Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 14 maja 2013 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego kurczaka — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy przedstawiający kurczaka — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-249/11

Sanco, SA, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata A. Segurę Rodę,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

Marsalman, SL, z siedzibą w Barcelonie,

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 lutego 2011 r. (sprawa R 1073/2010-2), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Sanco, SA, a Marsalman, SL,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: J. Azizi (sprawozdawca), prezes, S. Frimodt Nielsen i E. Buttigieg, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 maja 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 września 2011 r.,

uwzględniwszy, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

* Język postępowania: hiszpański.

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 18 lutego 2008 r. Marsalman, SL, dokonała 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. L 78, s. 1)].

2 Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, to następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klas 29, 35 i 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 29: „kurczaki”;

— klasa 35: „usługi reklamowe, przedstawicielstwo handlowe, usługi franczyzy, eksport i import; usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych i usługi sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych za pośrednictwem światowych sieci informatycznych”.

— klasa 39: „usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 28/2008 z dnia 14 lipca 2008 r.

5 W dniu 14 października 2008 r. skarżąca, Sanco, SA, wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został oparty na zarejestrowanym w Hiszpanii wcześniejszym graficznym znaku towarowym, przedstawionym poniżej:



7 Znak ten oznaczał towary należące do klas 29 i 31, które odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 29: „mięso, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne”;

— klasa 31: „żywe zwierzęta”.

8 Na uzasadnienie sprzeciwu przywołano podstawę, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009].

9 W dniu 13 kwietnia 2010 r. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw, odmawiając rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla „kurczaków”, należących do klasy 29, i dla „usług sprzedaży hurtowej i detalicznej wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych i usług sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych za pośrednictwem światowych sieci informatycznych”, należących do klasy 35. Natomiast oddalił on sprzeciw dla „usług reklamowych, przedstawicielstw handlowych, usług franczyzy, eksportu i importu”, należących do klasy 35, a także dla „usług transportu, składowania i dystrybucji kurczaków”, należących do klasy 39.

10 W dniu 14 czerwca 2010 r. skarżąca, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie dotyczącym częściowego oddalenia jej sprzeciwu.

11 Decyzją z dnia 17 lutego 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie i potwierdziła decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie dotyczącym częściowego oddalenia sprzeciwu. Izba Odwoławcza stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców składał się zarówno z przeciętnych konsumentów będących przedstawicielami ogółu społeczeństwa, jak i z konsumentów należących do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców. Ponadto Izba Odwoławcza uznała, że usługi

oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, a mianowicie „usługi reklamowe, przedstawicielstwa handlowe, usługi franczyzy, eksport i import" oraz „usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków", nie są podobne do towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, a mianowicie do „mięsa, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych" oraz „żywych zwierząt". Z braku podobieństwa między towarami i usługami oznaczonymi kolidującymi ze sobą oznaczeniami Izba Odwoławcza wywiodła brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego graficznego krajowego znaku towarowego, nie uznając przeprowadzenia porównania spornych oznaczeń za konieczne.

Żądania stron

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich oznaczonych nim towarów i usług;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

1. *W przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji*

Rozważania wstępne

14 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że z uwagi na brak podobieństwa między towarami chronionymi wcześniejszym znakiem towarowym a „usługami reklamowymi, przedstawicielstwami handlowymi, usługami franczyzy, eksportem i importem" oraz „usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków", do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, w przypadku omawianych znaków towarowych nie można stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, i to bez konieczności przeprowadzenia porównania rozpatrywanych oznaczeń (pkt 22 i 25 zaskarżonej decyzji). Skarżąca uważa, że w zaskarżonej decyzji naruszono art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ między towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym a wskazanymi powyżej usługami, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, istnieje podobieństwo.

15 W tym względzie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych oboma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

16 Wynika z tego, że w braku identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, do których odnoszą się rozpatrywane oznaczenia, nie może być mowy o prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie i analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 22).

17 Ponadto należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Jak zostało uznane, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

18 Wynika z tego, że niski stopień podobieństwa pomiędzy towarami i usługami oznaczonymi rozpatrywanymi oznaczeniami może zostać zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi oznaczeniami i odwrotnie (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 19).

19 Zważywszy na powyższe, należy zauważyć, że samo ustalenie braku podobieństwa między towarami i usługami oznaczonymi rozpatrywanymi znakami nie może prowadzić do stwierdzenia braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków z pominięciem przeprowadzenia całościowej, uwzględniającej wszystkie istotne czynniki, oceny sposobu, w jaki dane oznaczenia, a także rozpatrywane towary i usługi są postrzegane przez właściwy krąg odbiorców.

20 W niniejszej sprawie należy zatem ustalić, czy Izba Odwoławcza mogła, nie popełniając błędu, stwierdzić, że towary i usługi oznaczone rozpatrywanymi znakami nie wykazują żadnego podobieństwa, skutkiem czego należy wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków, i to bez konieczności przeprowadzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W przedmiocie porównania rozpatrywanych towarów i usług

Rozważania wstępne

21 W celu dokonania oceny podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter tych towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają. Pod uwagę mogą być brane także inne czynniki, na przykład kanały dystrybucji danych towarów [zob. wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés przeciwko OHIM - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Zb.Orz. s. II-2579, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

22 Nawiązując bardziej szczegółowo do stosunku komplementarności między danymi towarami i usługami, należy przypomnieć, że towary lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jedne są nieodzowne lub istotne do użycia drugich, wobec czego konsumenci mogą uznać, że za produkcję obu tych towarów lub za świadczenie obu tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo [ww. w pkt 21 wyrok w sprawie PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, pkt 48; wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II-43, pkt 57 i przytoczone tam

orzecznictwo]. A zatem do celów oceny komplementarnego charakteru towarów i usług należy ostatecznie wziąć pod uwagę sposób, w jaki wspomniany krąg odbiorców postrzega znaczenie danego towaru lub usługi dla używania innego towaru lub świadczenia innej usługi.

23 Ocena podobieństwa towarów i usług w świetle ich konkurencyjnego lub komplementarnego charakteru wymaga na wstępie zdefiniowania konsumenta wspomnianych towarów i usług.

– W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

24 Przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny [zob. wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

25 Właściwy dla dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd krąg odbiorców składa się z użytkowników mogących skorzystać zarówno z towarów lub usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, jak i z towarów i usług, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy [zob. wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie T-408/09 ancotel przeciwko OHIM – Acotel (ancotel), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo].

26 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała, że usługi reklamowe, przedstawicielstwa handlowego, franczyzy, eksportu i importu oraz usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków stanowią usługi przeznaczone z jednej strony dla ogółu społeczeństwa, z drugiej zaś strony dla odbiorców wyspecjalizowanych. Podkreśliła ona następnie, że niektóre z tych usług kierowane są zwykle do przedsiębiorstw handlowych. Izba Odwoławcza wywiodła więc z tego, że właściwy dla dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd krąg odbiorców składa się w tym wypadku z przeciętnych konsumentów będących przedstawicielami ogółu społeczeństwa, jak i z konsumentów należących do bardziej wyspecjalizowanego kręgu odbiorców (pkt 19 zaskarżonej decyzji).

27 W ocenie Sądu Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż wspomniane powyżej usługi są skierowane do profesjonalistów. Ci ostatni mogą bowiem wykazywać popyt na takie usługi. Nie można ponadto wykluczyć, że niektóre z tych usług są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa. Dodatkowo, co się tyczy „mięsa, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych" oraz „żywych zwierząt", należy zauważyć, że o ile powyższe towary są produkowane przez profesjonalistów i o ile hodowlą zwierząt zajmują się głównie profesjonaliści, o tyle są one nabywane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez profesjonalistów.

28 Stąd też Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając w niniejszej sprawie, że właściwy krąg odbiorców rozpatrywanych towarów i usług obejmuje zarazem profesjonalistów i osoby prywatne.

– W przedmiocie podobieństwa między rozpatrywanymi towarami a usługami reklamowymi, przedstawicielstwa handlowego, franczyzy oraz eksportu i importu

29 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że nie istnieje podobieństwo między „mięsem, drobiem i dziczyzną, ekstraktami mięsnymi" oraz „żywymi zwierzętami" z jednej strony a „usługami reklamowymi, przedstawicielstwami handlowymi, usługami franczyzy, eksportem i importem", oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym, z drugiej strony.

30 Skarżąca nie zgadza się z tą oceną, uważając, że omawiane usługi i towary są ze sobą powiązane, a właściwy krąg odbiorców może uznać, że rozpatrywane towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. OHIM kwestionuje stanowisko skarżącej i odsyła zasadniczo do argumentacji rozwiniętej w zaskarżonej decyzji.

31 W tym zakresie Sąd zauważa na wstępie, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż „mięso, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne" oraz „żywe zwierzęta" różnią się od „usług reklamowych, przedstawicielstwa handlowego, franczyzy oraz eksportu i importu" ze względu na ich charakter, przeznaczenie i sposób ich używania. Wyżej wspomniane towary i usługi nie są ani zamienne, ani konkurencyjne względem siebie, co nie zostało zresztą zakwestionowane przez skarżącą.

32 Co się tyczy kanałów sprzedaży, Izba Odwoławcza uznała, co nie spotkało się z krytyką ze strony skarżącej, że kanały te były odmienne, ponieważ jest mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe, by gospodarstwo rolne lub ferma drobiu były wykorzystywane do oferowania innym przedsiębiorstwom usług reklamowych, przedstawicielstwa handlowego, franczyzy czy eksportu i importu. Zważywszy zatem na charakter wspomnianych towarów i usług, Izba Odwoławcza miała podstawy, by uznać, nie popełniając błędu, że kanały sprzedaży wspomnianych towarów i usług były różne.

33 Jednakże zgodnie z tym, co wskazano w pkt 21 powyżej, przy dokonywaniu oceny podobieństwa towarów i usług należy także wziąć pod uwagę komplementarny charakter analizowanych towarów i usług.

34 W tym względzie Izba Odwoławcza stwierdziła, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym i usługi reklamowe, przedstawicielstwa handlowego, franczyzy oraz eksportu i importu, nawet się nie uzupełniały, ponieważ charakter, sposób używania i kanały dystrybucji towarów takich jak kurczaki i żywe zwierzęta nie ma żadnego związku z powyższymi usługami, co z łatwością zostanie dostrzeżone przez konsumenta (zob. pkt 23 zaskarżonej decyzji).

35 W konsekwencji Izba Odwoławcza uznała, że z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców rozpatrywane towary i usługi nie są komplementarne, ponieważ ich charakter, sposób używania i kanały dystrybucji nie wykazują żadnego związku.

36 Jednakże, jak wskazano w pkt 22 powyżej, komplementarności towarów i usług w kontekście prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie ocenia się na podstawie istnienia w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między rozpatrywanymi towarami i usługami z uwagi na ich charakter, sposób używania czy ich kanały dystrybucji, lecz na podstawie istnienia ścisłego związku między tymi towarami i usługami, to jest nieodzowności lub istotności jednych do użycia drugich, mogącego skłaniać konsumentów do uznania, że za produkcję tych towarów lub za świadczenie tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo.

37 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza nie mogła wykluczyć stosunku komplementarności między rozpatrywanymi towarami i usługami tylko z tego względu, że między ich charakterem, sposobem używania i ich kanałami dystrybucji nie ma żadnego związku. Postępując w ten sposób, ponownie wzięła ona bowiem pod uwagę charakter, sposób używania i kanały dystrybucji rozpatrywanych towarów i usług, nie wypowiadając się na temat istotności, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, jednych dla używania drugich.

38 Co się tyczy konkretnie poruszonego przez Izbę Odwoławczą stosunku między używaniem wspomnianych towarów a korzystaniem z rzeczonych usług, należy zauważyć, że kryterium to nie pozwala w pełni dokonać oceny nieodzownego tudzież istotnego charakteru tych towarów i usług względem siebie, której to oceny wymaga analiza komplementarności rzeczonych towarów i usług. Okoliczność, że używanie towaru lub korzystanie z usługi nie ma związku z używaniem innego towaru lub korzystaniem z innej usługi, nie musi bowiem zawsze oznaczać, iż wykorzystanie jednego z nich nie jest istotne lub nieodzowne dla wykorzystania drugiego.

39 A zatem należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie przeanalizowała prawidłowo kwestii, czy dla profesjonalnego nabywcy kurczaków lub mięsa usługi reklamowe, przedstawicielstwa handlowego, franczyzy czy importu i eksportu oferowane w momencie dokonywania przez niego zakupu tych towarów były na tyle istotne, że mógłby on uznać, iż za produkcję tych towarów lub za świadczenie tych usług odpowiedzialność ponosi to samo przedsiębiorstwo.

40 Powyższy brak, którym dotknięte jest badanie przeprowadzone przez Izbę Odwoławczą, podkreśla twierdzenie podnoszone przez OHIM przed Sądem, zgodnie z którym producent mięsa mógł świadczyć na rzecz klientów usługę importu i eksportu własnych wyrobów. W takim bowiem przypadku nie można wykluczyć, że właściwy krąg odbiorców wspomnianych towarów uzna, iż dla zakupu rzeczonych towarów usługa importu lub eksportu jest na tyle istotna, że skłoni go to do myślenia, iż owe towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa. Przywołana przez OHIM okoliczność, że wspomniana usługa importu lub eksportu nie jest świadczona odpłatnie i nie jest oferowana osobom trzecim, nie ma wpływu na powyższą ocenę. Po pierwsze bowiem, nie jest dowiedzione, że w sytuacji przedstawionej przez OHIM rzeczona usługa byłaby oferowana nieodpłatnie lub nie stanowiłaby raczej integralnej części oferowanej sprzedaży. Po drugie zaś, tak czy inaczej, konieczne jest dokonanie oceny, czy właściwy krąg odbiorców dostrzega wystarczająco ścisły związek pomiędzy wspomnianymi towarami i usługami. Tymczasem w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie przeprowadziła oceny tych parametrów.

41 W rezultacie należy stwierdzić, że nie uwzględniając wymienionych powyżej parametrów, Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie komplementarnego stosunku między towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym a usługami reklamowymi, przedstawicielstwa handlowego, franczyzy oraz eksportu i importu, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy.

42 Wskutek tego błędu Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę wszystkich czynników istotnych dla dokonania oceny podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług. Wobec braku analizy uwzględniającej wszystkie czynniki istotne dla oceny istnienia podobieństwa między rozpatrywanymi towarami i usługami należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w tym zakresie.

– W przedmiocie podobieństwa między rozpatrywanymi towarami a usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków

43 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła brak podobieństwa między „usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków”, oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym, a „mięsem, drobiem i dziczyzną, ekstraktami mięsnymi” oraz „żywymi zwierzętami”, do których odnosi się wcześniejszy znak towarowy.

44 Skarżąca nie zgadza się z tą oceną, uważając, że ze względu na powiązanie rynków rozpatrywanych towarów i usług jest bardzo mało prawdopodobne, by jakikolwiek znak towarowy mógł odnosić się do jednej z tych usług w oderwaniu od samego produktu.

45 W tym względzie Sąd zauważa na wstępie, że skarżąca nie kwestionuje dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą towary i usługi przytoczone w pkt 43 powyżej różnią się od siebie ze względu na swój charakter, cel i przeznaczenie. Należy też potwierdzić powyższą ocenę Izby Odwoławczej. W istocie usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków nie mają tego samego charakteru, celu i sposobu używania co towary odpowiadające opisowi „mięso, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne” oraz „żywe zwierzęta”. Ponadto rozpatrywane towary i usługi nie są względem siebie konkurencyjne ani nie są zamienne. Wspomniane usługi nie mogą bowiem zastąpić mięsa czy żywych zwierząt.

46 Z różnicy między wspomnianymi towarami i usługami wynikającej z ich charakteru, celu i przeznaczenia Izba Odwoławcza wywiodła, że przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie i przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym także się od siebie różnią (pkt 24 zaskarżonej decyzji).

47 Sąd zauważa jednak, że fakt, iż produkcja mięsa, drobiu, dziczyzny, ekstraktów mięsnych oraz hodowla żywych zwierząt i świadczenie usług transportu, składowania i dystrybucji kurczaków wymagają pewnej specjalizacji, nie oznacza koniecznie, że przedsiębiorstwa oferujące takie usługi różnią się od tych odpowiedzialnych za produkcję wyżej wymienionych towarów. Jak wskazała bowiem Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, może się zdarzyć, że przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mięsa z kurczaków i hodowlą żywych zwierząt będą dokonywały transportu, składowania i dystrybucji swoich towarów na własny rachunek (zob. pkt 24 zaskarżonej decyzji).

48 Ponadto w celu ustalenia, czy dane towary i usługi się uzupełniają, należy dokonać oceny nie specjalizacji przedsiębiorstw, ale raczej tego, czy konsumenci tych towarów i usług mogą uznać, że ze względu na ścisły związek między wspomnianymi towarami i usługami odpowiedzialność za ich produkcję i za ich świadczenie ponosi to samo przedsiębiorstwo. W konsekwencji istnienie przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym i w świadczeniu usług transportu, składowania i dystrybucji kurczaków nie wystarcza do wykazania braku komplementarności między wspomnianymi towarami i usługami.

49 Izba Odwoławcza stwierdziła również, że w przypadku wspomnianych towarów i usług, z uwagi na specjalizację danych przedsiębiorstw skutkującą niewystępowaniem między nimi powiązań przemysłowych i handlowych, różny jest także właściwy krąg odbiorców. Konkretnie uznała ona, że ze względu na swój szczególny charakter usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków są kierowane głownie do przedsiębiorstw i profesjonalistów z określonego sektora. Izba Odwoławcza wywiodła z tego, że odbiorcy ci także różnią się od odbiorców, którym oferowane są towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, co z góry wyklucza hipotezę o istnieniu powiązań przemysłowych i handlowych między rzeczonymi przedsiębiorstwami (zob. pkt 24 zaskarżonej decyzji). OHIM podtrzymuje to stanowisko w swojej odpowiedzi na skargę.

50 W tym względzie Sąd zauważa, że usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków, oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, stanowią usługi, które są adresowane do odbiorców profesjonalnych. Natomiast towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są przeznaczone zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla profesjonalistów. Jakkolwiek bowiem mięso, drób, dziczyzna i ekstrakty mięsne są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, mogą one również być kierowane do nabywców profesjonalnych. Żywe zwierzęta, w tym kurczaki, są z kolei adresowane głównie do profesjonalistów.

51 W zakresie, w jakim towary te są adresowane do odbiorców profesjonalnych, Izba Odwoławcza błędnie uznała, że krąg ich odbiorców różnił się od kręgu odbiorców usług transportu, składowania i dystrybucji kurczaków. Odbiorcy profesjonalni mogą bowiem nabywać zarówno omawiane towary, jak i wspomniane usługi.

52 Ponadto, co się tyczy istnienia ścisłego związku między rzeczonymi towarami i usługami, należy zauważyć, że aby skorzystać z usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków, trzeba najpierw dysponować kurczakami, które miałyby podlegać transportowi, składowaniu i dystrybucji. W tym sensie kurczaki są nieodzowne do skorzystania z usług transportu, składowania i dystrybucji kurczaków. Również patrząc odwrotnie, dla hodowcy kurczaków może być ważne oferowanie usługi transportu, składowania i dystrybucji jego kurczaków. Z tej perspektywy między usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków, oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym, a kurczakami, objętymi rejestracją wcześniejszego znaku towarowego, istnieje ścisły związek. Zważywszy, że słowo „kurczak” odnosi się także do mięsa z tego zwierzęcia, związek ten istnieje nie tylko w przypadku żywych zwierząt, ale także w przypadku mięsa i drobiu oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym.

53 Ponadto wyspecjalizowany konsument tych towarów i usług, czyli przedsiębiorstwo dokonujące hurtowego zakupu kurczaków, które także potrzebuje usługi transportu, składowania i dystrybucji kurczaków, może uznać, że to samo przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za dostarczanie tych towarów i za świadczenie tych usług. Skoro bowiem niektórzy producenci oferują również usługę transportu, nabywca kurczaków może pomyśleć, że dostarczaniem tych towarów i świadczeniem tych usług zajmuje się to samo przedsiębiorstwo.

54 OHIM kwestionuje istnienie podobieństwa między rozpatrywanymi towarami, przytaczając względy analogiczne do przedstawionych w pkt 40 powyżej. Uważa on, że w przypadku gdy hodowca kurczaków lub producent mięsa z kurczaka dokonuje transportu, składowania i dystrybucji własnych kurczaków, usługi transportu, składowania i dystrybucji nie są usługami oferowanymi osobom trzecim za wynagrodzeniem, ale stanowią wyłącznie usługi „wewnętrzne" lub dodatkowe względem hodowli kurczaków lub produkcji mięsa, w związku z czym dany przedsiębiorstwa nie działa na rynku usług transportu, składowania lub dystrybucji kurczaków. Na poparcie tego argumentu OHIM powołuje się, po pierwsze, na analogię do konieczności dowiedzenia publicznego używania znaku towarowego w celu wykazania rzeczywistego używania tego znaku, a po drugie, na ocenę dokonaną przez Sąd w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie T-202/03 Alecansan przeciwko OHIM – CompUSA (COMP USA), niepublikowanym w Zbiorze, pkt 47.

55 W tym względzie Sąd zauważa na wstępie, analogicznie do wywodów rozwiniętych w pkt 40 powyżej, że Izba Odwoławcza w żaden sposób nie poparła swojego twierdzenia, zgodnie z którym w przypadku gdy producenci dokonują transportu, składowania i dystrybucji własnych kurczaków, nie mamy do czynienia z usługą świadczoną na rzecz osób trzecich za wynagrodzeniem. Otóż z faktu, że przedsiębiorstwo zajmujące się hodowlą kurczaków lub produkcją mięsa z kurczaka oferuje jednocześnie usługę transportu kurczaków, nie można wywieść, iż usługa ta nie jest świadczona za wynagrodzeniem. Ponadto istnienie takiej kompleksowej oferty nie może uzasadniać wniosku, że przedsiębiorstwo, które oferuje takie dodatkowe usługi, nie działa na rynku usług transportu kurczaków. Okoliczność, że hodowca kurczaków lub producent mięsa z kurczaka świadczy usługi transportu własnych kurczaków, oznacza bowiem, że konkuruje on z przedsiębiorstwami, które oferują usługi transportu kurczaków. Z tego względu jest on też obecny na wspomnianym rynku.

56 Następnie i bardziej ogólnie należy wskazać, że komplementarnego charakteru towarów i usług istotnego dla oceny ich podobieństwa nie ocenia się na podstawie „wewnętrznego" charakteru towarów lub usług w rozumieniu argumentacji rozwiniętej przez OHIM (zob. pkt 54 powyżej), ale na podstawie uznania przez właściwy krąg odbiorców, że za produkcję tych towarów i za świadczenie tych usług odpowiedzialność ponosi to samo przedsiębiorstwo lub odrębne przedsiębiorstwa (zob. pkt 22 powyżej). Reprezentowane przez Izbę Odwoławczą i popierane przez OHIM podejście w zakresie komplementarności rozpatrywanych towarów i usług jest zatem błędne.

57 Wyłącznie w celu zobrazowania błędu w podejściu proponowanym przez OHIM należy zauważyć, że w niniejszej sprawie prowadziłoby ono do uznania, że w przypadku gdy przedsiębiorstwo, które ma zamiar nabyć kurczaki i dokonać ich przewozu, zwraca się z jednej strony do hodowcy kurczaków lub producenta mięsa z kurczaka działającego na rynku pod pewnym określonym znakiem towarowym i z drugiej strony do dostawcy usług transportu kurczaków działającego na tym rynku pod znakiem towarowym identycznym ze znakiem wspomnianego hodowcy, nie istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo to uzna, iż wspomniane towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ponieważ jeżeli hodowca kurczaków lub producent mięsa z kurczaka oferuje usługę transportu, to jest ona jedynie dodatkowa lub „wewnętrzna" wobec hodowli kurczaków lub produkcji mięsa z kurczaka, w związku z czym ów hodowca lub producent nie działa na rynku transportu kurczaków. Zgodnie z podejściem reprezentowanym przez OHIM nie ma bowiem żadnego podobieństwa między hodowlą kurczaków lub produkcją mięsa z kurczaka a usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków, wobec czego identyczne znaki towarowe dla tych towarów i usług mogą współistnieć bez wywołania u konsumentów tych towarów i usług prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

58 Otóż ze względów wskazanych w pkt 53 powyżej hurtowy nabywca kurczaków, który ponadto ma potrzebę skorzystania z usługi transportu kurczaków, może uznać, że między hodowlą kurczaków lub produkcją mięsa z kurczaka a usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków istnieje istotny związek, co oznacza, iż konsument wspomnianych towarów i usług będzie uważał, że pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa.

59 Ze względu na to, że proponowany przez OHIM w niniejszej sprawie (zob. pkt 54 powyżej) sposób oceny obecności na danym rynku nie może zostać przyjęty, należy odrzucić analogię do zasad obowiązujących w dziedzinie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w kontekście sprzeciwu.

60 Ponadto w zakresie, w jakim OHIM powołuje się na sprawę COMP USA, w której wydano ww. wyrok, należy stwierdzić, że różni się ona od niniejszej sprawy tym, iż dotyczyła towarów i usług informatycznych, sprzedawanych na odległość. Dodatkowo w odróżnieniu od tamtej sprawy, w której stwierdzono, że fizyczne przesłanie oprogramowania i komputerów zakupionych lub wynajętych od przedsiębiorstwa oferującego swe towary za pośrednictwem Internetu było jedynie wykonaniem umowy sprzedaży na odległość lub umowy na usługę niepowiązaną z usługami transportu (ww. wyrok w sprawie COMP USA, pkt 47), w niniejszej sprawie nie można stwierdzić, z uwagi na nieprzedstawienie przez OHIM właściwych dowodów, że transport, składowanie i dystrybucja kurczaków jest jedynie wykonaniem umowy sprzedaży kurczaków lub umowy na usługę niepowiązaną z transportem, składowaniem i dystrybucją kurczaków.

61 W rezultacie Izba Odwoławcza nie mogła z góry wykluczyć istnienia komplementarności pomiędzy towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym a usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków. Taka komplementarność powinna była zostać stwierdzona przynajmniej w przypadku kurczaków i usług transportu, składowania i dystrybucji kurczaków.

62 Aby ocenić podobieństwo rozpatrywanych towarów lub usług, Izba Odwoławcza powinna była wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów i usług. A zatem niezależnie od różnicy między z jednej strony mięsem z kurczaków i żywymi kurczakami, a z drugiej strony usługami transportu, składowania i dystrybucji kurczaków wynikającej z ich odmiennego charakteru, przeznaczenia, sposobu używania i braku konkurencyjności, Izba Odwoławcza powinna była stwierdzić w ich przypadku pewną komplementarność. Z uwzględnienia wszystkich czynników istotnych dla dokonania oceny podobieństwa wspomnianych towarów i usług wynika, że Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż wspomniane towary i usługi nie wykazują żadnego podobieństwa.

63 A zatem należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji również w zakresie dotyczącym ustalenia, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym nie wykazują żadnego podobieństwa do usług transportu, składowania i dystrybucji kurczaków, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy.

2. *W przedmiocie żądania mającego na celu dokonanie odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego*

64 Skarżąca wnosi do Sądu o wydanie wyroku odmawiającego rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego dla wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem.

65 W tym względzie należy zauważyć, że sprawowana przez Sąd kontrola sądowa ogranicza się do badania zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych. W przypadku wykrycia błędu można stwierdzić nieważność takiej decyzji i, jeżeli strona o to wniesie, ją zmienić. Rejestracja lub odmowa rejestracji nie należą do kompetencji Sądu. Zgodnie bowiem z art. 266 TFUE i art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 OHIM jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu Unii. Do Sądu nie należy zatem wydawanie nakazów OHIM, który to sam jest

zobowiązany wyciągać konsekwencje z sentencji oraz uzasadnienia wyroków wydawanych przez Sąd [zob. wyrok Sądu z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie T-276/09 Kavaklidere-Europe przeciwko OHIM – Yakult Honsha (Yakut), pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

66 Jeżeli żądanie skarżącej ma być interpretowane jako wniesienie do Sądu o nakazanie OHIM dokonania odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich oznaczonych nim towarów i usług, to takie żądanie należy uznać za niedopuszczalne.

67 Jeżeli natomiast żądanie skarżącej ma być interpretowane jako wniesienie do Sądu o zmianę zaskarżonej decyzji w ten sposób, że Sąd zastąpi zaskarżoną decyzję decyzją stwierdzającą, że zgłoszony znak towarowy nie może zostać zarejestrowany dla usług, dla których rejestracja znaku nie została odmówiona w decyzji Wydziału Sprzeciwów, należy przypomnieć, że przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje nadaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której rzeczona izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska (wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5853, pkt 72).

68 Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić, na podstawie elementów stanu faktycznego i prawnego, które zostały ustalone, decyzję, jaką powinna była wydać izba odwoławcza (ww. w pkt 67 wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 72).

69 Tymczasem sytuacja taka nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Wskutek omówionego w pkt 29 i nast. powyżej błędu metodologicznego popełnionego przy dokonywaniu oceny podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług, wynikającego z nieodpowiedniego uwzględnienia komplementarności tych towarów i usług, Sąd byłby bowiem zmuszony dokonać oceny, w której przedmiocie Izba Odwoławcza nie zajęła jeszcze stanowiska. Co więcej, jak wynika z pkt 43 i nast. powyżej, należy stwierdzić podobieństwo, choćby niewielkie, między niektórymi z rozpatrywanych towarów i usług, co oznacza, że Izba Odwoławcza powinna była dokonać analizy podobieństwa między omawianymi znakami towarowymi i całościowej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, czego nie uczyniła.

70 W rezultacie, nawet jeżeli żądanie skarżącej, w którym domaga się ona od Sądu dokonania odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, należy rozumieć jako żądanie zmiany zaskarżonej decyzji, owo żądanie podlega oddaleniu.

W przedmiocie kosztów

71 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

72 Ponieważ żądania OHIM nie zostały uwzględnione, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 17 lutego 2011 r. (sprawa R 1073/2010-2).

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 maja 2013 r.

Podpisy