



Zbiór Orzeczeń

Sprawa C-558/12 P

**Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
przeciwko
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG**

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy WESTERN GOLD —
Sprzeciw właściciela słownych, krajowych, międzynarodowego i wspólnotowego, znaków towarowych
WeserGold, Wesergold i WESERGOLD

Streszczenie – wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 stycznia 2014 r.

1. *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 — Wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego — Brak wpływu w wypadku braku podobieństwa między danymi znakami towarowymi*

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

2. *Odwołanie — Interes prawny — Przesłanka — Odwołanie mogące przynieść korzyść stronie, która je wniosła — Dopuszczalność żądania zmiany uzasadnienia stanowiąca odpowiedź na zarzut podniesiony przez stronę wnoszącą odwołanie*

(art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 56 akapit drugi)

1. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym, a także identyczności lub podobieństwa między towarami lub usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, przy czym powyższe przesłanki mają charakter kumulatywny.

Trybunał zachowuje w tym zakresie utrwaloną linię orzeczniczą. Wielokrotnie przypominał on bowiem, że w braku jakiegokolwiek podobieństwa między wcześniejszym a zgłoszonym znakiem towarowym wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku, identyczność lub podobieństwo danych towarów lub usług nie są wystarczające dla stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych.

Ponadto Trybunał oddalił jako oczywiście bezzasadny zarzut dotyczący naruszenia prawa, którego miał dopuścić się Sąd, orzekając, że sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 może w niektórych przypadkach zostać oddalony w wyniku samego rozpoznania kwestii podobieństwa danych znaków, a zatem z pominięciem badania ewentualnie wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego. Trybunał orzekł zasadniczo, że Sąd nie naruszył prawa, orzekając, iż skoro Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe

i wzory) doszła do wniosku, że rozpatrywane znaki w żadnym wypadku nie mogły zostać uznane przez właściwy krąg odbiorców za podobne, to mogła zasadnie wywieść z tego, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było w tym przypadku wykluczone, i to bez potrzeby wcześniejszego przeprowadzenia w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd analizy ewentualnie wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego.

Podobieństwo omawianych znaków towarowych stanowi w związku z tym nieodzowną przesłankę w kontekście oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W rezultacie brak podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami sprawia, że art. 8 tego rozporządzenia nie znajduje zastosowania.

Wzmocniony używaniem odróżniający charakter znaku towarowego stanowi zatem element, który należy brać pod uwagę w celu dokonania oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub podobieństwo towarów i usług jest wystarczające, aby spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

(por. pkt 41–45)

2. Żądanie zmiany uzasadnienia jest dopuszczalne przy założeniu istnienia interesu prawnego w tym sensie, że w razie jego uwzględnienia przyniesie ono korzyść stronie, która z nim wystąpiła. Może to mieć miejsce, w przypadku gdy żądanie zmiany uzasadnienia stanowi odpowiedź na zarzut podniesiony przez stronę wnoszącą odwołanie.

(por. pkt 55)