

Sprawa T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALADIN — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ALADDIN — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 14 lipca 2005 r. II - 2864

Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Cel wymogu (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Częściowe używanie — Wpływ — Pojęcie „części towarów lub usług”, których dotyczy rejestracja (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3)*
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela identycznego lub podobnego wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego — Słowne znaki towarowe ALADIN i ALADDIN (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))*

1. Wymóg rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ma na celu ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu między dwoma znakami towarowymi poprzez zapewnienie ochrony jedynie znakom, które są przedmiotem faktycznego wykorzystania, chyba że istnieją uzasadnione powody ekonomiczne ich nieużywania. Natomiast wspomniany art. 43 ust. 2 i 3 nie ma na celu ani oceny sukcesu gospodarczego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenia ochrony znaków towarowych jedynie do ich wykorzystania gospodarczego na dużą skalę.

W konsekwencji zamierzony cel wspomnianego wymogu w mniejszym stopniu polega na ograniczeniu w sposób precyzyjny zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego do konkretnych towarów lub usług, dla których jest on używany w danym momencie, a bardziej

na zapewnieniu w sposób bardziej ogólny, że wcześniejszy znak towarowy był faktycznie wykorzystywany dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany.

(por. pkt 42, 43)

2. Artykuł 43 ust. 2 zdanie ostatnie rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że 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 wykorzysta-

tywany. 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.

W istocie o ile pojęcie częściowego używania zmierza do niezastrzegania 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 właściciel znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów, których dotyczy rejestracja. W konsekwencji pojęcia „część 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.

3. W odczuciu specjalistów z zakresu przemysłu obróbki metali prowadzących działalność w Hiszpanii istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do oznaczenia słownego ALADIN, o którego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „środków do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych”, należących do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz w odniesieniu do słownego znaku towarowego ALADDIN, zarejestrowanego wcześniej w Hiszpanii dla „środków do polerowania metali”, należących do tej samej klasy, ponieważ omawiane towary są po części podobne, oznaczenia pozostające w konflikcie wykazują wysoki stopień podobieństwa, a wcześniejszy znak towarowy ma charakter wysoce odróżniający, co skutkuje tym, że wspomniane towary mogą również w odczuciu kręgu odbiorców składającego się ze specjalistów z zakresu przemysłu obróbki metali wydawać się zbliżone, jako pochodzące z tej samej rodziny towarów, a zatem być postrzegane jako elementy tej samej ogólnej gamy towarów mogących mieć wspólne pochodzenie handlowe.

(por. pkt 44–46)

(por. pkt 81, 86, 87, 92, 99–101)