

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 22 marca 2007 r. \*

W sprawie T-215/03

**Sigla SA**, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata E. Armija Chávarriego,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez I. de Medrana Caballera oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

**Elleni Holding BV**, z siedzibą w Alphen aan de Rijn (Niderlandy),

\* Język postępowania: hiszpański.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 kwietnia 2003 r. (sprawa R 1127/2000-3), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między SIGLA SA a Elleni Holding BV,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
(piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 czerwca 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 października 2003 r.,

uwzględniając procedurę ustną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 listopada 2006 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 7 lutego 1997 r. Elleni Holding BV wniosła do OHIM o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm.

- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono (zwanym dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”), jest słowne oznaczenie VIPS.
  
- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9, 35 i 42 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają dla każdej z klas następującemu opisowi:
  - „komputery i programy komputerowe zapisane na taśmach i dyskach” należące do klasy 9;
  
  - „porady w sprawach gospodarczych; usługi w zakresie przetwarzania danych zarejestrowanych przez komputer” należące do klasy 35;
  
  - „programowanie komputerów; usługi hotelarskie, usługi restauracyjne (posiłki), prowadzenie kawiarni” należące do klasy 42.
  
- 4 W piśmie z dnia 23 kwietnia 1999 r. skierowanym do OHIM Elleni Holding ograniczyła wykaz usług z klasy 42 wymienionych w złożonym przez nią zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego do następujących: „programowanie komputerów przeznaczone dla podmiotów świadczących usługi hotelarskie, usługi restauracyjne (posiłki) i prowadzących kawiarnie-restauracje”. W piśmie z dnia 26 kwietnia 1999 r. OHIM wyraził zgodę na to ograniczenie.
  
- 5 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 46/99 z dnia 14 czerwca 1999 r.

- 6 W dniu 14 września 1999 r. Sigla SA wniosła, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 7 Sprzeciw oparty był na istnieniu słownego znaku towarowego VIPS, do którego uprawniona jest skarżąca, zarejestrowanego wcześniej w Hiszpanii dla usług należących do klasy 42 porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „usługi związane z dostarczaniem posiłków i napojów gotowych do konsumpcji; restauracje; restauracje samoobsługowe, kantyny, bary, kawiarnie, usługi hotelarskie” (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”). Sigla stwierdziła także, że znak towarowy VIPS jest w Hiszpanii znakiem powszechnie znanym w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (*Zbiór traktatów Narodów Zjednoczonych*, tom 828, nr 11847, str. 108) w odniesieniu do „usług związanych z dostarczaniem środków spożywczych i napojów gotowych do konsumpcji; restauracji; usług związanych z barami i kawiarniami; prowadzenia sklepów detalicznej sprzedaży towarów konsumpcyjnych i upominków, artykułów spożywczych, prasy, książek, urządzeń audiowizualnych, materiałów fotograficznych, artykułów perfumeryjnych, produktów do konserwacji, odzieży, zabawek i oprogramowania oraz punktów oferujących usługi takie jak wypożyczanie filmów i wywoływanie zdjęć” w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów i usług wymienionych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego.
- 8 Podstawy wskazane w uzasadnieniu sprzeciwu są podstawami określonymi w art. 8 ust. 1 lit. b) oraz w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 9 W dniu 18 lutego 2000 r., działając na podstawie art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, Elleni Holding ograniczyła wykaz wymienionych w zgłoszeniu usług należących do klasy 42 do „programowania komputerów przeznaczonego dla podmiotów świadczących usługi hotelarskie, usługi restauracyjne i prowadzących kawiarnie”.

- 10 W decyzji nr 2221/2000 z dnia 28 września 2000 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do usług z klasy 42, a odrzucił go w odniesieniu do usług z klas 9 i 35. Wydział Sprzeciwów stwierdził zasadniczo, że z uwagi na to, iż usługi objęte wcześniejszym znakiem towarowym oraz towary i usługi objęte zgłoszonym znakiem towarowym różnią się od siebie, brak jest prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, mimo identyczności występujących w sprawie oznaczeń. Wydział Sprzeciwów doszedł jednak do przekonania, że w odniesieniu do usług z klasy 42 zastosowanie znajduje art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, albowiem po pierwsze skarżąca wykazała, że jej wcześniejszy znak towarowy VIPS cieszy się na rynku hiszpańskim renomą, a po drugie zgłaszający znak towarowy mógłby czerpać nienależne korzyści z renomy znaku wcześniejszego bądź szkodzić tej renomie, z uwagi na istniejący związek między tymi dwoma rodzajami usług.
- 11 W dniu 22 listopada 2000 r. Elleni Holding wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.
- 12 W decyzji z dnia 1 kwietnia 2003 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczonej skarżącej w dniu 3 kwietnia 2003 r., Trzecia Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez Elleni Holding i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów.
- 13 Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że skarżąca wykazała, iż jej wcześniejszy znak towarowy cieszy się w Hiszpanii renomą, lecz nie wyjaśniła, w jaki sposób zgłaszający znak towarowy miałby czerpać nienależne korzyści z odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego lub jego renomy bądź w jaki sposób miałby im szkodzić. Wobec braku dowodów wystąpienia jednej z przesłanek zawartych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przepis ten nie mógł znaleźć zastosowania w sprawie. Poza tym Izba Odwoławcza uznała, że nie ma potrzeby analizowania argumentów przedstawionych przez skarżącą w uwagach do odwołania Elleni Holding, a dotyczących zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ odwołanie to oparte zostało wyłącznie na art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, a zatem skarżąca nie ma możliwości rozszerzenia go w postępowaniu przed izbą odwoławczą w piśmie zawierającym uwagi do odwołania. Możliwość taka istniałaby tylko

wówczas, gdyby skarżąca sama wniosła odwołanie w trybie i w terminie określonym w art. 59 rozporządzenia nr 40/94, domagając się częściowego uchylecia decyzji Wydziału Sprzeciwów.

### **Żądania stron**

14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

15 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi, w zakresie w jakim opiera się ona na zarzucie naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

16 W zakresie w jakim skarga opiera się na zarzucie naruszenia prawa do obrony oraz zasady dyspozycyjności wyrażonej w art. 74 rozporządzenia nr 40/94, OHIM pozostawia ją uznaniu Sądu.

## Co do prawa

- 17 W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy, wskazany jako zarzut główny, dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Zarzut drugi, pomocniczy, dotyczy naruszenia prawa do obrony oraz zasady dyspozycyjności wyrażonej w art. 74 tego rozporządzenia.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94*

### Argumenty stron

- 18 W pierwszej kolejności skarżąca nie zgadza się ze stwierdzeniem Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nie sformułowała ona żadnego twierdzenia ani też nie przedstawiła dowodów dotyczących podnoszonych okoliczności faktycznych, a mianowicie niebezpieczeństwa zaszkodzenia wcześniejszemu znakowi towarowemu w wyniku używania znaku zgłoszonego lub korzyści, jakie zgłaszający ten znak niesłusznie czerpałby z renomy znaku wcześniejszego. W tym względzie skarżąca wskazuje na fragmenty uwag na piśmie przedstawionych przez nią w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów w dniach 11 lutego i 17 maja 2000 r., a także na fragmenty uwag przedstawionych przez nią w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Elleni Holding.
- 19 Zdaniem skarżącej ze wskazanych fragmentów tych pism wynika, iż jej sprzeciw, w zakresie w jakim dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, opiera się na poniższych argumentach. Po pierwsze skarżąca sprawiła, że jej wcześniejszy znak towarowy uznawany jest przez odbiorców hiszpańskich za znak prestiżowy i świadczący o wysokiej jakości i w związku z tym istnieje niebezpieczeństwo, iż pozytywne „wyobrażenia” związane z tym znakiem towarowym konsumenci

przeniosą na towary Elleni Holding. Po drugie skarżąca zainwestowała znaczne środki finansowe w reklamę i promocję swoich usług, mające na celu rozpowszechnienie i ugruntowanie pozycji jej znaku towarowego, z czego zgłaszający znak mógłby czerpać nienależną korzyść. Po trzecie Elleni Holding nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że jest uprawniona do używania zgłoszonego znaku towarowego. Po czwarte niebezpieczeństwo polegające na tym, że zgłoszony znak towarowy będzie korzystał na prestiżu, reputacji lub renomie wcześniejszego znaku towarowego, jest dodatkowo zwiększone z uwagi na pokrewieństwo dziedzin handlowych, do których należą usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym. W związku z tym należy uznać, że przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zostały spełnione.

20 W drugiej kolejności skarżąca zwraca uwagę, że — jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 44 zaskarżonej decyzji — fakt posłużenia się przez prawodawcę w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 trybem warunkowym („przynosiłoby nienależyte [nienależne] korzyści [...] lub byłoby szkodliwe”) wskazuje, iż dla stwierdzenia czerpania nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego wystarczy zwykłe prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji, oparte na analizie logicznej i wnioskowaniu. Nie można wymagać przedstawienia materialnych dowodów istnienia nienależnych korzyści, ponieważ sporne oznaczenie nie zostało jeszcze zarejestrowane. Stanowisko takie zostało już przyjęte i wyjaśnione przez Izbę Odwoławczą w decyzji z dnia 25 kwietnia 2001 r. (sprawa HOLLYWOOD nr R 283/1999-3).

21 W trzeciej kolejności skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż Wydział Sprzeciwów oparł swoją ocenę niebezpieczeństwa wystąpienia sytuacji opisanej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 wyłącznie na związku między usługami, do oznaczania których służą występujące w sprawie znaki towarowe. Wydział Sprzeciwów wziął ten związek pod uwagę wyłącznie na potrzeby zbadania istnienia takiego niebezpieczeństwa. Skarżąca twierdzi, że organy OHIM uznają ryzyko skojarzenia towarów oznaczanych kolidującymi ze sobą oznaczeniami za czynnik mogący zwiększyć prawdopodobieństwo czerpania nienależnych korzyści z cech wcześniejszego znaku towarowego, co wynika z decyzji nr 1219/1999 wydanej przez Wydział Sprzeciwów w dniu 15 listopada 1999 r. oraz z decyzji wydanej przez Trzecią Izbę Odwoławczą OHIM w sprawie HOLLYWOOD, o której mowa w poprzednim punkcie.



- 22 W czwartej kolejności skarżąca uważa, że dokonana przez Izbę Odwoławczą w niniejszej sprawie wykładnia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 jest sprzeczna z postanowieniami art. 61 i nast. tego rozporządzenia oraz z rozstrzygnięciem zawartym w wyroku Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. II-2383, pkt 43. W tym względzie skarżąca twierdzi, że jeśli Izba Odwoławcza miała wątpliwości co do stanowiska skarżącej, powinna była, na podstawie art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, wezwać ją do wyjaśnienia tego stanowiska.
- 23 W piątej ostatecznie kolejności skarżąca przedstawia Sądowi decyzje Wydziału Sprzeciwów OHIM o nr 531/2000 i 621/2001, które wydane zostały w podobnych sprawach i potwierdzają stanowisko w sprawie wykładni art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, którego broni skarżąca w niniejszej sprawie.
- 24 OHIM jest zdania, że zarówno Wydział Sprzeciwów, jak i Izba Odwoławcza, słusznie uznały, iż po pierwsze występujące w sprawie oznaczenia są identyczne, a po drugie, że skarżąca wykazała, iż jej znak towarowy, na który powołała się w sprzeciwie, cieszy się renomą w Hiszpanii w odniesieniu do: „usług związanych z dostarczaniem posiłków i napojów gotowych do konsumpcji; restauracji; restauracji samoobsługowych, kantyn, barów, kawiarni”, należących do klasy 42.
- 25 Ponadto w jego ocenie, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że dowód na czerpanie przez zgłaszającego znak towarowy nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego lub szkodliwość wynikającą z używania tego znaku w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 może opierać się na prawdopodobieństwie. Jednak jak stwierdziła Izba Odwoławcza, skarżąca nie przedstawiła przekonujących argumentów odnośnie do występowania takiego prawdopodobieństwa ani w uwagach z dnia 11 lutego i z dnia 17 maja 2000 r., przedstawionych w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, ani w uwagach przedstawionych w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Elleni Holding. Izba Odwoławcza nie dopuściła się zatem nieprawidłowości w ramach analizy odnoszącej się do zastosowania w niniejszej sprawie artykułu 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

- 26 OHIM przyznaje, że wskazanie przez skarżącą w uwagach z dnia 11 lutego 2000 r. przedstawionych w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów na wydatki i działania promocyjne, dzięki którym jej znak towarowy, na który powołała się w sprzeciwie, stał się znany szerokim kręgom, jest przydatne dla wykazania renomy tego znaku. Skarżąca nie wyjaśniła jednak, jaki to ma związek ze zgłoszeniem złożonym przez Elleni Holding. Jeśli zaś chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym Elleni Holding nie wykazała, by istniał uzasadniony powód używania zgłoszonego znaku towarowego, OHIM podkreśla, że to sama skarżąca, jako wnosząca sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, ma obowiązek wykazania w sposób obiektywny, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie.
- 27 OHIM podziela pogląd Izby Odwoławczej, zgodnie z którym wskazany przez skarżącą związek między usługami objętymi, odpowiednio, wcześniejszym znakiem towarowym i zgłoszonym znakiem towarowym, sam w sobie nie wystarcza, by wykazać istnienie niebezpieczeństwa czerpania nienależnych korzyści z cech znaku wcześniejszego lub szkodenia jego renomie. W tym względzie OHIM zwraca uwagę, że sama skarżąca stwierdziła, iż związek między usługami oznaczanymi występującymi w sprawie oznaczeniami może jedynie zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia takiego niebezpieczeństwa.
- 28 Ponadto fakt ograniczenia przez Elleni Holding wykazu usług z klasy 42 objętych zgłoszonym znakiem towarowym (zob. pkt 9 powyżej) dowodzi zarówno braku z jej strony intencji czerpania nienależnych korzyści z cech wcześniejszego znaku towarowego, jak i braku prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpieczeństwa zaszkożenia wcześniejszemu znakowi towarowemu w wyniku używania zgłoszonego znaku towarowego.
- 29 Wreszcie jeśli chodzi o podnoszony przez skarżącą argument, zgodnie z którym Izba Odwoławcza powinna była zażądać od niej wyjaśnienia jej stanowiska w sprawie istnienia takiego niebezpieczeństwa, OHIM odpowiada, że Izba Odwoławcza nie może ponosić odpowiedzialności za braki w sprzeciwie skarżącej. OHIM uważa, że — zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 40/94 — Izba Odwoławcza ogranicza się do

analizy zarzutów przedstawionych przez strony postępowania w sprawie sprzeciwu, a każde zwrócenie przezeń jednej ze stron uwagi na braki o charakterze faktycznym lub prawnym stanowiłoby naruszenie interesów drugiej strony, i – w związku z tym – sprzeciwiałoby się zasadzie kontrydiktoryjności, znajdującej zastosowanie w postępowaniu *inter partes* toczącym się przed OHIM.

- 30 OHIM twierdzi w każdym razie, że w piśmie z dnia 3 stycznia 2001 r. zawierającym uzasadnienie jej odwołania, Elleni Holding zauważyła, iż skarżąca nie przedstawiła argumentów mogących służyć wykazaniu, iż w wyniku używania zgłoszonego znaku towarowego doszłoby do czerpania nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego i renomy wcześniejszego znaku towarowego lub zaskodzenia im. Skarżąca nie może więc twierdzić, iż problem ten nie był jej znany, zwłaszcza że udzieliła ona w tej kwestii odpowiedzi w piśmie zawierającym jej uwagi odnośnie do odwołania wniesionego przez Elleni Holding.

### Ocena Sądu

- 31 W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 „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 [lub] – 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 [nienależne] korzyści [...] lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego”.
- 32 W zacytowanym wyżej przepisie mowa jest o znaku towarowym zgłoszonym dla towarów lub usług niebędących identycznymi z towarami lub usługami oznaczanymi

wcześniejszym znakiem towarowym lub niebędących do nich podobnymi. Jednak w wyroku wydanym w wyniku wniesienia pytania prejudycjalnego dotyczącego wykładni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1), którego treść normatywna jest zasadniczo taka sama jak treść art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, Trybunał orzekł, że mając na uwadze ogólny schemat i cel uregulowań, których art. 5 ust. 2 tej dyrektywy stanowi część, nie można nadać temu przepisowi wykładni, która skutkowałaby mniejszą ochroną renomowanych znaków towarowych w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, niż w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług niebędących podobnymi. Innymi słowy, Trybunał uważa, że w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub podobnych cieszący się renomą znak towarowy powinien korzystać z co najmniej tak szerokiej ochrony, jak w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług niebędących podobnymi (wyroki Trybunału: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. str. I-389, pkt 24–26 oraz z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. str. I-12537, pkt 19–22).

33 Dlatego też art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 powinien być, w drodze analogii, interpretowany w ten sposób, że można się na niego powołać w sprzecznie zarówno wtedy, gdy sprzeciw ten dotyczy zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego obejmującego towary lub usługi niebędące identycznymi z towarami lub usługami oznaczanymi znakiem wcześniejszym i niebędące do nich podobnymi, jak i wówczas gdy sprzeciw dotyczy zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego obejmującego towary identyczne z towarami oznaczanymi znakiem wcześniejszym lub towary do nich podobne.

34 Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 wynika również, że to, czy przepis ten znajdzie zastosowanie, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek: po pierwsze musi zachodzić identyczność lub podobieństwo występujących w sprawie znaków towarowych; po drugie wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzecznie musi cieszyć się renomą; po trzecie musi istnieć niebezpieczeństwo, że używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego przynosiłoby nienależne korzyści dzięki odróżniającemu charakterowi lub renomie wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby dla nich szkodliwe. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, czyli niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz. str. II-1825, pkt 30].

- 35 Aby łatwiej uchwycić niebezpieczeństwo, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, należy zauważyć, że podstawową funkcją znaku towarowego jest „wskazywanie pochodzenia” (zob. motyw siódmy rozporządzenia nr 40/94). Jednak znak towarowy jest także sposobem przekazania innych informacji, dotyczących między innymi właściwości lub szczególnych cech towarów lub usług oznaczanych tym znakiem lub też wyobrażeń i uczuć, jakie ma on wyrażać, jak np. luksusu, określonego stylu życia, ekskluzywności, przygody, młodości. W tym znaczeniu znak towarowy ma samoistną, niezależną wartość ekonomiczną, różną od wartości towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Omawiane informacje, których nośnikiem jest w szczególności znak towarowy cieszący się renomą lub które są z nim kojarzone, sprawiają, że znak ten ma dużą wartość, godną ochrony, tym bardziej że w większości przypadków renomą danego znaku towarowego jest wynikiem znacznych wysiłków i inwestycji ze strony uprawnionego do tego wcześniejszego znaku. Dlatego właśnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zapewnia ochronę znakowi towarowemu cieszącemu się renomą w przypadku każdego zgłoszenia znaku identycznego lub podobnego, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek tego znaku, nawet jeśli towary lub usługi objęte zgłoszonym znakiem towarowym nie są podobne do towarów lub usług, dla których zarejestrowany został znak towarowy cieszący się renomą.
- 36 Jeśli chodzi w szczególności o trzecią z przesłanek wymienionych w pkt 34 powyżej, należy przeanalizować ją z punktu widzenia trzech różnych rodzajów niebezpieczeństwa, a mianowicie niebezpieczeństwa polegającego na tym, że po pierwsze używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego zaszkodzi odróżniającemu charakterowi znaku wcześniejszego, po drugie – zaszkodzi renomie tego znaku lub po trzecim – będzie powodowało czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego [wymieniony w pkt 34 powyżej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 43–53; zob. także analogicznie opinia rzecznika generalnego Jacobsa w wymienionej w pkt 32 powyżej sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. str. I-12540, pkt 36–39]. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, aby przepis ten znalazł zastosowanie, wystarczy wystąpienie tylko jednego rodzaju niebezpieczeństwa, o którym mowa wyżej. A zatem trzecia z kumulatywnych przesłanek, wymienionych w pkt 34 powyżej, dotyczy trzech rodzajów niebezpieczeństwa, przy czym wystarczy wystąpienie jednego spośród nich.
- 37 W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu zaszkodzi charakterowi odróżniającemu znaku wcześniejszego, szkodliwość ta istnieje, jeżeli wcześniejszy znak

towarowy nie wzbudza już natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest on zarejestrowany i używany (wymieniony w pkt 34 powyżej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 43). Niebezpieczeństwo to dotyczy „osłabienia” lub „stopniowego zanikania” wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jednośc i wpływu na odbiorców (opinia rzecznika generalnego Jacobsa w wymienionej w pkt 36 powyżej sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 37).

- 38 Jednak niebezpieczeństwo osłabienia znaku wydaje się być co do zasady mniejsze, jeśli znak wcześniejszy składa się z wyrazu, który z racji właściwego mu znaczenia jest bardzo rozpowszechniony i często używany, niezależnie od wcześniejszego znaku z tego wyrazu złożonego. W takim przypadku jest mniej prawdopodobne, że umieszczenie tego wyrazu w znaku zgłoszonym doprowadzi do osłabienia znaku wcześniejszego. W wymienionym w pkt 34 powyżej wyroku w sprawie SPA-FINDERS, pkt 44, Sąd orzekł, że skoro wyraz „spa” jest często używany dla określenia na przykład belgijskiego miasta Spa i belgijskiego toru samochodowego Spa-Francorchamps lub też ogólnie dla określenia miejsc przeznaczonych do hydroterapii, takich jak hammamy lub sauny, niebezpieczeństwo, że inny znak towarowy zawierający element słowny „Spa” zaszkodzi odróżniającemu charakterowi znaku towarowego SPA, wydaje się być ograniczone.
- 39 Następnie, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo polegające na tym, że używanie znaku zgłoszonego bez uzasadnionego powodu zaszkodzi renomie znaku wcześniejszego, należy stwierdzić, że szkodliwość ta występuje, jeżeli towary lub usługi, dla których używa się zgłoszonego znaku towarowego, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność wcześniejszego znaku towarowego (wymieniony w pkt 34 powyżej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 46). Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności, jeśli wspomniane towary lub usługi posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wyobrażenie o cieszącym się renomą znaku wcześniejszym z uwagi na identyczność ze znakiem zgłoszonym lub podobieństwo do tego znaku.
- 40 Wreszcie jeśli chodzi o pojęcie nienależnych korzyści czerpanych z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego w wyniku używania bez uzasadnionego powodu znaku zgłoszonego, obejmuje ono przypadki oczywistego

wykorzystywania znanego znaku towarowego i oczywistego pasożytnictwa na takim znaku lub też próby czerpania korzyści z jego reputacji (wymieniony w pkt 34 powyżej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 51). Innymi słowy, chodzi o niebezpieczeństwo polegające na tym, że wyobrażenie o cieszącym się renomą znaku lub cechach, które on reprezentuje, przypisane będzie towarom oznaczanym znakiem zgłoszonym, w wyniku którego to skojarzenia z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym sprzedaż tych towarów będzie łatwiejsza.

- 41 Ten ostatni rodzaj niebezpieczeństwa należy odróżnić od prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa co towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM – Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 25; zob. również analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17]. Z kolei w przypadkach, do których zastosowanie znajduje art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, dany krąg odbiorców dokonuje pewnego zestawienia, to jest dostrzega związek między kolidującymi ze sobą znakami, nie myląc się jednak co do nich (zob. analogicznie wymieniony w pkt 32 powyżej wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29). A zatem istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie jest przesłanką stosowania tego przepisu (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 20).
- 42 Na podstawie powyższych rozważań różnicę między niebezpieczeństwem uzyskania nienależnych korzyści w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 a prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd można by podsumować w poniższy sposób. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje wówczas, gdy towar lub usługa oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym przyciągają właściwego konsumenta z uwagi na to, że jest on przekonany, iż chodzi o towar lub usługę o tym samym pochodzeniu handlowym co oznaczane znakiem wcześniejszym, identycznym ze znakiem zgłoszonym lub do niego podobnym. Z kolei dla wystąpienia niebezpieczeństwa polegającego na tym, że używanie znaku zgłoszonego bez uzasadnionego powodu spowoduje czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego, nie jest konieczne, by konsument pomylił się co do pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi, lecz by jego uwagę przyciągnął sam zgłoszony znak i by nabył oznaczany nim towar lub usługę z uwagi na to, że są oznaczone tym właśnie znakiem, będącym identycznym z wcześniejszym znakiem renomowanym lub do niego podobnym.

- 43 W drugiej kolejności należy zbadać, jakie dowody powinien przedstawić wnoszący sprzeciw, będący uprawnionym z tytułu wcześniejszego, cieszącego się renomą znaku towarowego, w uzasadnieniu sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 44 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w swym badaniu do podniesionych przez strony zarzutów i wniosków. Przepis ten zinterpretowany został w ten sposób, że organy OHIM, w tym izby odwoławcze, orzekające w postępowaniach dotyczących sprzeciwu, mogą oprzeć swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na względnych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez daną stronę oraz na przedstawionych przez tę stronę faktach i dowodach na tę okoliczność [wyroki Sądu: z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 32, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 28].
- 45 Jednak z orzecznictwa wynika również, że ograniczenie faktycznej podstawy badania sprzeciwu nie oznacza, iż wykluczona jest możliwość uwzględnienia przez tę izbę, oprócz faktów wyraźnie podniesionych przez strony postępowania w sprawie sprzeciwu, również faktów powszechnie znanych, to znaczy faktów, które wszyscy mogą znać lub o których można się dowiedzieć z powszechnie dostępnych źródeł (wymieniony w pkt 44 powyżej wyrok w sprawie PICARO, pkt 29).
- 46 Należy ponadto zauważyć, że celem art. 8 ust. 5 rozporządzenia 40/94 nie jest uniemożliwienie rejestracji każdego znaku towarowego, który byłby identyczny ze znakiem renomowanym lub do niego podobnym. Celem tego przepisu jest natomiast umożliwienie właścicielowi wcześniejszego renomowanego znaku towarowego wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych mogących być szkodliwymi dla renomy lub charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego lub mogących przynosić nienależne korzyści ze względu na tę renomę lub charakter odróżniający. W tym zakresie należy uściślić, że właściciel wcześniejszego znaku



towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego. Jednakże powinien on przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie *prima facie*, iż istnieje w przyszłości niebezpieczeństwo czerpania nienależnych korzyści lub wystąpienia szkody, przy czym niebezpieczeństwo to nie może być jedynie hipotetyczne (wymieniony w pkt 34 powyżej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 40).

47 Istnienie związku pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym jest niezbędną przesłanką zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Jeżeli bowiem wystąpią wymienione w tym przepisie naruszenia znaku towarowego, to będą one skutkiem pewnego stopnia podobieństwa pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym. Ze względu na to podobieństwo dany krąg odbiorców dokona zestawienia tych dwóch znaków, to znaczy uzna, iż istnieje między nimi związek (wymieniony w pkt 34 powyżej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 41). Zaistnienie tego związku powinno być ocenione całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy (zob. analogicznie wymieniony w pkt 32 powyżej wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29 i 30). Im bardziej znaczące są charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 30).

48 Z powyższych rozważań wynika, że wnoszący sprzeciw, który zamierza powołać się na względną podstawę odmowy rejestracji wymienioną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, ma obowiązek wskazać znak wcześniejszy, na który powołuje się w sprzeciwie, i wykazać, że cieszy się on renomą. W świetle rozważań zawartych w wymienionym w pkt 47 powyżej wyroku w sprawie General Motors, pkt 30, znajdujących zastosowanie do niniejszej sprawy w drodze analogii, należy stwierdzić, że zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszącym się szczególnie wysoką renomą prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości mającego charakter nie tylko hipotetyczny niebezpieczeństwa wystąpienia szkody lub czerpania przez zgłaszającego znak nienależnych korzyści z cech znaku wskazanego w sprzeciwie, może być na tyle oczywiste, że wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać żadnych innych okoliczności faktycznych ani też przedstawiać w tym zakresie stosownych dowodów. Niemniej jednak nie można domniemywać, że będzie tak w każdym przypadku. Możliwe jest bowiem, że na pierwszy rzut oka wydawać się będzie, iż znak zgłoszony nie może wywołać wobec wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jednego z trzech typów niebezpieczeństwa, których dotyczy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, mimo jego identyczności z tym znakiem lub

podobieństwa do niego. W takim przypadku sprzeciw należy odrzucić jako bezzasadny, chyba że możliwe jest wykazanie w inny sposób takiego mającego nie tylko hipotetyczny charakter przyszłego niebezpieczeństwa zaszkodzenia lub czerpania nienależnych korzyści, przy czym to na wnoszącym sprzeciw spoczywa ciężar wskazania tego sposobu i przedstawienia dowodów.>

- 49 W niniejszej sprawie należy przede wszystkim stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie podważyła ustalenia Wydziału Sprzeciwów o identyczności występujących w sprawie oznaczeń. Ponadto Izba Odwoławcza nie zgodziła się z zarzutami Elleni Holding odnoszącymi się do nieprzedstawienia przez skarżącą dostatecznych dowodów na renomę jej wcześniejszego znaku towarowego w Hiszpanii i przyznała za Wydziałem Sprzeciwów, że renoma ta rozciąga się na następujące usługi z klasy 42: „usługi związane z dostarczaniem posiłków i napojów gotowych do konsumpcji; restauracje; restauracje samoobsługowe, kantyny, bary, kawiarnie” (zaskarżona decyzja, pkt 31).
- 50 Izba Odwoławcza uznała zatem, że skarżąca wykazała zaistnienie dwóch z trzech przesłanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Stwierdziła ona jednak, że skarżąca nie przedstawiła żadnego argumentu lub dowodu na to, że używanie znaku zgłoszonego wiąże się z wykorzystywaniem renomy znaku wcześniejszego lub szkodzi jej (zaskarżona decyzja, pkt 47). W tym względzie Izba Odwoławcza zauważyła – przeciwnie do stanowiska zajętego w decyzji Wydziału Sprzeciwów – że jedyna podniesiona przez skarżącą w tym względzie okoliczność, a mianowicie sam związek między usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, nie jest wystarczająca (zaskarżona decyzja, pkt 46). W konsekwencji Izba Odwoławcza uznała, że sprzeciw wniesiony przez skarżącą należy odrzucić z uwagi na brak wystąpienia jednej z przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 51 Zaskarżoną decyzję należy zatem rozumieć w ten sposób, iż Izba Odwoławcza nie mogła dopatrzeć się występowania w niniejszej sprawie niebezpieczeństwa, że używanie znaku zgłoszonego będzie powodowało czerpanie nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru i renomy znaku wcześniejszego, lub że będzie ono dla nich szkodliwe, mimo identyczności występujących w sprawie znaków towarowych oraz renomy znaku wcześniejszego.
- 52 Z powyższego wynika, że ocena prawidłowości zaskarżonej decyzji wymaga zbadania, czy w sprawie wystąpił przynajmniej jeden z rodzajów niebezpieczeństwa, których dotyczy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W tym celu należy w pierwszej

kolejności ustalić, czy oprócz wskazanego związku między usługami oznaczanymi występującymi w sprawie znakami skarżąca podniosła w postępowaniu przed organami OHIM także inne okoliczności, które mogłyby zostać wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą przy dokonywaniu oceny wymienionych wyżej rodzajów niebezpieczeństwa.

- 53 W tym względzie skarżąca zwróciła w skardze uwagę na istotny wysiłek reklamowy, jaki podjęła w celu promocji swoich usług oraz rozpowszechnienia i ugruntowania pozycji wcześniejszego znaku towarowego, do którego jest uprawniona. Należy jednak stwierdzić, że okoliczność ta ma znaczenie jedynie dla wykazania renomy wcześniejszego znaku towarowego, której istnienie zaskarżona decyzja potwierdza. Ten wysiłek reklamowy nie jest natomiast sam w sobie dowodem na istnienie niebezpieczeństwa, że używanie znaku zgłoszonego będzie powodowało czerpanie nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru i renomy znaku wcześniejszego lub że będzie ono dla nich szkodliwe w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 54 Skarżąca podnosi również, że odbiorcy hiszpańscy postrzegają wcześniejszy znak towarowy jako „prestizowy i świadczący o wysokiej jakości”. W tym samym kontekście skarżąca przywołuje w treści skargi fragment jej uwag z dnia 11 lutego 2000 r. przedstawionych w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, w których wskazuje ona na systematyczną reklamę wcześniejszego znaku towarowego „kojarzonego z uznaną jakością danych towarów i usług”. W treści tychże uwag skarżąca wskazała również „dowody na okoliczność istnienia prestiżu i renomy” (evidence of the prestige and reputation) swego wcześniejszego znaku towarowego.
- 55 Sąd stwierdza, że w treści omawianych uwag skarżąca opisała restauracje VIPS jako miejsca charakteryzujące się bardzo długimi godzinami otwarcia (od rana do godziny 3), czynne codziennie, nie wyłączając niedziel i dni świątecznych, w których posiłki serwowane są niemalże bez przerwy, i o jednakowym menu. Przytoczyła ona także kilka fragmentów artykułów z gazet i fragmentów książek, z których wynika, że restauracje VIPS postrzegane są przez odbiorców hiszpańskich jako miejsca odpoczynku o dość nieformalnym charakterze, szczególnie atrakcyjne dla młodych osób, gdzie można nabyć posiłek i zrobić zakupy o dowolnej porze.

56 Ponadto restauracje VIPS wymieniane były pośród innych znanych sieci restauracji typu fast food, lub przeciwstawiane eleganckim restauracjom między innymi w następujących fragmentach:

— „A może spacer od Moncloa na Plaza de España, mijając po drodze McDonald’s, VIPS i Pan’s & Company”;

— „Dla wybitnych gości wybrano starannie elegancką restaurację, ale Willy Banks i Al Oerter mieli ochotę wyłącznie na hamburgery. Minęło już tyle czasu, a nic się nie zmieniło. W zeszłym roku Maurice Greene świętował swój rekord świata jedząc nad ranem hamburgery w VIPS [...]”;

— „Jeśli chodzi o restauracje, będzie VIPS i Burger King”.

57 Należy w tym względzie zauważyć, że choć niektóre znaki towarowe sieci restauracji typu fast food cieszą się niepodważalną renomą, nie są one – co do zasady i w braku dowodów przeciwnych – kojarzone ze szczególnym prestiżem czy wysoką jakością, ponieważ sektor restauracji typu fast food kojarzy się raczej z innymi cechami, takimi jak szybkość obsługi i dostępność, a także – w pewnym stopniu – młodość, jako że do tego typu miejsc przychodzi wielu młodych ludzi.

58 Mając te rozważania na uwadze, należy stwierdzić, że niejasne i nieoparte dowodami stwierdzenia skarżącej dotyczące „prestżu i reputacji” czy „uznanej jakości” towarów i usług oferowanych w restauracjach VIPS, zawarte w jej uwagach przedstawionych w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, nie stanowią

odwołania się do wyobrażenia prestiżu czy szczególnie wysokiej jakości, jakie miałyby być kojarzone z jej wcześniejszym znakiem towarowym VIPS. Wydaje się, że zarówno w skardze, jak i w uwagach przedstawionych przed OHIM, skarżąca myli pojęcia renomy znaku towarowego z jego ewentualnym prestiżem czy szczególną jakością. Tymczasem nie można domniemywać, że każdy renomowany znak towarowy z powodu samej renomy kojarzy się z prestiżem i wysoką jakością. Wynika z tego, że w zaskarżonej decyzji słusznie nie uwzględniono rzekomego prestiżu kojarzonego z wcześniejszym znakiem towarowym.

- 59 O ile odwołanie się przez skarżącą w treści skargi do szczególnego prestiżu jej wcześniejszego znaku towarowego należy rozumieć jako powołanie się na tę okoliczność faktyczną po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, to trzeba przypomnieć, że postępowanie w sprawie skargi przed Sądem ma na celu kontrolę decyzji izb odwoławczych OHIM pod względem ich zgodności z prawem, w rozumieniu art. 63 rozporządzenia 40/94 [wyroki 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 61; z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67]. Kontrola ta powinna być sprawowana przy uwzględnieniu takich faktycznych i prawnych ram sporu, jakie zostały określone w postępowaniu przed izbą odwoławczą [wyroki Sądu: z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletki), Rec. str. II-383, pkt 16; z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM – Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 70]. W związku z tym nie jest dopuszczalne powołanie się na tę nową okoliczność faktyczną, albowiem zbadanie jej przez Sąd wykraczałoby poza ramy faktyczne przyjęte za podstawę w zaskarżonej decyzji [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 73, oraz wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 „Drie Mollen sinds 1818” przeciwko OHIM – Nabeiro Silveria (Galaxia), Zb.Orz. str. II-1765, pkt 46 i 47].
- 60 Skarżąca wskazuje wreszcie na brak przedstawienia przez Elleni Holding dowodów na istnienie uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego. W tym względzie należy jednak zauważyć, że zgodnie z logiką badanie występowania przynajmniej jednego z trzech rodzajów niebezpieczeństwa, których dotyczy trzecia i ostatnia przesłanka stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, powinno poprzedzać ocenę dotyczącą występowania ewentualnych „uzasadnionych powodów”. Gdyby okazało się, że żaden z tych trzech rodzajów niebezpieczeństwa nie występuje, nie można byłoby zakazać rejestracji i używania zgłoszonego znaku towarowego. W takim przypadku istnienie uzasadnionych powodów używania zgłoszonego znaku towarowego czy też ich brak byłyby bez znaczenia.

- 61 W świetle powyższych rozważań należy uznać, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w zaskarżonej decyzji, iż jedyną istotną okolicznością wskazaną przez skarżącą na poparcie argumentu o istnieniu względnej podstawy odmowy rejestracji, której dotyczy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jest związek między usługami, do oznaczania których służą kolidujące ze sobą znaki towarowe. Należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza słusznie uznała, że okoliczność ta nie wystarcza, by wykazać istnienie przynajmniej jednego z trzech opisanych powyżej rodzajów niebezpieczeństwa, których dotyczy ten przepis.
- 62 W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego zaszkodzi charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku towarowego, czyli innymi słowy niebezpieczeństwo „osłabienia” lub „stopniowego zanikania” tego znaku towarowego, o którym mowa w pkt 37 i 38 powyżej, należy zauważyć, że wyraz „VIPS” stanowi w języku angielskim liczbę mnogą skrótu VIP (z angielskiego „Very Important Person”, czyli „bardzo ważna osoba”), powszechnie i często używanego zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, dla określenia znanych osób. A zatem niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego zaszkodzi charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku towarowego, jest ograniczone.
- 63 Wystąpienie niebezpieczeństwa w niniejszej sprawie jest tym mniej prawdopodobne, że zgłoszony znak towarowy służy do oznaczania usług „programowania komputerów przeznaczonego dla podmiotów świadczących usługi hotelarskie, usługi restauracyjne (posiłki) i prowadzących kawiarnie-restauracje”, skierowanych do szczególnie kręgu odbiorców, który jest w oczywisty sposób kręgiem bardziej ograniczonym, złożonym z właścicieli tego rodzaju obiektów. Z tego względu jeśli zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestrowany, będzie on prawdopodobnie znany, w wyniku jego używania, jedynie dość ograniczonemu kręgowi odbiorców, co z pewnością zmniejsza niebezpieczeństwo „osłabienia” lub „stopniowego zanikania” wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jedności i wpływu na odbiorców.
- 64 Powyższego wniosku nie może zmienić okoliczność polegająca na istnieniu rzekomego związku między usługami oznaczanymi dwoma kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, na który to związek wskazuje skarżąca. Jak słusznie zauważyła

Izba Odwoławcza w pkt 46 zaskarżonej decyzji, omawiany związek nie ma w kontekście niniejszej sprawy znaczenia, ponieważ osłabienie jedności renomowanego znaku towarowego nie jest uzależnione od podobieństwa między towarami i usługami oznaczanymi tym znakiem towarowym a towarami i usługami, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy.

- 65 Z powyższego wynika, że w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono brak niebezpieczeństwa osłabienia odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego w wyniku używania zgłoszonego znaku towarowego.
- 66 W drugiej kolejności należy zbadać występowanie niebezpieczeństwa zaszkodzenia renomie wcześniejszego znaku towarowego wskutek używania zgłoszonego znaku towarowego. Jak wskazano w pkt 39 powyżej, chodzi o niebezpieczeństwo polegające na tym, że skojarzenie wcześniejszego renomowanego znaku towarowego z towarami lub usługami oznaczanymi zgłoszonym znakiem towarowym — identycznym z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobnym — prowadziłyby do obniżenia prestiżu lub przyćmienia wcześniejszego znaku towarowego, z uwagi na szczególną cechę lub właściwość towarów lub usług, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, mogącą wywierać niekorzystny wpływ na wyobrażenie o wcześniejszym znaku towarowym.
- 67 W tym względzie należy stwierdzić, że usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, nie wykazują żadnej cechy lub właściwości, która uzasadniałaby wniosek o istnieniu tego rodzaju prawdopodobieństwa zaszkodzenia renomie wcześniejszego znaku towarowego. Skarżąca ani nie wskazała na istnienie tego rodzaju cechy lub właściwości, ani tym bardziej ich nie wykazała. Samo istnienie związku między usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie jest wystarczające ani też nie ma charakteru determinującego. Oczywiście istnienie takiego związku zwiększa prawdopodobieństwo, że odbiorcy, stykając się ze zgłoszonym znakiem towarowym, pomyślą także o wcześniejszym znaku towarowym, jednak okoliczność ta sama w sobie nie wystarcza, by zmniejszyć siłę przyciągania wcześniejszego znaku towarowego. Taki skutek wystąpi tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, wykazują cechy lub właściwości mogące ewentualnie zaszkodzić renomie wcześniejszego znaku towarowego. W niniejszej sprawie dowód taki nie został jednak przedstawiony.

- 68 W związku z tym należy uznać, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła brak występowania niebezpieczeństwa zaszkodzenia renomie wcześniejszego znaku towarowego.
- 69 Wreszcie należy dokonać oceny występowania niebezpieczeństwa czerpania nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego w wyniku używania zgłoszonego znaku towarowego. Jak zostało wskazane w pkt 40–42 powyżej, niebezpieczeństwo to należy odróżnić od prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ w przypadku omawianego niebezpieczeństwa, którego dotyczy ust. 5 tego artykułu, odbiorcy niekoniecznie pomylą kolidujące ze sobą znaki.
- 70 W tym względzie należy zauważyć, że argument, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców zgłoszonego znaku towarowego skłonny będzie nabyć oprogramowanie do komputerów oznaczane tym znakiem, w przekonaniu, że pochodzi ono z renomowanych restauracji VIPS lub że jest przez nie używane, służy do oceny ewentualnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, stanowiącego względną podstawę odmowy rejestracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a nie tę, o której mowa w ust. 5 tego artykułu. Skarżąca rzeczywiście wskazywała na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w uzasadnieniu swojego sprzeciwu, który to argument nie został przez Wydział Sprzeciwów uwzględniony i nie był przedmiotem ponownej analizy w zaskarżonej decyzji, co skarżąca podnosi w ramach drugiego zarzutu, który będzie przeanalizowany poniżej.
- 71 Z kolei niebezpieczeństwo czerpania nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego wystąpi jedynie wtedy, gdy właściwy krąg odbiorców, nie myląc się co do pochodzenia usług oznaczanych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, wykaże szczególne zainteresowanie oprogramowaniem Elleni Holding wyłącznie dlatego, że oznaczone jest ono znakiem towarowym identycznym z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym VIPS.
- 72 Jednak w niniejszej sprawie brak jest jakiegokolwiek okoliczności, która mogłaby uzasadnić twierdzenie o istnieniu niebezpieczeństwa wskazanego w punkcie



poprzednim. Jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza, nie wystarcza samo istnienie związku między usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Aby można było uznać, że w wyniku używania zgłoszonego znaku towarowego dochodzi do czerpania nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru i renomy wcześniejszego znaku towarowego, w sytuacji gdy nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia handlowego danych usług, należałoby wykazać, że dochodzi do skojarzenia zgłoszonego znaku towarowego z pozytywnymi właściwościami reprezentowanymi przez identyczny wcześniejszy znak towarowy, które mogłyby być w sposób oczywisty wykorzystywane przez zgłaszającego znak towarowy lub na których mógłby on pasożytować.

- 73 Jednak z uwagi na to, że skarżąca nie wskazała szczególnych cech, jakie miałyby wykazywać jej wcześniejszy znak towarowy, ani sposobu, w jaki miałyby one ułatwić sprzedaż usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym, należy stwierdzić, że cech, z którymi zwykle kojarzy się renomowany znak towarowy należący do sieci restauracji typu fast food, wspomnianych w pkt 57 powyżej, nie można samych w sobie uznać za nadające się do przysporzenia korzyści usługom oprogramowania komputerów, nawet jeśli przeznaczone są dla hoteli lub restauracji.
- 74 Będzie tak zwłaszcza z tego powodu, że usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, stanowią poważny wydatek dla właścicieli hoteli, restauracji lub innych lokali tego typu, dla których są przeznaczone. Wydaje się mało prawdopodobne, by sama identyczność znaku towarowego służącego do oznaczania tych usług z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym miała istotny wpływ na wybór tego czy innego dostępnego na rynku oprogramowania dokonywany przez ten krąg odbiorców, który jest ograniczony i stosunkowo wyspecjalizowany. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że wybór ten zostanie dokonany na podstawie innych, bardziej istotnych i determinujących czynników, jak na przykład ceny każdego zaproponowanego oprogramowania, jego możliwości i pojemności informatycznej.
- 75 Z powyższych rozważań wynika, że w zaskarżonej decyzji słusznie stwierdzono, iż niebezpieczeństwo czerpania nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego w wyniku używania zgłoszonego znaku towarowego również nie występuje.

76 Odnosnie do trzech rodzajów niebezpieczeństwa przeanalizowanych powyżej należy także zauważyć, że skarżąca sama przyznaje w swoich pismach (zob. pkt 21 powyżej), iż wskazany związek między usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi służy wyłącznie „weryfikacji” występowania niebezpieczeństwa, którego dotyczy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Skarżąca przyznaje więc, że istnienie tego niebezpieczeństwa należy wykazać przy pomocy innych dowodów, a związek między danymi usługami jest jedynie dowodem posiłkowym. Jednak, jak wyżej zauważono, brak jest tych innych dowodów.

77 Nie można też zgodzić się z argumentem skarżącej opartym na art. 61 i nast. rozporządzenia nr 40/94 oraz rozstrzygnięciu zawartym w wymienionym w pkt 22 wyroku w sprawie BABY-DRY, pkt 43. Po pierwsze należy zauważyć, że w wyroku tym Sąd stwierdził, iż zarówno z treści art. 61 i 62 rozporządzenia nr 40/94, jak i z ogólnej struktury tego aktu normatywnego, wynika, iż izba odwoławcza nie może ograniczyć się do odrzucenia nowych argumentów, przedstawionych przez stronę skarżącą po raz pierwszy na etapie odwołania tylko na tej podstawie, że argumenty te nie zostały podniesione na wcześniejszym etapie postępowania, lecz ma ona obowiązek albo rozpoznać tę kwestię merytorycznie, albo przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi orzekającemu w niższej instancji. Jednak w niniejszej sprawie skarżąca, która ponadto nie jest stroną wnoszącą odwołanie do Izby Odwoławczej, nawet nie twierdzi, iż przedstawiła nowe argumenty w postępowaniu przed tą izbą, i że nie zostały one wzięte pod uwagę.

78 Z drugiej strony art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „[w] trakcie rozpatrywania odwołania Izba Odwoławcza wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawiania w terminie wyznaczonym przez izbę odwoławczą uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub izbę”. Wbrew twierdzeniom skarżącej przepis ten nie nakłada na izbę odwoławczą obowiązku wezwania stron do uzupełnienia pism i dokumentacji przedstawionych w postępowaniu przed tą izbą.

- 79 Wreszcie jeśli chodzi o wskazane przez skarżącą decyzje wydane przez organy OHIM w innych sprawach, należy stwierdzić, że choć możliwość powoływania się przez strony na takie decyzje, stanowiące dla Sądu jedynie źródło inspiracji przy dokonywaniu wykładni właściwych przepisów, nie jest wyłączona [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 27 września 2005 r. w sprawie T-123/04 Cargo Partner przeciwko OHIM (CARGO PARTNER), Zb.Orz. str. II-3979, pkt 68, oraz z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. str. II-4891, pkt 20], to jednak ocena zgodności z prawem decyzji wydawanych przez izby odwoławcze dokonywana jest wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94 w świetle wykładni nadanej im przez sądy wspólnotowe i w związku z tym samo odejście w danej decyzji izby odwoławczej OHIM od praktyki decyzyjnej organów tego urzędu, nie może uzasadniać stwierdzenia nieważności takiej decyzji [wyrok Trybunału z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 47; wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. str. II-5179, pkt 31; wymieniony w pkt 59 powyżej wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 61, oraz wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. str. II-2383, pkt 39].
- 80 Mając powyższe na względzie, należy oddalić pierwszy z zarzutów podniesionych przez skarżącą jako bezzasadny.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia prawa do obrony oraz zasady dyspozycyjności wyrażonej w art. 74 rozporządzenia nr 40/94*

#### Argumenty stron

- 81 Skarżąca twierdzi, że odmawiając analizy jej argumentów dotyczących zastosowania w sprawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, przedstawionych w jej

uwagach stanowiących odpowiedź na odwołanie Elleni Holding, Izba Odwoławcza naruszyła jej prawo do obrony oraz zasadę dyspozycyjności wyrażoną w art. 74 tego rozporządzenia.

82 Skarżąca uważa, że w ramach kontrykcyjnych postępowań przed OHIM dewolutywny skutek odwołania do izby odwoławczej ograniczony jest, na podstawie art. 74 rozporządzenia nr 40/94, zakresem odwołania i żądań stron. Z treści formularza odwołania złożonego przez Elleni Holding wynika, że odwołanie dotyczyło całej decyzji wydanej przez Wydział Sprzeciwów. Ponadto w uwagach przedstawionych przed Izbą Odwoławczą skarżąca kwestionowała odmowę zastosowania przez Wydział Sprzeciwów art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do usług należących do klasy 42, lecz nie wspomniała ona o odrzuceniu sprzeciwu w odniesieniu do klas 9 i 35.

83 Wynika z tego, że przedmiotem odwołania była ocena zgłoszenia w świetle sprzeciwu wniesionego przez skarżącą, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, w odniesieniu do usług z klasy 42. Izba Odwoławcza nie może z urzędu poprawiać ewentualnego błędu Elleni Holding, która nie ograniczyła swojego odwołania do tej części decyzji Wydziału Sprzeciwów, która była dla niej niekorzystna. Gdyby Izba Odwoławcza miała wątpliwości w tej kwestii, powinna była zwrócić się o wyjaśnienie do strony wnoszącej odwołanie, zgodnie z zasadą 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1).

84 Skarżąca uważa, że jej stanowisko znajduje potwierdzenie w decyzji wydanej przez Trzecią Izbę Odwoławczą OHIM w dniu 23 stycznia 2001 r. (sprawa R 158/2000-3),

przywołanej w pkt 23 zaskarżonej decyzji, oraz w decyzji wydanej przez tę Izbę w dniu 3 lipca 2000 r. (sprawa R 198/1999-3), w których to decyzjach stwierdzono, iż uwagi drugiej strony w postępowaniu odwoławczym mogą skutkować rozszerzeniem przedmiotu sporu, jeśli strona wnosząca odwołanie wyrazi na to zgodę.

- 85 OHIM wskazuje po pierwsze, że w uwagach stanowiących odpowiedź na odwołanie wniesione przez Elleni Holding skarżąca wносиła o oddalenie odwołania i utrzymanie w mocy odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. W uzasadnieniu swoich żądań skarżąca podniosła argumenty zmierzające do obalenia podniesionego przez Elleni Holding zarzutu naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 oraz mające na celu wskazanie, iż w sprawie należało również zastosować art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- 86 OHIM twierdzi, że brak jest jakiegokolwiek przepisu uprawniającego drugą stronę postępowania przed izbą odwoławczą do przedstawiania w treści uwag stanowiących odpowiedź na odwołanie niezależnych wniosków lub zarzutów. Wobec braku takiego przepisu Izba Odwoławcza uznała, że strona której żądania nie zostały w całości uwzględnione w postępowaniu w niższej instancji OHIM, aby móc zakwestionować tę część zakwestionowanej decyzji, która była dla niej niekorzystna, powinna była wnieść oddzielne odwołanie.
- 87 OHIM uważa, że sytuacja ta ma inny charakter niż sytuacja w postępowaniu przed Sądem, ponieważ na mocy art. 134 § 3 regulaminu Sądu strona postępowania przed izbą odwoławczą niebędąca stroną skarżącą może w postępowaniu przed Sądem żądać uchylecia lub zmiany decyzji izby odwoławczej w zakresie nieuwzględnionym w skardze, a także podnosić zarzuty, które nie zostały w skardze zawarte. Tytułem przykładu OHIM powołuje się także na przepisy prawa hiszpańskiego o podobnych skutkach co art. 134 ust. 3 regulaminu Sądu. Wskazuje on jednak, że komisje

odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego, który działa na podstawie uregulowań zbliżonych do rozporządzenia nr 40/94, zajmują stanowisko analogiczne do przyjętego w zaskarżonej decyzji.

88 Odnośnie do stanowiska przyjętego przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji OHIM poddaje analizie poniższe kwestie. W pierwszej kolejności odwołuje się on do treści art. 58 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym każda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może odwołać się od tej decyzji, w zakresie w jakim jej żądania nie zostały uwzględnione. OHIM uważa, że w świetle tego przepisu może zrodzić się wątpliwość co do dopuszczalności odwołania skarżącej od decyzji Wydziału Sprzeciwów, w zakresie w jakim uwzględniono w niej jej żądania. Gdyby przyjąć, że nie było dopuszczalne wniesienie przez skarżącą oddzielnego odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów, stanowisko Izby Odwoławczej naruszałoby przysługujące skarżącej prawo do obrony, ponieważ decyzja Wydziału Sprzeciwów uwzględniająca żądania skarżącej została uchylona, przy czym Izba Odwoławcza nie rozpatrywała innego zarzutu, który został definitywnie oddalony przez Wydział Sprzeciwów.

89 Poza tym, przesadą wydaje się oczekiwanie, że strona, której żądania zostały uwzględnione wniesie odwołanie wobec oddalenia jednego z podniesionych przez nią zarzutów tylko po to, by uchronić się przed ewentualnym niebezpieczeństwem wniesienia odwołania przez drugą stronę, której żądania nie zostały uwzględnione.

90 Po drugie OHIM jest zdania, że uwagi przedstawione przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą nie miały na celu wniesienia odwołania o innym przedmiocie, lecz jedynie przeciwstawienie się żądaniom Elleni Holding wysuniętym w tej instancji, celem zmniejszenia niebezpieczeństwa uchylenia decyzji Wydziału Sprzeciwów. Dlatego też analiza argumentu skarżącej dotyczącego zarzucanego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie mogła spowodować reformatio in peius decyzji Wydziału Sprzeciwów.

- 91 Po trzecie OHIM uważa, że należy przeanalizować stanowisko zajęte przez Izbę Odwoławczą w kwestii dewolutywnego skutku odwołania, o którym mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, oraz odnośnie do zasady dyspozycyjności wyrażonej w art. 74 ust. 1 tego rozporządzenia.
- 92 Po czwarte OHIM podnosi, że we wszystkich systemach jurysdykcji uprawnienia instancji wyższej są bardziej ograniczone od uprawnień instancji niższej, której decyzje podlegają kontroli co do ich zgodności z prawem. Stanowisko zajęte w tej kwestii przez Izbę Odwoławczą, oceniane w świetle przepisu art. 134 ust. 3 regulaminu Sądu, sugerowałoby, że uprawnienia Sądu w kwestii ustalania przedmiotu sporu przekraczają uprawnienia izby odwoławczej, co w ocenie OHIM byłoby co najmniej dziwne.
- 93 W konsekwencji OHIM pozostawia drugi zarzut podniesiony przez skarżącą do uznania Sądu, oceniając, że w razie jego uwzględnienia sprawa będzie musiała być przekazana Izbie Odwoławczej celem wypowiedzenia się przez nią w kwestii występowania względnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

## Ocena Sądu

- 94 Sąd na wstępie przypomina, że choć OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzję jednej z izb odwoławczych, to nie może być on za każdym razem zobowiązany do obrony wszystkich zaskarżonych decyzji izb odwoławczych czy też do żądania bezwzględnie oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg. Może on w szczególności pozostawić rozstrzygnięcie uznaniu Sądu, przedstawiając wszystkie argumenty, jakie uzna za właściwe

celem udzielenia Sądowni wyjaśnień [wyroki Sądu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. II-1845, pkt 34 i 36; z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. II-4633, pkt 22, oraz z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawach połączonych T-466/04 i T-467/04 Dami przeciwko OHIM – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), Zb.Orz. str. II-183, pkt 30 i 31].

95 W następnej kolejności należy stwierdzić, że podnosząc w ramach omawianego zarzutu naruszenie prawa do obrony i zasady dyspozycyjności, skarżąca kwestionuje w rzeczywistości zgodność z prawem zaskarżonej decyzji z uwagi na brak rozpatrzenia przez Izbę Odwoławczą przedstawionego w sprzeciwie argumentu dotyczącego istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, co ta powinna była uczynić z uwagi na dewolutywny charakter odwołania. A zatem trzeba ustalić, czy stanowisko zajęte przez Izbę Odwoławczą jest zgodne z obowiązkami, jakie na niej ciążyą w związku ze sprawowaną przezeń kontrolą decyzji Wydziału Sprzeciwów, będącej przedmiotem odwołania przed tą izbą.

96 Należy przypomnieć, że z art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, iż po rozpatrzeniu odwołania co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania i może czyniąc to „skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję”, to znaczy w danym przypadku rozstrzygnąć sama w przedmiocie sprzeciwu, odrzucając go albo uwzględniając, utrzymując w ten sposób w mocy zaskarżoną decyzję albo stwierdzając jej nieważność. Z art. 62 ust 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika zatem, że wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i całkowitej oceny sprzeciwu pod względem merytorycznym, zarówno pod kątem okoliczności faktycznych, jak i prawnych.

97 Jeśli izba odwoławcza dojdzie do przekonania, że jedna ze względnych podstaw odmowy rejestracji, wskazana w sprzeciwie i uwzględniona przez Wydział Sprzeciwów w wydanej przezeń decyzji, nie występuje, to w ramach ponownego



pełnego badania meritum sprzeciwu, o którym mowa w punkcie poprzednim, konieczne jest, by Izba Odwoławcza – zanim postanowi uchylić decyzję Wydziału Sprzeciwów – ustaliła, czy mogłaby uwzględnić sprzeciw ze względu na istnienie innej względnej podstawy odmowy rejestracji, wskazanej przez wnoszącego sprzeciw w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów i przez ten wydział nieuwzględnionej albo pominiętej.

- 98 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza – doszedłszy w niniejszej sprawie do przekonania, że Wydział Sprzeciwów niesłusznie uwzględnił względną podstawę odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do usług z klasy 42 – miała obowiązek zbadać, przed uchyleniem decyzji wydanej w niższej instancji, drugą podstawę odmowy rejestracji, na którą skarżąca powołała się w uzasadnieniu swojego sprzeciwu, a mianowicie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego.
- 99 Wbrew zawartemu w zaskarżonej decyzji stwierdzeniu, gdyby – zgodnie z powyższymi wskazaniem – Izba Odwoławcza przeanalizowała występowanie względnej podstawy odmowy rejestracji, jaką jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nie doszłoby wcale do rozszerzenia przedmiotu odwołania, ponieważ postępowanie odwoławcze przed izbą odwoławczą ma na celu ponowne zbadanie merytoryczne sprzeciwu, zarówno od strony prawnej, jak i faktycznej (zob. pkt 96 powyżej).
- 100 Takie samo rozwiązanie nasuwa się poza tym w związku z następującymi rozważaniami. Z treści art. 8 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że względne podstawy odmowy rejestracji przewidziane w tym artykule mają dokładnie taki sam skutek, którym jest odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Wystarczy zatem, że w sprzeciwie wykazane zostanie występowanie tylko jednej spośród różnych względnych podstaw odmowy rejestracji, by uwzględnione zostało skierowane przez wnoszącego sprzeciw żądanie odmowy rejestracji. W związku z tym jeśli Wydział Sprzeciwów dojdzie do przekonania o występowaniu jednej ze wskazanych przez wnoszącego sprzeciw podstaw odmowy rejestracji, może do niej ograniczyć swoje badanie, ponieważ ta jedna podstawa wystarcza, by uzasadnić decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu.

- 101 Nie można oczywiście wykluczyć, że Wydział Sprzeciwów postanowi także zbadać pozostałe podstawy odmowy rejestracji i ewentualnie postanowi o ich nieuwzględnieniu, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. Jednak ta część uzasadnienia jego decyzji nie jest niezbędna dla podparcia rozstrzygnięcia o uwzględnieniu sprzeciwu, które dostatecznie uzasadnia stwierdzenie występowania jednej względnej podstawy odmowy rejestracji. Nie można byłoby nawet odrzucić sprzeciwu w części, albowiem żądanie wnoszącego sprzeciw zostało uwzględnione w całości.
- 102 Nie może być także mowy o wniesieniu przez ten sam podmiot kilku różnych sprzeciwów i następnie uwzględnieniu przez Wydział Sprzeciwów jednego z nich i odrzuceniu w związku z tym pozostałych. Uznanie każdej ze względnych podstaw odmowy rejestracji podniesionych przez wnoszącego sprzeciw za przedmiot odrębnego sprzeciwu jest sprzeczne z treścią art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym „sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego [może być wniesiony] na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany na mocy art. 8 [...]”. Ponadto zasady ekonomii postępowania przed OHIM wymagają, by niepotrzebnie nie mnożyć sprzeciwów, w związku z czym sprzeciwiają się one traktowaniu sprzeciwu opartego na licznych względnych podstawach odmowy rejestracji jako stanowiącego w rzeczywistości kilka sprzeciwów.
- 103 Powyższe rozważania zgodne są z rozstrzygnięciem w decyzji wydanej w niniejszej sprawie przez Wydział Sprzeciwów, która stanowi po prostu w pkt 1, że sprzeciw zostaje uwzględniony w stosunku do usług z klasy 42. Milczy ona natomiast w kwestii częściowego odrzucenia sprzeciwu czy w sprawie odrzucenia innego sprzeciwu dotyczącego tej samej klasy.
- 104 W związku z tym nie można uznać, że sprzeciw wniesiony przez skarżącą w odniesieniu do klasy 42 został w całości rozpatrzony w zaskarżonej decyzji,

w której to decyzji Izba Odwoławcza ograniczyła się do uchylenia decyzji Wydziału Sprzeciwów. Wskutek tego uchylenia postępowanie w sprawie sprzeciwu, w zakresie w jakim dotyczy ono wymienionej wyżej klasy, toczy się na nowo i powinno zostać zakończony kolejną decyzją, w której sprzeciw zostanie odrzucony albo uwzględniony.

105 Zgodnie z art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 ta kolejna decyzja powinna być podjęta przez samą izbę odwoławczą, z zastrzeżeniem możliwości przekazania przez nią sprawy Wydziałowi Sprzeciwów do ponownego rozpoznania. Jak wskazano powyżej, przekazanie takie byłoby bez wątpienia zbędne, z uwagi na to, że Wydział Sprzeciwów wypowiedział się już także w kwestii względnej podstawy odmowy rejestracji polegającej na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd. Takie stanowisko Wydziału Sprzeciwów wnika wyraźnie z troski o uniknięcie, z przyczyn dotyczących ekonomii postępowania, przekazania sprawy tej instancji przez Izbę Odwoławczą w razie uchylenia wydanej przezeń decyzji.

106 Dokonane przez Izbę Odwoławczą ustalenie, zgodnie z którym przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie zostały w niniejszej sprawie spełnione, samo w sobie nie wystarcza, by odrzucić sprzeciw w odniesieniu do usług z klasy 42. Aby móc to uczynić, Izba Odwoławcza powinna była podzielić dokonaną przez Wydział Sprzeciwów ocenę występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących ze sobą znaków towarowych, co wymagało ponownego zbadania tego prawdopodobieństwa.

107 Jednak Izba Odwoławcza po pierwsze wyraźnie odmówiła w zaskarżonej decyzji zbadania występowania tej względnej podstawy odmowy rejestracji, wymienionej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, i w związku z tym nie przychyliła się ona do stanowiska zajętego w tej kwestii przez Wydział Sprzeciwów. Po drugie w treści rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji ograniczyła się ona do uchylenia decyzji Wydziału Sprzeciwów i nie wspomniała ani o wyniku sprzeciwu, ani nawet że

sprawa zostaje przekazana Wydziałowi Sprzeciwów.

- 108 Z powyższych rozważań wynika, że nie przeanalizowawszy względnej podstawy rejestracji, o której mowa wyżej, podniesionej w stosownym czasie przez skarżącą i powtórzonej w uwagach stanowiących odpowiedź na odwołanie Elleni Holding, Izba Odwoławcza uchybiła obowiązkowi, które na niej ciąży w związku z rozpoznawaniem odwołania.
- 109 Oparła ona bowiem zaskarżoną decyzję na niewłaściwym założeniu, że dokonanie tej analizy wymaga wniesienia przez skarżącą oddzielnego odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 58 rozporządzenia nr 40/94 każda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść od niej odwołanie, skarżąca nie mogła odwołać się od decyzji Wydziału Sprzeciwów, w zakresie w jakim dotyczyła ona rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług należących do klasy 42, ponieważ odwołanie takie nie byłoby dopuszczalne. Jak wspomniano w pkt 103–105 powyżej, w decyzji tej, w której uwzględniono sprzeciw i odmówiono rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług należących do tej klasy, żądania skarżącej zostały uwzględnione w całości.
- 110 Dlatego też podniesiony przez OHIM brak w przepisach rozporządzenia nr 40/94 dotyczących odwołań do izb odwoławczych przepisu analogicznego do art. 134 ust. 3 regulaminu Sądu nie ma znaczenia, ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy Izba Odwoławcza miała obowiązek zbadać występowanie drugiej podstawy odmowy rejestracji, na którą powołano się w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, lecz którą wydział ten odrzucił, nawet w braku wyraźnego żądania wnoszącego sprzeciw.
- 111 Z przedstawionych wyżej rozważań wynika, że drugi zarzut podlega uwzględnieniu. Należy zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, przy czym nie jest rolą Sądu zastępowanie OHIM w dokonywaniu oceny występowania względnej podstawy odmowy rejestracji polegającej na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd, której to oceny powinien dokonać sam OHIM.

## **W przedmiocie kosztów**

- 112 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 113 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że mimo pozostawienia kwestii drugiego zarzutu skargi do uznania Sądu, OHIM powinien zostać obciążony kosztami poniesionymi przez skarżącą, ponieważ zaskarżona decyzja pochodzi od jego izby odwoławczej (zob. podobnie wymieniony w pkt 94 powyżej wyrok w sprawie BIOMATE, pkt 97).

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Stwierdza się nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 1 kwietnia 2003 r. (sprawa R 1127/2000-3).**

- 2) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) pokrywa koszty poniesione przez skarżącą.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 marca 2007 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

M. Vilaras