

# Sprawa C-317/10 P

**Union Investment Privatfonds GmbH**

**przeciwko**

**UniCredito Italiano SpA**

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowne znaki towarowe UNIWEB i UniCredit Wealth Management — Sprzeciw właściciela słownych krajowych znaków towarowych UNIFONDS i UNIRAK oraz graficznego krajowego znaku towarowego UNIZINS — Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Prawdopodobieństwo skojarzenia — Seria lub rodzina znaków towarowych

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. . . . . I - 5473

## Streszczenie wyroku

1. *Odwołanie — Zarzuty — Naruszenie prawa — Pominięcie rozważenia wszystkich czynników istotnych dla dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 — Przeinaczenie treści aktu (art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)*
2. *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 — Prawdopodobieństwo skojarzenia — Wcześniejsze znaki towarowe wykazujące cechy umożliwiające uznanie ich za stanowiące część tej samej „serii” lub „rodziny” — Przesłanki (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))*

1. Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego podlega całościowej ocenie przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie. O ile ocena tych okoliczności jest kwestią faktyczną, która nie podlega kontroli Trybunału, o tyle pominięcie rozważenia wszystkich tych czynników jest tożsame z naruszeniem prawa i może jako takie zostać podniesione przed Trybunałem w ramach odwołania. Podobnie jest w przypadku argumentu, zgodnie z którym Sąd przeinaczył analizę dokonaną przez izbę odwoławczą, gdyż przeinaczenie treści aktu również stanowi naruszenie prawa.

(zob. pkt 45, 46)

wspólnotowego znaku towarowego istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

W przypadku gdy sprzeciw oparty jest na istnieniu wielu znaków towarowych o wspólnych cechach, które sprawiają, że można je uznać za znaki należące do tej samej rodziny czy też serii znaków towarowych, oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy dokonywać, biorąc pod uwagę fakt, że w obecności rodziny lub serii znaków towarowych takie prawdopodobieństwo wynika z faktu, iż konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków.

2. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie

(zob. pkt 53, 54)