

Sprawa T-30/09

Engelhorn KGaA

przeciwko

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

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego peerstorm — Wcześniejsze słowne, wspólnotowy i krajowy, znaki towarowe PETER STORM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 15 i art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 15 i art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009)

Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 8 lipca 2010 r. II - 3808

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu wspólnotowego — Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne (statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21; regulamin postępowania przed Sądem, art. 44 § 1 lit. c))*

II - 3803

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Pojęcie — Wykładnia uwzględniająca ratio legis art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3)*
 3. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Pojęcie — Kryteria oceny (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3)*
 4. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Zastosowanie kryteriów oceny do konkretnego przypadku (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3)*
 5. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Kryteria oceny — Wymóg przedstawienia konkretnych i obiektywnych dowodów (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 15 ust 2 lit. a), art.43 ust. 2, 3)*
 6. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust.1lit. b))*
-
1. W świetle art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem skarga powinna zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stanowiących jej podstawę. Jeśli poszczególne punkty skargi mogą zostać wsparte lub uzupełnione odesłaniami do poszczególnych fragmentów dokumentów do niej załączonych, ogólne odesłanie do innych dokumentów nie może zastąpić braku istotnych elementów argumentacji prawnej, które zgodnie ze wspomnianymi powyżej przepisami muszą być zawarte w samej skardze.

Nie jest rolą Sądu zastępowanie stron w wysiłkach poszukiwania istotnych elementów w dokumentach, do których strony dokonują odesłania.

(por. pkt 18, 19)

2. Ustanawiając wymóg uprzedniego rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku, aby na znak ten można było powołać się w sprzeciwie wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, prawodawca działał z intencją ograniczenia kolizji między dwoma znakami, zwłaszcza gdy nie istnieje ku temu żadne gospodarcze uzasadnienie wynikające z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku. Natomiast celem tych przepisów nie jest ani ocena sukcesu handlowego, ani kontrola strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę.

(por. pkt 23)

3. Znak towarowy jest rzeczywiście używany, wówczas gdy korzysta się z niego

zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ponadto przesłanka dotycząca rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, by znak ten w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym terytorium, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz.

Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz skalę i częstotliwość używania znaku.

Jeśli zaś chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku towarowego, przy jego ocenie należy mieć na uwadze w szczególności handlową skalę ogółu operacji dokonanych z wykorzystaniem tego znaku z jednej strony oraz długość okresu,

w którym używanie miało miejsce, i częstotliwość tego używania z drugiej strony.

cechy towaru lub usługi na odpowiednim rynku. Dlatego też, aby używanie wcześniejszego znaku towarowego mogło być uznane za „rzeczywiste”, nie zawsze musi ono być używaniem na dużą skalę.

(por. pkt 24–26)

(por. pkt 27, 28)

4. By móc w konkretnym przypadku dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku towarowego należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynników. Ocena taka zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę. I tak, niewielka ilość towarów sprzedanych z danym znakiem może być zrekomensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania znaku i odwrotnie.
5. Rzeczywiste używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie może zostać dowiedzione przez prawdopodobieństwo lub domniemanie, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, które wykazują rzeczywiste i wystarczające korzystanie ze znaku towarowego na danym rynku Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, przy wykazywaniu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, krajowego lub wspólnotowego, na który powołano się w sprzeciwie wobec zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego, należy przedstawić dowód używania tego znaku również w postaci, która różni się pod względem poszczególnych elementów niewpływających na odróżniający charakter tego znaku w postaci, w której został on zarejestrowany.

Ponadto zarówno wielkości obrotów, jak i ilości towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, która została sprzedana, nie należy oceniać w oderwaniu od ich kontekstu, lecz przy uwzględnieniu innych istotnych czynników takich jak rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji przedsiębiorstwa wykorzystującego znak, czy

(por. pkt 29, 30)

6. Istnieje w odczuciu przeciętnego konsumenta Unii Europejskiej prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku oznaczenia słownego peerstorm, o którego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „odzieży, obuwia, nakryć głowy”, należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz zarejestrowanego wcześniej jako wspólnotowy znak towarowy dla identycznych towarów słownego znaku towarowego PETER STORM.

Istnieje pewien stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego między rozpatrywanymi znakami towarowymi. W odniesieniu do badanych artykułów odzieżowych, podobieństwo wizualne ma tutaj szczególne znaczenie, ponieważ uznaje się, że na ogół zakup odzieży obejmuje oględziny znaków towarowych.

Nie zostało wykazane, że wcześniejszy znak towarowy używany w całości w sektorze odzieżowym ma niski stopień samoistnego charakteru odróżniającego na terytorium Unii.

Nawet jeśli wcześniejszy znak towarowy ma niski stopień charakteru odróżniającego, w świetle tożsamości towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym i zgłoszonym znakiem towarowym oraz pewnego podobieństwa między omawianymi oznaczeniami, w szczególności wizualnego, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie może zostać wykluczone. Jest tak tym bardziej, że istnieje też pewien stopień podobieństwa koncepcyjnego rozpatrywanych znaków towarowych.

(por. pkt 50, 51, 75, 78-80)