



Zbiór Orzeczeń

Sprawa C-603/14 P

**El Corte Inglés SA
przeciwko**

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

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego znaku towarowego The English Cut — Sprzeciw właściciela graficznych i słownych krajowych i wspólnotowych znaków towarowych zawierających elementy słowne „El Corte Inglés” — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 5 — Prawdopodobieństwo skojarzenia znaku przez zainteresowany krąg odbiorców ze znakiem cieszącym się renomą — Wymagany stopień podobieństwa

Streszczenie – wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 10 grudnia 2015 r.

1. *Odwołanie — Środki — Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów — Niedopuszczalność — Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów — Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia*

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego — Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Warunki — Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych — Wymagany stopień podobieństwa*

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5]

1. Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 31)

2. Ponieważ ani brzmienie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ani orzecznictwo Trybunału nie wskazuje na to, że pojęcie podobieństwa ma odmienne znaczenie w przypadku każdego z tych przepisów, należy przyjąć, w szczególności jeżeli przy okazji rozpatrywania przesłanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia Sąd uzna, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami nie istnieje podobieństwo, iż również art. 8 ust. 5 tego aktu pozostaje w danym przypadku bezwzględnie bez zastosowania. I odwrotnie, jeżeli Sąd uzna w ramach tego badania, że istnieje pewne podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń, to takie stwierdzenie odnosi się także do stosowania zarazem art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia.

Niemniej w sytuacji gdy stopień stwierdzonego podobieństwa okazuje się niewystarczający do zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, nie można z tego wywieść, że zastosowanie art. 8 ust. 5 tego aktu jest bezwzględnie wykluczone.

Stopień podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń wymagany przez każdy z tych przepisów jest bowiem różny. Podczas gdy objęcie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 jest uzależnione od stwierdzenia takiego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, który będzie w stanie wywołać w odczuciu danego kręgu odbiorców prawdopodobieństwo wprowadzania w błąd w przypadku tych znaków, istnienie takiego prawdopodobieństwa nie jest wymagane jako przesłanka zastosowania art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

Skoro art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 ogranicza się do ustanowienia wymogu, by istniejące podobieństwo było w stanie sprawić, że zainteresowany krąg odbiorców nie tyle pomyli kolidujące ze sobą oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeże między nimi związek, to należy z tego wywieść, że przewidziana przez ten przepis ochrona, z której korzystają renomowane znaki towarowe, może zostać zastosowana, nawet jeśli kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują niższy stopień podobieństwa.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy badanie przesłanek zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wykaże pewne podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń, zadaniem Sądu – w celu ustalenia tym razem, czy zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia – jest sprawdzenie, czy ze względu na zaistnienie innych istotnych czynników takich jak powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego zainteresowany krąg odbiorców będzie w stanie dostrzec między tymi oznaczeniami związek.

Wreszcie nawet przy założeniu, że Sąd, po przeprowadzeniu badania dotyczącego istnienia ewentualnego związku pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami, doszedł do wniosku, że przesłanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zostały spełnione ze względu na to, iż z badania przesłanek zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia wynikało, że zainteresowani konsumenci nie są też w stanie dokonać natychmiast konceptualnego skojarzenia kolidujących ze sobą oznaczeń, takie uzasadnienie jest błędne z punktu widzenia prawa. Naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, nie wymagają bowiem, by skojarzenie kolidujących ze sobą oznaczeń, jakiego mogą dokonać konsumenci, było natychmiastowe.

(por. pkt 39–43, 50)