



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 6 kwietnia 2017 r.\*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu —  
Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy NANA FINK —  
Wcześniejszy słowny znak towarowy Unii Europejskiej NANA — Brak podobieństwa towarów —  
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zakres badania przeprowadzanego przez  
izbę odwoławczą — Obowiązek rozpoznania odwołania w całości

W sprawie T-39/16

**Nanu-Nana Joachim Hoepf GmbH & Co. KG**, z siedzibą w Bremie (Niemcy), reprezentowana przez  
T. Boddiena, avocat,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, reprezentowanemu przez  
A. Schifkę, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była

**Nadine Fink**, zamieszkała w Bazylei (Szwajcaria),

mającej za przedmiot odwołanie od decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 listopada  
2015 r. (sprawa R 679/2014-1), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Nanu-Nana  
Joachim Hoepf a Nadine Fink,

SĄD (piąta izba),

w składzie: D. Gratsias, prezes, A. Dittrich i P.G. Xuereb (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 stycznia 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 kwietnia 2016 r.,

po zapoznaniu się ze skierowanymi do stron pytaniami pisemnymi Sądu oraz odpowiedziami na te  
pytania, złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 30 listopada 2016 r.,

\* Język postępowania: niemiecki.

uwzględniając, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 160 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 29 marca 2012 r. spółka, której następcą prawnym jest N. Fink, uzyskała w międzynarodowym biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) wskazującą Unię Europejską rejestrację międzynarodową o numerze 1111651 następującego graficznego znaku towarowego:



NANA FINK

- 2 Towary, dla których uzyskano tę rejestrację międzynarodową, należą do klas 14, 18 i 26 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 14: „metale szlachetne i ich stopy; wyroby z metali szlachetnych lub ich stopów albo pokrywane nimi ujęte w tej klasie; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne; fantazyjne breloczki do kluczy; kasetki na zegarki; wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych”;
  - klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i torby podróżne; parasole, saszetki i portfele”;
  - klasa 26: „klamry do pasków; wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych”.
- 3 Ta międzynarodowa rejestracja została zgłoszona do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Została ona opublikowana w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 71/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. W dniu 24 sierpnia 2012 r. ta międzynarodowa rejestracja została przeniesiona na N. Fink.

- 4 W dniu 9 stycznia 2013 r. skarżąca, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, wniosła sprzeciw wobec międzynarodowej rejestracji na podstawie art. 41 i 156 rozporządzenia nr 207/2009, w zakresie, w jakim rejestracja ta wskazywała Unię, w odniesieniu do wszystkich towarów, o których mowa w pkt 2 powyżej.
- 5 Sprzeciw został oparty na wcześniejszym słownym znaku towarowym Unii Europejskiej NANA, zarejestrowanym w dniu 19 kwietnia 2011 r. pod numerem 6218945, wskazującym między innymi towary należące do klas 14, 18 i 26 i odpowiadające, w przypadku każdej z tych klas, następującemu opisowi:
  - klasa 14: „wyroby zegarmistrzowskie i przyrządy chronometryczne każdego rodzaju; biżuteria fantazyjna; breloczki do kluczy; wyroby biżuteryjne; wyroby jubilerskie; wyroby dekoracyjne z metali szlachetnych”;
  - klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów ujęte w klasie 18; torby wszelkiego rodzaju (ujęte w klasie 18); portfele, saszetki; walizki wszelkiego rodzaju (ujęte w klasie 18); parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; zestawy podróżne i ich elementy (ujęte w klasie 18)”;
  - klasa 26: „sztuczne kwiaty”.
- 6 W sprzeciwie powołano się na podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 7 W decyzji z dnia 21 stycznia 2014 r. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw. Ze względu na brak podobieństwa towarów sprzeciw ten został oddalony w odniesieniu do następujących towarów:
  - klasa 14: „wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych; metale szlachetne i ich stopy”;
  - klasa 18: „skóra i imitacje skóry, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce”;
  - klasa 26: „klamry do pasków; wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych”.
- 8 Ze względu na ryzyko wprowadzenia w błąd Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do pozostałych towarów objętych rozpatrywaną rejestracją międzynarodową.
- 9 W dniu 7 marca 2014 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 10 Decyzją z dnia 12 listopada 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. Stwierdziła ona między innymi, że Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w odniesieniu do następujących towarów:
  - klasa 14: „wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych”;
  - klasa 18 „skóra i imitacje skóry, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce”;
  - klasa 26: „klamry do pasków; wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych”.

- 11 Izba Odwoławcza stwierdziła, że towary te oraz towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym nie były podobne. W tych ramach Izba Odwoławcza między innymi stwierdziła, że towary te były częściowo częściami zamiennymi, a częściowo surowcami lub półproduktami – służącymi w pierwszej kolejności do wytworzenia innych towarów, a zatem kierowanymi do wyspecjalizowanego kręgu szczególnie uważnych odbiorców – podczas gdy towary wskazane przez wcześniejszy znak towarowy były produktami końcowymi, przeznaczonymi dla dostatecznie uważnego konsumenta końcowego. Izba Odwoławcza stwierdziła, że w braku podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi wyrobami nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowym.

### **Żądania stron**

- 12 W swej skardze skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 13 EUIPO wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### **Co do prawa**

#### ***W przedmiocie dopuszczalności niektórych z podniesionych przez skarżącą argumentów***

- 14 EUIPO podnosi, że skarżąca w dużej mierze uzasadnia swe twierdzenia dotyczące podobieństwa towarów należących do klas 14, 18 i 26 w świetle towarów – jak „paski”, „ubrania”, czy też „meble”, „produkty mleczne” i „sprzęt dla artystów” – które należą w rzeczywistości do innych klas, dla których był zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, ale które nie były przedmiotem postępowania administracyjnego przed EUIPO. W konsekwencji wyjaśnienia skarżącej w odniesieniu do tych innych towarów należy uznać za niedopuszczalne.
- 15 Ponadto EUIPO twierdzi, że skarżąca podnosi po raz pierwszy przed Sądem nowe argumenty. W tym zakresie przede wszystkim EUIPO odnosi się do twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym „skóra” i „skóry zwierzęce” nie służą wyłącznie jako surowiec, który ma być przekształcony w produkty końcowe, ale są także sprzedawane bezpośrednio na rynku jako takie, w szczególności jako przedmioty dekoracyjne. Następnie EUIPO uważa, że nowa jest także argumentacja skarżącej dotycząca okoliczności, że wcześniejszy znak towarowy, którego jest ona właścicielem, jest zarejestrowany także dla „imitacji skór” jako takich. Wreszcie EUIPO podnosi nowy charakter argumentu skarżącej dotyczącego podejścia przyjętego przez izby odwoławcze we wcześniejszych decyzjach, w których uznały one, że istnieje podobieństwo pomiędzy „skórą” a „skórami zwierzęcymi” w rozumieniu z jednej strony półproduktów, a z drugiej strony produktów końcowych wytwarzanych z tych materiałów. Ponieważ argumenty te zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, zdaniem EUIPO powinny one zostać uznane za niedopuszczalne.
- 16 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga wniesiona do Sądu na mocy art. 65 ust. 2 rozporządzenia 207/2009 ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych. W ramach wspomnianego rozporządzenia, na podstawie jego art. 76, ta kontrola

zgodności z prawem powinna być dokonywana z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego sporu rozpoznawanego przez izbę odwoławczą [zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 17 Ponadto na podstawie art. 188 regulaminu postępowania przed Sądem pisma procesowe składane przez strony w toku postępowania przed Sądem nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.
- 18 W świetle tych zasad należy zbadać argumenty EUIPO dotyczące dopuszczalności niektórych z przedstawionych przez skarżącą argumentów.
- 19 W odniesieniu do dopuszczalności argumentu skarżącej dotyczącego porównania rozpatrywanych towarów w świetle towarów innych niż te, które są przedmiotem postępowania przed EUIPO, należy podnieść, że w formularzu sprzeciwu skarżąca w rubryce „towary i usługi, na których oparty jest sprzeciw” nie zaznaczyła opcji „wszystkie towary i usługi objęte rejestracją/zgłoszeniem”, lecz wybrała opcję „następujące towary i usługi” i wskazała w tej rubryce „wszystkie towary klas 14, 18 i 26”. Skarżąca oparła więc sprzeciw wyłącznie na towarach należących do klas 14, 18 i 26 objętych wcześniejszym znakiem towarowym. W konsekwencji argumenty skarżącej dotyczące podobieństwa z innymi towarami są wyłączone z przedmiotu odwołania do Izby odwoławczej i tym samym należy uznać je za niedopuszczalne.
- 20 Natomiast za dopuszczalny należy uznać argument skarżącej, zgodnie z którym „skóra” i „skóry zwierzęce” są sprzedawane nie tylko jako surowce, ale także jako produkty końcowe.
- 21 W pkt 32–35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza oparła się bowiem w istocie na faktach notoryjnych – czyli faktach, które mogą być znane każdej osobie lub o których można się dowiedzieć z powszechnie dostępnych źródeł – stwierdzając, że „skóra i imitacje skóry, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce” są półproduktami i są one kierowane do kręgu odbiorców innego niż krąg odbiorców, do którego kierowane są produkty końcowe chronione wcześniejszym znakiem towarowym.
- 22 Z orzecznictwa wynika, że strona, wobec której EUIPO powołuje się na fakty notoryjne, może podważyć ich prawdziwość przed Sądem (wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., Storck/OHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, pkt 52; postanowienie z dnia 3 czerwca 2009 r., Zipcar/OHIM, C-394/08 P, nieopublikowane, EU:C:2009:334, pkt 43; wyrok z dnia 10 listopada 2011 r., LG Electronics/OHIM, C-88/11 P, nieopublikowany, EU:C:2011:727, pkt 28).
- 23 Poza tym należy stwierdzić, że argument skarżącej dotyczący praktyki decyzyjnej EUIPO jest także dopuszczalny, ponieważ zgodnie z orzecznictwem strona może się na nią powołać, nawet jeśli czyni to po raz pierwszy przed Sądem i nawet gdy ta praktyka jest późniejsza od postępowania przeprowadzonego przed EUIPO [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 20].
- 24 Wreszcie należy uznać za dopuszczalny i zbadać co do istoty argument skarżącej dotyczący okoliczności, że wcześniejszy znak towarowy, którego jest ona właścicielem, jest także zarejestrowany w odniesieniu do „imitacji skór” jako takich.
- 25 Ten argument skarżącej dotyczy bowiem w istocie interpretacji wykazu towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym. W tym zakresie należy podnieść, że kwestia tego, czy w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego brzmienie klasy 18 należy rozumieć w ten sposób, że klasa ta obejmuje „wyroby ze skóry”, „imitacje skóry” jako takie i „wyroby z imitacji skóry”, czy w ten sposób, że obejmuje ona tylko „wyroby ze skóry” oraz „wyroby z imitacji skóry”, była elementem stanu faktycznego i prawnego rozpatrywanego przed Izbą Odwoławczą.

26 Aby móc bowiem zbadać identyczność lub podobieństwo rozpatrywanych towarów organy EUIPO muszą zawsze określić towary, które są objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, i w tych ramach muszą dokonać w stosownym przypadku interpretacji wykazu towarów, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Nie można zatem uznać, że argument dotyczący interpretacji wykazu towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym wykracza poza ramy sporu zawisłego przed Izbą Odwoławczą. Kwestie, które muszą zostać obowiązkowo rozstrzygnięte w celu wydania orzeczenia w przedmiocie sporu, stanowią bowiem część stanu faktycznego i prawnego przed Izbą Odwoławczą (zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., HOOLIGAN, T-57/03, EU:T:2005:29, pkt 25).

***W przedmiocie błędnej identyfikacji towarów stanowiących przedmiot odwołania oraz w przedmiocie nierozpoznania odwołania w odniesieniu do niektórych towarów***

27 Należy podnieść, że w uzasadnieniu odwołania do izby odwoławczej skarżąca wskazała, że Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w odniesieniu do „wykończeń i ozdób do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” należących do klasy 14, „skór zwierzęcych” należących do klasy 18 oraz „klamer do pasków i wykończeń i ozdób do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” należących do klasy 26.

28 Należy stwierdzić, że w tym wyliczeniu brak jest „metali szlachetnych i ich stopów”, a także „skóry i imitacji skóry”, w odniesieniu do których sprzeciw także został oddalony.

29 O ile Izba Odwoławcza zbadała towary „skóra i imitacje skóry”, o tyle nie uczyniła tego w przypadku „metali szlachetnych i ich stopów”, ponieważ stwierdziła, że Wydział Sprzeciwów nie oddalił sprzeciwu w odniesieniu do tych ostatnich towarów.

30 W tym zakresie należy podnieść, że z sentencji decyzji Wydziału Sprzeciwów wynika, że chociaż organ ten uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do „wyrobów z metali szlachetnych i ich stopów”, to oddalił sprzeciw w odniesieniu do „metali szlachetnych i ich stopów”, w przypadku których stwierdził, że nie istnieje podobieństwo z towarami chronionymi wcześniejszym znakiem towarowym. Na stronie 6 decyzji Wydziału Sprzeciwów, organ ten stwierdził, że oddał sprzeciw w odniesieniu do wszystkich towarów, w przypadku których brak jest podobieństwa z towarami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, co dotyczyło „metali szlachetnych i ich stopów”.

31 Ponieważ Izba Odwoławcza stwierdziła, że Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw wyłącznie w odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 1 zaskarżonej decyzji – w którym odwołano się w odniesieniu do towarów należących do klasy 14 objętych rozpatrywaną rejestracją międzynarodową wyłącznie do „wykończeń i ozdób do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” i nie odniesiono się w żaden sposób do „metali szlachetnych i ich stopów” – strony zostały wezwane w ramach środka organizacji postępowania na podstawie art. 89 regulaminu postępowania do przedstawienia stanowiska, po pierwsze, na temat zakresu przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą, a po drugie, na temat ewentualnego wpływu na rozstrzygnięcie niniejszego sporu nierozpoznania przez Izbę Odwoławczą odwołania w zakresie dotyczącym „metali szlachetnych i ich stopów” należących do klasy 14 w odniesieniu do rozpatrywanej rejestracji międzynarodowej.

32 W odpowiedzi na postawione pytania, po pierwsze, skarżąca wyjaśniła, że wniesione przez nią odwołanie do Izby Odwoławczej, w zakresie, w jakim sprzeciw został oddalony, dotyczyło decyzji Wydziału Sprzeciwów w całości. W konsekwencji odwołanie złożone do Izby Odwoławczej należy rozumieć w ten sposób, że podważa ono także oddalenie sprzeciwu w odniesieniu do „skóry i imitacji skóry” oraz „metali szlachetnych i ich stopów”.

33 Skarżąca twierdzi, że błąd popełniony przez Izbę Odwoławczą poprzez nierozpoznanie odwołania w odniesieniu do „metali szlachetnych i ich stopów” powinien prowadzić do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

- 34 Po drugie, EUIPO oświadczył, że zakres przedmiotu sporu nie wynika wyraźnie z wniosku złożonego przez skarżącą do Izby Odwoławczej. EUIPO wskazał jednak, że Izba Odwoławcza powinna była zinterpretować ten wniosek w ten sposób, że dotyczy on wszystkich towarów, w odniesieniu do których Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw, co dotyczyło „skóry i imitacji skóry” oraz „metali szlachetnych i ich stów”.
- 35 Zdaniem EUIPO błąd spowodowany nierozpoznaniami przez Izbę Odwoławczą odwołania w odniesieniu do „metali szlachetnych i ich stopów” nie miałby wpływu na rozstrzygnięcie niniejszego sporu, tym bardziej że skarżąca sama nie wymieniła tych towarów ani w odwołaniu do EUIPO, ani w skardze do Sądu.
- 36 W świetle powyższych elementów należy stwierdzić, że wniesione przez skarżącą odwołanie do Izby Odwoławczej, w zakresie, w jakim sprzeciw został oddalony, dotyczyło decyzji Wydziału Sprzeciwów w całości. Wniosek ten wynika wyraźnie zarówno z formularza EUIPO dotyczącego zakresu odwołania, jak i z żądań zawartych w piśmie skarżącej przedstawiającym podstawy odwołania. W pierwszej kolejności bowiem – we wspomnianym formularzu skarżąca zakreśliła opcję wskazującą, że decyzja została zaskarżona w całości, a w drugiej kolejności – w piśmie skarżąca wniosła, po pierwsze, o uwzględnienie sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich towarów, których sprzeciw dotyczył, a po drugie, o całkowite odmówienie ochrony w Unii rozpatrywanej rejestracji międzynarodowej. Skądinąd zarówno skarżąca, jak i EUIPO potwierdzili w odpowiedziach na postawione pytania, że odwołanie złożone przez skarżącą do Izby Odwoławczej, w zakresie, w jakim sprzeciw został oddalony, należy rozumieć jako złożone od decyzji Wydziału Sprzeciwów w całości.
- 37 Należy zatem stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie rozpoznała złożonego do niej odwołania w zakresie, w jakim dotyczyło ono oddalenia sprzeciwu co się tyczy „metali szlachetnych i ich stopów” należących do klasy 14 w odniesieniu do rozpatrywanej rejestracji międzynarodowej. W ten sposób Izba Odwoławcza naruszyła wynikający z art. 64 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 obowiązek rozpoznania złożonego do niej odwołania. Tymczasem obowiązek ten winien być rozumiany w ten sposób, że izba odwoławcza jest zobowiązana rozpoznać w całości każde ze sformułowanych przed nią żądań, bądź je uwzględniając, bądź je odrzucając jako niedopuszczalne czy też oddalając jako bezzasadne. Należy zaznaczyć, że naruszenie tego obowiązku może wpływać na treść decyzji wydanej przez izbę odwoławczą i że chodzi tu o istotny wymóg proceduralny, którego naruszenie może zostać uwzględnione przez Sąd z urzędu [wyrok z dnia 10 czerwca 2008 r., Gabel Industria Tessile/OHIM – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, EU:T:2008:186, pkt 20].
- 38 Wbrew temu, co twierdzi EUIPO w odpowiedziach na pytania pisemne Sądu, nie można domniemywać, że Izba Odwoławcza, oddalając odwołanie w całości, potwierdziła tytułem funkcjonalnej ciągłości stanowisko Wydziału Sprzeciwów w odniesieniu do „metali szlachetnych i ich stopów”. Z zaskarżonej decyzji wynika bowiem, że Izba Odwoławcza nie zauważyła, że towary te były przedmiotem złożonego do niej odwołania. Nie można zatem stwierdzić, że Izba Odwoławcza zamierzała przejść jako własne stwierdzenia Wydziału Sprzeciwów dotyczące „metali szlachetnych i ich stopów”.
- 39 Należy poza tym zaznaczyć, że Sąd nie może rozpoznać kwestii, w której Izba Odwoławcza nie zajęła stanowiska (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72). Tymczasem jest tak w niniejszym przypadku, ponieważ jest bezsporne, że Izba Odwoławcza w ogóle nie wypowiedziała się na temat „metali szlachetnych i ich stopów”. Należy zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza nie rozpoznała odwołania w odniesieniu do „metali szlachetnych i ich stopów” należących do klasy 14 w odniesieniu do rozpatrywanej rejestracji międzynarodowej.

***W przedmiocie towarów chronionych wcześniejszym znakiem towarowym***

- 40 W ramach analizy dotyczącej stosunku między towarami objętymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi należącymi do klasy 18 skarżąca podniosła, że wcześniejszy znak towarowy, którego jest ona właścicielem, był zarejestrowany dla „wyrobów ze skóry”, „imitacji skóry” jako takich, a także „wyrobów z imitacji skóry”. Argumentacja skarżącej opiera się na brzmieniu wykazu towarów w języku niemieckim, czyli języku, w którym został złożony wniosek o rejestrację wcześniejszego znaku towarowego, który to wykaz ma następującą treść: „Waren aus Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten)” [wyroby ze skóry i imitacje skóry, a także wyroby z tych materiałów (objęte klasą 18)].
- 41 EUIPO kwestionuje tę argumentację skarżącej. Po pierwsze, podkreśla on, że brzmienie wykazu towarów należących do klasy 18 objętych wcześniejszym znakiem towarowym jest odmienne od brzmienia porozumienia nicejskiego, które jest następujące: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach [...]”. Po drugie, EUIPO podnosi, że zakres ochrony przyznanej na podstawie tej klasy jest niedokładny i pozostawia miejsce na interpretację, w każdym razie nie spełnia kryteriów jasności i precyzyjności, jakie Trybunał ustanowił w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., *Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361)*.
- 42 Należy stwierdzić, że zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 – na mocy którego „[w] przypadkach wątpliwości autentyczny jest tekst w języku [EUIPO], w którym zostało dokonane zgłoszenie” – zakres ochrony przyznanej przez wersję niemiecką rozpatrywanego sformułowania musi w niniejszym przypadku mieć pierwszeństwo [zob. podobnie wyrok z dnia 21 marca 2013 r., *Event/OHIM – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, niepublikowany, EU:T:2013:147, pkt 14–16*].
- 43 Ponadto należy przypomnieć, że na mocy art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1), w wersji mającej zastosowanie w czasie właściwym dla okoliczności faktycznych rozpatrywanych w niniejszej sprawie, wykaz towarów i usług, dla których wnosi się o rejestrację znaku towarowego, musi być sporządzony w taki sposób, aby jasno wskazywał na ich charakter.
- 44 Z powyższego wynika, że do osoby wnoszącej o rejestrację oznaczenia jako unijnego znaku towarowego należy zawarcie w zgłoszeniu wykazu towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, oraz przedstawienie dla każdego z tych towarów lub dla każdej z tych usług opisu jasno wskazującego na ich charakter [wyrok z dnia 23 listopada 2011 r., *Pukka Luggage/OHIM – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, nieopublikowany, EU:T:2011:692, pkt 37*].
- 45 Ten wymóg jasności został ponadto wzmocniony wyrokiem z dnia 19 czerwca 2012 r., *Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361)*, do którego odwołuje się EUIPO w swych uwagach i w którym Trybunał orzekł, że towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej, muszą być wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy (wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., *Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, pkt 64*).
- 46 W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że wspomniane wyżej sformułowanie niemieckie może być rozumiane na dwa różne sposoby. Z jednej strony może ono być interpretowane w sposób sugerowany przez skarżącą, przedstawiony w pkt 40 powyżej. Taka interpretacja opiera się na przesłance, że ponieważ słowo „wyroby” zostało użyte zarówno na początku, jak i pod koniec opisu towarów objętych rozpatrywaną klasą 18, to pierwsze użycie tego słowa odnosi się wyłącznie do elementu „skóra”, podczas gdy wyrażenie „sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten)” [a także wyroby z tych materiałów (objęte klasą 18)] dotyczy elementu „imitacji skóry”. Z powyższego wynika, że



w tym rozumieniu „imitacje skóry” są także objęte wspomnianym brzmieniem. Z drugiej strony sformułowanie to może być rozumiane w znaczeniu uwzględnionym przez EUIPO, czyli w ten sposób, że zawiera odniesienie wyłącznie do „wyrobów ze skóry i imitacji skóry” jako produktów końcowych.

- 47 Należy stwierdzić, że dopuszczając dwie odmienne wspomniane wyżej interpretacje, sformułowanie wybrane przez skarżącą w odniesieniu do brzmienia wykazu towarów należących do klasy 18 objętych wcześniejszym znakiem towarowym jest niejednoznaczne i tym samym nie spełnia wymogu jasności wynikającego z zasady 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 i z orzecznictwa. Należy zaznaczyć, że sama skarżąca stworzyła tę niejednoznaczność poprzez dodanie słów „Waren aus” (wyroby z) przed ogólnym objaśnieniem klasy 18. Tymczasem zgodnie z przypomnianym w pkt 44 i 45 powyżej orzecznictwem do skarżącej należało sprecyzowanie brzmienia wykazu towarów należących do klasy 18 objętych wcześniejszym znakiem towarowym. W szczególności jeśli skarżąca zamierzała wnieść o ochronę dla „imitacji skóry”, to do niej należało wybranie sformułowania wykazu towarów, które pozwalałoby wyraźnie zrozumieć ten zamiar.
- 48 Należy stwierdzić, że właściciel znaku towarowego nie może odnosić korzyści z naruszenia ciężącego na nim obowiązku przedstawienia wykazu towarów w sposób jasny i precyzyjny. W każdym razie rozpatrywanego sformułowania nie można rozumieć w ten sposób, że obejmuje ono także, na korzyść skarżącej, „imitacje skóry” jako takie.
- 49 Należy zatem oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony dla „imitacji skóry”.

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

- 50 Skarżąca podnosi w istocie jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 51 Skarżąca uzasadnia swą skargę szeregiem zarzutów szczegółowych odnoszących się do przeprowadzonej przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji oceny dotyczącej braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. W szczególności skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że brak jest podobieństwa między towarami objętymi rozpatrywaną rejestracją międzynarodową a towarami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym. W konsekwencji skarżąca twierdzi, że organ ten niesłusznie stwierdził, że brak jest prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 52 EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej.
- 53 Na wstępie należy stwierdzić, że na mocy art. 151 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską ma ten sam skutek co zgłoszenie unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 Protokołu odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. 2003, L 296, s. 22). Artykuł 156 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że przeciwko rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię przysługuje sprzeciw w taki sam sposób jak w przypadku opublikowanych zgłoszeń unijnych znaków towarowych.
- 54 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 z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje

prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

- 55 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W świetle tego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym wypadku, a w szczególności wzajemnej zależności podobieństwa oznaczeń i podobieństwa oznaczonych towarów lub usług [zob. wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 16, 17, 29 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 56 Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie [zob. wyrok z dnia 8 marca 2013 r., Mayer Naman/OHIM – Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, niepublikowany, EU:T:2013:117, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 57 To właśnie w świetle tych wyżej wymienionych zasad należy zbadać, czy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w odniesieniu do rozpatrywanych towarów.

*W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców*

- 58 Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy mieć także na względzie fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta jest zmienny w zależności od rodzaju danych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 59 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że z uwagi na okoliczność, iż wcześniejszy znak towarowy jest znakiem Unii Europejskiej, właściwym terytorium dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest terytorium Unii, co Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła i czego skądinąd skarżąca nie podważa.
- 60 Natomiast skarżąca podważa wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym właściwa grupa konsumentów, z uwzględnieniem której należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, składała się z szczególnie uważnych odbiorców wyspecjalizowanych.
- 61 Ponieważ przedstawiona w tym zakresie argumentacja skarżącej nakłada się w dużej mierze na niektóre elementy objęte zakresem analizy dotyczącej porównania rozpatrywanych towarów, argumenty te zostaną zbadane na etapie analizy podobieństwa pomiędzy wspomnianymi towarami.
- 62 Tak więc badanie skargi należy prowadzić dalej w ramach porównania towarów.

*W przedmiocie porównania towarów*

*– W przedmiocie towarów należących do klas 14 i 26*

- 63 W zaskarżonej decyzji, po pierwsze, Izba Odwoławcza stwierdziła, że rozpatrywane towary należące do klas 14 i 26, których dotyczą, odpowiednio, rozpatrywana rejestracja międzynarodowa i wcześniejszy znak towarowy, różnią się pod względem rodzaju, przeznaczenia i wykorzystania. Izba Odwoławcza uznała, że brak jest podobieństwa pomiędzy wspomnianymi towarami z tego względu, że klamry do pasków, wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych są częściami zamiennymi, które w pierwszej kolejności są wykorzystywane do wytworzenia lub zdobienia zamków błyskawicznych lub pasków, a tym samym stanowią półprodukty, podczas gdy towary należące do klas 14 i 26 objęte wcześniejszym znakiem towarowym są produktami końcowymi, służącymi w części do wskazywania czasu i mierzenia czasu („wyroby zegarmistrzowskie” i „przyrządy chronometryczne”), a w części jako biżuteria lub ozdoby.
- 64 Izba Odwoławcza zauważyła ponadto, że rozpatrywane towary nie pozostają ze sobą w stosunku komplementarności, ponieważ rozpatrywane części zamienne nie były ani niezbędne, ani istotne dla użycia produktów końcowych należących do klas 14 i 26 objętych wcześniejszym znakiem towarowym. Poza tym rozpatrywane towary nie są oferowane za pośrednictwem tych samych kanałów dystrybucji. Ich odpowiednie funkcje są całkowicie różne, nie są też one względem siebie konkurencyjne. Wreszcie, jako że rozpatrywane towary nie są przeznaczone dla tego samego kręgu odbiorców, nie są one też zamienne. W konsekwencji Izba Odwoławcza stwierdziła, że rozpatrywane towary należące do klas 14 i 26 nie są podobne.
- 65 Po drugie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że produkty końcowe, zwłaszcza „torby”, zawarte w klasie 18 i objęte wcześniejszym znakiem towarowym, różnią się, zarówno pod względem rodzaju, jak i przeznaczenia, od części zamiennych należących do klas 14 i 26 objętych rozpatrywaną rejestracją międzynarodową. Zakładając nawet, że części zamienne do zamków błyskawicznych i do pasków są konieczne do użycia produktów końcowych należących do klasy 18 objętych wcześniejszym znakiem towarowym w zakresie, w jakim te ostatnie zawierają zamki błyskawiczne lub paski czy pasy, właściwy krąg konsumentów nie przypuszcza jednak, by towary te były oferowane przez tych samych producentów.
- 66 Skarżąca podważa przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą ocenę z kilku względów. Przede wszystkim podnosi, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła okoliczności, że rozpatrywane towary mogły być także używane osobno, jako produkty gotowe, przeznaczone także dla konsumentów końcowych. W tym zakresie skarżąca odnosi się w szczególności do różnorodności towarów opisanych jako „ozdoby do zamków błyskawicznych” – jak breloki, łańcuszki, pierścionki – które mogą być doczepione do zamków błyskawicznych w celu ozdobienia produktów końcowych, takich jak torby lub ubrania. Z tego samego względu „klamry do pasków” są sprzedawane jako produkty gotowe, umożliwiające konsumentom końcowym umocowanie na przykład długich tkanin, takich jak tkaniny do upinania, zasłony, ornaty, czy też podkreślenie kształtu. Ponadto skarżąca podnosi, że rozpatrywane towary są dystrybuowane przez tych samych producentów, nabywane przez ten sam krąg odbiorców, oferowane w tych samych punktach sprzedaży. Tak więc odbiorcy, do których kierowane są te towary, myślą, że towary te są do siebie bardzo zbliżone i łączy je stosunek komplementarności. Ponadto komplementarny charakter wspomnianych towarów oparty jest na zbieżności ich przeznaczenia, które ma charakter estetyczny i polega na ozdobieniu produktów końcowych.
- 67 EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej.
- 68 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności ich rodzaj,

przeznaczenie, wykorzystanie, jak też to, czy są one względem siebie konkurencyjne lub też komplementarne. Pod uwagę mogą być brane także inne czynniki, na przykład kanały dystrybucji danych towarów [zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 69 W pierwszej kolejności, w odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym rozpatrywane towary należące do klas 14 i 26, czyli „ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” i „klamry do pasków” mogą także być sprzedawane jako produkty gotowe bezpośrednio konsumentom końcowym, należy stwierdzić, że – zakładając nawet, że tak mogłoby być – to jednak okoliczność ta nie może podważyć faktu, że towary te są przeznaczone do sprzedaży głównie profesjonalistom wytwarzającym produkty końcowe, a w szczególności producentom pasków i zamków błyskawicznych.
- 70 Wniosku tego nie podważają argumenty skarżącej. W tym zakresie należy stwierdzić w szczególności, że nie można przyjąć argumentu skarżącej, zgodnie z którym „klamry do pasków” umożliwiają konsumentom umocowane tkanin do drapowania i zasłon albo ornatów do ciała. „Klamry do pasków” są, ze względu na sam ich charakter i przeznaczenie, towarami przeznaczonymi do zapinania pasków, a nie towarami wykorzystywanymi w celach wskazanych przez skarżącą.
- 71 Ponadto należy zaznaczyć, że skarżąca twierdzi, iż rozpatrywane towary są dystrybuowane przez tych samych producentów lub producentów ze sobą powiązanych i oferowane w tych samych punktach dystrybucji, a nawet na tych samych półkach. Jednakże skarżąca ogranicza się do zwykłego stwierdzenia w tej kwestii, nie wyjaśniając, jakiego rodzaju przedsiębiorstwo produkuje jej zdaniem zarówno rozpatrywane towary, jak i towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym, ani też w jakich punktach dystrybucji oferowane są te towary.
- 72 W drugiej kolejności należy oddalić argument skarżącej dotyczący komplementarnego charakteru rozpatrywanych towarów – opartego na zbieżności ich przeznaczenia o charakterze estetycznym, polegającego na zdobieniu produktów końcowych.
- 73 W tym zakresie należy najpierw stwierdzić, że w świetle orzecznictwa towary lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden (jedna) jest niezbędny lub istotny (niezbędna lub istotna) do używania drugiego (drugiej) wobec czego konsumenci mogą myśleć, że za produkcję tych towarów lub świadczenie tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo [wyrok z dnia 30 kwietnia 2015 r., Tecalan/OHIM – Ensinger (TECALAN), T-100/14, niepublikowany, EU:T:2015:251, pkt 40; zob. także podobnie wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, pkt 57, 58 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 74 Ponadto zgodnie z orzecznictwem taka estetyczna komplementarność pomiędzy towarami powinna wynikać z autentycznej potrzeby estetycznej, przejawiającej się w tym, że dany produkt uważany jest za niezbędny lub istotny dla używania innego produktu, a konsumenci traktują używanie tych dwóch produktów łącznie za normalne i zwyczajne [wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., Mühlens/OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, pkt 36; zob. także podobnie wyrok z dnia 1 marca 2005 r., Sergio Rossi/OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, EU:T:2005:72, pkt 60, 62].
- 75 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że ze względu na ich odmienny charakter rozpatrywane towary, czyli, po pierwsze, „klamry do pasków” i „wykończenia i ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” należące do klas 14 i 26 objęte rozpatrywaną rejestracją międzynarodową, a po drugie, towary zawarte w tych samych klasach, takie jak towary chronione wcześniejszym znakiem towarowym, czyli wyroby zegarmistrzowskie, biżuteria lub wyroby dekoracyjne, takie jak breloki do kluczy i wyroby ozdobne z metali szlachetnych, a także sztuczne kwiaty, nie są niezbędne ani nawet istotne w celu ich odnośnego używania.

- 76 W przedmiocie argumentu skarżącej dotyczącego komplementarności, jaka miałaby istnieć pomiędzy z jednej strony „ozdobami do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych”, a z drugiej strony „torbami” należącymi do klasy 18 i objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, należy zaznaczyć, że „ozdoby do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” nie są ani istotne, ani niezbędne dla używania torby. Torba, nawet jeśli posiada zamek błyskawiczny, może być używana bez ozdoby na tym zapięciu. Ponadto, rozpatrując kwestię pod względem znaczenia, a nawet niezbędnego charakteru „toreb” do używania „wykończeń lub ozdób do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych”, należy stwierdzić, że jest oczywiste, iż aby używać ozdób do zamków błyskawicznych, potrzebny jest towar wyposażony w zamek błyskawiczny. Jednakże należy zaznaczyć, że torby nie są jedynymi towarami, które mogą posiadać taki system zapięcia. Ozdoby do zamków błyskawicznych mogą także być używane na przykład z ubraniem posiadającym taki zamek. Ponadto należy stwierdzić w tym zakresie, że istnieją torby, które nie posiadają zamka błyskawicznego. Związek istniejący pomiędzy „ozdobami do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” a „torbami” nie jest zatem ścisły. W tym zakresie należy zaznaczyć, że aby stwierdzić istnienie podobieństwa towarów ze względu na ich komplementarność, nie wystarczy, aby jeden towar był niezbędny lub istotny dla używania drugiego, lecz konieczne jest jeszcze, aby konsument mógł myśleć, że odpowiedzialność za ich produkcję spoczywa na tym samym przedsiębiorstwie (zob. pkt 74 powyżej). Innymi słowy należy zbadać, czy „torby” są istotne dla używania „ozdób do zamków błyskawicznych” do tego stopnia, by odbiorcy mogli myśleć, iż odpowiedzialność za ich produkcję spoczywa na tym samym przedsiębiorstwie [zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 2013 r., Sanco/OHIM – Marsalman (Przedstawienie kurczaka), T-249/11, EU:T:2013:238, pkt 39]. Należy stwierdzić, że związek istniejący pomiędzy „ozdobami do zamków błyskawicznych z metali szlachetnych” a „torbami” nie jest wystarczająco ścisły, aby konsumenci mogli myśleć, że odpowiedzialność za ich produkcję spoczywa na tym samym przedsiębiorstwie. Odbiorcy nie oczekują, że producent toreb oferuje także do sprzedaży ozdoby do zamków błyskawicznych.
- 77 Poza tym należy zaznaczyć, że – jak podniosła Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji – okoliczność, iż wszystkie sporne towary mogą służyć do celów dekoracyjnych, nie jest wystarczająca do stwierdzenia podobieństwa towarów. Okoliczność ta jest bowiem zbyt ogólnym czynnikiem, aby mogła uzasadniać, sama z siebie, wniosek, zgodnie z którym rozpatrywane towary są komplementarne, a tym samym podobne.
- 78 Z powyższego wynika, że należy oddalić argumentację skarżącej, dotyczącą podnoszonej komplementarności rozpatrywanych towarów.
- 79 W odniesieniu do innych czynników istotnych na podstawie orzecznictwa przytoczonego w pkt 68 powyżej, po pierwsze, należy przypomnieć, że sama skarżąca przyznała, że rozpatrywane towary nie są względem siebie konkurencyjne. Po drugie, należy stwierdzić, że ze względu na ich charakter rozpatrywane towary nie są także substytucyjne.
- 80 Z uwagi na wszystkie powyższe elementy Izba Odwoławcza nie popełniła błędu poprzez stwierdzenie braku podobieństwa między rozpatrywanymi towarami.

– W przedmiocie towarów należących do klasy 18

- 81 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła co do zasady, że „skóra”, „imitacje skóry” i „skóry zwierzęce”, należące do klasy 18 i objęte rozpatrywaną rejestracją międzynarodową, są surowcami lub półproduktami, które są przeznaczone do dalszej obróbki lub przetworzenia i w konsekwencji ich odbiorcami są producenci wyrobów ze skóry, a zatem wyspecjalizowany krąg odbiorców. Izba Odwoławcza stwierdziła, że wspomniane towary zasadniczo różnią się od towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym, które są produktami końcowymi, kierowanymi do konsumentów końcowych. Według Izby Odwoławczej fakt, że rozpatrywane półprodukty są konieczne do wytworzenia pewnych produktów końcowych objętych wcześniejszym znakiem towarowym, takich jak

wszelkiego rodzaju torby i walizki, portfele, a także saszetki, nie wystarczy do stwierdzenia istnienia podobieństwa tych towarów, ponieważ te produkty końcowe mogą być wytwarzane także z innych materiałów. Odbiorcy nie przypuszczają zatem, że towary te są oferowane przez tych samych producentów. Izba Odwoławcza wywiodła z powyższego, że nie istnieje podobieństwo pomiędzy rozpatrywanymi towarami należącymi do klasy 18.

- 82 Skarżąca podważa tę ocenę Izby Odwoławczej z kilku względów. Najpierw wskazuje, że różne izby odwoławcze EUIPO dopuściły już we wcześniejszych decyzjach możliwość stwierdzenia podobieństwa pomiędzy z jednej strony skórą, imitacjami skóry i skórami zwierzęcymi w rozumieniu półproduktów, a z drugiej strony produktami końcowymi wytworzonymi z tych materiałów. Poza tym skarżąca podnosi, że skóra, imitacje skóry oraz skóry zwierzęce także nie są sprzedawane wyłącznie jako półprodukty lub surowce, ale mogą być sprzedawane jako takie bezpośrednio konsumentom końcowym. W tym względzie skarżąca wskazuje na używanie tych towarów jako przedmiotów dekoracyjnych, takich jak dywany podłogowe lub dekoracje ścian. Ponadto skóry zwierzęce są używane także jako pokrowce lub ochroniacze na krzesła. W takich przypadkach sporne towary nie są przetwarzane w inne towary, lecz używane jako produkty gotowe. Zdaniem skarżącej rozpatrywane towary są więc podobne.
- 83 EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej.
- 84 W pierwszej kolejności, w odniesieniu do argumentu skarżącej dotyczącego wcześniejszej praktyki decyzyjnej izb odwoławczych, które zdaniem skarżącej stwierdziły podobieństwo pomiędzy z jednej strony skórą i skórami zwierząt w rozumieniu półproduktów, a z drugiej strony towarami wytwarzanych z tych materiałów, należy zaznaczyć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż decyzje izb odwoławczych wydawane na podstawie rozporządzenia nr 207/2009, a dotyczące rejestracji oznaczeń jako unijnych znaków towarowych, stanowią decyzje związane, a nie oparte na swobodnym uznaniu. Dlatego też zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej [wyroki: z dnia 26 kwietnia 2007 r., Alcon/OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, pkt 65; z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 71]. Ponadto w każdym wypadku należy podkreślić, że Sąd już orzekł, iż „skóra i imitacje skóry” oraz wyroby z tych materiałów, takie jak torby, walizy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, takie jak chronione w niniejszym przypadku wcześniejszym znakiem towarowym, nie są podobne [zob. podobnie wyrok z dnia 25 listopada 2010 r., Vidieffe/OHIM – Ellis International Group (GOTHA), T-169/09, nieopublikowany, EU:T:2010:484, pkt 7, 29].
- 85 W drugiej kolejności, w odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym skóra, imitacje skóry i skóry zwierzęce nie są sprzedawane wyłącznie jako surowce lub półprodukty, ale mogą być sprzedawane także jako produkty gotowe bezpośrednio konsumentom końcowym, należy stwierdzić, że – zakładając nawet, że mogłoby tak być – to jednak okoliczność ta nie może podważyć faktu, że towary te są kierowane w głównej mierze do odbiorców profesjonalnych [zob. podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2016 r., Birkenstock Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyżujących się falowanych linii), T-579/14, postępowanie odwoławcze w toku, EU:T:2016:650, pkt 32].
- 86 Ponadto należy stwierdzić, że „skóra i imitacje skóry; skóry zwierzęce” mają odmienne przeznaczenie i charakter niż towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym. O ile bowiem towary objęte rozpatrywaną rejestracją międzynarodową służą głównie do dostarczania surowca producentom wyrobów ze skóry, imitacji skóry oraz skór zwierzęcych, o tyle towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym służą do okrywania i ubierania części ciała ludzkiego, do przenoszenia przedmiotów oraz chronienia się przed deszczem i słońcem. W tym zakresie należy wskazać ponadto, że sąd Unii przyznał, że część towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym – takich jak „parasolki” i „parasole przeciwsłoneczne” – może, poza ich zasadniczą funkcją, zostać uznana również za należącą do sektora mody sensu largo, ponieważ może być używana przez konsumentów w celu wykreowania

określonego zewnętrznego wizerunku [zob. podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2016 r., Birkenstock Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyżujących się falowanych linii), T-579/14, postępowanie odwoławcze w toku, EU:T:2016:650, pkt 118 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 87 Ze względu na ich odmienny charakter rozpatrywane towary są zwykle produkowane przez różnych producentów i sprzedawane za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji. Towary te nie są także względem siebie konkurencyjne.
- 88 W odniesieniu do ewentualnej komplementarności „skóry i imitacji skóry; skór zwierzęcych” w stosunku do niektórych towarów należących do klasy 18 objętych wcześniejszym znakiem towarowym należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem towary komplementarne to towary, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden towar jest niezbędny lub istotny dla użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że odpowiedzialność za wyprodukowanie tych towarów spoczywa na tym samym przedsiębiorstwie (zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo). Tymczasem w niniejszym przypadku należy stwierdzić, że skarżąca nie podała przyczyn, dla których rozpatrywane towary miałyby być niezbędne lub przynajmniej istotne w celu ich odnośnego użycia.
- 89 Skarżąca nie może twierdzić, że towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym oraz „skóry i imitacje skóry; skóry zwierzęce” są komplementarne ze tego względu, że pierwsze są wytwarzane wraz z drugimi. W tym zakresie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 34–36 zaskarżonej decyzji, iż fakt, że towary należące do klasy 18 objęte rozpatrywaną rejestracją międzynarodową są konieczne do wytworzenia niektórych towarów należących do klasy 18 objętych wcześniejszym znakiem towarowym, takich jak wszelkiego rodzaju torby i walizy – nie wystarcza do stwierdzenia podobieństwa rozpatrywanych towarów, ponieważ towary te mogą być też wytwarzane z innych materiałów, a zatem odbiorcy nie przypuszczają, że wspomniane towary są oferowane przez tych samych producentów.
- 90 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu poprzez stwierdzenie, że rozpatrywane towary należące do klasy 18 nie są podobne.
- 91 Należy stwierdzić, że ze względu na to, że w niniejszym przypadku nie został spełniony jeden z kumulatywnych warunków wymaganych do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, argumenty skarżącej dotyczące podobieństwa oznaczeń są bezskuteczne.
- 92 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy orzec, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w odniesieniu do rozpatrywanych towarów.
- 93 Z powyższego wynika, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza nie rozpoznała złożonego do niej odwołania w odniesieniu do objętych rozpatrywaną rejestracją międzynarodową „metali szlachetnych i ich stopów” należących do klasy 14. W pozostałym zakresie skargę należy oddalić.

### **W przedmiocie kosztów**

- 94 Zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron każda z nich pokrywa własne koszty.
- 95 Należy więc postanowić, że każda ze stron pokryje własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 12 listopada 2015 r. (sprawa R 679/2014-1), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG a Nadine Fink, w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza nie rozpoznała złożonego do niej odwołania w odniesieniu do objętych graficznym znakiem towarowym, który był przedmiotem rejestracji międzynarodowej nr 1111651 wskazującej Unię Europejską, „metali szlachetnych i ich stopów”, należących do klasy 14 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.**
- 2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**
- 3) **Każda ze stron pokrywa własne koszty.**

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Podpisy