



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 13 maja 2020 r. *

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku –
Słowny unijny znak towarowy BIO-INSECT Shocker – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji –
Znak towarowy mogący zwieść odbiorców – Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-86/19

SolNova AG, z siedzibą w Zollikon (Szwajcaria), którą reprezentował adwokat P. Lee,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO), który reprezentowała A. Söder,
w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem
w charakterze interwenienta, była

Canina Pharma GmbH, z siedzibą w Hamm (Niemcy), którą reprezentował adwokat O. Bischof,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 grudnia 2018 r.
(sprawa R 276/2018-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między
SolNova a Canina Pharma,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: M.J. Costeira, prezes, B. Berke (sprawozdawca) i T. Perišin, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 lutego 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu
30 kwietnia 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu
24 kwietnia 2019 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. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 26 listopada 2015 r. interwenient, Canina Pharma GmbH, dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego 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), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne BIO-INSECT Shocker.
- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 1, 5 i 31 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla każdej z tych klas odpowiadają następującemu opisowi:
 - klasa 1: „preparaty biocydowe do użytku w produkcji; preparaty chemiczne stosowane w produkcji biocydów; środki owadobójcze (dodatki chemiczne do -)”;
 - klasa 5: „środki odkażające; preparaty do niszczenia robactwa; środki przeciw pasożytom; preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych; odżywcze suplementy diety; spraye lecznicze; spraye antybakteryjne; spraye przeciwzapalne; insektycydy; środki wabiące owady; spraye przeciw owadom; środki odstraszające owady; preparaty do zwalczania insektów; regulatory wzrostu owadów [IGR]; chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady; proszki do zabijania pcheł; rozpylacze przeciwpchelne; obroże przeciwpchelne; środki do tępienia pcheł; obroże przeciw pchłom dla zwierząt; proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach; biocydy; środki odstraszające zwierzęta; preparaty weterynaryjne; weterynaryjne odczynniki diagnostyczne; szczepionki weterynaryjne; suplementy diety do celów weterynaryjnych; preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych”;
 - klasa 31: „zwierzęta żywe; świeże owoce i warzywa; słoć; napoje dla zwierząt domowych; karmy i pasze dla zwierząt”.
- 4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* 2015/229 z dnia 2 grudnia 2015 r., a w dniu 10 marca 2016 r. sporny znak towarowy został zarejestrowany pod numerem 014837553.
- 5 W dniu 12 maja 2016 r. skarżąca, SolNova AG, przedstawiła jako osoba trzecia uwagi uzasadniające odmowę rejestracji spornego znaku, podnosząc, że rejestracji tego znaku sprzeciwia się art. 7 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia 2017/1001]. Ponieważ uwagi te zostały przedstawione po dokonaniu rejestracji spornego znaku towarowego, nie zostały one uwzględnione przez EUIPO.

- 6 W dniu 25 lipca 2016 r. skarżąca złożyła na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] w związku z art. 7 ust. 1 lit. b), c), f) i g) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), c), f) i g) rozporządzenia 2017/1001] wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów oznaczanych tym znakiem.
- 7 W dniu 20 grudnia 2017 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku, uznając przede wszystkim, że sporny znak towarowy nie ma względem objętych rejestracją towarów charakteru opisowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001, a w szczególności, że użycie wyrazu „shocker” jest nietypowe w odniesieniu do tych towarów.
- 8 Ponadto Wydział Unieważnień stwierdził, że sporny znak towarowy wykazuje wystarczający stopień charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.
- 9 Wreszcie Wydział Unieważnień zdecydował, że sporny znak towarowy nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001, a także że nie jest mylący w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporządzenia.
- 10 W dniu 7 lutego 2018 r. skarżąca, działając na podstawie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001, wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 11 Decyzją z dnia 11 grudnia 2018 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła to odwołanie.
- 12 W pierwszej kolejności Izba Odwoławcza oddaliła zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym sporny znak towarowy stanowi opis oznaczanych nim towarów. Po pierwsze, stwierdziła ona, że właściwy krąg odbiorców składa się po części z ogółu odbiorców i specjalistów oraz po części wyłącznie ze specjalistów. Uznała ona również, że wykazywany przez konsumentów poziom uwagi mieści się w przedziale od średniego do wysokiego oraz że z uwagi na to, iż sporny znak towarowy składa się ze słów języka angielskiego, właściwym konsumentem, w stosunku do którego należy dokonywać oceny, jest konsument anglojęzyczny.
- 13 Po drugie, Izba Odwoławcza wskazała, że niektóre z towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym mają związek z insektycydami lub produktami owadobójczymi (zwane dalej „towarami mającymi związek z insektycydami”), podczas gdy inne nie wykazują żadnego związku z takimi preparatami, oraz że skarżąca nie przedstawiła zarzutów ani argumentów potwierdzających opisowy charakter spornego znaku towarowego w odniesieniu do tych ostatnich towarów.
- 14 Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że angielskie słowa „bio insect shocker” nie stanowią bezpośredniego opisu właściwości towarów mających związek z insektycydami, że takie określenie ma jedynie charakter aluzyjny lub sugestywny oraz że aby dopatrzeć się znaczenia spornego znaku towarowego, jakie przypisuje mu skarżąca, a mianowicie, że oznacza on ekologiczny produkt do zwalczania owadów, właściwi konsumenci muszą przeprowadzić kilkuetapowe rozważania i wykonać wysiłek intelektualny. W tym kontekście Izba Odwoławcza wskazała, że angielski wyraz „shocker” oznacza „coś, co szokuje” i że różni się ono od określeń „coś, co zabija” i „coś, co odstrasza”.
- 15 Po czwarte, Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie dowiodła, by używanie słów „insect shocker” było szeroko rozpowszechnione w obrocie handlowym. W tym względzie Izba Odwoławcza uznała, że część dowodów przedstawionych przez skarżącą była nieistotna, ponieważ dotyczyła albo używania, które miało miejsce po dokonaniu zgłoszenia znaku, albo przedsiębiorstw, które używały spornego znaku towarowego za zgodą interwenienta, a pozostałe dowody nie były wystarczające dla wykazania powszechnego używania.

- 16 W drugiej kolejności Izba Odwoławcza oddaliła zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym sporny znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego, ponieważ zarzut ten zasadzał się wyłącznie na podnoszonym opisowym charakterze tego znaku.
- 17 W trzeciej kolejności Izba Odwoławcza oddaliła zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym sporny znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym, uzasadniając swoją decyzję tym, że skarżąca nie dowiodła, by używanie owego znaku stanowiło bezwzględnie, w momencie dokonania zgłoszenia znaku, naruszenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. 2012, L 167, s. 1).
- 18 W czwartej kolejności Izba Odwoławcza oddaliła zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym sporny znak towarowy może zwieść odbiorców, wskazując, że skarżąca nie wykazała, by znak ten mógł zostać uznany za mylący, które to twierdzenie wywodziła z podnoszonego przez nią naruszenia rozporządzenia nr 528/2012, oraz że możliwe jest używanie spornego znaku towarowego w sposób, który nie będzie zwodził odbiorców.

Żądania stron

- 19 Skarżąca wniosła niniejszą skargę pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 15 lutego 2019 r.
- 20 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie interwenienta kosztami, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.
- 21 EUIPO wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
- 22 Interwenient wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie prawa znajdującego zastosowanie

- 23 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż instancje EUIPO w celu ustalenia, czy bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stoją na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego lub prowadzą do unieważnienia prawa do znaku, powinny oprzeć swoje badanie na sytuacji istniejącej w dniu dokonania zgłoszenia [zob. wyroki: z dnia 21 listopada 2013 r., Heede/OHIM (Matrix-Energetics), T-313/11, niepublikowany, EU:T:2013:603, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 maja 2019 r., VI.TO./EUIPO – Bottega (Kształt połączonej butelki), T-324/18, niepublikowany, EU:T:2019:297, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 24 Rozporządzenie 2017/1001, zgodnie ze swym art. 212, stosuje się od dnia 1 października 2017 r., a z jego treści, celu i systematyki nie wynika, by art. 7 tego rozporządzenia miał być stosowany do sytuacji zaistniałych przed jego wejściem w życie.
- 25 W niniejszej sprawie, z uwagi na to, że sporny znak towarowy został zgłoszony do rejestracji w dniu 26 listopada 2015 r., zastosowanie znajduje art. 7 rozporządzenia nr 207/2009.
- 26 Tymczasem, jak wynika z pkt 12 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza oparła się na przepisach rozporządzenia 2017/1001, podobnie jak skarżąca, która powołała się na to rozporządzenie w skardze.
- 27 Niemniej jednak, ponieważ art. 7 ust. 1 lit. b), c), f) i g) rozporządzenia nr 207/2009 nie został zmieniony rozporządzeniem 2017/1001, fakt, że Izba Odwoławcza i skarżąca przywoływały art. 7 rozporządzenia 2017/1001, pozostaje bez znaczenia dla niniejszej sprawy. W rezultacie zaskarżoną decyzję i skargę należy odczytywać jako odnoszące się do rozporządzenia nr 207/2009.

Co do istoty

- 28 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, drugi – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia, a trzeci – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. g) tego aktu.
- 29 Sąd uważa za właściwe rozpoznanie najpierw zarzutu pierwszego, a następnie zarzutu trzeciego skargi.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009

- 30 W ramach zarzutu pierwszego skarżąca poddaje krytyce dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę dotyczącą braku charakteru odróżniającego oraz opisowego charakteru spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do towarów mających związek z insektycydami.
- 31 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżące.
- 32 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. W myśl art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia ust. 1 tego artykułu stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii Europejskiej.
- 33 W rezultacie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie temu, by określone w nim oznaczenia lub wskazówki były zastrzeżone dla jednego tylko przedsiębiorstwa ze względu na ich rejestrację w charakterze znaku towarowego. Przepis ten realizuje zatem leżący w interesie ogólnym cel, jakim jest zapewnienie, aby takie oznaczenia lub wskazówki mogły być swobodnie używane przez wszystkich [wyroki: z dnia 23 października 2003 r., OHIM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, pkt 31; z dnia 27 lutego 2015 r., Universal Utility International/OHIM (Greenworld), T-106/14, niepublikowany, EU:T:2015:123, pkt 14].

- 34 Ponadto oceny charakteru opisowego oznaczenia można dokonywać jedynie, po pierwsze, z uwzględnieniem sposobu postrzegania go przez dany krąg odbiorców, a po drugie, w stosunku do oznaczanych nim towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 14 lipca 2017 r., *Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)*, T-194/16, niepublikowany, EU:T:2017:498, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 35 Wynika z tego, że aby oznaczenie zostało objęte zakazem ustanowionym w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, musi ono mieć dostatecznie bezpośredni i konkretny związek z określonymi towarami lub usługami, który jest w stanie pozwolić danemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów i usług lub jednej z ich właściwości (zob. wyrok z dnia 14 lipca 2017 r., *CLASSIC FINE FOODS*, T-194/16, niepublikowany, EU:T:2017:498, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 36 W tym względzie Izba Odwoławcza stwierdziła przede wszystkim, że właściwy krąg odbiorców składa się po części z ogółu odbiorców i specjalistów oraz po części wyłącznie ze specjalistów, że wykazywany przez ten krąg odbiorców poziom uwagi mieści się w przedziale od średniego do wysokiego, w zależności od danego towaru, oraz że należy bazować się na odbiorcach anglojęzycznych, ponieważ omawiany znak składa się ze słów języka angielskiego.
- 37 Skarżąca nie podważyła tych ustaleń Izby Odwoławczej.
- 38 Następnie Izba Odwoławcza zauważyła, że zgodnie z *Oxford English Dictionary* angielskie słowo „shocker” oznacza coś, co szokuje, zwłaszcza dlatego, że jest niedopuszczalne lub sensacyjne, oraz że angielski czasownik pokrewny „to shock” oznacza „sprawić, by ktoś poczuł się zaskoczony i wzburzony”, lub „sprawić, by ktoś doznał szoku fizjologicznego lub elektrycznego”.
- 39 Uznawszy zasadniczo, że funkcja towarów, dla których został zarejestrowany sporny znak towarowy i które mają związek z insektycydami, polega na zabijaniu owadów lub na ich odstraszaniu, a nie na poddaniu ich szokowi elektrycznemu lub wywołaniu u nich szoku, Izba Odwoławcza stwierdziła, że ustalenie związku między określeniem „bio insect shocker” a znaczeniem przyjętym przez skarżącą wymagało kilku etapów rozważań intelektualnych oraz że w rezultacie ten znak towarowy nie ma charakteru opisowego, lecz stanowi oznaczenie sugestywne lub aluzyjne.
- 40 Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie dowiodła, że używanie słów „insect shocker” jest szeroko rozpowszechnione w obrocie handlowym. W tym względzie Izba Odwoławcza uznała, że część dowodów przedstawionych przez skarżącą była nieistotna, ponieważ dotyczyła albo używania, które miało miejsce po dokonaniu zgłoszenia znaku, albo przedsiębiorstw, które używały spornego znaku towarowego za zgodą interwenienta, natomiast dwa pozostałe dowody nie były wystarczające dla udowodnienia powszechnego używania.
- 41 W pierwszej kolejności skarżąca podnosi, że wyraz „shocker” opisuje oczywisty, możliwy lub zamierzony sposób działania polegającego na odstraszaniu owadów i łatwo można sobie wyobrazić, że produkty chemiczne do odstraszania insektów powodują u nich stan szoku lub je odstraszają, wobec czego konsument bez głębszego zastanowienia dostrzeże bezpośredni i konkretny związek między spornym znakiem towarowym a towarami objętymi zgłoszeniem.
- 42 Skarżąca nie kwestionuje ustalonego przez Izbę Odwoławczą znaczenia wyrazu „shocker”, zgodnie z którym słowo to odsyła do idei czegoś, co szokuje, ale dodaje, że wyraz ten będzie także z łatwością rozumiany jako odniesienie do idei produktu odstraszającego owady.
- 43 W tym względzie należy stwierdzić jednak, że w świetle definicji zawartej w *Oxford English Dictionary* brakuje podstaw dla ustalenia, że właściwy krąg odbiorców dostrzeże związek między wyrazem „shocker” a produktami odstraszającymi owady.

- 44 W istocie, ponieważ znaczenie tego słowa odsyła do idei czegoś, co szokuje, a nie czegoś, co zabija lub odstrasza, uznanie przez właściwy krąg odbiorców spornego znaku towarowego za opis rozpatrywanych towarów lub jednej z ich właściwości wymaga przeprowadzenia przez nich kilkustopniowych rozważań intelektualnych.
- 45 Między spornym znakiem towarowym a rozpatrywanymi towarami nie istnieje zatem dostatecznie bezpośredni i konkretny związek w rozumieniu orzecznictwa przywołanego w pkt 35 powyżej, który pozwoliłby dostrzec w tym znaku natychmiast i bez głębszego zastanowienia opis omawianych towarów lub jednej z ich właściwości.
- 46 W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że określenia „shocker” i „insect shocker” były używane przed datą dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego do opisywania różnych towarów z generycznej kategorii produktów odstraszających owady. W konsekwencji właściwy konsument nie kojarzy tego wyrazu z konkretnym pochodzeniem poszczególnych towarów, a jedynie z rodzajowym określeniem odnoszącym się do produktów odstraszających owady.
- 47 Ponadto zdaniem skarżącej produkty odstraszające owady pochodzące od różnych producentów są sprzedawane pod nazwą Bio Insect Shocker, a Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że dwa z przedstawionych dowodów dotyczyły spółek, które używały spornego znaku towarowego za zgodą interwenienta.
- 48 W celu wykazania zwyczajowego charakteru wyrazu „shocker” w odniesieniu do produktów odstraszających owady, po pierwsze, w załącznikach L 5, L 6 i L 7 do skargi skarżąca przedstawia trzy dowody.
- 49 Jak zauważyło EUIPO, dokumenty te zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem.
- 50 Tymczasem skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej EUIPO w rozumieniu art. 72 rozporządzenia 2017/1001, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych przed nim po raz pierwszy. Wspomniane dokumenty należy zatem odrzucić bez konieczności badania ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 51 Po drugie, skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Unieważnień kopię strony internetowej „amazon.co.uk” z dnia 11 marca 2017 r., ukazującej pelargonię mającą właściwości odstraszające owady o nazwie „Mosquito-Shocker”. Z dokumentu tego wynika, że produkt był dostępny na tej stronie od dnia 31 marca 2014 r.
- 52 Ponadto skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Unieważnień kopię ogłoszenia reklamowego z dnia 11 marca 2017 r. dotyczącego produktu o nazwie „Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats”.
- 53 Skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Unieważnień także kopię strony internetowej „sk-snakes.de” z dnia 11 marca 2017 r., na której widoczny jest „Bio Insect Shocker 150 ml – Milbenspray” producenta Dragon.
- 54 Dodatkowo skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Unieważnień kopię strony internetowej „www.aponeo.de” z dnia 11 marca 2017 r., ukazującej „Bio Insect Shocker flüssig” producenta organicVet GmbH z siedzibą przy Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.
- 55 Wreszcie skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Unieważnień kopię strony internetowej „www.canina.de” z dnia 14 marca 2017 r., na której widnieje „Petvital Bio-Insect-Shocker” – naturalny aerozol do zwalczania szkodników przeciwko pchłom, wszom, wszołom, roztoczom i kleszczom.

- 56 Po trzecie, w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą skarżąca przedstawiła nieopatrzony datą zrzut ekranu strony internetowej „Dr. Obermann’s” ukazujący „Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats”, nieopatrzony datą zrzut ekranu strony internetowej „Amazon”, na której oferowane są produkty marki Dr. Obermann’s, oraz nieopatrzony datą zrzut ekranu rezultatów wyszukiwania przeprowadzonego na Google przy użyciu hasła „Fahrrad [rower]”.
- 57 Izba Odwoławcza uznała, że przedstawione dowody nie były wystarczające, ponieważ z wyjątkiem kopii strony internetowej „amazon.co.uk”, zawartej w załączniku L 2 do akt EUIPO, pozostałe dowody były opatrzone datą późniejszą niż data dokonania zgłoszenia lub w ogóle nie były opatrzone datą, że dwa z czterech przykładów pochodzą od przedsiębiorstw używających oznaczenia Bio Insect Shocker za zgodą interwenienta oraz że trzeci przykład dotyczy przedsiębiorstwa, przeciwko któremu interwenient wytoczył powództwo w sprawie naruszenia praw do spornego znaku towarowego.
- 58 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem instancje EUIPO w celu ustalenia, czy bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stoją na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego lub prowadzą do unieważnienia prawa do znaku, powinny oprzeć swoje badanie na sytuacji istniejącej w dniu dokonania zgłoszenia (zob. wyroki: z dnia 21 listopada 2013 r., Matrix-Energetics, T-313/11, niepublikowany, EU:T:2013:603, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 maja 2019 r., VI.TO./EUIPO – Bottega (Kształt złotej butelki), T-324/18, niepublikowany, EU:T:2019:297, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 59 Taki obowiązek nie wyklucza jednak, by instancje EUIPO mogły uwzględnić w stosownym wypadku dowody pochodzące z okresu po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji, pod warunkiem że pozwalają one na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji istniejącej w dniu dokonania zgłoszenia (zob. wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 60 Dowody na okoliczność opisowego charakteru spornego znaku towarowego powinny zatem odnosić się do momentu dokonania zgłoszenia do rejestracji, czyli do dnia 26 listopada 2015 r., lub pozwalać na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji istniejącej w tym dniu.
- 61 Jedynie przedstawiony przed Wydziałem Unieważnień załącznik L 2, który wskazuje na używanie elementu „shocker” w odniesieniu do produktów odstraszających owady od 2014 r., pozwala na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji istniejącej w dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji.
- 62 Należy zatem stwierdzić, że Izba Odwoławcza mogła, nie popełniając błędu w ocenie, stwierdzić, że dostarczone dowody nie były wystarczające, aby wykazać rozpowszechnione używanie wyrazu „shocker” do określania produktów odstraszających owady.
- 63 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, kiedy stwierdziła, że sporny znak towarowy został zarejestrowany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.
- 64 W trzeciej kolejności w ramach pierwszego ze swoich zarzutów skarżąca twierdzi, że sporny znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, ponieważ wyobrażenie sobie zamierzonego sposobu działania rozpatrywanych towarów nie będzie wymagało od właściwego kręgu odbiorców przeprowadzenia kilkusetapowych rozważań intelektualnych.
- 65 Z uwagi na to, że argumentacja skarżącej dotycząca podnoszonego braku charakteru odróżniającego spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 opiera się wyłącznie na wskazywanym przez nią charakterze opisowym tego znaku, oraz wobec faktu, że znak ten nie stanowi opisu rozpatrywanych towarów, taka argumentacja nie zasługuje na uwzględnienie.
- 66 Zarzut pierwszy jest zatem bezzasadny i należy go oddalić.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009

- 67 W ramach zarzutu trzeciego skarżąca podnosi w istocie, że sporny znak towarowy może wprowadzić konsumentów w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 co do charakteru lub jakości towarów, ponieważ będzie on postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odniesienie do produktów naturalnych lub kojarzących się z poszanowaniem środowiska.
- 68 Na wstępie należy zauważyć, że w ramach zarzutu trzeciego skarżąca podważa jedynie ocenę mylącego charakteru znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które Izba Odwoławcza określiła w pkt 48 i 49 zaskarżonej decyzji jako biocydy.
- 69 EUIPO i interwenient twierdzą zasadniczo, że nie istnieje wystarczające prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, po pierwsze, ponieważ właściwy krąg odbiorców nie będzie kojarzył określenia „bio” z faktem, że towary te są przyjazne dla środowiska lub nieszkodliwe, oraz po drugie, ponieważ możliwe jest używanie tego oznaczenia w sposób, który nie będzie zwodził odbiorców.
- 70 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać odbiorców w błąd na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi.
- 71 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że przypadki odmowy rejestracji, do których odnosi się art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, zakładają, że można ustalić istnienie faktycznego zwiedzenia lub wystarczająco poważnego ryzyka zwiedzenia konsumenta [zob. wyrok z dnia 29 listopada 2018 r., Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, niepublikowany, EU:T:2018:860, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 72 W tym względzie należy przypomnieć, że podstawowa funkcja znaku towarowego polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem poprzez umożliwienie im odróżnienia, bez ryzyka pomyłki, tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Ażeby bowiem znak towarowy mógł odgrywać swoją rolę zasadniczego elementu w ustanowionym i utrzymywanym na mocy traktatu systemie niezakłóconej konkurencji, musi on stanowić gwarancję tego, iż wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. Znak towarowy przestaje zaś odgrywać rolę takiej gwarancji, jeżeli zawarta w nim informacja może zwieść odbiorców (zob. wyrok z dnia 29 listopada 2018 r., Khadi Ayurveda, T-683/17, niepublikowany, EU:T:2018:860, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 73 W pkt 58 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, odnosząc się do towarów, które określiła jako biocydy, że ponieważ skarżąca nie udowodniła, iż sporny znak towarowy narusza art. 69 ust. 2 i art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 528/2012, nie może istnieć naruszenie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009.
- 74 Wyjaśniła ona również, że naruszenie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 jest wykluczone, ponieważ możliwe jest używanie tego oznaczenia w sposób, który nie będzie zwodził odbiorców.
- 75 Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 528/2012 produkt biobójczy oznacza każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

76 Zgodnie z art. 69 ust. 2 rozporządzenia nr 528/2012:

„[...] [P]osiadacze pozwoleń zapewniają, by etykiety nie były mylące w odniesieniu do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska powodowanego przez dany produkt lub w odniesieniu do jego skuteczności, oraz w żadnym wypadku nie zawierały zwrotów »produkt biobójczy niskiego ryzyka«, »nietoksyczny«, »nieszkodliwy«, »naturalny«, »przyjazny dla środowiska«, »przyjazny dla zwierząt« ani podobnych zwrotów. [...]”.

77 Ponadto art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 528/2012 stanowi:

„3. Reklamy produktów biobójczych nie odnoszą się do produktu w sposób wprowadzający w błąd w odniesieniu do związanego z produktem ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska lub skuteczności produktu. W żadnym wypadku reklama produktu biobójczego nie może zawierać zwrotów »produkt biobójczy niskiego ryzyka«, »nietoksyczny«, »nieszkodliwy«, »naturalny«, »przyjazny dla środowiska«, »przyjazny dla zwierząt« ani jakichkolwiek podobnych wskazań”.

78 Przede wszystkim z powyższych przepisów wynika, że zamieszczenie na produktach biobójczych takich jak te, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany, zwrotu sugerującego, że produkt ten jest naturalny, nieszkodliwy lub przyjazny dla środowiska, może wprowadzić w błąd i znieść konsumenta.

79 W rezultacie obecność tego rodzaju zwrotu na produkcie biobójczym wystarczy do wykazania wystarczająco poważnego ryzyka zwiedzenia konsumenta w rozumieniu orzecznictwa przypomnianego w pkt 71 powyżej.

80 W tym względzie Sąd miał już sposobność orzec, że element słowny „bio” zyskał dziś bardzo sugestywne znaczenie, które może być postrzegane w różny sposób w zależności od wprowadzonego do sprzedaży towaru, z którym jest związany, jednak ogólnie odwołuje się do idei poszanowania środowiska, wykorzystania materiałów naturalnych tudzież ekologicznych procesów produkcyjnych [zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2010 r., Kerma/OHIM (BIOPIETRA), T-586/08, niepublikowany, EU:T:2010:171, pkt 25; z dnia 21 lutego 2013 r., Laboratoire Bioderma/OHIM – Cabinet Continental (BIODERMA), T-427/11, niepublikowany, EU:T:2013:92, pkt 45, 46; z dnia 10 września 2015 r., Laverana/OHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION), T-568/14, niepublikowany, EU:T:2015:625, pkt 17].

81 Ponadto z art. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. 2007, L 189, s. 1) wynika, że określenie „ekologiczny” oznacza produkty pochodzące z produkcji ekologicznej lub z nią związane. Z motywu 1 tego rozporządzenia można wywieść, że termin ten odnosi się do pojęć takich jak poszanowanie dla środowiska, różnorodność biologiczna, wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. Artykuł 23 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia wskazuje, że definicja ta odnosi się także do skróconych wersji takich jak „bio” [wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r., Biolatte/EUIPO (Biolatte), T-229/18, niepublikowany, EU:T:2019:375, pkt 49].

82 Tego rodzaju stwierdzeń można dokonać także w niniejszym wypadku w odniesieniu do sposobu postrzegania elementu słownego „bio” przez właściwy krąg odbiorców anglojęzycznych.

83 Umieszczenie określenia „bio” na produktach biobójczych, dla których został zarejestrowany sporny znak towarowy, wystarczy zatem, by wykazać wystarczająco poważne ryzyko zwiedzenia konsumenta.

- 84 Co więcej, Trybunał orzekł już, że art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 stosuje się nawet wówczas, gdy możliwe jest używanie danego znaku towarowego w sposób, który nie będzie zwodził odbiorców [zob. podobnie wyrok z dnia 27 października 2016 r., Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, niepublikowany, EU:T:2016:635, pkt 48, 49].
- 85 Możliwość używania znaku towarowego w sposób, który nie będzie zwodził odbiorców, nawet gdyby została dowiedziona, nie pozwala zatem na wykluczenie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009.
- 86 Wreszcie fakt, że interwenient nie jest właścicielem zezwolenia w rozumieniu rozporządzenia nr 528/2012, jest pozbawiony znaczenia, ponieważ taki właściciel nie jest w stanie pozbawić określenia „bio” umieszczonego na produktach biobójczych jego mylącego charakteru, który wynika z tego rozporządzenia.
- 87 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, stwierdzając, że sporny znak towarowy nie jest mylący w przypadku towarów, które określiła ona jako produkty biobójcze.
- 88 W konsekwencji należy uwzględnić zarzut trzeci i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym „preparatów biocydowych do użytku w produkcji; preparatów chemicznych stosowanych w produkcji biocydów; środków owadobójczych (dodatków chemicznych do -)”, ujętych w klasie 1, oraz „środków odkażających; preparatów do niszczenia robactwa; środków przeciw pasożytom; preparatów bakteriologicznych do celów medycznych i weterynaryjnych; sprayów leczniczych; sprayów antybakteryjnych; insektycydów; środków wabiących owady; sprayów przeciw owadom; środków odstraszających owady; preparatów do zwalczania insektów; regulatorów wzrostu owadów [IGR]; chusteczek nasączonych środkiem odstraszającym owady; proszków do zabijania pcheł; rozpylaczy przeciwpchelnych; obrozy przeciwpchelnych; środków do tępienia pcheł; obrozy przeciw pchłom dla zwierząt; proszków do zwalczania pcheł na zwierzętach; biocydów; środków odstraszających zwierzęta; preparatów weterynaryjnych; szczepionek weterynaryjnych; preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych”, ujętych w klasie 5.
- 89 Z uwagi na powyższy wniosek i w zakresie, w jakim zarzut drugi dotyczy tych samych towarów co zarzut trzeci, nie ma potrzeby rozpatrzenia zarzutu drugiego.

W przedmiocie kosztów

- 90 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponadto zgodnie z art. 134 § 2 tego regulaminu, jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o podziale kosztów.
- 91 W niniejszej sprawie żądania EUIPO i interwenienta nie zostały w istocie uwzględnione, jednak skarżąca wniosła jedynie o obciążenie kosztami interwenienta.
- 92 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 135 § 1 regulaminu postępowania, jeżeli wymagają tego względy słuszności, Sąd może zdecydować, że strona przegrywająca sprawę pokrywa własne koszty i zostaje obciążona tylko częścią kosztów poniesionych przez stronę przeciwną, a nawet że nie zostaje nimi obciążona w ogóle. W rezultacie w niniejszym wypadku interwenient, poza własnymi kosztami, pokryje połowę kosztów poniesionych przez skarżącą przed Sądem. Skarżąca pokryje połowę własnych kosztów. EUIPO pokryje własne koszty.
- 93 Skarżąca wniosła także o obciążenie interwenienta kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą. W tym względzie należy przypomnieć, że na podstawie art. 190 § 2 regulaminu postępowania niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztów

poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień. W rezultacie interwenienta należy obciążyć kosztami poniesionymi przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izłą Odwoławczą.

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba),

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 11 grudnia 2018 r. (sprawa R 276/2018-2) w zakresie dotyczącym „preparatów biocydowych do użytku w produkcji; preparatów chemicznych stosowanych w produkcji biocydów; środków owadobójczych (dodatków chemicznych do -)”, ujętych w klasie 1, oraz „środków odkażających; preparatów do niszczenia robactwa; środków przeciw pasożytom; preparatów bakteriologicznych do celów medycznych i weterynaryjnych; sprayów leczniczych; sprayów antybakteryjnych; insektycydów; środków wabiących owady; sprayów przeciw owadom; środków odstraszających owady; preparatów do zwalczania insektów; regulatorów wzrostu owadów [IGR]; chusteczek nasączonych środkiem odstraszającym owady; proszków do zabijania pcheł; rozpylaczy przeciwpchelnych; obroży przeciwpchelnych; środków do tępienia pcheł; obroży przeciw pchłom dla zwierząt; proszków do zwalczania pcheł na zwierzętach; biocydów; środków odstraszających zwierzęta; preparatów weterynaryjnych; szczepionek weterynaryjnych; preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych”, ujętych w klasie 5.**
- 2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**
- 3) **Canina Pharma GmbH pokrywa, poza własnymi kosztami, połowę kosztów poniesionych przez SolNova AG w postępowaniu przed Sądem oraz niezbędne koszty poniesione przez nią w związku z postępowaniem przed Izłą Odwoławczą EUIPO.**
- 4) **SolNova pokrywa połowę własnych kosztów postępowania przed Sądem.**
- 5) **EUIPO pokrywa własne koszty.**

Costeira

Berke

Perišin

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 maja 2020 r.

Podpisy