

## Pytania prejudycjalne

Czy art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>(1)</sup> należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany dla towarów (w tym przypadku napojów bezalkoholowych), które właściciel znaku oferuje nabywcom innych sprzedawanych przez niego towarów (w tym przypadku tekstyliów) nieodpłatnie przy zawarciu umowy sprzedaży?

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 40, str. 1.

**Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-140/06 Philip Morris Products SA przeciwko OHIM, wniesione w dniu 16 listopada 2007 r. przez Philip Morris Products SA**

(Sprawa C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Język postępowania: francuski

## Strony

Wnoszący odwołanie: Philip Morris Products SA (przedstawiciele: adwokaci T. van Innis i C.S. Moreau)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

## Żądania wnoszącego odwołanie

- uchylenie zaskarżonego wyroku;
- obciążenie Urzędu kosztami postępowania.

## Zarzuty i główne argumenty

W odwołaniu wnoszący odwołanie podnosi, że Sąd naruszył art. 4 i 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego<sup>(1)</sup>. W tym zakresie zarzuca on Sądowi, po pierwsze, że oparł swą ocenę na założeniu niekorzystnym dla kategorii znaków towarowych, do których należy zgłoszony znak towarowy. Orzekając bowiem, że konsumenci nie mają w zwyczaju domyślać się pochodzenia towarów wedle ich kształtu lub kształtu ich opakowania, Sąd dokonał stwierdzenia o charakterze faktycznym, które jest pozbawione jakichkolwiek podstaw naukowych i wypacza sposób postrzegania przez ludzi oznaczeń ogólnie — i kształtów w szczególności.

Po drugie wnoszący odwołanie zarzuca Sądowi, że przeprowadził błędną analizę prawną sposobu postrzegania znaku towaro-

wego przez zainteresowany krąg odbiorców. Błąd ten polega w pierwszym rzędzie na tym, że Sąd odniósł się do używania znaku towarowego wyłącznie w formie jego inkorporacji do paczki papierosów, mimo że kształt opakowania określonego towaru może zostać przedstawiony odbiorcom na wiele różnych sposobów, na przykład w formie graficznego lub trójwymiarowego przedstawienia znaku towarowego w materiałach promocyjnych. Popelniony błąd w ocenie polega ponadto na tym, że Sąd ograniczył pojęcie znaku towarowego jedynie do części mogącej być postrzegana przez potencjalnego nabywcę na moment przed dokonaniem zakupu, podczas gdy krąg odbiorców zainteresowany danym znakiem towarowym składa się z tych wszystkich, którzy mogą się z nim zetknąć w ramach normalnego używania znaku towarowego, które znajduje wyraz zarówno podczas promocji towaru przed jego nabyciem, jak i podczas używania lub konsumpcji towaru po jego zakupie.

Wnoszący odwołanie powołuje się po trzecie i ostatnie na sprzeczność w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

<sup>(1)</sup> Dz.U. 1994, L 11, str. 1.

**Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-363/04 Koipe Corporación, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, wniesione w dniu 16 listopada 2007 r. przez Aceites del Sur-Coosur, SA**

(Sprawa C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Język postępowania: hiszpański

## Strony

Wnoszący odwołanie: Aceites del Sur-Coosur, SA, wcześniej Aceites del Sur, SA (przedstawiciel: adwokat J.M. Otero Lastres)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

## Żądania wnoszącego odwołanie

- uznanie za wniesione we właściwej formie i w terminie odwołania od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-363/04 wniesionego z uwagi na naruszenie prawa wspólnotowego;
- zgodnie z art. 61 statutu Trybunału i art. 113 regulaminu — uwzględnienie odwołania i w konsekwencji uchylenie wspomnianego wyroku Sądu w całości;

- jeżeli stan sprawy na to pozwoli, wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie;
- posiłkowo — przekazanie sprawy Sądowi, żeby orzekł zgodnie z wiążącymi kryteriami określonymi przez Trybunał oraz, jeżeli Trybunał uzna to za konieczne, wskazanie, jakie są skutki nieważnej decyzji, które winny zostać uznane za ostateczne dla stron sporu, oraz obciążenie na podstawie art. 112 regulaminu strony skarżącej w pierwszej instancji i pozwanej w postępowaniu odwoławczym kosztami postępowania.

### Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze odwołanie od wyroku pierwszej izby Sądu z dnia 12 września 2007 r. zostało oparte na dwóch zarzutach przedstawionych poniżej:

#### 1. Naruszenie art. 8 ust. 1 i 2 lit. a) ppkt i) i ii) rozporządzenia nr 40/94 <sup>(1)</sup>

Pierwsze naruszenie prawa wspólnotowego wynikające z zaskarżonego wyroku polega na uznaniu za „pozbawioną znaczenia” kwestię określenia, które znaki towarowe CARBONELL ze wskazanych w sprzeciwie wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego LA ESPAÑOLA nr 236588 spełniają wymóg bycia „wcześniejszym” znakiem towarowym.

Gdyby art. 8 ust. 1 i 2 lit. a) ppkt i) i ii) rozporządzenia nr 40/94 został zastosowany, Sąd wykluczyłby ze znaków wskazanych w sprzeciwie należący do KOIPE wspólnotowy znak towarowy CARBONELL nr 338681, ponieważ ta rejestracja wspólnotowa nie stanowi wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. lit. a) ppkt i) tego rozporządzenia. Gdyby Sąd tego dokonał, jedynymi wcześniejszymi znakami towarowymi należącymi do KOIPE, które mogłyby zostać wskazane w sprzeciwie wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego LA ESPAÑOLA nr 236588 mojej mandantki, byłyby hiszpańskie rejestracje nr 994364, 1238745 i 1698613 znaku towarowego CARBONELL.

Określając w ten sposób wcześniejsze znaki towarowe, które można przeciwstawić wnioskowi o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego LA ESPAÑOLA nr 236588, mielibyśmy do czynienia ze znakami chronionymi na terytorium Hiszpanii w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Oznaczałoby to, że kwestia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie wspólnotowego znaku towarowego LA ESPAÑOLA nr 236588 z wcześniejszymi znakami towarowymi wskazanymi przez KOIPE w sprzeciwie powinna zostać rozstrzygnięta wyłącznie w stosunku do odbiorców zamieszkałych na terytorium Hiszpanii, ponieważ to właśnie tam chronione są wcześniejsze znaki towarowego KOIPE, a nie w stosunku do odbiorców z całego terytorium Wspólnoty, gdyż żaden ze wcześniejszych znaków towarowych nie jest znakiem wspólnotowym.

#### 2. Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 dotyczy, jak wiadomo, względnej podstawy odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez pomylenie zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego z przynajmniej jednym wcześniejszym znakiem towarowym wskazanym w sprzeciwie. W zaskarżonym wyroku Sąd naruszył ten przepis z dwóch następujących powodów:

### Część pierwsza

Skutki nieprawidłowego określenia wcześniejszych znaków towarowych, które mogą zostać przeciwstawione zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego LA ESPAÑOLA nr 236588

Pierwsze naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, na które pragniemy wskazać, ma za punkt wyjścia nieprawidłowe określenie „wcześniejszych” znaków towarowych, na które można się powołać w sprzeciwie wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, i dotyczy skutków takiego nieprawidłowego określenia przeciwstawionych wcześniejszych znaków towarowych na sposób zastosowania przez Sąd art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia w przypadku sporu stanowiącego przedmiot niniejszej postępowania.

Z całości argumentów wskazanych w pierwszej części można wnioskować, że w zaskarżonym wyroku naruszono art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ:

- za przeciwstawione wcześniejsze znaki towarowe nie uznano wyłącznie hiszpańskich znaków towarowych CARBONELL nr 994364, 1238745 i 1698613;
- z przeciwstawionych znaków nie wykluczono wyraźnie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego CARBONELL nr 338681;
- w konsekwencji dwóch powyższych stwierdzeń nie określono prawidłowo „odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony”; w istocie z uwagi na to, że wcześniejsze znaki towarowe są wyłącznie hiszpańskie, odbiorcy na rozpatrywanym terytorium to hiszpańscy konsumenci oliwy z oliwek;
- nawet jeżeli Sąd w niektórych fragmentach wyroku odwołał się do „hiszpańskiego rynku oliwy z oliwek”, to uwzględnił tę informację w sposób bardzo wybiórczy i ograniczony, ponieważ wziął on ją pod uwagę jedynie na potrzeby oceny charakteru odróżniającego graficznych elementów spornych oznaczeń;
- w konsekwencji Sąd nie uwzględnił tej informacji ani w celu oceny całości czynnika dotyczącego podobieństwa oznaczeń (ponieważ nie wspomniano nic o „hiszpańskim rynku oliwy z oliwek” na potrzeby oceny, na przykład, charakteru odróżniającego elementów słownych spornych oznaczeń), ani w celu wzięcia pod uwagę innych czynników, które były równie istotne w niniejszej sprawie dla orzeczenia w przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych spornych oznaczeń.

### Część druga

Wpływ nieprawidłowego określenia przeciwstawionych znaków towarowych na wskazanie odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak jest chroniony. Błędne określenie i, co za tym idzie, błędna ocena istotnych czynników w ramach ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Argumenty na uzasadnienie naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wskazane przez nas w drugiej części opierają się na dwóch filarach czy też podstawach: po pierwsze, na całości wcześniejszych rozważań dotyczących nieprawidłowego określenia „przeciwstawionych wcześniejszych znaków towarowych” i wpływu takiego określenia na parametr „odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony” oraz po drugie, na błędnym określeniu i, co za tym idzie, błędnej ocenie wszystkich czynników, które należało wziąć pod uwagę przy ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez pomylenie zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego LA ESPAÑOLA nr 236588 z przeciwstawionymi mu wcześniejszymi hiszpańskimi znakami towarowymi CARBONELL nr 994364, 1238745 i 1698613.

Argumenty, na których strona wnosząca odwołanie opiera swe stanowisko, zgodnie z którym w wyniku niewłaściwego zastosowania w zaskarżonym wyroku naruszono art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, są następujące:

- w zaskarżonym wyroku analizy spornych oznaczeń dokonano nie na podstawie kryterium „całościowej oceny” i „całościowego wrażenia”, ale na podstawie odrębnego i następującego po sobie — czyli „analitycznego” — rozpatrzenia elementów składających się na sporne złożone znaki towarowe, skutkiem czego Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i orzecznictwo, w którym dokonano wykładni tego przepisu.

Sąd nie uczynił tego, co winien był uczynić w pierwszej kolejności, czyli rozpatrzyć znaki towarowe w świetle kryterium „całościowej oceny” i „całościowego wrażenia” wywieranego przez sporne znaki. Daleki od działania w ten sposób, Sąd stosował od początku metodę analityczną i dokonywał odrębnego i następującego po sobie badania najpierw elementów figuratywnych (pkt 75-87), a następnie elementów słownych (pkt 88-93), przypisując decydujące znaczenie elementom figuratywnym i odmawiając wszelkiego — nawet minimalnego — znaczenia elementom słownym. Wprawdzie w wyroku odwołano się do kryterium całościowej oceny i całościowego wrażenia (pkt 99), jednak by działać zgodnie z prawem nie wystarczy zacytować kryterium wypracowanego w orzecznictwie — należy ponadto prawidłowo zastosować je w danej sprawie, a to nie miało miejsca w zaskarżonym wyroku. W istocie w celu oceny czynnika podobieństwa spornych oznaczeń w zaskarżonym wyroku nie zastosowano jako pierwszego i głównego kryterium całościowej oceny i całościowego wrażenia, a wprowadzono kryterium analityczne, dokonując w pierwszej kolejności rozłożenia znaków towarowych na ich dwa elementy figuratywne i słowne, i w drugiej kolejności przeprowadzając odrębną ocenę najpierw dwóch elementów figuratywnych spornych znaków towarowych a następnie elementu słownego LA ESPAÑOLA, bez odwołania się w jakikolwiek sposób do drugiego elementu słownego spornych znaków towarowych, czyli nazwiska CARBONELL.

Ponadto w zaskarżonym wyroku naruszono art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 również dlatego, że nie dokonano w nim oceny dwóch czynników istotnych w sprawie — takich jak wcześniejsze współistnienie na rynku przez długi okres czasu oraz powszechna znajomość znaku — które były wysoce istotne dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez pomylenie zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego LA ESPAÑOLA nr 236588 z przeciwstawionymi mu wcześniejszymi hiszpańskimi znakami towarowymi CARBONELL.

- Sposób postrzegania przez przeciętnego hiszpańskiego konsumenta oliwy z oliwek oraz rzekome prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku spornych znaków towarowych.

Nawet jeżeli w zaskarżonym wyroku odwołano się do profilu przeciętnego konsumenta wypracowanego w orzecznictwie wspólnotowym, to Sąd nie wykorzystał tego modelu konsumenta, tylko nadał przeciętnemu hiszpańskiemu konsumentowi oliwy z oliwek profil, który jest bardziej zbliżony do modelu przeciętnego konsumenta przyjmowanego przez orzecznictwo niemieckie — a mianowicie

„konsument nieuważny i nierozważny” — niż obranemu przez orzecznictwo wspólnotowe modelowi konsumenta europejskiego, „konsumenta właściwie poinformowanego, uważnego i rozsądnego” (wyroki w sprawie LLOYD, pkt 26, i w sprawie PICASSO, pkt 38). Poza tym istotnym błędem w wyroku można dopatrzeć się kolejnego, nie mniej istotnego błędu, który polega na „uwzględnieniu niższego poziomu uwagi”, który mogą wykazywać odbiorcy względem znaków towarowych oliwy z oliwek zamiast wzięcia pod uwagę poziomu uwagi wykazywanego zwykle przez właściwie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego hiszpańskiego konsumenta oliwy z oliwek.

(<sup>1</sup>) Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brugge w dniu 16 listopada 2007 r. — S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer przeciwko État belge**

(Sprawa C-499/07)

(2008/C 22/54)

Język postępowania: niderlandzki

**Sąd krajowy**

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia)

**Strony w postępowaniu przed sądem krajowym**

Strona skarżąca: S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Strona pozwana: État belge

**Pytania prejudycjalne**

1. Czy dyrektywę Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (<sup>1</sup>), a w szczególności jej art. 4 ust. 1, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, aby państwo członkowskie stosowało zwolnienie wypłaconego zysku, który spółka tego państwa uzyskuje od spółki zależnej z siedzibą w innym państwie członkowskim, z wyłączeniem przypadku likwidacji spółki zależnej, poprzez wliczenie wypłaconego zysku w całości do podstawy opodatkowania, a następnie jego odliczenie w wysokości 95 % od podstawy opodatkowania, ograniczone jednak do zysku za rok podatkowy, w którym nastąpiło wypłacenie zysku (po odjęciu określonych kwot przewidzianych w ustawie) (art. 205 § 2 W.I.B. w zw. z art. 77 KB/WIB), co oznacza, że jeśli zysk za rok podatkowy jest mniejszy od kwoty wypłaconego zysku nie powstaje w ogóle strata podlegająca przeniesieniu?