

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

JULIANE KOKOTT

przedstawiona w dniu 20 stycznia 2005 r.¹

I — Wprowadzenie

1. W niniejszym postępowaniu po raz kolejny zwrócono się do Trybunału o wypowiedź w sprawie przepisów dotyczących odróżniającego charakteru znaków towarowych. Tym razem spór dotyczy tego, czy „slogan” „HAVE A BREAK” mógł uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako części zarejestrowanego znaku towarowego „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT”. Istotę sprawy stanowi pytanie, czy ten rodzaj używania oznaczenia może prowadzić do uzyskania istotnego pod względem prawa o znakach towarowych charakteru odróżniającego, czy też stoi na przeszkodzie uznaniu go za znak towarowy.

mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych² definiuje znaki towarowe:

„Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

3. Podstawy odmowy rejestracji znaków towarowych uregulowane są w art. 3 dyrektywy. W niniejszej sprawie na szczególną uwagę zasługuje art. 3 ust. 1 lit. b):

II — Ramy prawne

„Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

2. Artykuł 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.

[...]

¹ — Język oryginału: niemiecki.

² — Dz.U. 1989, L 40, str. 1, w brzmieniu zmienionym decyzją Rady 92/10/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r., Dz.U. 1992, L 6, str. 35.

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

dają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[...]”.

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

4. Artykuł 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy przewiduje jednak odstępstwo od tego zakazu rejestracji:

- b) 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 [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzić jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający”.

[...]”.

5. Transpozycji tych przepisów dokonano w Wielkiej Brytanii w sekcji 3 Trade Mark Act 1994.

7. Artykuł 10 ust. 2 lit. a) precyzuje pojęcie używania znaku towarowego w związku z jego używaniem zachowującym charakter znaku towarowego:

6. Artykuł 5 dyrektywy 89/104 określa prawa przyznane przez znak towarowy:

„2. W rozumieniu ust. 1 za »używanie« uważa się również:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posia-

- a) używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego

charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

rzeczywisty charakter odróżniający w takim znaczeniu, że reklamowany za jego pomocą towar zostałby przypisany producentom batonu czekoladowego Kit Kat.

[...]”.

8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego³ zawiera przepisy o bardzo zbliżonym brzmieniu.

11. Decyzją urzędnika brytyjskiego urzędu patentowego (Hearing Officer) i na mocy wyroku sądu pierwszej instancji odmówiono rejestracji znaku towarowego uznając, że „HAVE A BREAK” ani nie miał samoistnego charakteru odróżniającego, ani też nie uzyskał niezbędnego charakteru odróżniającego w następstwie używania oznaczenia „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT”.

III — Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

9. Przed Court of Appeal toczy się spór o to, czy slogan „HAVE A BREAK” może zostać zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako znak towarowy dla czekolady, wyrobów czekoladowych, cukierków, słodczy i ciastek. Zgłaszającą jest Société des produits Nestlé SA, która jest jednocześnie właścicielem zarejestrowanych dla tych samych grup towarów znaków towarowych „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” i „KIT KAT”. Rejestracji znaku towarowego „HAVE A BREAK” sprzeciwia się Mars UK Ltd.

12. Court of Appeal zgadza się na podstawie orzecznictwa Trybunału z niższymi instancjami co do tego, że „HAVE A BREAK” nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

10. Obie strony prowadzą spór o to, czy slogan „HAVE A BREAK” posiada samoistny (inherentny) czy też uzyskany w następstwie używania jako elementu znaku towarowego „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT”

13. Court of Appeal nie wyklucza jednak, że „HAVE A BREAK” uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go jako elementu sloganu „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT”, chronionego jako znak towarowy. Niższe instancje stwierdziły wprawdzie, że używanie jako części znaku towarowego nie ma jakiegokolwiek mocy dowodowej w odniesieniu do samoistnego charakteru odróżniającego, jednak zdaniem

3 — Dz.U. 1994, L 11, str. 1, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia 27 października 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r., Dz.U. L 296, str. 1.

Court of Appeal również taka część mogłaby uzyskać własny charakter odróżniający, na przykład wskazując konsumentowi w sposób jednoznaczny chroniony znak towarowy.

14. Court of Appeal przedłożył wobec tego Trybunałowi następujące pytanie w celu wydania orzeczenia prejudycjalnego:

„Czy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 89/104/EWG i art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 40/94 w wyniku lub w następstwie używania tego znaku jako części innego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym?”.

trowane jako znak towarowy. Z zastrzeżeniem określonych, nieistotnych tutaj przypadków szczególnych⁴ oznaczenie — tzn. również wyrażenie — zgodnie z dyrektywą 89/104⁵ może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, jeżeli ma charakter odróżniający. Wynika to z brzmienia i systematyki różnych przepisów dyrektywy dotyczących podstaw odmowy rejestracji oraz motywów tej dyrektywy⁶.

16. Charakter odróżniający oznacza, że oznaczenie jest zdolne do identyfikowania towaru lub usługi jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym do odróżnienia ich od towarów lub usług innych przedsiębiorstw⁷. Trybunał opiera się na uniwersalnym pojęciu charakteru odróżniającego, które nie może zostać zastąpione przez szczególne kryteria dla szczególnych znaków towarowych⁸.

17. Badając, czy znak towarowy ma charakter odróżniający, należy wziąć pod uwagę towary lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację, i sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców,

IV — Ocena

A — Wprowadzenie

15. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy pytania, czy wyrażenie „HAVE A BREAK” może zostać zarejes-

4 — Są nimi „wstępne” powody odmowy rejestracji, np. art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104. Zob. wyroki: z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 74 i nast., i z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 43 i nast.

5 — W niniejszym przypadku wymienione przez Court of Appeal rozporządzenie nr 40/94 nie znajduje zastosowania, dlatego też nie będzie ono więcej wspomniane. Niemniej jednak wskazane jest orzecznictwo dotyczące odpowiednich przepisów i pojęć tego rozporządzenia, o ile jest ono właściwe w danym przypadku.

6 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Philips, pkt 29 i nast.

7 — Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 46, ww. w przypisie 4 wyrok w sprawie Linde, pkt 40 i 47 i wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. str. I-10031, pkt 33.

8 — Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 36.

który składa się z właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów tych towarów lub odbiorców tych usług⁹. Ten charakter odróżniający musi być przedmiotem konkretnej oceny¹⁰.

18. W praktyce rozróżnia się samoistny i nabyty charakter odróżniający. Oceny samoistnego charakteru odróżniającego dokonuje się w świetle podstawy odmowy rejestracji w postaci braku charakteru odróżniającego, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104. Ocena ta jest zasadniczo niezależna od używania oznaczenia. Odnosi się ona wyłącznie do tego, czy oznaczenie samo w sobie ma charakter odróżniający.

19. Court of Appeal stwierdził już w niniejszym przypadku, że właściwy krąg odbiorców postrzega grupę składniową „HAVE A BREAK” jako wyrażenie neutralne z punktu widzenia pochodzenia (towaru) i że wskutek tego nie posiada ono samoistnego charakteru odróżniającego.

B — W przedmiocie pojęcia używania

20. Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 oznaczenie może w następstwie jego używa-

nia uzyskać charakter odróżniający, którego pierwotnie nie posiadało, i w konsekwencji zostać zarejestrowanym w charakterze znaku towarowego. Tak więc to z tytułu używania oznaczenie uzyskuje charakter odróżniający, stanowiący przesłankę rejestracji. Przepis ten znacznie osłabia zasadę zawartą w art. 3 ust. 1 lit. b), że znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego nie są rejestrowane¹¹.

21. Pytanie Court of Appeal ma więc na celu wyjaśnienie, czy także część znaku towarowego może w sposób samodzielny i niezależny od głównego znaku towarowego uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania głównego znaku towarowego. Nestlé stara się w istocie wykazać, że w następstwie używania głównego znaku towarowego „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” również sporny element „HAVE A BREAK” uzyskał charakter odróżniający. Mars odrzuca natomiast wszelką ocenę dowodów odnoszących się do używania głównego znaku towarowego, uznając za istotne jedynie używanie elementu niezależnego od głównego znaku towarowego.

22. Wobec powyższego należy najpierw wyjaśnić, że Trybunał nie może ustalić w ramach postępowania o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, czy określony znak towarowy uzyskał charakter odróżnia-

9 — Wyżej wymienione w przypisie 4 wyroki: w sprawie Philips, pkt 59 i 63 i w sprawie Linde, pkt 41, wyroki z dnia 12 lutego 2004 r.; w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 50 i w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 34, wyroki z dnia 29 kwietnia 2004 r.; w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 35, w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5141, pkt 33 i w sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5173, pkt 33.

10 — Wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I-8499, pkt 27.

11 — Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie Wind-surfing Chiemsee, pkt 44 i nast.

jący. Zadaniem Trybunału jest natomiast dokonanie takiej wykładni prawa wspólnotowego, aby sąd krajowy mógł je prawidłowo zastosować w toczącej się przed nim sprawie. Wobec tego Trybunał może wypowiedzieć się jedynie w przedmiocie wykładni art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, a nie w kwestii, czy „HAVE A BREAK” uzyskał w Wielkiej Brytanii charakter odróżniający.

23. Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 dopuszcza rejestrację znaku towarowego, jeżeli znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie *jego* używania. Mars i Komisja wywodzą z tego sformułowania, że w celu wykazania uzyskania charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 nie można powoływać się na używanie oznaczenia jako elementu innego znaku towarowego. Pogląd ten nie przekonuje, gdyż — jak przytacza również rząd irlandzki — używanie znaku towarowego w dosłownym rozumieniu tego słowa obejmuje zarówno jego niezależne używanie, jak też używanie go jako elementu innego złożonego znaku towarowego.

24. Wbrew stanowisku rządu Zjednoczonego Królestwa lektura art. 10 dyrektywy 89/104 nie prowadzi do innych wniosków. Artykuł 10 i nast. dotyczą utraty ochrony przyznanej przez znak towarowy w następstwie nieużywania. Właściciel znaku towarowego może zarezerwować w zakresie prawa o znakach towarowych określone oznaczenia do swojego wyłącznego użytku tylko wtedy, gdy ich rzeczywiście używa. Pod względem systemowym z pewnością niewłaściwe byłoby, gdyby używanie uznawano za wystarczające dla uzyskania charakteru odróżniającego, a jednocześnie za niewystarczające dla zapobieżenia utraty ochrony przez prawo o znakach towarowych. Niemniej jednak nie

jest wykluczone, że używanie znaku towarowego jako części innego znaku towarowego może zostać uznane za wystarczające również w ramach art. 10 tej dyrektywy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 za używanie uważa się również używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany. W zakres tej definicji wchodzi również używanie oznaczenia jako części głównego znaku towarowego. Wprawdzie element ten podlegałby rejestracji nie tylko jako część głównego znaku towarowego, lecz również samodzielnie, bez pozostałych elementów głównego znaku towarowego, jednak używanie głównego znaku towarowego różniłoby się również od używania zarejestrowanego znaku częściowego jedynie w częściach. Nie miałyby to wpływu na charakter odróżniający znaku częściowego, ponieważ już przed rejestracją uzyskał on charakter odróżniający przez sam fakt używania.

25. Pojęcie używania znaku towarowego zostało użyte obok art. 3 ust. 3 i art. 10 dyrektywy 89/104 również w art. 5, gdzie zdefiniowane są prawa przyznane przez znak towarowy. Właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim używania jego znaku towarowego lub innych oznaczeń, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W tym kontekście Trybunał ograniczył pojęcie używania do przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią narusza lub mogłoby naruszyć funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego podstawową funkcję — zagwarantowa-

nie konsumentom określenia pochodzenia towarów¹². Rozgraniczenie to wynika z tego, że cele ochrony prawnej w zakresie znaków towarowych nie uzasadniają zakazania używania, a przez to ograniczenia swobody użytkowników, jeżeli dana forma używania jest dla funkcji znaku towarowego nieistotna¹³.

26. Pojęcie używania w ramach art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 jest jednak szersze niż w art. 5 ust. 1, ponieważ przypada mu w udziale zupełnie inna funkcja. W art. 3 ust. 3 nie ma ono definiować zasięgu ochrony przyznanej przez znak towarowy, lecz jedynie opisywać, w jaki sposób oznaczenie, które samo w sobie nie ma charakteru odróżniającego, może go uzyskać, czyli poprzez używanie. Decydujące jest zatem również w przypadku części znaku towarowego, czy używanie prowadzi do uzyskania charakteru odróżniającego.

27. Zdaniem spółki Mars takiej wykładni sprzeciwia się wyrok w sprawie Philips¹⁴. W tej sprawie Trybunał dla uzyskania charakteru odróżniającego wymagał wyraźnie „używania znaku towarowego w charakterze znaku towarowego”.

12 — Zob. wyroki: z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00 Höfnerhoff, Rec. str. I-4187, pkt 16, z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 51 i 54 i z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. I-10989, pkt 59.

13 — Wyżej wymieniony w przypisie 12 wyrok w sprawie Arsenal, pkt 51 i nast.

14 — Wyżej wymieniony w przypisie 4.

28. Trybunał badał w wyroku w sprawie Philips między innymi, czy oznaczenie składające się z kształtu towaru może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania. Chodziło przy tym o kształt górnej powierzchni elektrycznej maszynki do golenia z trzema obrotowymi głowicami, składającej się z trzech okrągłych głowic z obrotowymi ostrzami umieszczonych w formie trójkąta równobocznego. Philips przez dłuższy czas jako jedyny oferował maszynki do golenia tego kształtu i stał na stanowisku, że kształt ten zgłoszony jako znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie długotrwałej wyłącznej sprzedaży.

29. Trybunał wyszedł z założenia, że przy ocenie charakteru odróżniającego oznaczenia składającego się z kształtu towaru — również charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — należy oprzeć się na tym, jak przypuszczalnie postrzegać będzie daną kategorię towarów lub usług przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny¹⁵.

30. Jednak dalej Trybunał uściślił to stwierdzenie w sposób następujący:

„Aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, musi to wynikać z *używania znaku towarowego w charakterze znaku towarowego*, a tym samym z jego natury

15 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Philips, pkt 63.

i oddziaływania, które sprawiają, że dzięki niemu można odróżnić dany towar od towarów innych przedsiębiorstw”¹⁶.

31. Mars wyciąga z tego wniosek, że używanie oznaczenia jako elementu znaku towarowego nie może służyć do wykazania uzyskania charakteru odróżniającego. Wniosek taki nie przekonuje jednak już choćby dlatego, że wyrok w sprawie Philips nie zawiera żadnej wskazówki co do tego, że używanie wyrażenia jako elementu znaku towarowego nie stanowi używania znaku towarowego w charakterze znaku towarowego.

32. Ponadto cytowany powyżej fragment może zostać wpisany w ogólny kontekst orzecznictwa dotyczącego prawa o znakach towarowych jedynie, jeżeli używanie znaku towarowego w charakterze znaku towarowego znaku towarowego obejmuje każdy rodzaj używania, który prowadzi do uzyskania charakteru odróżniającego. W przeciwnym wypadku oznaczenia mogłyby nie być chronione jako znaki towarowe, chociaż miałyby charakter odróżniający, tylko dlatego, że używanie znaku towarowego, które prowadziłyby do uzyskania tego charakteru odróżniającego, nie stanowiłyby „używania w charakterze znaku towarowego”. Co do zasady Trybunał opiera się bowiem jedynie na charakterze odróżniającym i odrzuca szczególnie kryteria dla określonych rodzajów znaków towarowych¹⁷. Oznaczenia posiadające charakter odróżniający nie mogą zostać uznane za znaki towarowe tylko wtedy, gdy występuje jedna z podstaw odmowy rejestracji

cji zakwalifikowanych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/104 jako bezwzględne — wjęzuku wyroku w sprawie Linde „wstępne”¹⁸.

33. Pojęcie używania w art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 należy zatem rozumieć w zależności od skutku. Każde używanie, które nadaje oznaczeniu charakter odróżniający niezbędny dla zarejestrowania jako znaku towarowego, należy postrzegać jako używanie znaku towarowego w charakterze znaku towarowego i spełnia ono wymogi art. 3 ust. 3 dyrektywy. Wykładnię tę potwierdza cytowany powyżej fragment wyroku w sprawie Philips w tej części, w której Trybunał również odnosi się do „natury i oddziaływania” znaku towarowego¹⁹. Natura i oddziaływanie znaku towarowego stanowi jednak właśnie funkcję odróżniającą. Używanie prowadzące do uzyskania charakteru odróżniającego musi zatem zostać uwzględnione w ramach art. 3 ust. 3 dyrektywy.

34. Za stosowaniem *surowszych* kryteriów przy ocenie charakteru odróżniającego części znaku towarowego zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa i Marsa przemawia jed-

18 — Wskazana wypowiedź Trybunału w ww. w przypisie 4 wyroku w sprawie Philips, pkt 64, znajduje uzasadnienie na tle wstępnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104 — kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Potencjalny charakter odróżniający oznaczenia nie wynikał bowiem z tego oznaczenia lub jego używania, lecz przypuszczalnie z okoliczności, że konsumenci przypisywali wszystkie urządzenia danego typu dotychczasowemu monopolistcie i w wyniku tego postrzegali również kształt takich urządzeń jako wskazanie tego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak wystarczyłoby, gdyby Trybunał ograniczył się do swoich przemyśleń na temat tej wstępnej podstawy odmowy rejestracji, nie podejmując próby włączenia jej w ramach wykładni art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104.

19 — Odniesienie to jest wyraźniejsze we francuskiej wersji ww. w przypisie 4 wyroku w sprawie Philips, pkt 64, niż w wersji niemieckiej i angielskiej, ponieważ w języku francuskim „l'usage” jest rodzaju męskiego, a „la marque” żeńskiego.

16 — Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Philips, pkt 64.

17 — Zob. wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 33 i nast.

nakże niebezpieczeństwo> *nieuzasadnionego rozszerzenia* ochrony głównego znaku towarowego. Obawa ta opiera się na przemyśleniu, że części znaku towarowego nie uzyskują własnego charakteru odróżniającego, lecz jedynie wywodzą go z charakteru odróżniającego głównego znaku towarowego. Gdyby uznać ten pochodny charakter odróżniający, należałoby również uznać dalsze znaki pochodne drugiego stopnia, które ze swej strony nie uzyskiwałyby własnego charakteru odróżniającego, lecz wywiodłyby go ze znaków pochodnych pierwszego stopnia. Ten proces rozszerzania można by kontynuować ad infinitum.

35. W pierwszym momencie wydaje się, że nie można zaprzeczyć istnieniu takiego ryzyka. Przy dokładniejszym rozpatrzeniu okazuje się jednak ono być iluzją. Ewentualne wywodzenie charakteru odróżniającego zależy bowiem od charakteru odróżniającego danego głównego znaku towarowego, który to charakter jest dlań samoistny lub stał się jego udziałem w następstwie używania. Główne znaki towarowe z charakterem wysoce odróżniającym mogą mieć tendencję do przenoszenia na ich elementy stosunkowo dużo charakteru odróżniającego. Jednocześnie przy silnych znakach towarowych istnieje stosunkowo dużo elementów i wariantów głównego znaku towarowego, które już ze względu na używanie głównego znaku towarowego mają samodzielnie charakter odróżniający pozwalający właściwemu kręgowi odbiorców wyciągnąć wnioski co do głównego znaku towarowego, a tym samym pochodzenia towaru, również jeżeli znajdują zastosowanie jako znak towarowy niezależnie od głównego znaku towarowego. Główny znak towarowy posiadający charakter odróżniający przenosi tym samym charakter odróżniający na znaki pochodne. Rozszerzenie ochrony znaku towarowego jest wtedy niezbędnym skutkiem tego przeniesionego charakteru odróżniającego.

36. Znaki pochodne nie mogą jednak regu-larnie w takim samym stopniu przenosić charakteru odróżniającego na kolejne, podporządkowane znaki pochodne. Są one dużo mniej znane niż główny znak towarowy. Jeżeli już znak pochodny pierwszego stopnia nie posiada wystarczającego samodzielnego charakteru odróżniającego, lecz uzyskuje charakter odróżniający jedynie w powiązaniu z głównym znakiem towarowym, to nie jest prawdopodobne, by znak pochodny drugiego stopnia mógł uzyskać charakter odróżniający wyłącznie na podstawie jego powiązania z pierwszym znakiem pochodnym. Wobec powyższego trudno obawiać się rozszerzenia ochrony przyznanej przez znak towarowy.

37. Rząd Zjednoczonego Królestwa przy-jmuje ponadto argumentację urzędnika urzędu patentowego (Hearing Officer), odmawiając rejestracji znaków towarowych, które do zarejestrowanego znaku są jedynie podobne i dlatego mogą być z nim pomyłone. Rejestracja jest możliwa tylko wtedy, gdy oznaczenia są faktycznie używane i dlatego postrzegane są przez właściwych konsumentów same z siebie jako oznaczenie pochodzenia towaru.

38. Pogląd ten jest słuszny, o ile wyłącza on z rejestracji oznaczenia, które ani nie dysponują samoistnym charakterem odróżniającym, ani same nie były używane. Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 oznaczenia pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego mogą uzyskać taki charakter wyłącznie w następstwie używania. Dlatego też konieczność używania stoi na przeszkodzie rejestracji jako znaków oznaczeń, któ-

rych charakter odróżniający wywodzi się jedynie z ich podobieństwa z silnym głównym znakiem towarowym, ale które nie były używane z tym silnym głównym znakiem towarowym. Niemniej jednak nie wyklucza to, że używanie części znaku towarowego jako części głównego znaku towarowego powoduje również uzyskanie charakteru odróżniającego przez te części.

39. Również przytoczone przeciwstawienie charakteru odróżniającego stanowiącego warunek konstytutywny dla znaku towarowego i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd będącego podstawą odmowy rejestracji znaku towarowego, jest jednak ostatecznie pozbawione znaczenia. Zarówno prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jak i charakter odróżniający polegają na tym, że konsument na podstawie oznaczenia używanego w charakterze znaku towarowego wnioskuje, że oznaczony towar pochodzi od właściciela znaku towarowego. Stąd istnieje zbiór wspólny pomiędzy zbiorem oznaczeń, które właściwy krąg odbiorców może pomylić z silnym głównym znakiem towarowym, a zbiorem części tego głównego znaku towarowego, na podstawie których ci konsumenci wyciągają taki sam wniosek co do pochodzenia oznaczonego towaru jak na podstawie samego znaku towarowego. To nakładanie się zbiorów nie zmienia jednak tego, że części te należy uznać za znaki towarowe, jeżeli uzyskały charakter odróżniający.

40. Poza tym w praktyce właściwe instytucje wspólnotowe nie odmawiały dotychczas zasadniczo uznania za znak towarowy części znaku towarowego, które uzyskały (wydają się uzyskać) charakter odróżniający w następstwie używania głównego znaku towarowego. Oznaczeniem, którego dotyczył wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, był wyraz „Chiemsee”, który mógł uzyskać

charakter odróżniający w następstwie jego używania w ogólnym kontekście graficznego znaku handlowego²⁰. Sąd Pierwszej Instancji zajmował się w wyroku w sprawie Alcon przeciwko OHIM — Dr Robert Winzer Pharma (BBS)²¹ elementem złożonych słownych znaków towarowych, a w wyroku w sprawie Eurocermex przeciwko OHIM²² znakiem graficznym, który używany był najczęściej wspólnie ze znakami słownymi, przy czym kwestia wspólnego używania wraz z głównym znakiem towarowym nie budziła tutaj żadnych zastrzeżeń. Również Izba Odwoławcza OHIM we wspomnianym przez uczestników postępowaniu w sprawie przeciwko Ringling Bros. — Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. (THE GREATEST SHOW ON EARTH) nie przyjęła używania znaku słownego jako elementu złożonego znaku słowno-graficznego jako podstawy do wykluczenia możliwości uzyskania charakteru odróżniającego²³. Wreszcie również uwagi praktyczne wydziału rozpatrywania zgłoszeń OHIM z dnia 1 marca 1999 r. dopuszczają do celów wykazania używania dowód używania jako elementu oznaczenia złożonego²⁴.

41. Wobec powyższego używanie wyrażenia jako elementu słownego znaku towarowego może zasadniczo prowadzić do tego, by wyrażenie to uzyskało niezbędny charakter odróżniający, pozwalający na jego rejestrację jako znaku towarowego.

20 — Wyżej wymieniony w przypisie 7, pkt 10.

21 — Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 59.

22 — Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex SA, Rec. str. II-1391, pkt 50 i nast.

23 — Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie R 111/2000-2 Ringling Bros.—Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

24 — [Http://www.ohmi.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm](http://www.ohmi.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm), ostatnie wejście na stronę w dniu 16 grudnia 2004 r.

C — W przedmiocie wykazania uzyskania charakteru odróżniającego

42. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wskazuje na to, że stwierdzenie charakteru odróżniającego elementów używanych znaków towarowych niesie z sobą szczególnie trudności. Mimo powszechnego obowiązywania kryterium charakteru odróżniającego można takie trudności uwzględnić. Trybunał orzekł bowiem, że kryteria oceny charakteru odróżniającego są wprawdzie takie same dla wszystkich kategorii znaków towarowych, ale w związku ze stosowaniem tych kryteriów może się okazać, iż nie każda z tych kategorii będzie postrzegana przez właściwy krąg odbiorców w taki sam sposób i dlatego wykazanie charakteru odróżniającego znaków towarowych określonych kategorii może być trudniejsze²⁵.

43. Jak słusznie podkreśla Komisja, właściwy krąg odbiorców postrzega złożone znaki towarowe zwykle jako całość i nie dokonuje analizy ich poszczególnych szczegółów, a zwłaszcza elementów tego znaku towarowego²⁶. Już choćby z tego powodu Trybunał odmówił, aby przy ocenie złożonych znaków towarowych analizować elementy jedynie w sposób odrębny. Przeciwnie, należy się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu²⁷. Dlatego dla wykazania

charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania jako elementu złożonego znaku towarowego nie wystarczy udokumentować używania złożonego znaku towarowego. Należy wykazać również, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał dany element w przypadku odrębnego używania w taki sposób, że identyfikuje on towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym odróżnia go od towarów innych przedsiębiorstw.

44. Uzyskanie charakteru odróżniającego musi więc mieć miejsce, gdy dany element wydaje się być podstawowym elementem złożonego znaku towarowego, jak miało to miejsce na przykład w przypadku znaku towarowego, który był przedmiotem wyroku w sprawie *Windsurfing Chiemsee*²⁸. Natomiast wydaje się nieprawdopodobne, aby w następstwie odrębnego używania elementy nieistotne uzyskiwały niezbędny charakter odróżniający. Zainteresowani konsumenci z reguły nie będą przypisywać towarów i usług oznaczonych nieistotnym elementem znaku towarowego właścicielowi złożonego znaku towarowego.

45. W niniejszej sprawie nie można jednak przyjąć, że mamy do czynienia z elementem nieistotnym, już choćby dlatego, że slogan „HAVE A BREAK” używany odrębnie u wielu właściwych konsumentów odruchowo prowadzi do uzupełnienia przez „HAVE A KIT KAT”. Niemniej jednak również i sam ten odruch nie wystarczy, aby wykazać charakter odróżniający. Należy wykazać natomiast, że właściwi konsumenci

25 — Wyżej wymieniony w przypisie 8 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 34.

26 — Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23 i z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25.

27 — Wyżej wymieniony w przypisie 26 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23 oraz dotyczący słownego znaku towarowego wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. I-7561, pkt 24.

28 — Wyżej wymieniony w przypisie 7, pkt 10.

przypiszą producentom Kit Kat towar lub usługę oznaczoną znakiem towarowym „HAVE A BREAK”, a więc na przykład w formie oznaczenia wytwórcy czekolady czy też napisu na opakowaniu ciastek. Rząd Zjednoczonego Królestwa słusznie przytacza

w związku z tym, że nie wystarczy, aby owi konsumenci zastanawiali się jedynie, czy towar lub usługa pochodzą od tego producenta, gdyż takie podejście prowadziłyby jedynie do stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

V — Wnioski

46. Wobec powyższego proponuję Trybunałowi, aby na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym udzielił następującej odpowiedzi:

Używanie wyrażenia jako elementu słownego znaku towarowego może co do zasady prowadzić do tego, że wyrażenie to uzyska charakter odróżniający niezbędny do rejestracji jako znaku towarowego. Wykazanie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania jako elementu złożonego znaku towarowego zakłada, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał dany element przy odrębnym używaniu w taki sposób, że identyfikuje on towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym odróżnia go od towarów innych przedsiębiorstw.