



Zbiór Orzeczeń

Sprawa T-445/12

**Koscher + Würtz GmbH
przeciwko**

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

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy KW SURGICAL INSTRUMENTS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Ka We — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Postępowanie odwoławcze — Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą — Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Wniosek przedłożony do Wydziału Sprzeciwów — Odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego bez uprzedniego badania przesłanki rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Naruszenie prawa — Kompetencje o charakterze reformatoryjnym

Streszczenie – wyrok Sądu (druga izba) z dnia 26 września 2014 r.

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Skarga do sądu Unii — Uprawnienie Sądu do zmiany zaskarżonej decyzji — Granice — Zarzuty dotyczące kwestii, których oceny dokonała izba odwoławcza w zaskarżonej decyzji — Konsekwencje oddalenia takich zarzutów*
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 3)
2. *Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze — Odwołanie do izby odwoławczej od decyzji wydziału Urzędu orzekającego w pierwszej instancji — Ciągłość funkcjonalna między tymi dwiema instancjami — Rozpatrywanie odwołania przez izbę odwoławczą — Zakres*
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 64 ust. 1)
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Konieczność rozstrzygnięcia tej kwestii, po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy, przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu*
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 42 ust. 2)
4. *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 — Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Kryteria*
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

5. *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 — Graficzny znak towarowy KW SURGICAL INSTRUMENTS i słowny znak towarowy Ka We*

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

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 — Podobieństwo rozpatrywanych towarów lub usług — Kryteria oceny*

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

7. *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 — Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych — Kryteria oceny — Złożony znak towarowy*

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

8. *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 — Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych — Możliwość zaistnienia podobieństwa wizualnego między graficznym a słownym znakiem towarowym*

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

9. *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 — Słabo odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego — Wpływ*

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

10. *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 — Równomierny stosunek elementów podobieństwa i różnicy oznaczeń — Uwzględnienie sytuacji innych niż sytuacja nabycia rozpatrywanych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców*

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

1. Przyznana Sądowi na podstawie art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno

w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego jest w stanie określić, jaką decyzję powinna była wydać izba odwoławcza.

W tym względzie zarzut oparty na naruszeniu prawa, którego dopuściła się izba odwoławcza w odniesieniu do art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, uwzględniając sprzeciw bez badania, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, może skutkować wyłącznie stwierdzeniem nieważności decyzji izby odwoławczej i odesłaniem sprawy do ponownego przez nią rozpoznania. Sąd nie może bowiem dokonać jakiegokolwiek oceny rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ izba odwoławcza nie orzekała w tej kwestii.

Natomiast zarzut drugi, dotyczący braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, mógłby pozwolić skarżącemu – gdyby został uznany za zasadny – na uzyskanie pełnego rozstrzygnięcia sporu. Sąd powinien zatem zbadać ten zarzut.

Jeśli z badania dokonanego przez Sąd wynika, że należy oddalić zarzut drugi i tym samym przedstawione przez skarżącego żądania mające na celu zmianę decyzji, to Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) będzie musiał – po zbadaniu kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – orzec w razie potrzeby ponownie w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych. Na podstawie porównania tych dwóch znaków towarowych będzie on musiał zatem wyciągnąć konsekwencje z ewentualnego braku rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do niektórych towarów nim oznaczonych.

(por. pkt 19, 39–41, 82, 83)

2. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 28, 29)

3. Wniosek o wykazanie przez wnoszącego sprzeciw rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego skutkuje przeniesieniem na niego ciężaru wykazania rzeczywistego używania znaku pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego stanowi zatem kwestię, która po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy powinna w zasadzie zostać rozstrzygnięta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu. Wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dodaje więc do postępowania w sprawie sprzeciwu kwestię wstępną i specyficzną oraz w takim zakresie zmienia jego treść.

Zatem odmawiając zgłaszającemu ochrony, w odniesieniu do Wspólnoty, uzyskanej przez niego rejestracji międzynarodowej, bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, w sytuacji gdy wniosek o wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego został złożony przez zgłaszającego do Wydziału Sprzeciwów, izba odwoławcza narusza prawo.

(por. pkt 30, 34)

4. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 43, 44, 49, 67)

5. W odczuciu niemieckich odbiorców profesjonalnych posiadających fachową wiedzę w dziedzinie medycznej i których poziom uwagi jest szczególnie wysoki istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku

towarowego w przypadku oznaczenia graficznego KW SURGICAL INSTRUMENTS, o którego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „aparatury i instrumentów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, protez kończyn, oczu i zębów; artykułów ortopedycznych; materiałów chirurgicznych” należących do klasy 10 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz słownego znaku towarowego Ka WE, zarejestrowanego wcześniej w Niemczech dla „aparatury i instrumentów chirurgicznych i sanitarnych, protez słuchowych, bandaży higienicznych, protez kończyn (z wyjątkiem produktów z kauczuku lub związanych z kauczukiem)” należących do tej samej klasy omawianego rozporządzenia.

W istocie, o ile nie ulega wątpliwości, że słowa „surgical” i „instruments” i elementy graficzne utworzone z półokręgu i z przedstawienia instrumentu chirurgicznego pojawiają się tylko w zgłoszonym znaku towarowym, o tyle różnice te nie są wystarczające, aby wyeliminować u właściwego konsumenta wrażenie polegające na tym, że owe znaki towarowe, oceniane całościowo, są nieznacznie podobne pod względem wizualnym oraz identyczne lub wysoce podobne pod względem fonetycznym. Umieszczenie – wyłącznie w zgłoszonym znaku towarowym – elementu słownego „surgical instruments” nie może w każdym razie zneutralizować podobieństwa wizualnego i fonetycznego między oznaczeniami tworzonymi przez obydwie rozpatrywane znaki towarowe. Zakładając nawet, że nie ustalono identyczności między towarami oznaczonymi obydwojako kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, stopień podobieństwa, który przynajmniej istnieje między nimi, jeśli uwzględnia się całość towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, wystarcza do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

(por. pkt 45, 71–74)

6. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 46)

7. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 50)

8. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 51)

9. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 69)

10. Okoliczność, iż rozpatrywane towary przeznaczone dla odbiorców profesjonalnych są wyłącznie wyjątkowo proponowane, sprzedawane lub promowane telefonicznie, nie pozwala wykluczyć wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch identycznych lub wysoce podobnych pod względem fonetycznym oznaczeń, ponieważ użycie oznaczenia na tej płaszczyźnie nie ogranicza się do sytuacji, w których rozpatrywane towary są sprzedawane, lecz może także dotyczyć innych sytuacji, w których dani profesjonaliści ustnie odnoszą się do tych towarów, na przykład w chwili ich używania lub w trakcie dyskusji dotyczących tego używania, w szczególności toczących się na temat korzyści i niedogodności związanych ze wspomnianymi towarami.

W tym względzie, chociaż nie można wymagać, aby organ zobowiązany do rozpatrzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd określał dla każdej kategorii towarów przeciętny poziom uwagi konsumenta na podstawie poziomu uwagi, który ten ostatni może wykazywać w różnych sytuacjach, i aby ów organ uwzględnił najniższy poziom uwagi, jaką może wykazać się krąg odbiorców

w odniesieniu do towaru i w odniesieniu do znaku towarowego, nie jest jednak wykluczone, że można wziąć pod uwagę sytuacje inne niż sytuacja obejmująca akt nabycia, aby ocenić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

(por. pkt 79–81)