

Sprawa T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „Bainbridge” — Wcześniejsze krajowe słowne, graficzne i trójwymiarowe znaki towarowe zawierające element słowny „Bridge” — Dowód używania — Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci zarejestrowanej — Znaki „obronne” — Rodzina znaków towarowych

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. . . . II - 450

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 15 ust. 1, art. 43 ust. 2 i 3, art. 50 ust. 1 lit. a) i art. 56 ust. 2)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 15 ust. 2 lit. a))
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
4. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

1. Zgodnie z rozporządzeniem nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego rzeczywiste używanie oznaczenia w obrocie dla towarów lub usług, dla których zostało ono zarejestrowane, stanowi niezbędną przesłankę uznania, że uprawnionemu do używania tego oznaczenia przysługują wyłączne prawa objęte ochroną przysługującą znakom towarowym. I tak art. 15 ust. 1, art. 50 ust. 1 lit. a), art. 43 ust. 2 i 3 i art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nakładają odpowiednio na właściciela znaku towarowego obowiązek używania tego znaku lub obowiązek przedstawienia, w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, stwierdzenia wygaśnięcia i unieważnienia, dowodu rzeczywistego używania tego znaku.

Oczywiście przepisy te przewidują wyjątek od wymienionej wyżej zasady pozwalający uprawnionemu z prawa ochronnego do znaku towarowego na uniknięcie konsekwencji niespełnienia tych

obowiązków, jeśli istnieją „usprawiedliwione powody” nieużywania. Jednakże pojęcie „usprawiedliwionych powodów”, o których mowa w tych przepisach, dotyczy przyczyn związanych z przeszkodami w używaniu znaku towarowego lub sytuacji, w których jego gospodarcze wykorzystywanie byłoby w danych okolicznościach zbyt uciążliwe. Przeszkody takie mogą wynikać z uregulowań krajowych, które na przykład nakładają ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu towarów oznaczanych danym znakiem towarowym. W takich wypadkach można wskazywać na takie uregulowania jako na usprawiedliwiony powód nieużywania znaku. Jednak uprawniony z rejestracji krajowej, który sprzeciwia się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nie może powoływać się na przepis krajowy, który pozwala na zgłaszanie jako znaków towarowych oznaczeń nieprzeznaczonych do używania w obrocie z uwagi na ich funkcję czysto obronną w odniesieniu do innego oznaczenia wykorzystywanego gospodarczo, by ominąć obowiązek przedstawienia dowodu

zawarty w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. W istocie rejestracje takie nie są zgodne z regulacją dotyczącą wspólnotowego znaku towarowego wynikającą z rozporządzenia nr 40/94, a ich uznawanie na poziomie krajowym nie stanowi w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia „usprawiedliwionego powodu” nieużywania wcześniejszego znaku, na który powołano się w sprzecznie wobec rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego.

(por. pkt 43, 46)

2. Artykuł 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego dotyczy sytuacji, w której zarejestrowany znak towarowy — czy to krajowy, czy wspólnotowy — używany jest w obrocie w postaci nieznacznie różniącej się od tej, w której został on zarejestrowany. Celem tego przepisu, który nie narzuca ścisłej zgodności między postacią, w której znak jest używany, a tą, w której został on zarejestrowany, jest pozwolenie właścicielowi znaku na dokonywanie — w ramach gospodarczego wykorzystania znaku — zmian, które nie wpływając na jego charakter odróżniający, ułatwiają przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i promocją towarów lub usług. W świetle celu tego przepisu zakres jego stosowania należy ograniczyć do sytuacji, w których postać oznaczenia wykorzystywana przez właściciela znaku do oznaczania towarów lub usług, dla których

znak został zarejestrowany, jest postacią, w której znak ten jest gospodarczo wykorzystywany. Wymieniony wyżej przepis stanowi, że w sytuacjach, w których postać oznaczenia wykorzystywana w obrocie różni się od postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane jedynie nieznacznie, tak że można uznać, iż te dwa oznaczenia są co do zasady równoważne, obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego może zostać spełniony poprzez wykazanie faktu używania oznaczenia w postaci używanej w obrocie. Jednak art. 15 ust. 2 lit. a) omawianego rozporządzenia nie pozwala właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego uwolnić się od ciążącego na nim obowiązku używania tego znaku poprzez powołanie się na używanie znaku podobnego stanowiącego przedmiot innej rejestracji.

(por. pkt 50)

3. W odczuciu przeciętnego konsumenta z Włoch nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do, z jednej strony, oznaczenia graficznego zawierającego element słowny „Bainbridge”, o którego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „skóry i imitacji skóry, wyrobów z tych materiałów, nieujętych w innych klasach; skór zwierzęcych; kufrów i walizek; parasoli zwykłych i przeciwsłonecznych, lasek; biczów i wyrobów rymarskich” i „odzieży, obu-

wia, nakryć głowy” należących odpowiednio do klas 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz z drugiej strony, słownych znaków towarowych FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE i THE BRIDGE, złożonego znaku towarowego zawierającego element słowny „the bridge wayfarer” i trójwymiarowego znaku towarowego zawierającego określenie „the bridge”, zarejestrowanych wcześniej we Włoszech dla identycznych towarów należących do tych samych klas, mimo charakteru wysoce odróżniającego znaków wcześniejszych i identyczności przedmiotowych towarów, ponieważ będące w konflikcie oznaczenia nie są podobne na płaszczyźnie semantycznej i ponieważ w wyniku porównania będących w konflikcie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej stwierdzono występowanie między nimi istotnych różnic, które pozwalają uznać, iż ich jedyny element wspólny, którym jest ciąg sześciu liter składających się na słowo „bridge”, jest niewystarczający, by przyjąć dla potrzeb oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — przy uwzględnieniu całościowego wrażenia, jakie znaki te wywierają — że wykazują one znaczące podobieństwo w wyglądzie. Jeśli chodzi o podobieństwo fonetyczne spornych oznaczeń, posiada ono mniejsze znaczenie w przypadku towarów, które są wprowadzane do obrotu, tak iż właściwy krąg odbiorców, nabywając te towary, zwykle zwraca uwagę na wizualną stronę oznaczonego nimi znaku towarowego.

4. Jeśli sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego opiera się na istnieniu wielu znaków wcześniejszych, okoliczność, iż znaki te wykazują cechy pozwalające na zakwalifikowanie ich jako należących do jednej „serii” lub „rodziny” — co może mieć miejsce w szczególności, jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodatkiem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie, lub też jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka występującego w znaku pierwotnym — stanowi czynnik mający istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W takich przypadkach prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z możliwości skojarzenia znaku zgłoszonego z należącymi do danej serii znakami wcześniejszymi, jeśli występują między nimi podobieństwa mogące doprowadzić konsumenta do przekonania, że znak zgłoszony należy do tej samej serii i — co za tym idzie — że oznaczane nim towary mają to samo pochodzenie, co towary oznaczane znakami wcześniejszymi, lub pochodzenie zbliżone. Tego rodzaju prawdopodobieństwo skojarzenia znaku zgłoszonego z wcześniejszymi seryjnymi znakami towarowymi, mogące spowodować niejasność co do pochodzenia handlowego towarów oznaczanych będącymi w konflikcie oznaczeniami może występować również wtedy, gdy na podstawie porównania znaku zgłoszonego z każdym ze znaków wcześniejszych z osobna nie da się stwierdzić istnienia

(por. pkt 101, 114, 116)

bezpośredniego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takim wypadku prawdopodobieństwo, że konsument pomyli się co do pochodzenia handlowego odpowiednich towarów lub usług, nie wynika z faktu, że może on pomylić zgłoszony znak towarowy z jednym czy drugim wcześniejszym seryjnym znakiem towarowym, lecz z możliwości uznania przez niego, że znak zgłoszony również do tej serii należy.

Jednakże na ryzyko skojarzenia powoływać się można tylko w przypadkach, w których spełnione są łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, podmiot, któremu przysługują prawa z tytułu wcześniejszych serii rejestracji, musi przed-

stawić dowód używania wszystkich znaków należących do serii lub przynajmniej pewnej liczby znaków, które mogą tworzyć „serię”. Po drugie, zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, lecz wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii. Może tak nie być w sytuacjach, w których na przykład wspólny element należących do serii znaków wcześniejszych umiejscowiony jest w zgłoszonym znaku towarowym inaczej niż jest on zwykle umieszczony w znakach należących do serii, lub też gdy ma on inną zawartość semantyczną.

(por. pkt 123–127)