



Zbiór Orzeczeń

z dnia 24 listopada 2015 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WESTERN GOLD — Wcześniejsze słowne, krajowe, wspólnotowy i międzynarodowy, znaki towarowe WeserGold, Wesergold i WESERGOLD — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Decyzja w przedmiocie odwołania — Artykuł 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009

W sprawie T-278/10 RENV

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (dawniej Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), z siedzibą w Rinteln (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów T. Melcherta, P. Goldenbaum oraz I. Rohr,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu początkowo przez A. Pohlmana, a następnie przez S. Hannego, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Lidl Stiftung & Co. KG, z siedzibą w Neckarsulm (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów A. Marx oraz M. Woltera,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 marca 2010 r. (sprawa R 770/2009-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG a Lidl Stiftung & Co. KG,

SĄD (druga izba),

w składzie: E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Gervasoni i L. Madise, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 kwietnia 2015 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 23 sierpnia 2006 r. interwenient, Lidl Stiftung & Co. KG, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)].
- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, to oznaczenie słowne WESTERN GOLD.
- 3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „alkohole wysokoprocentowe, zwłaszcza whisky”.
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 3/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r.
- 5 W dniu 14 marca 2007 r. Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, w której prawa wstąpiła skarżąca, riha WeserGold Getränke GmbH & Co., wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
- 6 Sprzeciw został oparty na rozmaitych wcześniejszych znakach towarowych.
- 7 Pierwszym z przywołanych znaków wcześniejszych był słowny wspólnotowy znak towarowy WeserGold, zgłoszony w dniu 3 stycznia 2003 r. i zarejestrowany w dniu 2 marca 2005 r. pod numerem 2994739, określający towary należące do klas 29, 31 i 32, odpowiadające dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
 - klasa 29: „konservowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; produkty mleczne, a mianowicie napoje na bazie jogurtu składające się głównie z jogurtu, ale także z soku owocowego lub warzywnego”;
 - klasa 31: „świeże owoce”;
 - klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie lemoniady, sody i cola; soki owocowe i napoje owocowe; soki warzywne i napoje na bazie warzyw; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”.
- 8 Drugim z przywołanych znaków wcześniejszych był niemiecki słowny znak towarowy WeserGold, zgłoszony w dniu 26 listopada 2002 r. i zarejestrowany w dniu 27 lutego 2003 r. pod numerem 30257995, określający towary należące do klas 29, 31 i 32, odpowiadające dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
 - klasa 29: „konservowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, musy; produkty mleczne, a mianowicie napoje na bazie jogurtu składające się głównie z jogurtu, ale także z soku owocowego lub warzywnego”;
 - klasa 31: „świeże owoce”;

- klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie lemoniady, sody i cola; soki owocowe i napoje owocowe; soki warzywne i napoje na bazie warzyw; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”.
- 9 Trzecim z przywołanych znaków wcześniejszych był słowny międzynarodowy znak towarowy nr 801149 Wesergold, zgłoszony w dniu 13 marca 2003 r., wywołujący skutki w Republice Czeskiej, w Danii, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii, w Polsce, w Portugalii, w Słowenii, w Szwecji, w Zjednoczonym Królestwie i w krajach Beneluksu, określający towary należące do klas 29, 31 i 32, odpowiadające dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
- klasa 29: „konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, musy; produkty mleczne, a mianowicie napoje na bazie jogurtu składające się głównie z jogurtu, ale także z soku owocowego lub warzywnego”;
 - klasa 31: „świeże owoce”;
 - klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie lemoniady, sody i cola; soki owocowe i napoje owocowe; soki warzywne i napoje na bazie warzyw; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”.
- 10 Czwartym z przywołanych znaków wcześniejszych był niemiecki słowny znak towarowy WESERGOLD, zgłoszony w dniu 12 czerwca 1970 r. i zarejestrowany w dniu 16 lutego 1973 r. pod numerem 902472, przedłużony następnie w dniu 13 czerwca 2000 r., który określa towary należące do klasy 32, odpowiadające następującemu opisowi: „cydrylicy, lemoniady, wody mineralne, soki warzywne jako napoje, soki owocowe”.
- 11 Piątym z przytoczonych znaków wcześniejszych był polski słowny znak towarowy WESERGOLD, zgłoszony w dniu 26 czerwca 1996 r. i zarejestrowany w dniu 11 maja 1999 r. pod numerem 161413, który określa towary należące do klasy 32, odpowiadające następującemu opisowi: „wody mineralne, wody źródłane, wody stołowe, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, nektary owocowe, syropy owocowe, soki warzywne, nektary warzywne, napoje warzywne, napoje orzeźwiające, napoje z soków owocowych, lemoniady, napoje musujące, napoje mineralne, herbaty mrożone, wody mineralne aromatyzowane, wody mineralne z dodatkiem soków owocowych – wszystkie wymienione napoje również jako dietetyczne środki do celów niemedycejskich”.
- 12 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
- 13 W dniu 11 czerwca 2009 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw i odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego. Ze względów ekonomicznych Wydział Sprzeciwów ograniczył rozpatrywanie sprzeciwu do wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego, dla którego nie był wymagany dowód rzeczywistego używania.
- 14 W dniu 13 lipca 2009 r. interwenient – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 15 Decyzją z dnia 24 marca 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Uznała ona, że właściwy w tym wypadku krąg odbiorców składał się z ogółu odbiorców w Unii Europejskiej. Jej zdaniem należące do klasy 33 towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, a mianowicie „alkohole wysokoprocentowe, zwłaszcza whisky”, nie były podobne do oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi towarów należących do klas 29 i 31 (pkt 20 i 21 zaskarżonej decyzji). W ocenie Izby Odwoławczej między oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym towarami należącymi do klasy 33 a oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi towarami należącymi do klasy 32 występował

niski stopień podobieństwa (zob. pkt 22–28 zaskarżonej decyzji). Ponadto kolidujące ze sobą oznaczenia wykazywały przeciętny stopień podobieństwa na płaszczyznach wizualnej (pkt 33 zaskarżonej decyzji) i fonetycznej (pkt 34 zaskarżonej decyzji), natomiast pod względem konceptualnym były one różne (pkt 35–37 zaskarżonej decyzji). Co się tyczy charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, Izba Odwoławcza uznała w istocie, że był on nieco słabszy od przeciętnego ze względu na obecność wyrazu „gold”, który ma charakter słabo odróżniający (pkt 38–40 zaskarżonej decyzji). Wreszcie wskazała ona, że wyważenie wszystkich okoliczności niniejszej sprawy w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd prowadziło do stwierdzenia jego braku w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń (pkt 41–47 zaskarżonej decyzji).

Przebieg postępowania przed Sądem i Trybunałem

- 16 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 21 czerwca 2010 r. skarżąca wniosła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 64, art. 75 zdanie drugie i, posiłkowo, art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009.
- 17 Na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. wysłuchano wystąpień stron i ich odpowiedzi na pytania Sądu.
- 18 Wyrokiem z dnia 21 września 2012 r. *Wesergold Getränkeindustrie/OHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)* (T-278/10, Zb.Orz., EU:T:2012:459, zwanym dalej „wyrokiem Sądu”) Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji i nakazał OHIM pokryć, oprócz własnych kosztów, koszty skarżącej, zaś interwenient miał pokryć własne koszty.
- 19 Sąd orzekł w powyższy sposób po zbadaniu zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, przy czym nie wypowiedział się w przedmiocie trzech pozostałych zarzutów podniesionych przez skarżącą. Sąd, stwierdziwszy w pkt 58 wyroku, że mimo występujących między nimi podobieństw na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej kolidujące ze sobą oznaczenia są ogólnie różne z uwagi na istnienie istotnych różnic konceptualnych, zarzucił Izbie Odwoławczej w pkt 72, 82 i 83 wspomnianego wyroku najpierw, że uznała, iż skarżąca nie powołała się na wzmocniony używaniem charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych, następnie że z uwagi na ten błąd pominęła zbadanie potencjalnie mającego znaczenie czynnika w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych, a wreszcie że z uwagi na to pominięcie naruszyła istotne wymogi proceduralne prowadzące do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.
- 20 Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 4 grudnia 2012 r., OHIM wniósł odwołanie od wyroku Sądu, domagając się od Trybunału jego uchylenia.
- 21 Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2014 r. *OHIM/riha WeserGold Getränke (C-558/12 P, Zb.Orz., EU:C:2014:22, zwanym dalej „wyrokiem wydanym w postępowaniu odwoławczym”)* Trybunał uchylił wyrok Sądu.
- 22 Trybunał stwierdził, że wyrok Sądu narusza prawo w zakresie dotyczącym wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jako że Sąd niesłusznie uznał, że niedokonanie przez Izbę Odwoławczą analizy wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych powinno spowodować nieważność spornej decyzji. Trybunał orzekł w pkt 48 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym, że zbadanie tego elementu przez Izbę Odwoławczą było nieistotne z punktu widzenia oceny istnienia w przypadku kolidujących ze sobą znaków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jako że Sąd już wcześniej stwierdził, że rozpatrywane znaki były ogólnie różne, tak że wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było wykluczone, a ewentualne istnienie wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych nie mogło skompensować braku podobieństwa między tymi znakami.

23 W pkt 61 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym Trybunał stwierdził, co następuje:

„Zważywszy, że Sąd zbadał tylko jeden z czterech zarzutów przywołanych przez spółkę riha WeserGold Getränke na poparcie wniesionej przez nią skargi, Trybunał uważa, iż stan postępowania nie pozwala na rozstrzygnięcie niniejszego sporu. Wobec tego należy skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd”.

24 Wskutek wydania wyroku w postępowaniu odwoławczym i zgodnie z art. 118 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r. sprawa została przydzielona drugiej izbie Sądu.

Przebieg postępowania i żądania stron po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

25 Zgodnie z art. 119 § 1 regulaminu postępowania z dnia 2 maja 1991 r. strony zostały wezwane do przedstawienia uwag. Skarżąca, OHIM i interwenient przedstawili swoje uwagi w wyznaczonych terminach, mianowicie, odpowiednio, w dniach 1 kwietnia oraz 8 i 14 maja 2014 r.

26 W swoich uwagach skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM lub interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem przed Trybunałem.

27 W swoich uwagach OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami związanymi z postępowaniem przed Sądem (T-278/10 i T-278/10 RENV) oraz kosztami związanymi z postępowaniem przed Trybunałem (C-558/12 P).

Co do prawa

28 Na poparcie skargi skarżąca podnosi cztery zarzuty, dotyczące naruszenia, w pierwszej kolejności – art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, w drugiej kolejności – art. 64 wspomnianego rozporządzenia, w trzeciej kolejności – art. 75 zdanie drugie tegoż rozporządzenia, a w czwartej kolejności – art. 75 zdanie pierwsze wspomnianego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

29 Skarżąca wywodzi z wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym, że argument dotyczący wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego i wpływ tego charakteru odróżniającego należało ocenić w ramach badania podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń, tak że na Sądzie spoczywa obowiązek dokonania takiego badania poprzez analizę wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych i wydania orzeczenia co do całości skargi przy uwzględnieniu jej czterech zarzutów, przy czym w żaden sposób nie jest on związany wyrokiem Sądu.

30 W tej perspektywie skarżąca podnosi w istocie najpierw, że kolidujące ze sobą oznaczenia cechują się przeciętnym stopniem podobieństwa, co powinno być zostać stwierdzone zarówno przez Izbę Odwoławczą, jak i w wyroku Sądu. Skarżąca twierdzi następnie, że brak podobieństwa konceptualnego między wspomnianymi oznaczeniami nie może znosić stwierdzonego podobieństwa wizualnego

i fonetycznego. Wreszcie skarżąca kwestionuje badanie dotyczące podobieństwa rozpatrywanych towarów, analizę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych.

- 31 W tym względzie należy stwierdzić, że z prostej lektury wyroku Sądu wynika, iż Sąd – jak słusznie podnoszą zarówno OHIM, jak i interwenient – doszedł do wniosku, wyrażonego w pkt 58 jego wyroku, że „oznaczenia są ogólnie różne, mimo występujących między nimi podobieństw na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej”.
- 32 Ponadto z wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym wynika, że Trybunał uchylił wyrok Sądu jedynie na tej podstawie, iż Sąd – mimo braku podobieństwa między kolidującymi oznaczeniami – zarzucił Izbie Odwoławczej, że nie zbadała istnienia wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, podczas gdy skoro znaki towarowe były ogólnie różne, wykluczone było jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wynika z tego, że kryterium istnienia wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych należy zbadać jedynie w przypadku uprzedniego stwierdzenia podobieństwa wspomnianych oznaczeń oraz ponadto podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług, i to tylko w ramach badania dotyczącego istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 33 Z pkt 48–50 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym wynika bowiem, że:
- „48 W rezultacie, orzekając, że niedokonanie przez Izbę Odwoławczą analizy wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych powodowało nieważność spornej decyzji, Sąd wymógł na Izbie Odwoławczej zbadanie elementu, który był nieistotny z punktu widzenia oceny istnienia w przypadku kolidujących ze sobą znaków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Skoro bowiem Sąd już wcześniej stwierdził, że rozpatrywane znaki były ogólnie różne, to wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było wykluczone, a ewentualne istnienie wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych nie mogło skompensować braku podobieństwa między tymi znakami.
- 49 W tych okolicznościach OHIM ma podstawy, by twierdzić, że zaskarżony wyrok narusza prawo w zakresie dotyczącym wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 50 Z powyższego wynika, że bez potrzeby rozpatrywania dwóch pozostałych zarzutów odwołania zaskarżony wyrok należy uchylić w zakresie, w jakim Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza była zobowiązana przeprowadzić analizę wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, i z tego względu stwierdził nieważność spornej decyzji, mimo że już wcześniej ustalił, iż kolidujące ze sobą znaki nie były podobne”.
- 34 Skoro Sąd stwierdził, że kolidujące ze sobą oznaczenia nie są podobne i że jedna z przesłanek zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie jest spełniona, jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było wykluczone, jak wynika z pkt 48 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym.
- 35 Skarżąca nie może zatem podważać, jak usiłuje to czynić, analizy podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami dokonanej w wyroku Sądu i wyniku, do jakiego Sąd ten doszedł, która to analiza i wynik nie zostały zresztą w żaden sposób zakwestionowane w wyroku wydanym w postępowaniu odwoławczym.
- 36 Nawet jeśli w sentencji wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym orzeczono bowiem, że wyrok Sądu zostaje uchylony bez określenia zakresu tego uchylecia, nie stoi to na przeszkodzie temu, by sentencję wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym odczytywać w odniesieniu do uzasadnienia zawartego we wspomnianym wyroku.

- 37 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w celu dostosowania się do wyroku i jego pełnego wykonania instytucja jest bowiem zobowiązana przestrzegać nie tylko sentencji wyroku, lecz również uzasadnienia, które do niej doprowadziło i które stanowi jej niezbędny filar, w tym znaczeniu, że jest ono nieodzowne do określenia dokładnego znaczenia tego, co sąd orzekł w sentencji. To właśnie uzasadnienie wskazuje, po pierwsze, konkretny przepis uznany za niezgodny z prawem, a po drugie, przedstawia szczegółowe względy, z powodu których orzeczono w sentencji niezgodność z prawem i które zainteresowana instytucja powinna uwzględnić, zastępując akt, którego nieważność została stwierdzona (wyrok z dnia 26 kwietnia 1988 r., *Asteris i in./Komisja*, 97/86, 99/86, 193/86 i 215/86, Rec, EU:C:1988:199, pkt 27; zob. także podobnie wyroki: z dnia 15 maja 1997 r., *TWD/Komisja*, C-355/95 P, Rec, EU:C:1997:241, pkt 21; z dnia 7 października 1999 r., *Irish Sugar/Komisja*, T-228/97, Rec, EU:T:1999:246, pkt 17).
- 38 Należy zaś przypomnieć, że w pkt 50 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym Trybunał uściślił, iż „zaskarżony wyrok należy uchylić w zakresie, w jakim Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza była zobowiązana przeprowadzić analizę wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, i z tego względu stwierdził nieważność spornej decyzji, mimo że już wcześniej ustalił, iż kolidujące ze sobą znaki nie były podobne”, co oznacza, że Trybunał nie zamierzał zakwestionować ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd w odniesieniu do analizy podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, które legły u podstawy rozumowania Trybunału.
- 39 Jako że to uzasadnienie uchylenia nie obejmuje wspomnianych ustaleń faktycznych, badanie zarzutu pierwszego zostało zatem zamknięte ustaleniem, zgodnie z którym badanie wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych jest nieistotne dla sprawy, skoro kolidujące ze sobą oznaczenia były różne.
- 40 Zostało to także potwierdzone w pkt 48 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym, w którym Trybunał zauważył, że „[s]koro [...] Sąd już wcześniej stwierdził, że rozpatrywane znaki były ogólnie różne, to wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było wykluczone, a ewentualne istnienie wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych nie mogło skompensować braku podobieństwa między tymi znakami”.
- 41 Analiza podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, a w szczególności różnica między nimi stwierdzona przez Sąd, została zaś zakwestionowana przez skarżącą w ramach postępowania przed Trybunałem, jak wynika z pkt 38 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym, w którym Trybunał przypominał, że skarżąca sądzi, iż zarzut pierwszy odwołania nie jest zasadny, „ponieważ dokonana przez Sąd ocena dotycząca braku podobieństwa między rozpatrywanymi znakami stanowiła wniosek pośredni, który powinien być zostać skonfrontowany jeszcze z kwestią odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych”.
- 42 Przyjmując stanowisko reprezentowane przez skarżącą i uchylając wyrok Sądu na tej podstawie, że brak podobieństwa pomiędzy kolidującymi oznaczeniami skutkowało nieodzownie brakiem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Trybunał zmierzał do utrzymania w sposób dorozumiany, lecz nieuchronny analizy dokonanej przez Sąd, zgodnie z którą wspomniane oznaczenia były różne.
- 43 Ponadto zakwestionowanie na tym etapie analizy podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, gdy Trybunał nie wspomina o jakimkolwiek błędzie popełnionym przez Sąd w tym względzie, sprowadzałoby się, po pierwsze, do ustanowienia drugiej izby Sądu sądem odwoławczym dla pierwszej izby tego Sądu, a po drugie, do pozbawienia wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym części jego wiążącego skutku w zakresie, w jakim uchylenie nie może wykraczać poza uchylenie stwierdzone przez Trybunał i umożliwiać zakwestionowania okoliczności faktycznych, czyniąc tym samym nieistotnym dla sprawy uzasadnienie, na którym został oparty wyrok wydany w postępowaniu odwoławczym.

44 Z wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym wynika zatem, że w ramach niniejszego postępowania na Sądzie spoczywa obowiązek, jak wskazano w pkt 61 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym, zbadania podniesionych przed nim w ramach pierwszego postępowania zarzutów od drugiego do czwartego.

45 Pierwszy zarzut odwołania należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 64 rozporządzenia nr 207/2009

46 Skarżąca zarzuca w istocie Izbie Odwoławczej, że badając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu jedynie do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 2994739, naruszyła ona art. 64 rozporządzenia nr 207/2009. Uważa ona, że skoro Wydział Sprzeciwów stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wspólnotowego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego, a Izba Odwoławcza stwierdziła, przeciwnie, brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Izba Odwoławcza powinna była albo przekazać sprawę Wydziałowi Sprzeciwów, albo zbadać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do ogółu przywołanych wcześniejszych znaków towarowych, ale nie powinna była, jak postąpiła zdaniem skarżącej, stwierdzić braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie przeprowadzając oceny tego prawdopodobieństwa w odniesieniu do ogółu wcześniejszych znaków towarowych i ograniczając się do uwzględnienia wyłącznie wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego.

47 W tym względzie z pkt 16 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza poczyniła odniesienie do „wcześniejszych znaków towarowych” i odniosła się do „ogólnych konsumentów z Unii Europejskiej” przy uwzględnieniu okoliczności, że wcześniejszymi znakami towarowymi były najpierw znaki wspólnotowy i niemiecki (WeserGold, zob. pkt 7 i 8 powyżej), następnie znak międzynarodowy i wywołujący skutki w Republice Czeskiej, w Danii, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii, w Polsce, w Portugalii, w Słowenii, w Szwecji, w Zjednoczonym Królestwie i w krajach Beneluxu (Wesergold, zob. pkt 9 powyżej), a wreszcie znaki niemiecki i polski (WESERGOLD, zob. pkt 10 i 11 powyżej).

48 W pkt 23 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odniosła się z jednej strony do konsumentów niemieckich, a z drugiej strony do konsumentów z innych państw członkowskich.

49 Co się tyczy analizy kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza brała pod uwagę ogół wcześniejszych znaków towarowych, podkreślając w ten sposób okoliczność, że badanie w ścisłym znaczeniu dotyczy tych ostatnich znaków, a nie jedynie wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, nawet jeśli odnosi się ona do wcześniejszego znaku towarowego, a nie wcześniejszych znaków towarowych.

50 Punkt 31 zaskarżonej decyzji brzmi w istocie w sposób następujący:

„Zarówno wcześniejszy znak towarowy, jak i zgłoszony znak towarowy są słownymi znakami towarowymi. Wcześniejszy znak towarowy stanowi wyraz złożony z dziewięciu liter, które są zapisane już to majuskułami, już to minuskułami albo mają majuskuły w środku słowa, mianowicie »WeserGold«, »Wesergold« i »WESERGOLD«”.

51 W tych okolicznościach, jeśli Izba Odwoławcza stosuje termin „wcześniejszy znak towarowy” w celu opisanego ogółu wcześniejszych znaków towarowych, wynika to z dokonanego w pkt 32 zaskarżonej decyzji stwierdzenia, które można zresztą tylko potwierdzić, a zgodnie z którym „przemienne użycie minuskuły i majuskuły (w środku wyrazu) nie ma żadnego wpływu na porównanie oznaczeń, skoro Sąd uważa zasadniczo słowny znak towarowy za połączenie liter lub wyrazów zapisanych drukowanymi literami, zwykłą czcionką i bez szczególnego elementu graficznego”.

52 Wreszcie z prostej lektury pkt 33, 36, 39 i 40 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza rzeczywiście odnosiła się do „wcześniejszych znaków towarowych”, a nie do jedynie do wspólnotowego znaku towarowego, uściślając nawet ponownie w pkt 45 wspomnianej decyzji, że oznaczenia, o które chodzi, to WESTERN GOLD i WeserGold, WESERGOLD lub Wesergold.

53 Z powyższego wynika, że zarzut drugi może być w każdym razie tylko oddalony.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009

54 Po pierwsze, skarżąca zarzuca w istocie Izbie Odwoławczej, że ta nie powiadomiła jej zawczasu o swoim zamiarze wypowiedzenia się co do ogółu wcześniejszych znaków towarowych, na których również opierał się sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego.

55 Przede wszystkim należy stwierdzić, że zarzut ten, zgodnie z którym skarżąca nie została powiadomiona o tym, że Izba Odwoławcza oprze się na ogóle wcześniejszych znaków towarowych, stoi w sprzeczności z zarzutem drugim, zgodnie z którym badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinno być zostać przeprowadzone tylko w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego.

56 Zapytana w toku rozprawy o tę sprzeczność skarżąca nie udzieliła jednak Sądowi wyjaśnień co do związku między tymi dwoma zarzutami ani ich spójności.

57 W tym stanie rzeczy trzeba zauważyć, że z orzecznictwa wynika, iż między poszczególnymi jednostkami OHIM (czyli ekspertem, wydziałem sprzeciwów, wydziałem administracji znaków towarowych i prawnym oraz wydziałami unieważnień z jednej strony a izbami odwoławczymi z drugiej strony) istnieje funkcjonalna ciągłość (zob. wyrok z dnia 13 marca 2007 r. OHIM/Kaul, C-29/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:162, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

58 Z ciągłości funkcjonalnej między poszczególnymi instancjami OHIM wynika zaś właśnie, że w ramach ponownego badania, które powinny przeprowadzić izby odwoławcze w odniesieniu do decyzji wydanych przez jednostki OHIM orzekające w pierwszej instancji, są one zobowiązane do oparcia swojej decyzji na wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych, które strony przedstawiły bądź to w postępowaniu przed jednostką orzekającą w pierwszej instancji, bądź w postępowaniu odwoławczym [wyrok z dnia 11 lipca 2006 r., Caviar Anzali/OHIM – Novomarket (Asetra), T-252/04, Zb.Orz., EU:T:2006:199, pkt 31]. Ogólniej, jak Trybunał orzekł w ww. w pkt 57 wyroku OHIM/Kaul (EU:C:2007:162, pkt 56, 57), z art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym po rozpatrzeniu odwołania co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania, a czyniąc to, może „skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję”, wynika, że wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i kompletnej oceny rozpatrywanej sprawy co do istoty, pod kątem okoliczności zarówno faktycznych, jak i prawnych [wyrok z dnia 28 kwietnia 2010 r., Claro/OHIM – Telefónica (Claro), T-225/09, EU:T:2010:169, pkt 30, 31].

59 Wynika z tego, że wszystkie kwestie, które powinny zostać rozpatrzone przez niższą instancję OHIM w decyzji stanowiącej przedmiot odwołania do izby odwoławczej, stanowią część ram prawnych i faktycznych sprawy rozpatrywanej przez tę izbę, która opiera swoją decyzję na wszystkich tych okolicznościach i w rezultacie jest właściwa do ich zbadania. Jako że kwestia podobieństwa wcześniejszych znaków towarowych powinna być koniecznie zostać zbadana w celu określenia, czy istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, i jako że strony złożyły uwagi przed Wydziałem Sprzeciwów, Izba Odwoławcza była właściwa w ramach ciągłości funkcjonalnej między poszczególnymi instancjami OHIM do ponownego jej zbadania w swojej decyzji i ewentualnie do wyciągnięcia w tym względzie wniosku odmiennego od tego, do którego doszedł Wydział Sprzeciwów.

Zatem nawet jeśli Wydział Sprzeciwów stwierdził na podstawie jedynie wspólnotowego znaku towarowego istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, z ciągłości funkcjonalnej wynika, że do Izby Odwoławczej należało, tak jak to uczyniła, zbadanie ogółu wcześniejszych znaków towarowych, skoro odbiegając od decyzji Wydziału Sprzeciwów, uznała ona, że nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń.

- 60 Ponadto należy stwierdzić, że z art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 nie wynika w żaden sposób, iż izba odwoławcza jest zobowiązana wezwać strony do złożenia uwag w przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kilku wcześniejszych znaków towarowych, gdy – jak w niniejszym przypadku – Izba Odwoławcza oparła swoje badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na wcześniejszych znakach towarowych, których Wydział Sprzeciwów nie wziął pod uwagę, ale które zostały zasadnie przywołane na poparcie wspomnianego sprzeciwu. W tym względzie zaś jest bezsporne, że w sprzeciwie z dnia 14 marca 2007 r. skarżąca powołała się na ogół wcześniejszych znaków towarowych wymienionych w pkt 7–11 powyżej na poparcie wspomnianego sprzeciwu i że w uzasadnieniu sprzeciwu złożonego w dniu 26 września 2008 r. skarżąca wyraźnie wspomniała o prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd w przypadku ogółu wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r., Lidl Stiftung/OHIM – Lactimilk (BELLRAM), T-237/11, Zb.Orz., EU:T:2013:11, pkt 27].
- 61 Z tego względu należy stwierdzić, że skarżąca miała możliwość zarówno przed Wydziałem Sprzeciwów, jak i przed Izbą Odwoławczą wysunąć argumenty dotyczące istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego oraz ogółu wcześniejszych znaków towarowych, lecz postanowiła nie rozwijać argumentów odrębnych dla każdego ze wcześniejszych znaków towarowych, gdyż wolała oprzeć się w sposób ogólny, a zatem niezróżnicowany, na wcześniejszych znakach towarowych WESERGOLD (pkt 1 sprzeciwu z dnia 26 września 2008 r.), Wesergold (pkt 3 wspomnianego sprzeciwu) lub WeserGold (pkt 8 tegoż sprzeciwu). Jest bowiem bezsporne, że pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. skarżąca podniosła w ramach postępowania w przedmiocie wniesionego przez interwenienta odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów argumenty w odniesieniu do braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego, uściślając, że kilka przywołanych wcześniejszych znaków towarowych ma wspólny wyraz „wesergold”, którego litery „w” oraz „g” są napisane majuskułami. Skoro zaś sprzeciw opierał się na ogóle wcześniejszych znaków towarowych wspomnianych w pkt 7–11 powyżej i skoro Izbie Odwoławczej przysługiwało zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 uprawnienie do przeprowadzenia badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i ogółu wspomnianych wcześniejszych znaków towarowych, do skarżącej zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należało przedstawienie w ramach postępowania odwoławczego przed Izbą Odwoławczą uwag dotyczących wspomnianych wcześniejszych znaków towarowych w sposób odrębny dla każdego z tych znaków w zakresie, w jakim mogło to być uzasadnione. Skarżąca nie może zatem podnosić zasadnie, że nie mogła przewidzieć, że Izba Odwoławcza oprze swoje badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na ogóle wcześniejszych znaków towarowych (zob. podobnie ww. w pkt 60 powyżej wyrok BELLRAM, EU:T:2013:11, pkt 28).
- 62 Z rozważań ujętych w pkt 60 i 61 powyżej wynika, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa skarżącej do bycia wysłuchaną poprzez brak wyraźnego wezwania jej do przedstawienia uwag w przedmiocie wcześniejszych znaków towarowych innych niż wspólnotowy znak towarowy.
- 63 Wynika z tego, że w zakresie, w jakim w ramach tego zarzutu skarżąca podważa wspomniane w pkt 61 powyżej uprawnienie Izby Odwoławczej, zarzut ten nie jest zasadny i należy go oddalić.
- 64 Po drugie, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta naruszyła jej prawo do bycia wysłuchaną w odniesieniu do kwestii dotyczącej podnoszonego wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych.

65 W tym względzie wystarczy stwierdzić, że ten zarzut szczegółowy jest nieistotny dla sprawy, jako że nawet przy założeniu – choć tak nie było – iż Izba Odwoławcza powinna była powiadomić zawczasu skarżącą o jej prawie do przedstawienia uwag, w każdym razie uchybienie to nie mogłoby skutkować stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji, skoro z pkt 50 wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym wynika, że w braku podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami kwestia wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych nie ma w żaden sposób znaczenia.

66 Z całości powyższych rozważań wynika, że zarzut trzeci należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego naruszenia art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009

67 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że naruszyła art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 poprzez uzasadnienie „w sposób pobieżny” zaskarżonej decyzji w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych innych niż wspólnotowy znak towarowy.

68 W tym względzie wypada przypomnieć, że zgodnie z art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 decyzje OHIM muszą zawierać uzasadnienie. Zgodnie z orzecnictwem obowiązek ten ma taki sam zakres jak w przypadku obowiązku uzasadnienia ustanowionego na mocy art. 296 akapit drugi TFUE i jego celem jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni możliwość obrony swoich praw, i po drugie, umożliwienie sądowi Unii przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem decyzji [wyroki: z dnia 6 września 2012 r., Storck/OHIM, C-96/11 P, EU:C:2012:537, pkt 86; z dnia 15 lipca 2014 r., Łaskiewicz/OHIM – Cables y Eslingas (PROTEKT), T-18/13, EU:T:2014:666, pkt 71].

69 Ponadto od izb odwoławczych nie można wymagać, by przedstawiały wyjaśnienie, które podejmowałyby w sposób wyczerpujący punkt po punkcie argumentację przedstawioną przez strony sporu. Uzasadnienie może zatem być dorozumiane, pod warunkiem że umożliwia zainteresowanym poznanie przyczyn, dla których taka decyzja izby odwoławczej została wydana, a właściwemu sądowi dostarcza elementów wystarczających do dokonania kontroli [wyroki: z dnia 21 października 2004 r., KWS Saat/OHIM, C-447/02 P, Zb.Orz., EU:C:2004:649, pkt 65; z dnia 16 września 2009 r., Alber/OHIM (Uchwył), T-391/07, EU:T:2009:336, pkt 74; ww. w pkt 68 wyrok PROTEKT, EU:T:2014:666, pkt 72].

70 Poza tym należy wskazać, że izba odwoławcza nie musi zajmować stanowiska wobec wszystkich argumentów wysuniętych przez strony. Wystarczy, by przedstawiła ona fakty i rozważania prawne o zasadniczym znaczeniu dla systematyki decyzji (zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia 2007 r. Technische Glaswerke Ilmenau/Komisja, C-404/04 P, EU:C:2007:6, pkt 30). Stąd też sama okoliczność, że izba odwoławcza nie zawarła w swej decyzji wszystkich argumentów jednej ze stron lub nie udzieliła odpowiedzi na każdy z tych argumentów, nie pozwala na przyjęcie wniosku, że izba odwoławcza odmówiła wzięcia ich pod uwagę [wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Tresplain Investments/OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Zb.Orz., EU:T:2010:505, pkt 46; ww. w pkt 68 wyrok PROTEKT, EU:T:2014:666, point 73].

71 W tym względzie z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza dostatecznie uzasadniła wzięcie pod uwagę ogółu wcześniejszych znaków towarowych dla celów badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

72 Z pkt 16 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę wszystkie wcześniejsze znaki towarowe, gdyż użyła sformułowania „[j]ak wcześniejsze znaki towarowe”. Następnie w pkt 31 i 45 wspomnianej decyzji Izba Odwoławcza wymieniła wszystkie wcześniejsze znaki towarowe, „mianowicie »WeserGold«, »Wesergold« i »WESERGOLD«”. Wreszcie poprzez przypomniane

w pkt 32 zaskarżonej decyzji orzecznictwo Sądu w dziedzinie słownych znaków towarowych, według którego różnice wynikające z połączenia liter lub wyrazów zapisanych drukowanymi literami, zwykłą czcionką i bez elementu graficznego nie mają żadnego znaczenia, Izba Odwoławcza doskonale uzasadniała swoją decyzję, zgodnie z którą wzięła pod uwagę ogół wcześniejszych znaków towarowych.

73 Z całości powyższych rozważań wynika, że należy oddalić zarzut czwarty, a także skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

74 W ww. pkt 21 wyroku wydanym w postępowaniu odwoławczym Trybunał orzekł, że rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie. W związku z tym do Sądu należy rozstrzygnięcie w niniejszym wyroku o całości kosztów związanych z poszczególnymi postępowaniami, w myśl art. 219 regulaminu postępowania przed Sądem.

75 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę w odniesieniu do całości swoich żądań, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami poniesionymi przez te podmioty w postępowaniach przed Sądem i Trybunałem.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba),

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) oraz przez Lidl Stiftung & Co. KG w postępowaniach przed Sądem i Trybunałem.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada 2015 r.

Podpisy