



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIK GENERALNEJ
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 19 grudnia 2019 r.¹

Sprawa C-714/18 P

**ACTC GmbH
przeciwko**

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Odwołanie – Unijny znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Zgłoszenie do rejestracji słownego unijnego znaku towarowego tigha – Sprzeciw wniesiony przez właściciela wcześniejszego unijnego znaku towarowego TAIGA – Częściowe odrzucenie zgłoszenia – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej – Artykuł 42 ust. 2 – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – Dowód używania „dla części towarów lub usług” – Określenie odrębnej podkategorii towarów

I. Wprowadzenie

1. Niniejsza sprawa powinna skłonić Trybunał do zajęcia stanowiska co do zakresu pojęcia „części towarów lub usług”, do którego odwołuje się art. 42 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej², zmienione rozporządzeniem (UE) nr 2015/2424³, regulujący kwestię dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego unijnego znaku towarowego w kontekście postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez właściciela tego znaku towarowego.

2. Mimo że Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN)⁴ dokonał wykładni tego pojęcia, Trybunał nie miał jednak sposobności potwierdzenia zasad, które zostały wypracowane przez Sąd i na których opiera się wyrok z dnia 13 września 2018 r., ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)⁵ (zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem”), będący przedmiotem niniejszego odwołania, wniesionego przez ACTC GmbH.

¹ Język oryginału: francuski.

² Dz.U. 2009, L 78, s. 1.

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21, zwane dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”). Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

⁴ T-126/03, zwany dalej „wyrokiem Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN)”, EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, niepublikowany, EU:T:2018:539.

3. Odwołanie to daje więc Trybunałowi sposobność zbadania istotnego elementu analizy odnoszącej się do rzeczywistego używania wcześniejszego unijnego znaku towarowego, jakim jest przedmiotowy zakres tego używania, zgodnie z linią orzeczniczą zapoczątkowaną wyrokiem z dnia 19 grudnia 2012 r., *Leno Merken*⁶, który dotyczył terytorialnego zakresu używania. Do Trybunału zwrócono się w szczególności, aby wypowiedział się co do kryterium, jakie należy stosować w celu zdefiniowania podkategorii towarów lub usług, do których odnosiło się rzeczywiste używanie wcześniejszego unijnego znaku towarowego.

4. Zgodnie z wnioskiem Trybunału w niniejszej opinii ograniczę się do analizy głównych nowych zagadnień prawnych, jakie powstają w tej sprawie, a mianowicie zagadnień podniesionych w ramach pierwszego zarzutu odwołania, dotyczących naruszenia art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, oraz zagadnień podniesionych w ramach trzeciego zarzutu szczegółowego zawartego w drugiej części zarzutu drugiego tego odwołania, dotyczącego oceny podobieństwa, jakie wykazują kolidujące ze sobą oznaczenia pod względem konceptualnym.

II. Ramy prawne

5. Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

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

[...]

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

6. Artykuł 15 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia ma następujące brzmienie:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijnego znaku towarowego nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany [...], unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania”.

7. Artykuł 42 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi:

„Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa zgłoszenia unijnego znaku towarowego wcześniejszy unijny znak towarowy był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany i które przywołuje on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją uzasadnione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy unijny znak towarowy był w tej dacie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. W braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy unijny znak towarowy był używany tylko w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, uznaje się go – na potrzeby rozpatrywania sprzeciwu – za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług”.

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

III. Okoliczności powstania sporu

8. Okoliczności powstania sporu zostały szczegółowo przedstawione w zaskarżonym wyroku, w szczególności w jego pkt 1–10, do których odsyłam w tym względzie. Istotne i niezbędne dla zrozumienia niniejszej opinii okoliczności można streścić w następujący sposób.

9. Niniejszy spór został zapoczątkowany wniesionym przez Taiga AB, będącą właścicielem unijnego słownego znaku towarowego TAIGA (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”), sprzeciwem wobec rejestracji słownego oznaczenia „tigha” (zwanego dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”), zgłoszonego przez ACTC dla towarów należących między innymi do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego⁷, odpowiadających poniższemu opisowi:

„Odzież; okrycia wierzchnie; bielizna; obuwie; nakrycia głowy; buty i obuwie robocze; okrycia robocze; rękawiczki; paski i skarpetki”.

10. Sprzeciw ten opierał się na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

11. Decyzją z dnia 9 lutego 2015 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw. Taiga wniosła odwołanie od tej decyzji. Decyzją z dnia 9 grudnia 2016 r. (zwaną dalej „sporną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stwierdziła nieważność decyzji Wydziału Sprzeciwów w części dotyczącej całości rozpatrywanych towarów należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a w konsekwencji odmówiła rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów.

12. Po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało wykazane, w szczególności w odniesieniu do niektórych towarów należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego (odzież; okrycia wierzchnie; bielizna; nakrycia głowy; okrycia robocze; rękawiczki; paski i skarpetki).

13. Po drugie, Izba Odwoławcza, stwierdziwszy w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, że właściwym terytorium jest terytorium Unii Europejskiej oraz że konsumenci wykazują wysoki poziom uwagi przy zakupie towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym oraz przeciętny poziom uwagi jeśli chodzi o niektóre towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym (odzież, obuwie, nakrycia głowy i torby), uznała w szczególności, że rozpatrywane towary, należące do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, są identyczne lub podobne do towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, że kolidujące ze sobą oznaczenia są bardzo podobne pod względem wizualnym, identyczne pod względem fonetycznym, przynajmniej dla konsumentów anglojęzycznych, oraz że większa część właściwego kręgu odbiorców nie mogła skojarzyć tych oznaczeń z jakimkolwiek konceptem. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza stwierdziła, że w przypadku towarów należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przez kolidujące ze sobą znaki towarowe.

IV. Postępowanie przed Sądem

14. W dniu 13 lutego 2017 r. wnosząca odwołanie wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. Na poparcie swej skargi podniosła ona zasadniczo dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczył naruszenia art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, a drugi naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

⁷ Porozumienie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwane dalej „porozumieniem nicejskim”).

15. Zaskarżonym wyrokiem Sąd oddalił tę skargę w całości.

V. Żądania stron i postępowanie przed Trybunałem

16. Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału, tytułem żądania głównego, o uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornej decyzji oraz, tytułem żądania ewentualnego, o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania. Wnosi ona również do Trybunału o obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

17. EUIPO wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

18. Z kolei Taiga wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania, w tym kosztami, które poniosła Taiga.

VI. Ocena

19. Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi dwa zarzuty.

20. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia przez Sąd art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Poprzez ten zarzut wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału, aby ten wypowiedział się co do reguł i zasad mających zastosowanie do definicji podkategorii towarów w ramach dowodzenia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego⁸.

21. Z kolei zarzut drugi dotyczy naruszenia przez Sąd art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, gdyż wnosząca odwołanie poddaje krytyce dokonaną przez Sąd ocenę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, a w szczególności jego ocenę zasad badania podobieństwa konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń.

A. W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009

1. Zaskarżony wyrok

22. Wnosząca odwołanie w postępowaniu przed Sądem podnosiła, że przedstawione przez Taigę dowody używania nie umożliwiały udowodnienia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do ujmowanej całościowo kategorii „odzież”, należącej do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Wnosząca odwołanie zarzuciła Izbie Odwoławczej w szczególności, że ta nie stwierdziła istnienia odrębnej podkategorii towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, obejmującej wyłącznie odzież wierzchnią chroniącą przed warunkami pogodowymi⁹.

⁸ Kwestia rzeczywistego używania stanowi szczególną kwestię wstępną, ponieważ prowadzi ona do ustalenia, czy można uznać (na potrzeby badania sprzeciwu), że wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany dla rozpatrywanych towarów lub usług, zatem kwestia ta nie wpisuje się w ramy badania sprzeciwu w ścisłym znaczeniu, który jest oparty na istnieniu *prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd* w odniesieniu do tego znaku.

⁹ W odwołaniu wnosząca odwołanie podnosi, że podkategoria towarów, której istnienie chce ona stwierdzić, obejmuje następujące towary: „odzież; okrycia wierzchnie; bielizna; nakrycia głowy; rękawiczki; paski i skarpetki; przy czym wszystkie ww. towary powinny być używane jako odzież wierzchnia chroniąca przed warunkami pogodowymi (zimnem, wiatrem lub tylko deszczem); okrycia robocze” (podkreślenie moje).

23. Sąd przeanalizował argumenty podniesione przez wnoszącą odwołanie w pkt 23–37 zaskarżonego wyroku. W pkt 28 tego wyroku Sąd przypomniał najpierw przepisy zawarte w art. 15 i 42 rozporządzenia nr 207/2009. Następnie Sąd przypomniał zasady, które sformułował w swoim orzecznictwie: po pierwsze (w pkt 29–31 zaskarżonego wyroku) – w odniesieniu do ratio legis art. 42 tego rozporządzenia, a po drugie (w pkt 32 tego wyroku) – w odniesieniu do kryteriów, które należy stosować w celu ustalenia istnienia odrębnej podkategorii towarów w rozumieniu tego przepisu.

24. Na potrzeby analizy użyteczne wydaje się przytoczenie wspomnianych punktów:

- „29 Przepis art. 42 rozporządzenia nr 207/2009, pozwalając na uznanie, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany jedynie dla części towarów i usług, co do której zostało udowodnione rzeczywiste używanie, po pierwsze, stanowi ograniczenie praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego wynikających z rejestracji, a zatem nie może on być interpretowany w taki sposób, aby doprowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, zwłaszcza w przypadku gdy towary lub usługi, dla których został zarejestrowany ów znak towarowy, stanowią, dostatecznie wyodrębnioną kategorię, a po drugie, musi pozostawać w zgodzie z uzasadnionym interesem tego właściciela, który (korzystając z ochrony uzyskanej w wyniku rejestracji wspomnianego znaku) powinien mieć możliwość rozszerzenia w przyszłości gamy jego towarów i usług w granicach określeń towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany [zob. podobnie wyrok Reckitt Benckiser (Espania)/OHIM – Aladin (ALADIN), pkt 51, 53].
- 30 W przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług wystarczająco szerokiej, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia, na potrzeby postępowania w sprawie sprzeciwu, ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie wykorzystywany. Natomiast jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny i ograniczony, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, wtedy dla celów postępowania w sprawie sprzeciwu dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług bezwzględnie obejmuje całą tę kategorię {wyroki: Reckitt Benckiser (Espania)/OHIM – Aladin (ALADIN), pkt 45; z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [¹⁰], T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 23}.
- 31 Jednakże o ile pojęcie częściowego używania służy temu, aby nie zastrzegać znaków towarowych, które nie były używane dla kategorii danych towarów, o tyle nie może ono skutkować pozbawieniem właściciela wcześniejszego znaku towarowego wszelkiej ochrony dla towarów, które nie będąc całkowicie identyczne z tymi, dla których może on dowieść rzeczywistego używania, nie są od nich wyraźnie odmienne i należą do tej samej grupy, która nie może zostać podzielona inaczej niż arbitralnie. W tym względzie należy zauważyć, że właściciel znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów, których dotyczy rejestracja. W konsekwencji pojęcia »części towarów lub usług« nie można rozumieć jako wszystkich gospodarczych odmian podobnych towarów lub usług, ale wyłącznie jako towary lub usługi wystarczająco odmienne, aby mogły stanowić spójne kategorie lub podkategorie [wyroki: Reckitt Benckiser (Espania)/OHIM – Aladin (ALADIN), pkt 46; z dnia 6 marca 2014 r., Anapurna/OHIM – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, niepublikowany, EU:T:2014:105, pkt 63].

10 Zwany dalej „wyrokiem Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)”.

32. Jeśli chodzi o kwestię ustalenia, czy towary należą do spójnej podkategorii, którą można rozpatrywać w sposób autonomiczny, z orzecznictwa wynika, że skoro konsument poszukuje przede wszystkim towaru lub usługi mogących zaspokoić jego specyficzne potrzeby, cel i przeznaczenie danego towaru lub usługi mają istotny wpływ na dokonywany przez niego wybór. Stąd z uwagi na fakt, iż konsumenci rozpatrują kryterium celu lub przeznaczenia przed każdym zakupem, ma ono pierwszorzędne znaczenie przy definiowaniu podkategorii towarów lub usług. Natomiast charakter rozpatrywanych towarów oraz ich cechy same w sobie nie są istotne dla definicji podkategorii towarów lub usług {zob. wyrok z dnia 18 października 2016 r., August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, niepublikowany, EU:T:2016:615, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo [11]}”.

25. Przypomniawszy wnioskujące z prawa reguły i mające zastosowanie zasady wywiedzione przez orzecznictwo, Sąd w pkt 33–36 zaskarżonego wyroku przeanalizował, czy dostarczone przez Taigę dowody istotnie umożliwiają wyróżnienie odrębnej podkategorii towarów, obejmującej wyłącznie odzież wierzchnią chroniącą przed warunkami pogodowymi.

26. W pierwszej kolejności Sąd stwierdził, że towary, których dotyczyły zgłoszone przez Taigę dowody używania, „mają takie samo przeznaczenie, ponieważ służą one do okrywania i osłaniania ciała ludzkiego, zdobienia go i ochrony przed żywiołami” i „w żadnym razie nie mogą być uznane za »wyraźnie odmienne« w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 31 zaskarżonego wyroku”¹².

27. W drugiej kolejności Sąd zwrócił uwagę, że posiadane przez te towary szczególne cechy co do zasady nie mają znaczenia, ponieważ w myśl orzecznictwa przytoczonego w pkt 32 zaskarżonego wyroku nie są istotne dla definicji podkategorii towarów¹³.

28. W konsekwencji w pkt 37 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił ten zarzut.

2. Analiza

29. Poprzez pierwszy zarzut odwołania wnosząca odwołanie poddaje krytyce pkt 34 zaskarżonego wyroku, w którym Sąd uznał, że towary, których dotyczyły zgłoszone przez Taigę dowody używania, mają takie samo przeznaczenie, ponieważ służą do „okrywania i osłaniania ciała ludzkiego, zdobienia go i ochrony przed żywiołami”.

30. Wnosząca odwołanie twierdzi, że analiza ta w dwojaki sposób narusza prawo, ponieważ Sąd odszedł od reguł i zasad, które sam wypracował w swoich wyrokach Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR).

31. Zarzut pierwszy składa się z dwóch części.

32. W ramach pierwszej części tego zarzutu wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że przeprowadził swoją ocenę w oparciu nie o towary, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, lecz wyłącznie o towary, których dotyczyły dowody używania zgłoszone przez Taigę. Zdaniem wnoszącej odwołanie pytanie, na które Sąd powinien był odpowiedzieć, dotyczy tego, czy wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów, która jest na tyle szeroka, aby można było w niej wyodrębnić kilka podkategorii, które można rozpatrywać w sposób autonomiczny, tak że używanie dotyczyło wyłącznie konkretnych towarów należących do szerszej kategorii.

11 Na przytoczone orzecznictwo składają się wyrok Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (pkt 29, 31); a także wyrok z dnia 16 maja 2013 r., Aleris/OHIM – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, niepublikowany, EU:T:2013:257, pkt 22, 23).

12 Zobacz pkt 34 zaskarżonego wyroku.

13 Zobacz pkt 35 zaskarżonego wyroku.

33. W ramach drugiej części tego zarzutu wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, iż nie wziął pod uwagę okoliczności, że towary te są przeznaczone do różnego rodzaju użytku, a mianowicie do okrywania, osłaniania, zdobienia i ochrony ciała ludzkiego, nadto – że są przeznaczone dla różnych odbiorców, a wreszcie – że są także sprzedawane w różnych sklepach, w związku z czym towary te różnią się od odzieży oznaczonej zgłoszonym znakiem towarowym.

34. Na wstępie przypomnę, że do Trybunału nie należy wypowiadanie się co do tego, czy rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało istotnie udowodnione w odniesieniu do podkategorii towarów odrębnej od ogólnej kategorii odzieży należącej do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Stanowi to bowiem ocenę istotnych okoliczności i dowodów, która zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy co do zasady wyłącznie do właściwości Sądu¹⁴.

35. Natomiast do Trybunału należy wypowiadanie się co do zasad i przepisów prawa zastosowanych przez Sąd na potrzeby dokonywanej przezeń oceny. Wyrażenie „część[ć] towarów lub usług” zawarte w art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 służy bowiem uściśleniu przedmiotowego zakresu używania znaku towarowego, który stanowi podstawowy czynnik w ramach analizy istnienia rzeczywistego używania tego znaku.

36. Mimo że wnosząca odwołanie nie formułuje żadnych zastrzeżeń względem orzecznictwa wypracowanego przez Sąd w wyrokach Reckitt Benckiser (Espania)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), moim zdaniem niezbędne jest, aby Trybunał wypowiedział się na temat tego orzecznictwa nie tylko po to, by orzec w przedmiocie zarzutów podniesionych przez wnosząca odwołanie w ramach niniejszego postępowania, lecz również po to, aby potwierdzić lub podważyć orzecznictwo, na którym Sąd opiera się od wielu lat.

a) Reguły i zasady wypracowane przez Sąd w wyrokach Reckitt Benckiser (Espania)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że podzielam stanowisko wyrażone przez Sąd w wyrokach Reckitt Benckiser (Espania)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), przytoczone w pkt 24 niniejszej opinii.

38. Uważam bowiem, że dokonana przez Sąd wykładania wyrażenia „część[ć] towarów lub usług” zawartego w art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przede wszystkim pozwala zagwarantować pełnienie przez znak towarowy jego podstawowej funkcji. Tym samym wykładnia ta wpisuje się w ramy reguł ustanowionych przez prawodawcę Unii w tym rozporządzeniu oraz w ramy orzecznictwa Trybunału dotyczącego wykładni pojęcia „rzeczywistego używania” wcześniejszego znaku towarowego.

39. Przypomnę, że funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentom identyfikacji pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem poprzez umożliwienie im odróżnienia, bez ryzyka pomyłki, tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie¹⁵.

¹⁴ Zobacz wyroki: z dnia 5 września 2019 r., Unia Europejska/Guardian Europe i Guardian Europe/Unia Europejska (C-447/17 P i C-479/17 P, EU:C:2019:672, pkt 137 i przytoczone tam orzecznictwo); a także z dnia 13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:961, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

¹⁵ Zobacz między innymi wyrok z dnia 17 października 2019 r., Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:878, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

40. Aby można było zapewnić pełnienie tej funkcji, rozporządzenie nr 207/2009 przyznaje właścicielowi znaku towarowego szereg praw i uprawnień, tak aby poprzez wyłączność używania oznaczenia odróżniającego i wynikającą z niego identyfikację towarów lub usług na rynku mogła zapanować uczciwa i niezakłócona konkurencja. Jednakże prawa te powinny być ograniczone do tego co ściśle niezbędne dla realizacji tego celu, tym bardziej że, w odróżnieniu od ochrony, jaką dają inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ochrona wynikająca z prawa do znaku towarowego może trwać przez czas nieograniczony.

41. Prawodawca Unii zadbał więc o to, aby znaki towarowe mogły pełnić swą podstawową funkcję, zapewniając jednocześnie, aby funkcja prawa do znaku towarowego nie była zniekształcana w celu uzyskania nienależnej przewagi konkurencyjnej.

42. I tak z art. 15 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że ochrona wcześniejszego znaku towarowego jest uzasadniona wyłącznie w zakresie, w jakim znak ten „był rzeczywiście używany [...] w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany”¹⁶.

43. W związku z tym art. 42 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że podmiot zgłaszający unijny znak towarowy może zażądać dowodu, iż wcześniejszy znak towarowy był „rzeczywiście używany” w Unii w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia znaku towarowego, którego dotyczy sprzeciw¹⁷. Prawodawca Unii uznał zatem, że okres pięciu lat jest rozsądnym okresem, aby możliwe było dokonanie oceny, czy używanie ma rzeczywisty charakter.

44. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że wyrażenie „rzeczywiste używanie” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii¹⁸. Zdaniem Trybunału znak towarowy jest „rzeczywiście używany”, gdy jest on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, z wyłączeniem wypadków używania o charakterze symbolicznym, mającego na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego¹⁹. Trybunał uznaje bowiem, że znak towarowy, który nie jest używany, nie tylko utrudnia konkurencję – ponieważ ogranicza zasób oznaczeń, które mogą być rejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawia konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych – lecz również ogranicza swobodny przepływ towarów i swobodę świadczenia usług²⁰.

45. Stwierdzam, że zasady wypracowane przez Sąd w wyrokach Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) wpisują się dokładnie w linię orzecznictwa Trybunału.

46. Po pierwsze, w wyroku Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) Sąd zbadał w kontekście art. 43 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego²¹ (następnie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) kwestię zakresu ochrony, jaką należy przyznać w przypadku „częściowego używania” wcześniejszego znaku towarowego, czyli znaku towarowego, co do którego rzeczywiste używanie wykazano jedynie w stosunku do „części towarów lub usług”, dla których znak ten został zarejestrowany. Wychodząc ze stwierdzenia, że przepis art. 43 rozporządzenia nr 40/94 (następnie art. 42 rozporządzenia

¹⁶ Zobacz również motyw 10 tego rozporządzenia.

¹⁷ Zobacz w tym względzie wyjaśnienia udzielone przez prawodawcę Unii w zasadach 15–22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 189), które to rozporządzenie nr 2868/95 ma zastosowanie do rozporządzenia nr 207/2009.

¹⁸ Zobacz w szczególności wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 25–31).

¹⁹ Zobacz postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r., La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, pkt 27); a także wyrok z dnia 17 października 2019 r., Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:878, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

²⁰ Zobacz wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32).

²¹ Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146.

nr 207/2009) stanowi ograniczenie praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego wynikających z rejestracji tego znaku, Sąd dokonał wykładni wyrażenia „część[ć] towarów lub usług” zawartego w tym przepisie w taki sposób, aby wcześniejszy znak towarowy mógł przede wszystkim pełnić swoją podstawową funkcję. Dokonana przez Sąd wykładnia stanowi zatem próbę zapewnienia odpowiedniej równowagi między zachowaniem i ochroną praw wyłącznych przyznanych w tym celu właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego a ograniczeniem tych praw, tak by uniknąć sytuacji, w której znak towarowy używany w sposób częściowy korzysta z rozszerzonej ochrony tylko ze względu na to, że został zarejestrowany dla szerokiej gamy towarów lub usług²².

47. Zakres kategorii towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, jest decydującym elementem tej równowagi²³.

48. W związku z tym Sąd wyróżnia dwa rodzaje sytuacji.

49. Pierwszą sytuacją jest taka, w której wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób szczególnie „precyzyjny i ograniczony”, które w związku z tym stanowią bardziej jednorodną kategorię towarów lub usług. W takim przypadku Sąd orzeka, że dokonanie istotnych podziałów w obrębie danej kategorii nie jest możliwe, w związku z czym, dla celów postępowania w sprawie sprzeciwu, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług powinien obejmować całą tę kategorię²⁴.

50. Zgadzam się z rozumowaniem Sądu. Jeśli chodzi o towary należące do kategorii towarów mniej więcej jednorodnych, konsument pragnący nabyć towar należący do tej kategorii pomyśli lub może pomyśleć o wcześniejszym znaku towarowym oraz o tym, co zapewni mu ów znak towarowy przykładowo w odniesieniu do jakości towaru. W takich okolicznościach jest według mnie zasadne i wystarczające udowodnienie rzeczywistego używania znaku towarowego w odniesieniu do części towarów należących do tej kategorii. Pozwala to uniknąć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskazanego w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a także ochronić interesy handlowe właściciela wcześniejszego znaku towarowego, nie należy bowiem, poprzez nadmierne wymogi odnoszące się do dowodów rzeczywistego używania, niesłusznie ograniczać przysługujących mu praw wyłącznych do poszerzenia oferowanej przez niego gamy towarów w ramach tej jednorodnej kategorii.

51. Drugą sytuacją jest taka, w której wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla szerokiej, niejednorodnej kategorii towarów lub usług. W takim przypadku Sąd zakłada, że można mówić o kilku podkategoriach, które *mogą być* rozpatrywane w sposób autonomiczny, pod warunkiem że te podkategorie są spójne, co wymaga, aby obejmowały one towary lub usługi, które są „podobne” lub które nie są „wyraźnie odmienne”²⁵. W takiej sytuacji Sąd uznaje, że dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia, na potrzeby postępowania w sprawie sprzeciwu, ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie wykorzystywany²⁶.

52. Zgadzam się również z tą analizą. Jeśli bowiem chodzi o towary należące do niejednorodnej kategorii towarów, lecz przy tym do tej samej klasy towarów, istnieje nie tylko mniejsze prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców, lecz również mniejsze uzasadnienie dla ochrony interesów handlowych właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Jeśli ten ostatni zarejestrował swój znak towarowy dla szerokiej gamy towarów, które mógłby ewentualnie wprowadzać do obrotu, lecz których niewątpliwie do obrotu nie jeszcze wprowadził, blokuje on swoim konkurentom dostęp do dużych obszarów rynku produktowego. Wypracowane przez Sąd rozwiązanie

22 Zobacz wyrok Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) (pkt 51).

23 Ibidem (pkt 44).

24 Ibidem (pkt 45).

25 Powtarzam tu sformułowania użyte przez Sąd w wyroku Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) (pkt 46).

26 Zobacz wyrok Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) (pkt 45).

umożliwia zatem zapewnienie poszanowania praw przyznanych właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego, w szczególności prawa do korzystania z ochrony w odniesieniu do towarów lub usług podobnych do tych, dla których mógł on dowieść rzeczywistego używania, oraz prawa rozszerzenia gamy oferowanych przezeń towarów lub usług na te towary, pozostawiając jednocześnie znak towarowy niezastrzeżony w odniesieniu do towarów lub usług, które ze względu na to, że są „wystarczająco odmienne”²⁷, należą do innej kategorii lub podkategorii towarów lub usług.

53. Po drugie, aby zidentyfikować „spójną” podkategorię towarów, którą można rozpatrywać w sposób autonomiczny, Sąd opiera się na kryterium celu lub przeznaczenia rozpatrywanych towarów lub usług, ponieważ jego zdaniem ich charakter lub cechy nie są istotne dla tej oceny²⁸.

54. Także i tym razem mogę się tylko przychylić do tej oceny.

55. Po pierwsze, umożliwia ona moim zdaniem najlepszą ochronę praw wyłącznych przysługujących właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego. Definiowanie odrębnej podkategorii towarów uwzględniające nie tylko ich cel, lecz również ich charakter i szczególne cechy, skutkowałoby nazbyt ścisłym ograniczeniem przedmiotowego zakresu wykonywania tych praw, a w szczególności przysługującego właścicielowi prawa do rozwinięcia i rozszerzenia gamy oferowanych przez niego towarów, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy. Choć kryteria związane z charakterem i cechami towarów są same w sobie ważnymi kryteriami, są one jednak bardziej istotne na etapie określania właściwego kręgu odbiorców i oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

56. Po drugie, zwracam uwagę, że Trybunał zaaprobował stanowisko Sądu w kontekście sprawy dotyczącej oceny zasadności ograniczenia wykazu towarów, zaproponowanego przez zgłaszającego znak towarowy na podstawie art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

57. W wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., OHIM/Kessel medintim²⁹, Trybunał orzekł bowiem, że kryterium celu i przeznaczenia rozpatrywanych towarów umożliwia dokonanie precyzyjnego rozgraniczenia podkategorii towarów objętych zgłoszeniem do rejestracji unijnego znaku towarowego, dzięki czemu spełniony jest wymóg jasności ustanowiony w art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009³⁰. Jak wynika w sposób dorozumiany z pkt 39 tego wyroku³¹, Trybunał potwierdził linię orzeczniczą zapoczątkowaną przez Sąd w wyroku Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), zgodnie z którą cel danego towaru lub usługi stanowi rozstrzygające kryterium przy definiowaniu podkategorii towarów lub usług, ponieważ konsument poszukuje przede wszystkim towaru lub usługi, które będą mogły zaspokoić jego specyficzne potrzeby³².

58. Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby analiza zastosowana przez Trybunał w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., OHIM/Kessel medintim³³, odnosząca się do definicji podkategorii towarów w kontekście stosowania art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, została przeniesiona w kontekst stosowania art. 42 ust. 2 tego rozporządzenia. Uważam bowiem, że definicja podkategorii towarów, zarówno w kontekście sprzeciwu, jak i ograniczenia, powinna być oparta na identycznych kryteriach, tak aby możliwe było (w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd) dokonanie porównania rozpatrywanych towarów zdefiniowanych na podstawie tych samych kryteriów.

27 Ibidem (pkt 46).

28 Wynika to z orzecznictwa wywodzącego się z wyroku Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR). Zobacz również pkt 32 zaskarżonego wyroku.

29 C-31/14 P, niepublikowany, EU:C:2014:2436.

30 Zobacz pkt 37 tego wyroku.

31 W punkcie tym Trybunał odnosi się jednoznacznie do pkt 48–50 wyroku z dnia 8 listopada 2013 r., Kessel/OHIM – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, niepublikowanego, EU:T:2013:586). Punkty te zawierają wnioski podsumowujące rozumowanie Sądu zawarte w pkt 43–47 tego wyroku.

32 Zobacz pkt 29 tego wyroku.

33 C-31/14 P, niepublikowany, EU:C:2014:2436.

59. W świetle tych okoliczności uważam zatem, że Trybunał powinien potwierdzić reguły i zasady wypracowane przez Sąd w wyrokach Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) i Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) do celów definiowania podkategorii towarów lub usług w kontekście stosowania art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

60. Należy teraz zbadać zasadność pierwszego z podniesionych przez wnoszącą odwołanie zarzutów, który to zarzut dzieli się na dwie części.

b) W przedmiocie pierwszej części zarzutu pierwszego, dotyczącej nieprawidłowego zastosowania metody służącej do określania odrębnej podkategorii towarów

61. Przypominam, że w pierwszej części zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie podnosi, iż Sąd w pkt 34 zaskarżonego wyroku naruszył prawo, oceniając istnienie odrębnej podkategorii towarów wyłącznie na podstawie towarów, których dotyczyły dowody używania zgłoszone przez Taigę. Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd powinien był zbadać, czy wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów, która jest na tyle szeroka, aby można było w niej wyodrębnić kilka podkategorii, które można rozpatrywać w sposób autonomiczny.

62. Uważam, że ta część zarzutu nie jest zasadna.

63. Skoro właściciel wcześniejszego znaku towarowego udowodnił, że ów znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do części towarów, dla których został zarejestrowany, ustalenia, czy towary te należą do podkategorii, którą można rozpatrywać w sposób autonomiczny, należy dokonać in concreto, biorąc pod uwagę przede wszystkim te towary. Nie chodzi zatem o zdefiniowanie podkategorii towarów w sposób abstrakcyjny, lecz o przeprowadzenie porównania towarów, do których odnosiło się rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, z kategorią towarów objętych zgłoszeniem do rejestracji dotyczącym tego znaku towarowego.

64. W świetle lektury pkt 33 i 34 zaskarżonego wyroku należy stwierdzić, że Sąd tak postąpił. Z pkt 33 tego wyroku wynika bowiem, że Sąd zbadał, czy towary, których dotyczyły zgłoszone przez Taigę dowody używania, stanowiły odrębną podkategorię „w stosunku do towarów należących do klasy 25 [w rozumieniu porozumienia nicejskiego]”, to znaczy w stosunku do bardziej ogólnej kategorii towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym. W pkt 34 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że towary te „w żadnym razie nie mogą być uznane za »wyraźnie odmienne« w rozumieniu [wyroku Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN)]”, a zatem przeprowadził prawidłowo porównanie towarów, w odniesieniu do których zostało dowiedzione rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, z towarami należącymi do bardziej ogólnej kategorii odzieży, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany.

65. W związku z tym proponuję, aby Trybunał oddalił pierwszą część zarzutu pierwszego jako bezzasadną.

c) W przedmiocie drugiej części zarzutu pierwszego, dotyczącej nieprawidłowego zastosowania kryteriów służących do określania odrębnej podkategorii towarów

66. Na drugą część zarzutu pierwszego składają się dwa zarzuty szczegółowe.

1) W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego kryterium celu i przeznaczenia towarów

67. Uzasadniając pierwszy zarzut szczegółowy, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nieprawidłowo zastosował kryterium celu i przeznaczenia rozpatrywanych towarów na potrzeby identyfikacji spójnej podkategorii towarów, którą można rozpatrywać w sposób autonomiczny. Wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd nie wziął pod uwagę, na potrzeby takiej identyfikacji, różnych celów, jakim służą te towary, lub różnego rodzaju użytku, do jakiego są przeznaczone, przy czym zdaniem wnoszącej odwołanie sposoby używania polegające w szczególności na „zdobieniu” lub na „ochranianiu” ciała ludzkiego wykluczają się wzajemnie.

68. Uważam, że ten zarzut szczegółowy jest dopuszczalny, ponieważ wnosząca odwołanie kwestionuje w jego ramach nie ustalenia Sądu odnoszące się do celu i przeznaczenia towarów, w odniesieniu do których udowodnione zostało rzeczywiste używanie znaku towarowego, lecz sposób, w jaki Sąd zastosował kryterium celu i przeznaczenia na potrzeby ustalenia odrębnej podkategorii towarów w rozumieniu art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

69. Jednakże krytyka sformułowana przez wnoszącą odwołanie wydaje mi się bezzasadna.

70. Kryterium celu i przeznaczenia towarów nie służy do definiowania w sposób abstrakcyjny lub sztuczny odrębnej podkategorii towarów, lecz powinno być stosowane w sposób spójny i konkretny.

71. Otóż cele, którym służy dany produkt zwielokrotniają się dzięki postępowi i wiedzy fachowej. Przykładowo środki czystości nie są już przeznaczone wyłącznie do oczyszczania skóry, lecz również do zabiegów dotyczących skóry (lecniczych bądź innych). Podobnie odzież poza swoją pierwotną funkcją, jaką jest okrywanie, osłanianie lub ochrona ciała ludzkiego przed warunkami pogodowymi, pełni wspólną funkcję estetyczną, wywierając wpływ na zewnętrzny wizerunek konsumenta. Chociaż ów konsument poszukuje odzieży chroniącej go przed deszczem (czy to odzieży wierzchniej, czy też nakrycia głowy) lub przed zimnem (takiej jak bielizna czy rękawiczki lub skarpetki), nie można wykluczyć, że poszukuje on również odzieży, która jest najbardziej estetyczna. Jest oczywiste, że na potrzeby ustalenia, czy istnieje odrębna podkategoria towarów, nie można rozpatrywać każdego z tych celów oddzielnie. Gdyby tak było, stanowiłoby to kolejne ograniczenie przysługujących właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego praw do poszerzenia i wzbogacenia oferowanej przezeń gamy towarów. Co więcej, zniechęcałoby to w sposób oczywisty do działalności w zakresie badań i rozwoju, której prawo znaków towarowych powinno przecież sprzyjać.

72. Moim zdaniem w zaskarżonym wyroku Sąd postąpił zatem słusznie, nie dokonując rozróżnienia ze względu na użytek, do jakiego jest przeznaczona odzież, polegający na „ochranianiu” ciała ludzkiego, „zdobieniu” go czy też na „osłanianiu” lub „okrywaniu” go, ponieważ te różne sposoby używania wiążą się ze sobą w kontekście wprowadzenia tych towarów do obrotu, wcale wzajemnie się nie wykluczając.

73. Zwracam jednakże uwagę, że te różne cele będą stanowiły okoliczność, którą należy brać pod uwagę w ramach ustalania właściwego kręgu odbiorców, jego poziomu uwagi, jak również prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

74. W świetle tych okoliczności proponuję zatem, aby Trybunał oddalił pierwszy zarzut szczegółowy drugiej części zarzutu pierwszego jako bezzasadny.

2) W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego charakteru i cech rozpatrywanych towarów

75. W ramach drugiego zarzutu szczegółowego wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nie uwzględnił w należyty sposób okoliczności, iż rozpatrywane towary są kierowane do innego kręgu odbiorców niż towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, a poza tym są również sprzedawane w innych sklepach, w związku z czym towary te różnią się od odzieży oznaczonej zgłoszonym znakiem towarowym.

76. Należy z miejsca oddalić ten zarzut szczegółowy jako bezzasadny.

77. Z orzecznictwa, które przeanalizowałem powyżej, wynika bowiem, że kryteria inne niż cel i przeznaczenie rozpatrywanych towarów, przykładowo krąg odbiorców, do którego są skierowane, lub też ich łańcuch dystrybucji co do zasady nie są istotne na potrzeby definiowania podkategorii towarów, którą można rozpatrywać w sposób autonomiczny. W tych okolicznościach nie można zarzucać Sądowi, że poprzez nieuwzględnienie tych kryteriów w ramach swojej oceny naruszył prawo.

78. W konsekwencji, mając na względzie całość powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał oddalił zarzut pierwszy odwołania jako bezzasadny.

B. W przedmiocie ukierunkowanego badania zarzutu drugiego

79. Zgodnie z wnioskiem Trybunału niniejsza opinia będzie ograniczona do analizy drugiej części zarzutu drugiego, a w szczególności do jej trzeciego zarzutu szczegółowego.

80. Aby lepiej zrozumieć kontekst, w który wpisuje się ten zarzut szczegółowy, chciałbym wyjaśnić, że w zarzucie drugim wnosząca odwołanie twierdzi, iż Sąd błędnie uznał, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Pierwsza część tego zarzutu dotyczy błędnej oceny podobieństwa, a nawet identyczności rozpatrywanych towarów. Z kolei druga część tego zarzutu składa się z trzech zarzutów szczegółowych, dotyczących oceny podobieństwa, kolejno, wizualnego, fonetycznego i konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń. Wreszcie trzecia część zarzutu drugiego dotyczy przeprowadzonej przez Sąd całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

81. Jeśli chodzi w szczególności o trzeci zarzut szczegółowy drugiej części zarzutu drugiego – dotyczy on błędnej oceny przez Sąd podobieństwa konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń. Wnosząca odwołanie kwestionuje zasadniczo przeprowadzoną przez Sąd analizę, w wyniku której stwierdził on, że konceptualne różnice między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym nie zostały wykazane w odniesieniu do *całego* terytorium Unii, w związku z czym różnice te nie mogły zneutralizować podobieństw wizualnych i fonetycznych istniejących między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.

82. Wnosząca odwołanie podnosi dwa argumenty na poparcie tego zarzutu szczegółowego.

83. Jeśli chodzi o argument pierwszy, wnosząca odwołanie kwestionuje przeprowadzoną przez Sąd analizę zawartą w pkt 71 zaskarżonego wyroku, w wyniku której Sąd stwierdził, że nie zdołała ona udowodnić, iż wyraz „tajga” ma jasne znaczenie dla przeciętnych konsumentów z południowej części kontynentu europejskiego oraz dla konsumentów anglojęzycznych.

84. Zdaniem wnoszącej odwołanie analiza ta nie jest prawidłowa. W pkt 18 skargi wszczynającej postępowanie przed Sądem pogłębiła ona bowiem ten argument i wykazała w sposób niezaprzeczalny, że słowo to należy w języku francuskim do mowy potocznej i co więcej, jest powszechnie znane w Europie ze względu na rozmiary obszaru, do którego pojęcie to się odnosi.

85. Moim zdaniem argument ten jest oczywiście niedopuszczalny.

86. Należy zauważyć, że w pkt 71 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż „żaden dokument z akt sprawy nie umożliwia stwierdzenia, że słowo »tajga« posiada znaczenie konkretne i możliwe do natychmiastowego uchwycenia przez przeciętnych konsumentów z części terytorium Unii innych niż północ i wschód kontynentu europejskiego, którzy stanowią istotną część konsumentów Unii” oraz że to samo odnosi się „w szczególności do przeciętnych konsumentów z południa kontynentu europejskiego oraz konsumentów anglojęzycznych”.

87. Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, wyłącznie Sąd jest właściwy do dokonania oceny wartości dowodowej przedstawionych mu dowodów. W związku z tym, z wyłączeniem przypadków przeinaczenia tych dowodów, ich ocena nie stanowi zagadnienia prawnego, które jako takie poddane jest kontroli Trybunału w ramach odwołania³⁴.

88. Stwierdzam, że wnosząca odwołanie nie wykazała, ani nawet nie zarzuciła w odwołaniu, że ocena zawarta w pkt 71 zaskarżonego wyroku jest oparta na przeinaczeniu dowodów. Nadto tytułem uzupełnienia zwracam uwagę, że wbrew swemu twierdzeniu wnosząca odwołanie nie pogłębiła przedstawionych argumentów w pkt 18 skargi wszczynającej postępowanie.

89. W konsekwencji ów pierwszy argument należy moim zdaniem odrzucić jako oczywiście niedopuszczalny.

90. Z kolei jeśli chodzi o drugi argument, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nie uwzględnił własnego orzecznictwa odnoszącego się do oceny podobieństwa konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń.

91. Wnosząca odwołanie uważa bowiem, że analiza zawarta w pkt 67 zaskarżonego wyroku, w wyniku której Sąd orzekł, iż wnosząca odwołanie nie wykazała, że słowo „tajga” ma jasne i określone znaczenie z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, który stanowią konsumenci z Unii *w ujęciu całościowym*, nie ma żadnego oparcia w orzecznictwie, na które Sąd ten jednoznacznie się powołał, to jest w wyroku z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Nadto wnosząca odwołanie twierdzi, że w myśl wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r., Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)³⁶ dla stwierdzenia, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami istnieją różnice konceptualne, wystarczy, aby dane słowo było zrozumiałe tylko w części Unii.

92. Po przeanalizowaniu tego orzecznictwa uważam, że żadne z dwóch podniesionych zastrzeżeń nie jest uzasadnione.

93. Jeśli chodzi o pierwsze zastrzeżenie, dotyczące błędnego odesłania do wyroku z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, warto przypomnieć, że w pkt 54 tego wyroku Sąd orzekł, że różnice konceptualne pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami *mogą* w dużej mierze zneutralizować podobieństwa wizualne i fonetyczne, jeżeli jeden z rozpatrywanych znaków towarowych ma (z punktu widzenia „właściwego kręgu odbiorców”), *jasne i określone* znaczenie, tak że odbiorcy ci są w stanie uchwycić je *w sposób natychmiastowy*.

³⁴ Zobacz wyroki: z dnia 5 września 2019 r., Unia Europejska/Guardian Europe i Guardian Europe/Unia Europejska (C-447/17 P i C-479/17 P, EU:C:2019:672, pkt 137 i przytoczone tam orzecznictwo); z dnia 13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:961, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

³⁵ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁶ T-487/12, niepublikowany, EU:T:2013:637.

³⁷ T-292/01, EU:T:2003:264.

94. Pragnę przede wszystkim zauważyć, że w świetle sformułowań użytych przez Sąd w tym wyroku miał on prawo stwierdzić w zaskarżonym wyroku, że w przypadku ogółu konsumentów z terytorium 28 państw członkowskich Unii słowo „tajga” nie będzie odsyłało w sposób *jasny i natychmiastowy* do ich wiedzy geograficznej, wywołując u nich proste skojarzenie z lasem położonym na północy.

95. Niemniej jednak zwracam uwagę, że w wyroku z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸ Sąd istotnie odniósł się do „właściwego kręgu odbiorców”, bez żadnych innych wskazówek ani szczegółów, podczas gdy w pkt 67 zaskarżonego wyroku Sąd wyjaśnił, że chodzi o właściwy krąg odbiorców, „który stanowią konsumenci z Unii *w ujęciu całościowym*”. Właśnie to uściślenie – „w ujęciu całościowym” – jest kwestionowane przez wnoszącą odwołanie w niniejszej sprawie.

96. Nie sądzę, aby poprzez dodanie tego uściślenia Sąd nie uwzględnił własnego orzecznictwa lub w jakikolwiek sposób naruszył prawo.

97. Jak wynika z pkt 67 zaskarżonego wyroku, uściślenie „w ujęciu całościowym” służy do wskazania, że należy brać pod uwagę postrzeganie konsumentów *ze wszystkich państw wchodzących w skład Unii*. Uściślenie to umożliwia zatem Sądowi oddalenie argumentu wnoszącej odwołanie odnoszącego się do postrzegania przez konsumentów „z wielu państw [Unii]”.

98. Sąd postąpił zatem w myśl swojego orzecznictwa, zgodnie z którym „w przypadku gdy ochrona wcześniejszego znaku towarowego obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, należy brać pod uwagę postrzeganie kolidujących ze sobą znaków towarowych przez konsumenta rozpatrywanych towarów *na tym terytorium*”³⁹. Inaczej bowiem niż w sprawie, w której zapadł wyrok z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰, w której właściwy krąg odbiorców był złożony z konsumentów niemieckich⁴¹, w niniejszej sprawie właściwy krąg odbiorców, jak wynika z pkt 38 i 39 zaskarżonego wyroku, jest złożony z konsumentów z terytorium Unii.

99. Wreszcie zwracam uwagę, że odniesienie do wyroku z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴² jest poprzedzone zwrotem „zobacz podobnie”. Wyrażenie „zobacz podobnie” świadczy o tym, że Sąd miał zamiar powołać się na zasadę wypracowaną we wskazanym wyroku, stosując tę zasadę w sposób odpowiedni do rozpoznawanej sprawy. Wyrażenie to nie wymagało zatem, aby Sąd powtarzał w identycznym brzmieniu zasadę wypracowaną we wskazanym wyroku, lecz przeciwnie, umożliwiło mu (w pkt 67 zaskarżonego wyroku) uwzględnienie odrębności rozpoznawanej sprawy.

100. W tych okolicznościach uważam, że nie można zarzucać Sądowi, iż poprzez powołanie się na pkt 54 wyroku z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³ naruszył prawo.

101. Jeśli chodzi o drugie zastrzeżenie odnoszące się do nieuwzględnienia przez Sąd wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r., Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)⁴⁴, również uważam, że jest ono bezzasadne.

38 Idem.

39 Wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r., Hostel drap/OHIM – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, niepublikowany, EU:T:2013:314, pkt 22). Podkreślenie moje.

40 T-292/01, EU:T:2003:264.

41 Punkt 43 tego wyroku.

42 T-292/01, EU:T:2003:264.

43 Idem.

44 T-487/12, niepublikowany, EU:T:2013:637.

102. Wbrew temu, co twierdzi wnosząca odwołanie, wyrok ten nie umożliwia bowiem wyprowadzenia wniosku, że w celu stwierdzenia, iż istnieją różnice konceptualne mogące zneutralizować podobieństwa wizualne i fonetyczne między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, wystarczy, aby słowo było zrozumiałe na części terytorium Unii.

103. Na wstępie należy przypomnieć kontekst sprawy, w której zapadł rzeczony wyrok.

104. W sprawie tej Sąd miał za zadanie zbadać, czy w odczuciu właściwego kręgu odbiorców złożonego z konsumentów unijnych, istnieje wyraźna różnica konceptualna między elementem „panini”, będącym przedmiotem zgłoszonego znaku towarowego, a elementem „granini”, będącym przedmiotem wcześniejszego znaku towarowego.

105. Stwierdziwszy na wstępie, że element „granini” jest pozbawiony znaczenia, Sąd przeanalizował, w jakiej mierze właściwy krąg odbiorców kojarzy element „panini” z konkretnym konceptem. W tym celu Sąd wyróżnił, po pierwsze, krąg odbiorców włoskojęzycznych, co do których orzekł, że niewątpliwie są oni w stanie skojarzyć element „panini” z bułkami lub przygotowywanymi z tych bułek kanapkami i dla których istnieje wyraźna różnica konceptualna między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, po drugie, krąg odbiorców niewłoskojęzycznych, takich jak odbiorcy hiszpańskojęzyczni lub francuscy, którzy również są w stanie skojarzyć element „panini” z konkretnym konceptem, a wreszcie, po trzecie, krąg odbiorców, dla których ów element „panini” jest z kolei pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia⁴⁵.

106. Po przeprowadzeniu tej analizy Sąd potwierdził ocenę Izby Odwoławczej, która uznała, że w niektórych państwach członkowskich, takich jak Włochy i Hiszpania, kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się pod względem konceptualnym, podczas gdy w innych państwach członkowskich, w których element „panini” jest pozbawiony znaczenia, nie było możliwe przeprowadzenie żadnego porównania kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej⁴⁶.

107. Wbrew temu, co twierdzi wnosząca odwołanie, Sąd nie orzekł w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r., *Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)*⁴⁷, że dla stwierdzenia, iż istnieją różnice konceptualne mogące zneutralizować podobieństwa wizualne i fonetyczne między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, wystarczy, aby tylko część właściwego kręgu odbiorców kojarzyła rozpatrywane słowo z konkretnym konceptem.

108. W tych okolicznościach nie można zarzucać Sądowi, że w zaskarżonym wyroku nie uwzględnił zasad zastosowanych w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r., *Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)*⁴⁸.

109. Należy wyjaśnić, że Sąd w zaskarżonym wyroku w istocie zastosował schemat analizy porównywalny z tym, który przyjął w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r., *Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)*⁴⁹, ponieważ zbadał on, w jakim zakresie właściwy krąg odbiorców, złożony – przypominać – z konsumentów unijnych, był w stanie skojarzyć słowo „tajga” z konkretnym konceptem. Sąd wyróżnił mianowicie:

- konsumentów z północy i ze wschodu kontynentu europejskiego, którzy *według wszelkiego prawdopodobieństwa* są w stanie skojarzyć słowo „tajga” z lasem na północy i dla których w związku z tym istnieje różnica konceptualna między kolidującymi ze sobą oznaczeniami⁵⁰,

⁴⁵ Zobacz wyrok z dnia 11 grudnia 2013 r., *Eckes-Granini/OHIM – Panini (PANINI)* (T-487/12, niepublikowany, EU:T:2013:637, pkt 56).

⁴⁶ Ibidem (pkt 58).

⁴⁷ T-487/12, niepublikowany, EU:T:2013:637.

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Zobacz pkt 70 zaskarżonego wyroku.

- „przeciętnych” konsumentów z części terytorium Unii innych niż północ i wschód kontynentu europejskiego, w szczególności konsumentów z południa Europy i konsumentów anglojęzycznych, którzy stanowią znaczną część właściwego kręgu odbiorców *i w odniesieniu do których nie zostało wykazane* istnienie wyraźnej różnicy konceptualnej między kolidującymi ze sobą oznaczeniami⁵¹.

110. Skoro zgodnie ze wskazanym orzecznictwem znaczenie słowa powinno podlegać ocenie uwzględniającej sposób jego rozumienia przez właściwy krąg odbiorców rozpatrywany jako całość i nie powinno być ograniczone wyłącznie do postrzegania przez konsumentów reprezentujących jedynie część właściwego terytorium, Sąd w konsekwencji oddalił w pkt 73 zaskarżonego wyroku argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym znaczenie słowa „tajga” mogło neutralizować podobieństwa wizualne i fonetyczne istniejące między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. W związku z tym nie można stawiać Sądowi zarzutu naruszenia prawa.

111. W świetle całości powyższych rozważań proponuję oddalić trzeci zarzut szczegółowy drugiej części zarzutu drugiego jako w części oczywiście niedopuszczalny, a w części bezzasadny.

VII. Wnioski

112. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, nie przesądzając kwestii dopuszczalności ani zasadności innych zarzutów odwołania podniesionych przez spółkę ACTC GmbH, jak również kwestii rozstrzygnięcia o kosztach, aby Trybunał oddalił pierwszy zarzut tego odwołania jako bezzasadny oraz trzeci zarzut szczegółowy drugiej części zarzutu drugiego wspomnianego odwołania jako w części oczywiście niedopuszczalny, a w części bezzasadny.

⁵¹ Zobacz pkt 71 zaskarżonego wyroku.