunał opracował wskazówki.

22. Tak więc oczywiste jest, że pomiędzy czynnikami mającymi znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności między podobieństwem znaku towarowego i oznaczenia a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług, istnieje pewna współzależność. A zatem mniejszy stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może zostać zrekompensowany wyższym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie⁸.

23. Co więcej prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej jest odróżniające wcześniejsze oznaczenie, czy to samoistnie, czy z uwagi na jego powszechną znajomość wśród odbiorców⁹. Zadaniem sądu krajowego jest ustalenie

7 — Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Marca Mode, pkt 39.

8 — Wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, Rec. str. I-5507, pkt 17.

9 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Sabel, pkt 24.

6 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Sabel, pkt 22.

odróżniającego charakteru znaku towarowego. Aby tego dokonać, sąd winien całościowo ocenić większą lub mniejszą zdolność znaku towarowego do identyfikowania towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, do odróżniania tych towarów i usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw¹⁰.

24. Ponadto zawarte w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy odniesienie do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd ukazuje, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali¹¹. Przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów uważa się za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między różnymi znakami i w tym zakresie musi on zaufać ich niedoskonałemu obrazowi, jaki zachował w pamięci. Należy również pamiętać, że stopień uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od danej kategorii towarów lub usług¹².

25. Podsumowując te zasady, można stwierdzić, że w przypadku takim jak występujący w niniejszej sprawie sąd krajowy, dokonując całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, winien mieć na uwadze, że (i) jeżeli, tak jak w niniejszym przypadku, objęte znakami towary są identyczne, mniejsze podobieństwo znaków towarowych może powodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ale również że (ii) prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, wobec czego w przypadku znaku towarowego LIFE, który został opisany przez sąd krajowy jako posiadający zwykły charakter odróżniający, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie może być znaczne. Sąd krajowy musi wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny konsument będzie raczej skłaniał się do postrzegania złożonego znaku towarowego jako całości, a nie do analizowania jego poszczególnych elementów. W niniejszej sprawie stopień uwagi przeciętnego konsumenta względem oznaczenia będzie niższy wobec faktu (stwierdzonego przez sąd krajowy), że w sektorze urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki, podobnie jak w przypadku sektorów wspomnianych w pkt 9 powyżej, konsumenci zwracają szczególną uwagę na oznaczenie wytwórcy. Zadaniem sądu krajowego jest ustalenie, czy w takim kontekście znak towarowy i oznaczenie są wystarczająco podobne, by spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

26. Co się tyczy tego zagadnienia, dokonywana przez sąd krajowy ocena podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych musi być oparta na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwz-

10 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 22.

11 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Sabel, pkt 23.

12 — Wyżej wymieniony w przypisie 10 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26.

ględnienu ich elementów odróżniających i dominujących¹³. W celu dokonania oceny stopnia podobieństwa danych znaków towarowych sąd krajowy musi określić stopień ich wizualnego, fonetycznego oraz koncepcyjnego podobieństwa i tam, gdzie to stosowne, ocenić znaczenie, jakie należy przypisać tym poszczególnym elementom, przy jednoczesnym uwzględnieniu kategorii danych towarów lub usług oraz okoliczności, w jakich są one sprzedawane¹⁴.

27. Trybunał nie miał jeszcze okazji, aby bezpośrednio orzec w przedmiocie szczególnych kryteriów podlegających zastosowaniu przy ustalaniu, czy złożony znak towarowy zawierający firmę i następujący po niej wcześniejszy znak towarowy składający się z pojedynczego słowa jest podobny do tego wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Jednakże oddalił on, w drodze postanowienia wraz z uzasadnieniem, odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie *Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (Matratzen)*¹⁵, które odnosiło się do tego zagadnienia. Sprawa dotyczyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹⁶, którego odpowiednie przepisy są w zasadzie identyczne z art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

28. Sąd Pierwszej Instancji, stosując orzecznictwo podsumowane w pkt 20, 22 i 24 powyżej¹⁷, wypowiedział się w swoim orzeczeniu w sposób następujący:

„[...] złożony znak towarowy może zostać uznany za podobny do innego znaku towarowego, który jest identyczny z jednym z elementów złożonego znaku towarowego lub podobny do niego, wyłącznie wtedy, gdy element ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy. Jest tak w przypadku, gdy taki element może samodzielnie zdominować wizerunek tego znaku, jaki odbiorcy zachowają w pamięci, z rezultatem, że wszystkie pozostałe elementy tego oznaczenia będą mogły zostać pominięte w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu.

Należy uściślić, że takie podejście nie srowadza się do brania pod uwagę tylko jednego elementu złożonego znaku towarowego i porównania go z innym znakiem. Przeciwnie, takiego porównania należy dokonać poprzez badanie danych znaków towarowych, z których każdy winien być rozważany jako całość. Jednakże nie można wykluczyć, że całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy w odczuciu właściwego kręgu odbiorców może — w pewnych okolicznościach — być zdominowane przez jeden lub więcej z jego składników.

13 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie *Sabel*, pkt 23.

14 — Wyżej wymieniony w przypisie 10 wyrok w sprawie *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, pkt 27.

15 — Wyrok Sądu z dnia 23 września 2002 r. w sprawie T-6/01, Rec. str. II-4335. Obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości zawisła jest sprawa w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Audiencia Provincial, Barcelona, dotyczącego tych samych znaków (sprawa C-421/04 *Matratzen Concord AG przeciwko Hukla Germany SA*).

16 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

17 — Zobacz pkt 24–26 wyroku.

Co do oceny dominującego charakteru przynajmniej jednego z danych elementów złożonego znaku towarowego w szczególności należy wziąć pod uwagę samoistne cechy każdego z tych elementów poprzez porównanie ich z samoistnymi cechami innych elementów. Dodatkowo i uzupełniając można rozważyć relatywną pozycję zajmowaną przez poszczególne elementy w kompozycji złożonego znaku towarowego¹⁸.

29. Sąd Pierwszej Instancji dokonał następnie oceny poszczególnych elementów złożonego oznaczenia rozpatrywanego tej w sprawie (a mianowicie wyrazów „Matratzen”, „Markt” i „Concord”), biorąc pod uwagę między innymi stopień charakteru odróżniającego posiadanego przez każdy z tych elementów oraz okoliczność, czy każdy z tych elementów zajmował dominującą lub marginesową pozycję w kompozycji złożonego oznaczenia¹⁹. Sąd ten stwierdził, że złożony znak towarowy był wystarczająco podobny do znaku MATRATZEN, by zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ towary oznaczone tymi znakami były w części identyczne i w części bardzo podobne²⁰.

30. Właściciel złożonego znaku towarowego odwołał się do Trybunału Sprawiedliwości, opierając się między innymi na tym, że Sąd Pierwszej Instancji, dokonując wykładni

pojęcia podobieństwa, uchybił wymogom orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, nie dokonując całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w okolicznościach tej sprawy.

31. Oddalając odwołanie, Trybunał, odnosząc się do wcześniejszego orzecznictwa, orzekł, że dokonując przy ustalaniu podobieństwa znaków towarowych wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Sąd Pierwszej Instancji nie naruszył prawa²¹. Trybunał stwierdził w szczególności, że:

„Sąd słusznie podkreślił w pkt 34 zaskarżonego wyroku, że ocena podobieństwa między dwoma znakami towarowymi nie sprowadza się do wzięcia pod uwagę tylko jednego elementu złożonego znaku towarowego i porównywania go z innym znakiem. Przeciwnie, takiego porównania należy dokonać przez badanie tych dwóch znaków towarowych, z których każdy winien być rozpatrywany jako całość. Sąd stwierdził także, iż nie wyklucza to, że całościowe wrażenie stworzone przez złożony znak towarowy w umyśle właściwego kręgu odbiorców może

18 — Punkty 33–35.

19 — Punkty 38–43.

20 — Punkty 44–48.

21 — Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. I-3657.

w pewnych okolicznościach być zdominowane przez jeden lub więcej z jego elementów.

Ponadto [...] w celu ustalenia, czy z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców te dwa znaki towarowe są do siebie podobne, Sąd poświęcił znaczną część swego uzasadnienia ocenie ich elementów odróżniających i dominujących, a także ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, której dokonał w sposób całościowy, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki istotne w okolicznościach tej sprawy”²².

32. W konsekwencji Trybunał oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne.

33. Wydaje się zatem, że Trybunał przyjął podejście podobne do *Prägetheorie*, które polega głównie na porównaniu całościowego wrażenia wywieranego przez dwa sporne znaki, z których jeden jest elementem drugiego. Takie stanowisko Trybunału jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, ponieważ może być ono postrzegane jako zastosowanie do szczególnej kategorii spraw zasad ustanowionych w jego wcześniejszym orzecznictwie. Orzecznictwo to — pragnę przypomnieć — wymaga dokonania całościowej oceny

opartej na całościowym wrażeniu wywieranym przez znaki towarowe, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących²³. Zawarte w postanowieniu w sprawie *Matratzen Concord* przeciwko *OHIM* stwierdzenie Trybunału, zgodnie z którym całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach być zdominowane przez jeden lub więcej z jego elementów, odzwierciedla to stanowisko. Zakres, w jakim całościowe wrażenie jest w ten sposób zdominowane, stanowi ustalenie o charakterze faktycznym, którego dokonanie należy do sądu krajowego.

34. Sąd Pierwszej Instancji wydał ostatnio wyrok w innej sprawie, która może zostać uznana za analogiczną do niniejszej sprawy. Wyrok w sprawie *Reemark* przeciwko *OHIM* — *Bluenet* (*Westlife*)²⁴ dotyczył zagadnienia, czy niemiecki słowny znak towarowy *WEST* jest myląco podobny do zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego *WESTLIFE*, o którego rejestrację wniesiono dla identycznych lub podobnych towarów i usług. Wydział Sprzeciwów *OHIM*²⁵, odrzucił zgłoszenie tego drugiego znaku towarowego głównie z uwagi na to, że te dwa znaki towarowe wykazywały stopień podobieństwa mogący powodować zaistnienie prawdopo-

23 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie *Sabel*, pkt 23.

24 — Wyrok z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-22/01 *Reemark* przeciwko *OHIM* — *Bluenet* (*Westlife*), Zb.Orz. str. II-1559.

25 — Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

22 — Punkty 32 i 33.

dobieństwa wprowadzenia w błąd. Decyzję tę uchyliła Druga Izba Odwoławcza OHIM, która stwierdziła niski stopień wizualnego i fonetycznego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych oraz uznała, że między tymi znakami występował jedynie pewien stopień podobieństwa koncepcyjnego, dodając, że różnice między nimi były wystarczająco istotne, aby te dwa znaki mogły współistnieć na rynku, nie stwarzając przez to prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

35. Rozpatrujący skargę na tę decyzję Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że sporne oznaczenia były do siebie podobne w pewnym stopniu pod względem wizualnym, fonetycznym i w szczególności koncepcyjnym oraz że jedyną wizualną różnicą było to, iż jedno z oznaczeń zawierało dodatkowy element dodany do pierwszego. Trybunał uznał, że okoliczność, iż znak towarowy WESTLIFE składa się wyłącznie z wcześniejszego znaku towarowego WEST, do którego zostało dodane słowo „LIFE”, wskazuje na to, że te dwa znaki są do siebie podobne. Trybunał stwierdził, że istnienie wcześniejszego znaku towarowego WEST może stworzyć w odczuciu właściwego kręgu odbiorców skojarzenie tego terminu z towarami sprzedawanymi przez jego właściciela, co w rezultacie mogłoby spowodować, że nowy znak towarowy zawierający słowo „WEST” w połączeniu z innym słowem mógłby być postrzegany jako jeden z wariantów wcześniejszego znaku. A zatem właściwy krąg odbiorców mógłby uznać, że towary i usługi sprzedawane pod znakiem towarowym WESTLIFE mają takie samo pochodzenie handlowe jak towary i usługi sprzedawane pod znakiem towarowym WEST, a przynajmniej, że poszczególne spółki lub przedsiębiorstwa sprzedające te towary lub świadczące te usługi są ze sobą

powiązane gospodarczo. W związku z tym Sąd orzekł, że w odniesieniu do tych dwóch znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd²⁶.

36. Należy wspomnieć, że Sąd Pierwszej Instancji, orzekając w przedmiocie skargi na decyzję Izby Odwoławczej OHIM, pełni inną funkcję sądowniczą niż Trybunał Sprawiedliwości, orzekając w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego na podstawie art. 234 WE. Sąd Pierwszej Instancji dokonuje kontroli zastosowania przez Izbę Odwoławczą ustalonych zasad prawnych do konkretnego stanu faktycznego. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości odpowiada na pytanie dotyczące kwestii prawnej; właściwy sąd krajowy stosuje następnie w zawisłym przed nim sporze zasady ustanowione przez Trybunał w jego odpowiedzi. Zadaniem sądu krajowego jest ustalenie okoliczności faktycznych. Kontrast pomiędzy kontekstem prawnym tych dwóch sądów jest podkreślony przez fakt, że wydane przez Trybunał orzeczenie w trybie prejudycjalnym musi być na tyle ogólne, by mogło być stosowane w całej Wspólnocie. Tak więc wskazane — a nawet konieczne — jest, by unikać wydawania orzeczeń zbyt ściśle powiązanych z konkretnym sporem, które zawierałyby zbyt wiele szczegółów. Być może szczególnie dotyczy to dziedziny znaków towarowych, gdzie rozstrzygnięcie w danej sprawie może w dużej mierze zależeć od szczególnych okoliczności stanu faktycznego, obejmujących kontekst lingwistyczny, właściwy rynek, właściwy krąg konsumentów oraz kulturowe normy i oczekiwania.

26 — Punkty 39, 40, 42 i 43.

37. W odniesieniu do niniejszej sprawy uważam, że sam fakt stwierdzenia przez Sąd Pierwszej Instancji, że w rozstrzyganym przez niego stanie faktycznym znaki towarowe WESTLIFE i WEST wykazywały stopień podobieństwa umożliwiający zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie pozwala zakładać, że znaki towarowe THOMSON LIFE i LIFE będą bezwzględnie wykazywać stopień podobieństwa umożliwiający zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w innym kontekście faktycznym. Jak zostało wskazane powyżej, zadaniem sądu krajowego jest zastosowanie zasad ustanowionych przez Trybunał Sprawiedliwości w orzecznictwie dotyczącym dyrektywy w sprawie znaków towarowych i ustalenie, czy w okolicznościach rozstrzyganego przez niego stanu faktycznego te znaki towarowe są myląco podobne.

38. Sąd ten musi zatem ustalić, czy te dwa znaki towarowe są wystarczająco podobne, by stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, biorąc pod uwagę różne czynniki określone przez Trybunał, a mianowicie stopień podobieństwa towarów lub usług z jednej strony i stopień podobieństwa znaków towarowych z drugiej strony, jak również zakres, w jakim wcześniejszy znak towarowy posiada charakter odróżniający.

39. Szczególnie w odniesieniu do zagadnienia, czy złożony znak towarowy i oznaczenie tworzone przez jeden z jego elementów są wystarczająco podobne, by stworzyć praw-

dopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ocena sądu krajowego musi opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez każdy z tych znaków, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących, specyfiki zainteresowanego kręgu odbiorców, kategorii rozpatrywanych towarów lub usług oraz okoliczności, w jakich są one oferowane na rynku. W kontekście niniejszej sprawy, rozpatrywanej w świetle tych zasad, chciałbym tylko zauważyć, że na pierwszy rzut oka słowo „LIFE” nie wydaje się posiadać w rozpatrywanym złożonym znaku towarowym szczególnie dominującego lub odróżniającego charakteru, aczkolwiek — podkreślam — ustalenie tej okoliczności należy do sądu krajowego.

40. Na koniec chciałbym wspomnieć o trosce wyrażonej przez sąd krajowy w niniejszej sprawie, gdy stwierdził on, że nie byłoby sprawiedliwe, gdyby osoba trzecia mogła przywłaszczyć sobie wcześniejszy znak towarowy, dodając do niego nazwę przedsiębiorstwa. Wydaje się oczywiste, że tego typu niepokoje nie powinny być rozstrzygane w kontekście prawa dotyczącego znaków towarowych, ale raczej w kontekście prawa krajowego odnoszącego się do nieuczciwej konkurencji. Motyw szósty dyrektywy stanowi, że „niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania do znaków towarowych przepisów prawnych państw członkowskich innych niż zawarte w prawie o znakach towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsumentów”.

Wnioski

41. Zważywszy na powyższe rozważania, uważam, że na pytanie zadane przez Oberlandesgericht, Düsseldorf, powinno udzielić się następującej odpowiedzi:

„W celu ustalenia, czy złożone słowne lub słowno-graficzne oznaczenie zawierające nazwę przedsiębiorstwa, po której następuje wcześniejszy znak towarowy składający się z pojedynczego słowa o „zwykłym charakterze odróżniającym”, który mimo że nie kształtuje samodzielnie całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie pełni w nim samodzielną odróżniającą rolę, jest wystarczająco podobne do wcześniejszego znaku towarowego, by stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, sąd krajowy musi oprzeć swoją ocenę na całościowym wrażeniu wywieranym przez każdy z tych znaków towarowych, mając na uwadze w szczególności ich elementy odróżniające i dominujące, specyfikę zainteresowanego kręgu odbiorców, kategorię rozpatrywanych towarów lub usług oraz okoliczności, w jakich są one oferowane na rynku”.