

Warszawa, dnia 3 maja 2013

**Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej**  
**Al. Niepodległości 188/192**  
**00-950, Warszawa**  
**Skr. poczt. 203**

**Wnoszący sprzeciw:**

**Organisation Nationale des Appellations d'Origine**  
**z siedzibą we Francji**

*reprezentowana przez:*

**Arkadiusza Barana, Joannę Jastrząb, Jana**  
**Kurdziela, Dominikę Nowak, Marcina Paśko**

**Wnosząca odpowiedź na sprzeciw:**

**Spółka Fan & Drink z siedzibą w Niemczech**

*reprezentowana przez:*

**Annę Eysymont, Annę Kamińską, Kamilę**  
**Klimowicz, Michała Pietrzyka, Michała Rybarczyka**

**ODPOWIEDŹ NA SPRZECIW**

W imieniu spółki Fan & Drink GmbH, działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 tj. z późn. zm.) w zw. z art. 152 z indeksem 11 p.w.p., wnosimy o oddalenie sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego CHAMPI o numerze 0123456 i zasądzenie na rzecz wnoszącego odpowiedź na sprzeciw zwrotu kosztów postępowania w sprawie, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

## UZASADNIENIE

Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego CHAMPI o numerze 0123456 i o wydanie decyzji odmownej w przedmiocie uznania ochrony w/w. znaku na terytorium Rzeczypospolitej. Wnoszący odpowiedź na sprzeciw wnosi o oddalenie sprzeciwu z niżej wymienionych względów.

### I. Analiza podobieństwa oznaczeń

Podstawową funkcją, jaką ma spełniać znak towarowy, jest odróżnianie towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług konkurencyjnych podmiotów na rynku. Co istotne, analiza spełniania przez znak jego funkcji odróżniającej, a także ewentualnego podobieństwa znaku do innych oznaczeń powinna być dokonana w sposób całościowy. Należy ocenić wszystkie dostępne informacje mogące mieć wpływ na decyzję co do istnienia bądź nieistnienia podobieństwa między oznaczeniami, a *“w trakcie dokonywania takiej oceny należy brać pod uwagę wszystkie istotne czynniki”* (wyrok ETS w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV sygn. C-342/97, nr boczny 18).

Do oceny podobieństwa stosuje się analizę w kilku różnych płaszczyznach:

1. wizualnej
2. fonetycznej
3. koncepcyjnej

Orzecznictwo wskazuje, że stopień podobieństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi zakłada istnienie elementów podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego (wyrok ETS w sprawie C 408/01, Adidas-Salomon, nr boczny 28) i dopiero po ewaluacji wskazanych płaszczyzn można finalnie ocenić, czy oznaczenia są podobne, biorąc pod uwagę całościowy punkt widzenia. Taka całościowa ocena wizualnego, dźwiękowego i pojęciowego podobieństwa rozpatrywanych znaków musi zostać oparta na ogólnym wrażeniu wywoływanym przez znaki, z uwzględnieniem, w szczególności, ich odróżniających i dominujących elementów (Wyrok ETS z 11.11.1997 r. w sprawie SABEL BV

v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport sygn. C-251/95, nr boczny 23). Co więcej, uznaje się, że jeśli znak nie jest podobny na płaszczyźnie wizualnej i koncepcyjnej, to nie można mówić o podobieństwie (wyrok ETS z 13.9.2007 r. w sprawie Ponte Finanziaria v. OHIM oraz F.M.G. Textiles sygn. C 234/06 P, nr boczny 16).

W następnej części została przedstawiona analiza podobieństwa w wymienionych płaszczyznach. Analiza ta dokonywana jest z perspektywy relewantnego odbiorcy, jakim może być, ze względu na zakres klas towarów i usług, każdy pełnoletni Polak.

## **1. Płaszczyzna wizualna**

Po pierwsze, zarejestrowany znak towarowy CHAMPI w swoim elemencie słownym jest tzw. znakiem średniej długości, mającym 6 liter, w przeciwieństwie do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego Champagne, będącego oznaczeniem długim (korzystając z analogii do znaków towarowych). Należy zauważyć, iż Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z 12.11.2009 r. w sprawie T 438/07 Spa Monopole, compagne fermière de Spa SA/NV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego wskazał, jednocześnie powołując się na dotychczasowe orzecznictwo, że wprawdzie konsument przywiązuje zwykle większą wagę do początkowej części wyrazu, jednakże stwierdzenie to nie ma zastosowania w każdym przypadku (wyrok SPI w sprawie T 158/05, Trek Bicykle, nr boczny 70) i nie może w każdym razie podważać zasady, zgodnie z którą badanie podobieństwa znaków towarowych musi uwzględniać wywierane przez nie całościowe wrażenie.

Ponadto, element słowny znaku, nawet oceniany jako skrót, jest skrótem zupełnie innego słowa - Champion (z ang. mistrz/zwycięzca), co zostanie szerzej przeanalizowane w części dotyczącej płaszczyzny koncepcyjnej.

Dodatkowo, znak CHAMPI jako znak słowno-graficzny należy oceniać w całości jako połączenie elementów: słownego i graficznych, które nie przywodzą na myśl oznaczenia geograficznego Champagne. Zarówno zielona wstęga, jak i szklanki do piwa, będące również elementami dominującymi w znaku, wyraźnie odróżniają go od tego oznaczenia geograficznego.

Pękate szklanki wypełnione pomarańczowym napojem z wyraźną warstwą białej pianki u góry to oczywiste graficzne przedstawienie typowych szklanek wypełnionych piwem. Szklanki będące częścią znaku to charakterystyczne szklanki do piwa pszenicznego (wyższa)

i piwa typu pilzner (niższa). Są to popularne gatunki piwa, powszechnie serwowane na rynku właściwym dla oceny, czyli w Polsce. Można z dużą dozą pewności przyjąć, że przeciętny polski konsument dla rynku piwa zetknął się z naczyniami o takim kształcie właśnie w związku ze spożywaniem piwa.

Ponadto, są one niepodobne kształtem do kieliszka do szampana, którego forma jest podyktowana właściwościami napoju. Właściwy kieliszek do szampana jest wysoki i cienki, ma bardzo stromą czaszę i mały wylot. Taka konstrukcja umożliwia jak najdłuższe zatrzymanie bąbelków w szampanie. Bardzo wąskie dno kieliszka zapewnia stały strumień bąbelków w szampanie, sprawiając, że musuje on aż do samego końca. Jest to forma wyraźnie odmienna zarówno od bulwiastej szklanki do pilznera, jak i od podłużnej szklanki do piwa pszenicznego, która nie posiada nóżki ani wąskiego dna jak poprawny kieliszek do szampana.

Co więcej, szampan wlany do kieliszka nie utrzymuje piany w przeciwieństwie do piwa, dla którego jest to cecha typowa, a właśnie w takiej formie znajduje swoje przedstawienie w przedmiotowym znaku towarowym. Całościowa wizja graficzna znaku jest ukierunkowana na łatwy i prosty przekaz co do oferowanego towaru i bez wątpienia przynosi na myśl skojarzenie z piwem.

Z drugiej strony, wstęga będąca drugą graficzną częścią znaku stanowi element koncepcyjny ściśle związany z chęcią nawiązania do wątku zwycięstwa czy rywalizacji sportowej. Należy też zauważyć, że żaden z zastosowanych w znaku elementów graficznych nie odwołuje się w żaden sposób do skojarzeń z Francją jako krajem pochodzenia szampana. Wstęga jest w kolorze zielonym, a nie w kojarzących się z ojczyzną szampana barwach niebiesko-biało-czerwonych. Nie ma również elementów graficznych wykorzystujących kontur mapy Francji czy mapy z zaznaczeniem regionu Szampania, z którego pochodzić muszą towary chronione zarejestrowanym oznaczeniem geograficznych Champagne.

Z przytoczonych argumentów jasno wynika, że znak CHAMPI ma na celu wywołanie skojarzenia z piwem poprzez oczywisty element graficzny przedstawiający szklanki tym napojem, który z pewnością nie może zostać pomyłony z szampanem przez odbiorcę zarówno jednego jak i drugiego towaru. Także inne fragmenty podlegające analizie w płaszczyźnie wizualnej nie odwołują się do szampana, Szampanii czy Francji i nie wprowadzają relewantnych konsumentów w błąd.

## **2. Płaszczyzna fonetyczna**

Konsument mający styczność z nazwą CHAMPI w większości przypadków będzie próbował wymawiać ją w sposób odpowiadający językowi obcemu. Najbardziej prawdopodobne jest odczytanie takiej nazwy zgodnie z angielską wymową, ponieważ to właśnie znajomość angielskiego wśród języków obcych jest najbardziej rozpowszechniona w społeczeństwie polskim, a także większość nazw własnych i nowych słów pojawiających się w Polsce, zwłaszcza w sferze produktów konsumpcyjnych, pochodzi z języka angielskiego.

Polski konsument, który styka się codziennie z angielskimi nazwami własnymi, prawdopodobnie nazwę CHAMPI wymówi jako: "Czempi" (fonetycznie), od słowa Champion [ˈtʃæmpɪən] (aktualny mistrz jakiejś dyscypliny sportu; zwycięzca konkursu psów.; etym. – ang. mistrz sportu; bojownik (sprawy)<sup>1</sup>). Słowo Champion jest słowem powszechnie znanym w Polsce, chociażby ze względu na popularność piłkarskiej Ligi Mistrzów – UEFA Champions League czy istniejącej przez wiele lat sieci supermarketów Champion.

Ponadto, w języku polskim istnieje też spolszczona wersja tego słowa - "czempion", co dowodzi rozpowszechnieniu jej znajomości i powszechności użytkowania w Polsce. W związku z tym, prawdopodobieństwo odczytania przez polskiego relewantnego konsumenta nazwy CHAMPI jako "sząpi" jest wyjątkowo niskie.

Zwłaszcza nieprawdopodobne wydaje się to w kontekście spójności używania znaku towarowego zgodnie z jego koncepcją nawiązującą do sportu i zwycięstwa, co zostanie wykazane w dalszej części pisma.

Nazwa CHAMPI jest krótka i wyraźnie słyszalna. Nie istnieje możliwość przejęzyczenia się lub niedosłyszania w zestawieniu ze słowem Champagne, które jest wyraźnie dłuższe i wymawiane inaczej. Inaczej rozkładają się też akcenty.

Ze względu na przedstawione argumenty, nieprawdopodobne wydaje się być ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd w sferze fonetyki porównywanego znaku towarowego i zarejestrowanego oznaczenia geograficznego.

## **3. Płaszczyzna koncepcyjna**

Sferą, która najbardziej odróżnia przedmiotowy znak od oznaczenia geograficznego Champagne jest płaszczyzna koncepcyjna, inaczej znaczeniowa, znaku CHAMPI. W sprzeciwie

podnoszony jest zarzut, że znak towarowy CHAMPI stanowi skrót od zarejestrowanego oznaczenia geograficznego Champagne, gdy w rzeczywistości znak ma na celu wywołanie skojarzenia ze słowem Champion.

Główną ideą stojącą za używaniem znaku towarowego CHAMPI w klasach piwa (32), piwa bezalkoholowego (32), napojów alkoholowych (33) oraz usług w zakresie rozrywki, kultury i rekreacji, usług związanych z działalnością sportową i kulturalną (41) według klasyfikacji nicejskiej jest powiązanie spożycia piwa ze sportem, czy też szerzej, rozrywką i rekreacją. Jest to zresztą bardzo popularna konotacja, powszechnie wykorzystywana w reklamie przez wielu przedsiębiorców z branży piwowarskiej. Jako przykłady można wymienić sponsorowanie przez holenderski koncern HEINEKEN rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów – UEFA Champions League czy duński koncern CARLSBERG mistrzostw Europy w piłce nożnej – UEFA EURO 2012.

Odwołanie się do związków sportu i spożywania piwa jest często wykorzystywane ze względu na profil konsumencki i typowe zachowania konsumenckie. W trakcie sportowych imprez masowych w Polsce może być podawany alkohol do 3,5%, istnieje wiele barów nastawionych na przyciąganie widzów transmisji sportowych. Stanowi to popularny sposób spędzania wolnego czasu, a przedsiębiorcy chętnie eksploatują taki model zachowań konsumenckich i spółka Fan & Drink GmbH nie jest tu wyjątkiem. Na taki profil działalności wskazuje też jej nazwa.

Prostym skojarzeniem ze sportem jest właśnie pojęcie mistrza/zwycięzcy. Ten związek wykorzystuje właśnie znak towarowy CHAMPI – składający się ze słowa przywodzącego na myśl wizualnie i fonetycznie hasło „czempion”, wstęgi kojarzącej się z nagrodą, sukcesem i zwycięstwem oraz szklanek wypełnionych piwem (mogących również przypominać puchary sportowe). Celem używania w obrocie takiego właśnie oznaczenia jest wywołanie u konsumenta skojarzenia (z ang. „link”) pomiędzy produktem – piwem, a sportem/rozrywką/rekreacją. Nie jest to wbrew sugestiom zawartym w sprzeciwie dowód złej wiary i woli utrzymania zarejestrowanego znaku za wszelką cenę w klasach niezwiązanych z rzeczywistym towarem, a realna i powszechnie wykorzystywana strategia marketingowa.

Jako dowód na powszechność właśnie takiego rozumienia związków pomiędzy znakiem CHAMPI, a słowem Champion może służyć chociażby powierzchowne prześledzenie bazy zarejestrowanych znaków wspólnotowych OHIM. Dla zapytania o znaki w klasach 32, 33, 41 dla oznaczeń zawierających frazę „Champ” jako rezultaty pojawiają się w przeważającej

części znaki odwołujące się do haseł „Championship” („mistrzostwa”), „Champions” („mistrzowie”) czy „Champ” (skrót od „champion”).

**dowód:** wypis z internetowej bazy danych zarejestrowanych znaków wspólnotowych OHIM

Wyraźnie wskazuje to na konotację znaku CHAMPI ze znakami odwołującymi się do sportu, zwycięstwa i sukcesu, a nie szampana. Ponadto, proste i oczywiste w zrozumieniu przez konsumenta elementy graficzne pokazujące piwo, w klarowny sposób wywołują skojarzenie z produktem.

Podsumowując, również w płaszczyźnie znaczeniowej nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd konsumenta ze względu na całkowitą odrębność znaku i oznaczenia geograficznego. Zachodzi brak związku w każdej z płaszczyzn analizy (wizualnej, fonetycznej, koncepcyjnej), a przedmiotowy znak towarowy w żaden sposób nie przywoła przedmiotowego oznaczenia geograficznego na myśl przeciętnemu konsumentowi danych towarów.

## **II. Zarzut naruszenia przepisu art. 118l w zw. z art. 118m rozporządzenia 491/2009**

Oznaczenie pochodzenia, na jakie powołuje się strona wnosząca sprzeciw, chronione jest na podstawie rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich 491/2009 z dnia 25 maja 2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007. Skarżąca podnosi zarzut naruszenia nazwy chronionej na podstawie art. 118m tego rozporządzenia, co w związku z artykułem 118l może stanowić podstawę unieważnienia znaku. Strona wnosząca sprzeciw w swoim piśmie, choć nie podaje tego dokładnie, przywołuje lit a) -powołanego przepisu art. 118m ust. 2, zarzucając spółce Fan & Drink wykorzystanie nazwy chronionej w obrocie handlowym poprzez rejestrację oznaczenia CHAMPI, nie wskazując jednakże jakiego rodzaju wykorzystanie nazwy ma miejsce. Nie zostało wskazane, czy jest to wykorzystanie przez produkty porównywalne czy też przez wykorzystanie reputacji chronionej nazwy pochodzenia.

W doktrynie i orzecznictwie brak jest określenia co stanowi pośrednie wykorzystanie nazwy chronionej. Pojęcie to jest zwrotem bardzo nieprecyzyjnym, a rozumiane zbyt szeroko rozszerzałoby ochronę oznaczeń geograficznych do granic absurdu - każde oznaczenie zawierające element chronionej nazwy pochodzenia naruszałoby to prawo. Gdyby traktować za używanie pośrednie użycie inne niż użycie pełnej nazwy pochodzenia, pozbawiałoby to sensu istnienie dalszych przepisów artykułu 118m, stanowiących o aluzji, niewłaściwym stosowaniu etc., ustanawiających inne przesłanki obok podobieństwa oznaczeń. Kierując się dyrektywą rozsądnego prawodawcy należy wykluczyć taką możliwość wielokrotnego powielania zakresów ochrony, w których kolejne zawierają się w pierwszym. Należy więc interpretować artykuł 118m ust. 2 jako odnoszący się:

1. w lit a) do sytuacji w których wykorzystywane jest w celach handlowych oznaczenie identyczne w elementach dominujących do nazwy pochodzenia,
2. w lit. b) odnoszący się do sytuacji w której oznaczenia są podobne,
3. w lit. c) i w lit. d) odnoszącym się do wszelkich innych wypadków.

Pojęcie wykorzystania w sposób pośredni należy więc rozumieć jako użycie **pełnej nazwy pochodzenia**, inne niż w charakterze oznaczenia geograficznego wskazującego na pochodzenie towarów i będącego jednocześnie gwarancją jakości, a więc inne niż umieszczanie na produktach, ich opakowaniach, dokumentach dotyczących produktów czy w celach reklamy, co odróżnia je od wykorzystania bezpośredniego. Przykładem wykorzystania pośredniego jest użycie w domenie internetowej pod którą oferuje się towary lub usługi. Nie wystarcza więc, jak by tego pragnął wnoszący sprzeciw, podobieństwo oznaczeń (którego jak wykazano nie ma w tym przypadku), aby uznać, że nazwa chroniona została wykorzystana w sposób bezpośredni czy pośredni w celach handlowych. Wręcz przeciwnie, konieczne jest wykorzystanie całej nazwy pochodzenia, a więc (powtórzenia) użycie identycznego w elementach dominujących oznaczenia. W tej sytuacji, nawet bez konieczności wnikliwej analizy, można stwierdzić, że znak słowno-graficzny CHAMPI nie jest identyczny z nazwą pochodzenia Champagne, w związku z czym nie może być mowy o wykorzystaniu nazwy chronionej w sposób bezpośredni lub pośredni w celach handlowych. Strona skarżąca nie odniosła się do innych przesłanek zawartych w artykule 118m ust. 2, które uzasadniałyby uznanie rejestracji znaku CHAMPI za naruszenie prawa nazwy pochodzenia CH.NP Champagne, należy więc uznać je za niewykazane i nie objęte zakresem sprzeciwu.



W braku spełnienia przesłanek naruszenia przepisów rozporządzenia nadających ochronę oznaczeniu geograficznemu należy stwierdzić iż brak jest podstawy do unieważnienia rejestracji znaku towarowego CHAMPI.

### **III. Zarzut naruszenia praw majątkowych wnioskodawcy**

Skarżąca Organisation Nationale des Appellations d'Origine zarzuca spółce Fan & Drink naruszenie jej praw majątkowych. Prawo do oznaczenia geograficznego przysługuje wyłącznie producentom wytwarzającym określone towary, metodą określoną w specyfikacji, tym samym Skarżąca nie będąc wytwórcą towarów, a jedynie reprezentantem interesów przedsiębiorców nie może podnosić zarzutu naruszenia jej praw majątkowych.

### **IV. Zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze**

Odpowiadając na zarzuty strony wnoszącej sprzeciw dotyczące złej wiary należy na wstępie określić charakter bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego jaką jest przesłanka negatywna zgłoszenia w złej wierze.

Pojęcie złej wiary, jak przyjmuje się w literaturze (por. E. Nowińska w: *Prawo własności przemysłowej*, Kraków 2007 str. 204), jest bardzo trudne do określenia oraz do ustalenia relacji w jakiej pozostaje do klauzuli dobrych obyczajów. Podważa się również celowość wyodrębniania złej wiary jako samodzielnej przeszkody rejestracji (G. Tritton, *Intellectual Property in Europe*, London 2008, str. 313). Rozumowanie przeciwników uznania samodzielności przesłanki złej wiary jest następujące: jeżeli nie istnieją inne przeszkody prócz złej wiary, to co jest w tym nieuczciwego?

W literaturze przyjmuje się że zła wiara polega na świadomości nieprzysługiwania prawa i mimo to podjęciu próby rejestracji (por. E. Nowińska w: *Prawo własności przemysłowej*, Kraków 2007 str. 204 i 205). Aby wystąpiła tak rozumiana zła wiara konieczny jest fakt nieprzysługiwania prawa, a więc niemożność rejestracji. Tak więc niemożność rejestracji musi wynikać najpierw z innych przesłanek. W ten sposób zła wiara, jako uzależniona od innych przesłanek, nie może stanowić samodzielnej przesłanki.

Podkreśla się również, że normatywne ujęcie złej wiary i poglądy doktryny są niejednolite. W odniesieniu do znaków towarowych zła wiara musi być rozumiana wąsko, o czym jednoznacznie przesądziło orzecznictwo (*Surene Pty Ld v Multiple Marketing Ltd* C000479899/1 BE NATURAL). Identyczny pogląd prezentuje również OHIM. Odmienny pogląd zaprezentowany przez wnoszącego sprzeciw, który prezentuje pogląd przyjmujący bardzo rozbudowaną klauzulę generalną dobrych obyczajów, należy uznać za niewłaściwy, jako niezgodny z orzecznictwem TSUE i OHIM. Właściwie jedynym bezspornym w doktrynie i orzecznictwie przykładem złej wiary jest wykorzystywanie renomy cudzego znaku, co jest również zarzucane spółce Fan & Drink w tej sprawie.

W odniesieniu do tego zarzutu należy zauważyć, że strona wnosząca sprzeciw nie wykazała istnienia renomy nazwy pochodzenia tak jak wymaga się tego od znaków renomowanych, czyli z perspektywy relewantnego odbiorcy towarów oznaczanych przez znak, którego renomy chce się dowieść (wyrok ETS w sprawie *Intel Inc. v. CPM United Kingdom Ltd.* C-252/07, nr boczny 18). Strona wnosząca sprzeciw w żadnym miejscu swojego sprzeciwu nie wskazała relewantnego odbiorcy, więc tym samym nie można powiedzieć, że udowodniona została renoma oznaczenia.

Dalej konieczne byłoby wykazanie, że znak towarowy CHAMPI przywołuje na myśl oznaczenie geograficzne w umyśle przeciętnego odbiorcy towarów oznaczanych znakiem towarowym CHAMPI (wyrok ETS w sprawie *Intel Inc. v. CPM*

Gdyby celem spółki Fan & Drink było pasożytowanie na renomie nazwy Champagne, wybrałaby ona znak budzący jednoznaczne skojarzenie z nazwą Champagne. Jak wykazano powyżej celem znaku CHAMPI jest wywołanie skojarzenia z Championem co pokazuje brak zamiaru skorzystania z cudzej renomy.

### **1. Czyn nieuczciwej konkurencji**

W dalszej kolejności spółce Fan & Drink zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ze względu na rzekomą sprzeczność rejestracji znaku towarowego CHAMPI z dobrymi obyczajami. Skarżąca wywodzi istnienie zarzucanego czynu z klauzuli generalnej dobrych obyczajów wyrażonej w art. 3 w/w. ustawy.

Dowodem na to, że nie jest to czyn nieuczciwej konkurencji jest brak związku i skojarzenia między „CHAMPI” i „Champagne”, który został omówiony i dostatecznie wykazany przy analizie płaszczyzn podobieństwa.

Wobec powyższego twierdzenie, iż „*postępowanie przedstawicieli spółki Fan & Drink GmbH było sprzeczne z dobrymi obyczajami co oznacza, że działali oni w złej wierze*” jest całkowicie bezpodstawne, i wręcz błędne z prawnego punktu widzenia, jako że stawia znak równości między „działaniem sprzecznym z obyczajami” a „złą wiarą”. Jest to podręcznikowy przykład wykładni *contra legem*. Działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami stanowi jedynie jeden z elementów decydujących o wystąpieniu złej wiary (Lindsay J in Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd), a więc nie są to pojęcia tożsame.

## **2. Zaufanie konsumenta**

Skarżąca twierdzi również, że dochodzi do nadużycia zaufania konsumenta, który przez nazwę CHAMPI jest wprowadzany w błąd. Szampan pochodzący z rejonu Champagne jest towarem luksusowym, droższym. Zgodnie z orzecznictwem konsument, kupując drogi produkt, dokonuje zakupu z większą rozważą i zwraca uwagę na bardziej szczegółowe kwestie. W związku z tym nie ma możliwości, że kupując produkt oznaczony znakiem CHAMPI pomylił go z Champagne i na odwrót - konsument szampana na pewno nie stwierdziłby powiązania (ani nawet aluzji) między spornymi oznaczeniami, a już na pewno znaków nie pomyliłby klient kupujący szczególnie drogi trunek – m.in. wyrób alkoholowy z Szampanii.

## **3. Oznaczenia geograficzne**

W doktrynie rzeczywiście prezentowany jest pogląd, według którego kwalifikowane oznaczenia geograficzne (zarejestrowane na mocy rozporządzeń unijnych i spełniające przewidziane tam wymogi) można w drodze analogii traktować jak renomowane znaki towarowe. Analogia ta ma szczególne znaczenie w kwestii modelu ochrony danego oznaczenia.

Renomowane znaki towarowe są chronione w ten sposób, że prawo ochronne na dany znak towarowy rozciąga się na wszystkie klasy towarów (nie stosuje się zasady specyfikacji).

Zgodnie z poglądem doktryny tak samo miałyby być z kwalifikowanymi oznaczeniami geograficznymi. Wówczas niemożliwa byłaby rejestracja znaku towarowego kolidującego z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym w jakiegokolwiek klasie.

W komentarzu Prof. Skubisza, którego poglądy zostały zaprezentowane przez Skarżącą sprecyzowane zostało, czym jest bezpośrednio, a czym pośrednio oznaczenie geograficzne, co ma zasadnicze znaczenie w tej sprawie. Oznaczeniem bezpośrednim jest np. „Champagne” (a także wspomniane przez stronę skarżącą „Prosciutto di Parma”, „Gorgonzola”, „Bordeaux”), a pośrednim forma odrzeczownikowa lub odprzymiotnikowa oznaczenia, np. „Nałęczowianka” albo określony toponim (tj. w uproszczeniu nazwa miejscowa) (np. „ouso”). Natomiast nie można mówić o oznaczeniu geograficznym w przypadku, gdy w znaku towarowym występuje zbieżność kilku liter – co ma miejsce w przypadku oznaczenia CHAMPI – które w świetle powyższego nie może być uznane za oznaczenie geograficzne.

Do uwag Skarżącej można dodać, iż znaki towarowe odnoszące się do rejonu produkcji towaru wymienione przez Skarżącą („Prosciutto di Parma”, „Gorgonzola”, „Bordeaux”) zawierają pełne nazwy miast i miasteczek, a więc ich element składowy stanowi pełne oznaczenie geograficzne w niezmienionej formie. Natomiast słowo „champi” nie jest oznaczeniem geograficznym ani nawet jego częścią i nie zostało jako takie zarejestrowane.

Pomimo, co do zasady, doniosłego znaczenia tych uwag, nie znajdują one praktycznego zastosowania w odniesieniu do znaku towarowego będącego przedmiotem toczącej się sprawy. Analogia ta nie ma większego znaczenia, gdyż znak CHAMPI nie jest tożsamy z nazwą Champagne i jak było wykazywane wcześniej nie ma żadnego powiązania z tą ani z żadną inną nazwą pochodzenia.

#### **4. Źródło słów „CHAMPI”**

„CHAMPI” ma inny źródło słów niż oznaczenie „Champagne”, tym samym nie jest to zdrobnienie od nazwy regionu – Szampanii. Słowo to ma charakter fantazyjny - nie zawiera w sobie żadnej nazwy geograficznej.

Obydwa oznaczenia łączy jedynie 5 wspólnych liter CHAMP, ale równie dobrze słowo CHAMPI może wywoływać skojarzenia z innymi francuskimi słowami np. *champignon* (grzyb) czy *champs* (pole) – a także, co ma miejsce w tym przypadku, ze słowem „champion”.

## 5. „CHAMPI” a sport (klasa 41)

Wybór klas, w których spółka decyduje się zarejestrować swój produkt zależy do jej uznania i potrzeb. Zarzuty podnoszone przez Skarżącą co do sposobu rejestracji znaku CHAMPI są bezzasadne. Kwestionowanie strategii marketingowej nie może stanowić podstaw zarzutu.

Jednakże należy zauważyć, że nawet powierzchowna analiza omawianego znaku towarowego wystarcza do stwierdzenia związków oznaczonego trunku ze sportem i rekreacją. W związku z powyższym rejestracja znaku towarowego "CHAMPI" w klasie 41 jest w pełni uzasadniona.

Skarżąca zarzuca spółce Fan & Drink rejestrację oznaczenia CHAMPI w nieuzasadnionych według niej klasach, mając na celu wyłącznie zapobieżenie całkowitemu unieważnieniu znaku. Nawet, jeżeli związek znaku towarowego z klasami, w których został on zarejestrowany nie został zauważony przez Skarżącą, nie oznacza to, że on nie istnieje. Przykładowo Heineken i niektóre inne znane marki są albo sponsorami albo wyłącznymi dystrybutorami określonych napojów alkoholowych podczas imprez sportowych lub kulturalnych (np. Open'er Festival). Tak samo jest w przypadku spółki Fan & Drink.

Jest to powszechnie przyjęty model biznesowy, który, co najważniejsze, pozostaje w zgodzie z planami spółki co do jej zamierzonych działań na rynku. Jako argument skarżąca podaje też element nazwy spółki 'Drink', który jej zdaniem ma świadczyć o tym, że głównym obiektem zainteresowań spółki są napoje alkoholowe. Jednakże pomija milczeniem, pierwszą część znaku, tj. „Fan”. Dopiero pełna nazwa daje pełen obraz działalności spółki.

Spółka będąca uczestnikiem postępowania została zarejestrowana pod nazwą Fan & Drink. Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie w świetle zarzutów wysuwanych przez Skarżącego, a odnoszących się do klas, w których oznaczenie zostało zarejestrowane i rzekomej złej wiary spółki.

Jak wspomniano, Skarżąca zapomina o słowie 'fan', które w języku angielskim oznacza, tak jak w języku polskim, wielbiciela, miłośnika, fana np. kibica, co się niewątpliwie może kojarzyć nie tylko ze sportem, ale i z szeroko rozumianą kulturą (muzyka, film). W związku z tym nieuzasadnione jest takie wnioskowanie - gdyż pomija się elementy niewygodne dla teorii strony przeciwnej.

W świetle powyższych wyjaśnień omawiane pojęcie w sposób naturalny wiąże się z pojęciem "champion", do którego odwołuje się nazwa spółki. Połączenie słów oznaczających z jednej strony zwycięzcę, a z drugiej jego wielbiciela zdaje się być całkowicie naturalne. Odniesienie nazwy „CHAMPI” do angielskiego słowa „champion” zostało omówione uprzednio.

Nadanie tego rodzaju nazwy spółce było działaniem przemyślanym i miało na celu bliższe wskazanie przedmiotu jej działalności i grupy docelowej.

Wchodząc na rynek każde przedsiębiorstwo, aby osiągnąć sukces, musi skierować swoje produkty do określonych grup odbiorców. Podobnie uczyniła spółka Fan & Drink, co zostało uwidocznione już w nazwie.

Celem spółki Fan & Drink jest sprzedaż trunków na dużych imprezach sportowych i kulturalnych. Tam właśnie spółka poszukuje grona swoich odbiorców.

Na tego rodzaju wydarzeniach najczęściej spożywanym trunkiem alkoholowym jest piwo – chociażby ze względu na przystępną dla kibiców cenę, natomiast rzadko spotyka się na nich wyroby takie jak wino, czy szampan – a zwłaszcza najdroższe z tych produktów. Tego rodzaju wyroby, przynajmniej te dobrej jakości, kojarzą się z elegancją i luksusem. Trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby kibice mieli w zwyczaju picie trunków np. z Szampanii prosto z butelki lub plastikowych kubeczków na trybunach. Serwowanie na tego rodzaju imprezach takich trunków byłoby dla Fan & Drink nieoptyczne.

Kolejne odwołania do sportu znajdują się w warstwie wizualnej znaku. Napis CHAMPI widnieje na wstędze, która jest typowym elementem odznaczeń zwycięzców (po raz kolejny odniesienie do słowa "champion") m.in. na imprezach sportowych.

Ponadto związek nazwy CHAMPI ze słowem „champion” wyraźnie wskazuje na sugestię co do pozycji wyrobów spółki na rynku – producent wskazuje ją jako zwycięzcę pośród tego rodzaju podmiotów.

Reasumując, wniosek o rejestrację w klasie 41 nie służy wzmocnieniu znaku, a wypływa z rzeczywistych potrzeb spółki, która zamierza połączyć swoje produkty z imprezami sportowymi i kulturalnymi i jako taki jest w pełni usprawiedliwiony.

## **6. Sfera wizualna**

Znak towarowy „CHAMPI” nie odwołuje się do żadnych towarów ani elementów kojarzących się z szampanem lub Szampanią.

Z uwagi na fakt, iż Fan & Drink jest wytwórcą napojów alkoholowych naturalnym jest, że znajduje to odzwierciedlenie w znaku towarowym. Uwidoczniono na nim kieliszki wypełnione płynem z pianką. Z uwagi na obecność pokaźnej ilości pianki, która jest bardziej charakterystyczna dla piwa niż szampana, z którego szybko znika, a także ze względu na rodzaj kieliszków, należy stwierdzić, iż znak towarowy nie przedstawia szampana, a więc nie sugeruje związku z oznaczeniem „Champagne”. Konsument kupujący szampany, zwłaszcza luksusowe, z pewnością wie, że nie podaje się ich w takich kieliszkach.

## **7. Podobieństwo fonetyczne**

Nie można zapominać o braku podobieństwa fonetycznego, który to fakt osłabia jeszcze bardziej podobieństwo wynikające z istnienia wspólnych pięciu liter. „Champagne” wymawia się zgodnie z regułami wymowy francuskiej przez ‘sz’, a „CHAMPI”, jako wyraz o źródłosłowie angielskim, przez ‘cz’ – jak „champion”.

## **8. „Zdrobnienia” oznaczeń geograficznych**

Zarzut odnoszący się do rzekomego zdrobnienia „champi” pochodzącego od szampana jest bezzasadny. Żaden z producentów nie oznacza swojego wina musującego spełniającego warunki z rozporządzenia zdrobniale jako „champi” – taka nazwa z pewnością nie dodaje prestiżu drogim i luksusowym wyrobom.

Wystarczająco dobitnie świadczy o tym fakt, iż nie jest to nazwa używana powszechnie wśród producentów szampana. Jeżeli taka nazwa nie pojawia się w obrocie na rynku alkoholowym, to nie ma podstaw do kojarzenia jej z wyrobami z Szampanii ani do twierdzenia, iż jest to naruszenie praw producentów wynikających z rejestracji oznaczenia „Champagne”. Podobnego zdania zdaje się być ustawodawca unijny, skoro nie wykazuje inicjatywy w przedmiocie wprowadzenia ochrony „zdrobnień” oznaczeń geograficznych.

## **9. Podsumowanie dotyczące odparcia zarzutu zgłoszenia w złej wierze**

Podsumowując można uznać, że Skarżąca zarzuca Fan & Drink istnienie złej wiary przy rejestracji znaku towarowego z dwóch powodów: z uwagi na istnienie kwalifikowanego oznaczenia geograficznego „Champagne” i z uwagi na rejestrację znaku w klasach, które są według Skarżącej nieuzasadnione.

Fan & Drink przyznaje, że jest świadoma istnienia kwalifikowanego oznaczenia geograficznego „Champagne”. Jednocześnie podtrzymuje swoje stanowisko co do braku powiązania między zarejestrowanym przez siebie znakiem towarowym a oznaczeniem zarejestrowanym dla Szampanii, co zostało już dostatecznie wykazane. Fan & Drink nie chce korzystać z renomy „Champagne” i nie podjęła ku temu żadnych „pasożytniczych” działań. Podobnie wykazano zasadność rejestracji znaku „CHAMPI” we wszystkich klasach z uwagi na jego związek z działalnością sportową i kulturalną. Sam fakt, iż Skarżąca nie zauważyła tych powiązań nie sprawia, że one nie istnieją.

## **V. Podsumowanie**

Powyższe wywody ukazują, że sprzeciw Skarżącej jest bezzasadny i nie powinien zostać uwzględniony. Znak towarowy słowno-graficzny CHAMPI nie jest podobny to nazwy chronionej pochodzenia Champagne oraz nie wykazano naruszenia tej nazwy na podstawie rozporządzenia 419/2009 (WE). Tym samym nie można mówić o naruszeniu praw majątkowych podmiotów uprawnionych (bo to nie są prawa tej organizacji, ona tylko je chroni). W takim przypadku bezzasadna jest również przesłanka złej wiary, ponieważ do jej istnienia konieczna jest świadomość nieprzysługiwania prawa, które to musi z kolei wynikać z innych przesłanek, których brak w tym przypadku.

W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

W imieniu spółki Fan & Drink - pełnomocnicy  
Anna Eysymont, Anna Kamińska, Kamila Klimowicz,  
Michał Pietrzyk, Michał Rybarczyk

Lista załączników



1. Odpis odpowiedzi na sprzeciw z załącznikami
2. odpis z rejestru przedsiębiorców odpowiadającego na skargę
3. Pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania odpowiadającego na skargę wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Wypis z internetowej bazy danych zarejestrowanych znaków wspólnotowych OHIM z dnia 3 maja 2013