



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 22 września 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenia unijnych znaków towarowych, słownego COLLIBRA i graficznego collibra – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Kolibri – Względna podstawa odmowy rejestracji –
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001

W sprawach T-128/20 i T-129/20

Collibra, z siedzibą w Brukseli (Belgia), którą reprezentowali adwokaci A. Renck, I. Junkar i A. Bothe,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali H. O'Neill i V. Ruzek, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EIUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, był

Hans Dietrich, zamieszkały w Starnbergu (Niemcy), którego reprezentował adwokat T. Träger,

mającej za przedmiot dwie skargi na dwie decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 grudnia 2019 r. (sprawy R 737/2019-1 i R 738/2019-1), dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu między H. Dietrichem a Collibrą,

SĄD (trzecia izba),

w składzie: A. M. Collins, prezes, Z. Csehi (sprawozdawca) i G. De Baere, sędziowie,

sekretarz: A. Juhász-Tóth, administratorka,

uwzględniając skargi złożone w sekretariacie Sądu w dniu 27 lutego 2020 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 6 maja 2020 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 7 maja 2020 r.,

uwzględniając decyzję z dnia 2 lipca 2020 r. o połączeniu spraw T-128/20 i T-129/20 do celów pisemnego etapu postępowania i ewentualnego ustnego etapu postępowania,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 marca 2021 r.,

wyduje następujący

Wyrok¹

I. Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 czerwca 2017 r. Collibra, skarżąca, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dwóch zgłoszeń unijnych znaków towarowych 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 Znakami towarowymi, dla których wystąpiono o rejestrację, są:
 - w sprawie T-128/20 – oznaczenie słowne COLLIBRA;
 - w sprawie T-129/20 – przedstawione poniżej oznaczenie graficzne:



- 3 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszeń, należą w sprawie T-128/20 do klas 9 i 42, a w sprawie T-129/20 do klasy 9 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 9: „oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi w celu organizacji danych wewnętrznych i zarządzania nimi”;
 - klasa 42: „projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego; instalacja i utrzymanie programów komputerowych; usługi technologiczne i naukowe i prace badawcze i związane z tym usługi projektowania, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; usługi analizy i badań przemysłowych w dziedzinie oprogramowania komputerowego; wszystkie

¹ Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

wyżej wymienione w związku z oprogramowaniem komputerowym do zarządzania danymi i katalogami w celu organizacji danych wewnętrznych i zarządzania nimi”.

[...]

- 5 W dniu 31 sierpnia 2017 r. Hans Dietrich wniósł dwa sprzeciwy na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001) wobec rejestracji zgłoszonych znaków towarowych dla wszystkich towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.
- 6 Te dwa sprzeciwy opierały się w szczególności na wcześniejszym słownym niemieckim znaku towarowym Kolibri, zgłoszonym w dniu 1 lipca 1999 r. i zarejestrowanym w dniu 17 października 1999 r. pod numerem 39938675, oznaczającym towary i usługi należące do klas 9, 16, 36, 38, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadające w szczególności następującym towarom i usługom:
 - klasa 9: „programy zapisane na nośnikach danych (oprogramowanie) do przetwarzania danych i przetwarzania tekstu; programy do przetwarzania danych i tekstu dotyczące systemów informacji o nieruchomościach, systemów informacji geograficznej (SIG), zarządzania nieruchomościami, zarządzania budynkami, zarządzania instalacjami i powiązanych usług, administrowania domami lub nieruchomościami, obsługi parkingów i parkingów podziemnych, w tym udostępniania miejsc parkingowych; programy przetwarzania danych i tekstu dla administracji publicznej lub gminnej, programy przetwarzania danych i tekstu dla administracji publicznej lub komunalnej dotyczące systemów informacji o nieruchomościach, wyliczania opłat za budowę i uzbrojenie terenu, zarządzania nieruchomościami, postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, zagospodarowania przestrzennego, postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, danych inwentaryzacyjnych dotyczących kanałów i wodociągów, księgowości budżetowej, ewidencji meldunkowej, urzędu stanu cywilnego, administrowania cmentarzami, organizowania, przygotowania i przeprowadzania wyborów, obsługi parkingów i parkingów podziemnych, w tym udostępniania miejsc parkingowych”;
 - klasa 42: „wynajem programów do przetwarzania danych i tekstu; zakładanie i obsługa infolinii i centrów pomocy w zakresie przetwarzania danych i tekstu w administracji publicznej i komunalnej; zakładanie i obsługa komunalnych systemów informacyjnych”.

[...]

- 17 Izba Odwoławcza potwierdziła ustalenie Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którym w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców składającego się z profesjonalistów pracujących w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, pomimo wysokiego poziomu uwagi tego kręgu.

II. Postępowania i żądania stron

- 18 Skarżąca wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;
 - obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania.

19 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

III. Ramy prawne

[...]

23 Na poparcie skarg skarżąca podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, a drugi – naruszenia prawa do obrony przewidzianego w art. 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.

[...]

B. W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001

[...]

1. W przedmiocie porównania oznaczeń

[...]

c) W przedmiocie płaszczyzny konceptualnej

60 W odniesieniu do płaszczyzny konceptualnej skarżąca wskazuje na błąd Izby Odwoławczej polegający na stwierdzeniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują wysoki stopień podobieństwa, i twierdzi, przeciwnie, że są one różne.

[...]

67 W niniejszym przypadku, po pierwsze, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wcześniejszy znak towarowy może w języku niemieckim odnosić się do kolibra, co nie zostało zakwestionowane.

68 Po drugie, Izba Odwoławcza zauważyła następnie, że z uwagi na zbliżoną wymowę wyrazu „collibra” i wyrazu „kolibri” nie można wykluczyć, że znaczna część właściwego kręgu odbiorców niemieckich dostrzeże w zgłoszonych znakach towarowych nawiązanie do pojęcia kolibra. Wywiodła ona z tego, że kolidujące ze sobą znaki towarowe mogą zostać uznane za bardzo podobne pod względem konceptualnym dla istotnej części właściwego kręgu odbiorców w Niemczech.

69 Rozumowanie to okazuje się poprawne w świetle orzecznictwa, zgodnie z którym, nawet jeśli przeciętny konsument zwykle postrzega znak towarowy jako całość, nie poddając analizie jego poszczególnych elementów, to jednak w przypadku oznaczenia słownego konsument ten zidentyfikuje elementy słowne, które mają dla niego konkretne znaczenie lub są podobne do znanych mu słów [zob. podobnie wyroki: z dnia 6 października 2004 r., Vitakraft-Werke

Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, pkt 51; z dnia 13 lutego 2007 r., RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 57; z dnia 19 września 2012 r., TeamBank/OHIM – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T-220/11, niepublikowany, EU:T:2012:444, pkt 38]. Okoliczność, że pojęcie kolibra nie ma związku z towarami i usługami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi, jest bez znaczenia z uwagi na fakt, że znaki te przypominają niemiecki wyraz „kolibri”, który jest znany istotnej części kręgu odbiorców niemieckich.

- 70 Żaden z pozostałych argumentów skarżącej nie może podważyć tego rozumowania.
- 71 Co się tyczy przywołanego orzecznictwa, zgodnie z którym nie może istnieć podobieństwo konceptualne między znakiem towarowym, który nie przekazuje żadnego wyraźnego znaczenia w żadnym z języków urzędowych Unii, a innym znakiem towarowym, którego element słowny jest ogólnie nośnikiem rzeczywistego znaczenia dla odbiorców w Unii [zob. wyroki: z dnia 16 stycznia 2008 r., Inter-Ikea/OHIM – Waibel (idea), T-112/06, niepublikowany, EU:T:2008:10, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 21 stycznia 2016 r., Laboratorios Ern/OHIM – michelle menard (Lenah.C), T-802/14, niepublikowany, EU:T:2016:25, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo], wystarczy zauważyć, że nie ma ona zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ Izba Odwoławcza słusznie uznała, że zgłoszone znaki towarowe przywołują na myśl pojęcie kolibra, podobnie jak wcześniejszy znak towarowy.

[...]

- 74 Należy zatem zauważyć, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając wysoki stopień podobieństwa konceptualnego między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.

2. W przedmiocie podobieństwa towarów i usług

a) W przedmiocie towarów należących do klasy 9

- 75 Co się tyczy porównania kolidujących ze sobą oprogramowań, skarżąca kwestionuje stwierdzenie Izby Odwoławczej, że oprogramowanie, dla którego wcześniejszy znak towarowy był używany, wykazuje przeciętny stopień podobieństwa z oprogramowaniem oznaczonym zgłoszonymi znakami towarowymi.
- 76 W niniejszej sprawie należy przypomnieć, że porównywanymi oprogramowaniami są:
- „oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi w celu organizacji danych wewnętrznych i zarządzania nimi”, oznaczone zgłoszonymi znakami towarowymi, oraz
 - „programy do przetwarzania danych i tekstu dotyczące systemów informacji o nieruchomościach, systemów informacji geograficznej (SIG), zarządzania nieruchomościami, zarządzania budynkami, zarządzania instalacjami i powiązanych usług, administrowania domami lub nieruchomościami; programy przetwarzania danych i tekstu dla administracji publicznej lub gminnej, programy przetwarzania danych i tekstu dla administracji publicznej lub komunalnej dotyczące systemów informacji o nieruchomościach, wyliczania opłat za budowę i uzbrojenie terenu, zarządzania nieruchomościami, postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, zagospodarowania przestrzennego, postępowania

w sprawie pozwolenia na budowę, danych inwentaryzacyjnych dotyczących kanałów i wodociągów, księgowości budżetowej”, dla których był używany wcześniejszy znak towarowy.

[...]

1) W przedmiocie charakteru oprogramowań

- 80 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta automatycznie stwierdziła podobieństwo, opierając się wyłącznie na okoliczności, że wszystkie towary były związane z oprogramowaniem, z naruszeniem wytycznych EUIPO dotyczących znaków towarowych i wzorów.
- 81 Z rozumowania Izby Odwoławczej wynika jednak, że nie ograniczyła się ona do charakteru towarów, ponieważ stwierdziła w pkt 41 zaskarżonych decyzji, że właściwy krąg odbiorców kolidujących ze sobą towarów, charakter i przeznaczenie oprogramowań mogą być zbieżne, podobnie jak przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i rozwijaniem kolidujących ze sobą oprogramowań. Argument ten należy zatem oddalić.

2) W przedmiocie przeznaczenia oprogramowań

- 82 Skarżąca podnosi, że przeznaczenie kolidujących ze sobą oprogramowań jest bardzo odmienne, co stwierdził także Wydział Sprzeciwów. Przeznaczeniem oprogramowania oznaczonego zgłoszonymi znakami towarowymi jest zapewnienie zarządzania danymi wewnętrznymi, którego głównym celem jest umożliwienie osobom w ramach danej organizacji poszukiwania, lokalizowania i weryfikacji rzetelności danych wewnętrznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zgodności regulacyjnej. O ile oprogramowanie objęte wcześniejszym znakiem towarowym, zgodnie z dowodami używania, umożliwia zapoznanie się z danymi, co zdaniem skarżącej stanowi zwykłą cechę większości oprogramowania, o tyle jego przeznaczeniem jest automatyzowanie i wspieranie transakcji związanych z nieruchomościami, a w szczególności redagowania dokumentów dotyczących nieruchomości oraz zarządzania pozwoleniami na budowę i instalacjami.

[...]

- 88 Przede wszystkim należy zbadać zasadność argumentów dotyczących porównania przeznaczenia oprogramowań.
- 89 W pierwszej kolejności należy oddalić twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym oprogramowanie objęte wcześniejszym znakiem towarowym służy wyłącznie redagowaniu dokumentów i automatyzacji zadań, ponieważ z analizy dowodu używania, zresztą niekwestionowanego, wynika, że przeznaczeniem wspomnianego oprogramowania jest tylko „przetwarzanie tekstu”, lecz również „przetwarzanie danych”, które może wykraczać poza samo redagowanie dokumentów lub automatyzację zadań.
- 90 W drugiej kolejności w pkt 40 zaskarżonych decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że „konieczność wdrażania polityk związanych z danymi, zachowania integralności i rzetelności danych oraz czuwania nad przestrzeganiem norm prawnych” jest równie istotna w odniesieniu do transakcji związanych z nieruchomościami typu nabywanie, sprzedaż, prawa zabudowy, umowy koncesyjne, jak w odniesieniu do administrowania nieruchomościami, na przykład wydierżawiania i wynajmu nieruchomości, zarządzania budynkami i instalacjami. Uznała ona,

że jednostki sektora publicznego, podobnie jak każda organizacja prywatna, powinny wdrażać „polityki związane z danymi, utrzymywać integralność danych oraz czuwać nad przestrzeganiem norm prawnych” w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na budowę oraz administrowania i zarządzania instalacjami.

- 91 We wspomnianym pkt 40 zaskarżonych decyzji Izba Odwoławcza nie przeprowadziła porównania przeznaczenia kolidujących ze sobą oprogramowań ani nie wyjaśniła, w jaki sposób oprogramowanie objęte wcześniejszym znakiem towarowym realizuje te same cele co oprogramowanie do zarządzania danymi, wbrew temu, co twierdzi EUIPO. Natomiast Izba Odwoławcza zdefiniowała w nim w sposób dorozumiany zarządzanie danymi jako „[wdrażanie] polityk związanych z danymi, [utrzymywanie] integralności i rzetelności danych [oraz przestrzeganie] norm prawnych”, której to definicji strony nie kwestionują.
- 92 W trzeciej kolejności należy zauważyć, że jedyne porównanie przeznaczenia kolidujących ze sobą oprogramowań zostało dokonane przez Izbę Odwoławczą w pkt 39 zaskarżonych decyzji, który ma następujące brzmienie:
- „Organizacja danych wewnętrznych opisanych w specyfikacji zgłoszon[ych] znak[ów] towarow[ych] i zarządzanie nimi są również cechami oprogramowania [interwenienta]. Na przykład oprogramowanie [interwenienta] do wniosków o pozwolenie na budowę (OP 17) umożliwia organizacji utworzenie spersonalizowanej mapy jej kluczowych danych: obiegu plików, wyspecjalizowanych serwisów, indywidualnych zadań i podziału zadań”.
- 93 A zatem jedynie w pkt 39 zaskarżonych decyzji Izba Odwoławcza uznała w istocie, że „przetwarzanie danych” i „przetwarzanie tekstu” dokonywane za pomocą oprogramowania objętego wcześniejszym znakiem towarowym wykazują te same cechy „organizacji danych wewnętrznych i zarządzania nimi” co „oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi w celu organizacji danych wewnętrznych i zarządzania nimi”, oznaczone zgłoszonymi znakami towarowymi. To właśnie w tym zakresie i jedynie w pkt 39 zaskarżonych decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła pokrywanie się oprogramowań, oparte na istnieniu wspólnych cech kolidujących ze sobą oprogramowań, a mianowicie okoliczności, że umożliwiają one organizowanie danych wewnętrznych i zarządzanie nimi. W tym względzie należy zauważyć, że interwenient niesłusznie podnosi, iż w toku postępowania administracyjnego skarżąca jakoby przyznała, iż porównywane oprogramowania pokrywają się. Uwagi, do których odnosi się interwenient, a które wskazują na takie pokrywanie się, wynikają bowiem w rzeczywistości z jego własnych pism, a nie z pism skarżącej.
- 94 Należy potwierdzić, że objęte wcześniejszym znakiem towarowym „przetwarzanie danych” dotyczących nieruchomości wymaga cech charakterystycznych dla organizacji danych wewnętrznych i zarządzania nimi, które to cechy wykazuje również oprogramowanie objęte zgłoszonymi znakami towarowymi. W tym względzie EUIPO i interwenient słusznie podkreślają, że oprogramowanie do „zarządzania instalacjami” lub „administrowania domami lub nieruchomościami” objęte wcześniejszym znakiem towarowym generuje znaczną ilość danych i zawiera pewne funkcje charakterystyczne dla organizacji tych danych i zarządzania nimi, które to funkcje oprogramowanie to współdzieli z tzw. oprogramowaniem do zarządzania danymi.
- 95 Pokrywanie się przeznaczenia wspomnianych oprogramowań jest powodem, dla którego Izba Odwoławcza stwierdziła jedynie przeciętny stopień podobieństwa pod względem przeznaczenia, a nie wysoki.

96 Ponadto należy oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym Wydział Sprzeciwów stwierdził, że przeznaczenie oprogramowań jest bardzo odmienne. Wskazał on bowiem, że chociaż ich konkretne przeznaczenie nie jest takie samo („their specific purpose of use is not the same”), to jednak wszystkie te oprogramowania są wykorzystywane co do zasady do przetwarzania danych (data processing), a ponadto sposób ich wykorzystywania (za pomocą komputera) jest taki sam. Z decyzji tych wynika zatem również pokrywanie się przeznaczenia oprogramowań w zakresie, w jakim wszystkie te oprogramowania umożliwiają dokonywanie przetwarzania danych.

[...]

b) W przedmiocie usług należących do klasy 42

116 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza ogranicza się do stwierdzenia, bez podania uzasadnienia, iż usługi oznaczone zgłoszonym słownym znakiem towarowym mogą być oferowane przez te same przedsiębiorstwa projektujące te rodzaje oprogramowania, dla których używany jest wcześniejszy znak towarowy. Ponadto okoliczność ta, zresztą zakwestionowana, jest jej zdaniem niewystarczająca do stwierdzenia podobieństwa między wspomnianymi usługami i towarami. W rzeczywistości usługi te różnią się od oprogramowania objętego wcześniejszym znakiem towarowym lub są co najwyżej w niewielkim stopniu podobne.

117 EUIPO i interwenient kwestionują tę argumentację.

[...]

121 W drugiej kolejności Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, wskazując, że oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami i instalacjami objęte wcześniejszym znakiem towarowym oraz oprogramowanie do zarządzania danymi oznaczone zgłoszonym słownym znakiem towarowym mogą być projektowane i rozwijane przez te same przedsiębiorstwa. Należy stwierdzić, że w dziedzinie informatyki producenci oprogramowania również powszechnie świadczą usługi związane z tym oprogramowaniem. Ponadto, jak zauważa EUIPO, w niniejszym przypadku użytkownicy końcowi i producenci kolidujących ze sobą towarów i usług pokrywają się. Jako że argumenty skarżącej w tym względzie już oddalono, Izba Odwoławcza słusznie mogła stwierdzić, że usługi oznaczone zgłoszonym słownym znakiem towarowym, które dotyczyły całego oprogramowania do zarządzania danymi i katalogami w celu organizacji danych wewnętrznych i zarządzania nimi, są podobne do oprogramowania objętego wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarżąca, rozumowanie to jest wystarczające do celów stwierdzenia podobieństwa.

3. W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

[...]

134 Z powyższego wynika, że zarzut pierwszy należy oddalić w całości.

[...]

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Sprawy T-128/20 i T-129/20 zostają połączone do celów wydania wyroku.**
- 2) Skargi zostają oddalone.**
- 3) Collibra zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Collins

Csehi

De Baere

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 września 2021 r.

Podpisy