

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 13 lutego 2014 r.(*)

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego elementy słowne „Walichnowy” i „Marko” – Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego MAR-KO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

W sprawie C-177/13 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 9 kwietnia 2013 r.,

Marek Marszałkowski, zamieszkały w Sokolnikach (Polska), reprezentowany przez C. Sadkowskiego, radcę prawnego,

wnoszący odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez D. Walicką, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, z siedzibą w Blankenheim (Niemcy), reprezentowana przez O. Ruhla, Rechtsanwalt,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: A. Borg Barthet, prezes izby, S. Rodin (sprawozdawca) i F. Biltgen, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Wahl,

sekretarz: A. Calot Escobar,

podjąwszy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy postanowieniem z uzasadnieniem, zgodnie z art. 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem,

wydaje następujące

Postanowienie

1 W odwołaniu M. Marszałkowski wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie T-159/11 Marszałkowski przeciwko OHIM – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego Sąd oddalił jego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 stycznia 2011 r. (sprawa R 760/2010-4) (zwanej dalej „sporną decyzją”) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między wnoszącym odwołanie a Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG.

Ramy prawne

Rozporządzenie (WE) nr 40/94

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę dokonania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji niniejszy spór podlega co do istoty przepisom rozporządzenia nr 40/94.

3 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 miał następujące brzmienie:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

4 Artykuł 8 ust. 2 tego rozporządzenia stanowił:

„2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację [zgłoszenia] jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację [zgłoszenia] wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

(i) znaki towarowe Wspólnoty [wspólnotowe znaki towarowe];

(ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandów, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu;

[...]”.

Regulamin postępowania przed Sądem

5 Artykuł 48 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem stanowi:

„Nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania.

Jeżeli w toku postępowania jedna ze stron podniesie nowe zarzuty, o których mowa w poprzednim akapicie, prezes może, także po upływie zwykłych terminów procesowych, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy oraz po wysłuchaniu rzecznika generalnego, wyznaczyć stronie przeciwnej termin na ustosunkowanie się do tych zarzutów.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie dopuszczalności zarzutu następuje w wyroku kończącym postępowanie w sprawie”.

Okoliczności powstania sporu

6 W dniu 14 sierpnia 2008 r. wnoszący odwołanie dokonał w OHIM zgłoszenia przedstawionego poniżej oznaczenia graficznego do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego:



7 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą między innymi do klasy 29 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „mięso, drób (łącznie z pakowanym), konserwy mięsne, kompoty, produkty warzywne, w tym z ogórków, miąższu ogórkowego, z buraka czerwonego, z papryki, z marchewki, z grochu, z fasoli, z kapusty, wyroby z mięsa i drobiu, łącznie z pasztetami, flaki, produkty mięsno-warzywne, łącznie z bigosem, metka z kapustą, klopsy w sosie warzywnym, suszone warzywa, łącznie z cebulą, selerem, pietruszką, porem, marchewką, burakami, pasternakiem, papryką”.

8 Zgłoszenie do rejestracji zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 3/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.

9 W dniu 19 lutego 2009 r. Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 7 niniejszego postanowienia.

10 Sprzeciw opierał się na słownym wspólnotowym znaku towarowym MAR-KO, zarejestrowanym w dniu 20 września 2005 r. pod numerem 3364551 i oznaczającym towary należące do klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, odpowiadające następującemu opisowi: „wędliny z wyłączeniem mięsa kaczek i gęsi”.

11 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

12 Decyzją z dnia 9 kwietnia 2010 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw, stwierdzając, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

13 W dniu 3 maja 2010 r. Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG wniosła do OHIM na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

14 Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza OHIM częściowo oddaliła odwołanie, a częściowo uwzględniła je. Uznała ona zasadniczo, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje w odniesieniu do następujących towarów: „mięso, drób (łącznie z pakowanym), konserwy mięsne, wyroby z mięsa i drobiu, łącznie z pasztetami, flaki, produkty mięsno-warzywne, łącznie z bigosem, metka z kapustą, klopsy w sosie warzywnym”.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

15 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 10 marca 2011 r. wnoszący odwołanie wniósł skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

16 Na poparcie skargi wnoszący odwołanie podniósł jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wnoszący odwołanie twierdził, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie w zakresie określenia właściwego kręgu odbiorców i wykazywanego przez nich poziomu uwagi, podobieństwa rozpatrywanych towarów i znaków, a także istnienia w przypadku tych znaków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

17 Ponadto z pkt 26 zaskarżonego wyroku wynika, że wnoszący odwołanie podniósł, że zgłoszony znak towarowy był zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce od 1995 r., po raz pierwszy na rozprawie przed Sądem.

18 Sąd orzekł na wstępie w pkt 35 i 36 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż właściwy krąg odbiorców składał się z przeciętnych polskich konsumentów. Sąd odrzucił w pkt 37 zaskarżonego wyroku argument wnoszącego odwołanie, zgodnie z którym odbiorcy ci wykazują szczególnie wysoki poziom uwagi.

19 Następnie Sąd przeprowadził analizę wniosków, do których doszła Izba Odwoławcza w przedmiocie porównania kolidujących ze sobą znaków i oznaczonych nimi towarów.

20 W odniesieniu do porównania rozpatrywanych towarów Sąd stwierdził w pkt 38 zaskarżonego wyroku, że są one co najmniej podobne, a częściowo wręcz identyczne.

21 Jeżeli chodzi o porównanie kolidujących ze sobą znaków, Sąd uznał, że są one wizualnie i fonetycznie podobne i nie wykazują znaczących różnic pod względem konceptualnym.

22 Odnosząc się do porównania owych znaków na płaszczyźnie wizualnej, Sąd stwierdził w pkt 39 zaskarżonego wyroku, że jedyny element słowny „Mar-Ko” wcześniejszego znaku towarowego wykazuje bardzo silne podobieństwo do elementu słownego „Marko” znajdującego się w centrum zgłoszonego znaku towarowego. Sąd potwierdził, że podobieństwa tego nie pomniejszają elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego, które ogólnie są postrzegane jako mniej odróżniające niż elementy słowne, ani element słowny „Walichnowy” wspomnianego znaku, który zajmuje mniej centralną i bardziej dyskretną pozycję w ramach tego znaku. W rezultacie w pkt 42 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, że element słowny „Marko” stanowi element dominujący w ramach całościowego wrażenia wizualnego wywieranego przez zgłoszony znak towarowy.

23 Jeżeli chodzi o porównanie pod względem fonetycznym, w pkt 43 i 44 zaskarżonego wyroku Sąd doszedł do wniosku, że wobec dominującego charakteru elementu słownego „Marko” w ramach całościowego wrażenia wizualnego wywieranego przez zgłoszony znak towarowy, a także zważywszy na współzależność aspektów wizualnych i fonetycznych znaku towarowego, Izba Odwoławcza miała podstawy, by stwierdzić podobieństwo fonetyczne kolidujących ze sobą znaków towarowych.

24 W odniesieniu do porównania na płaszczyźnie konceptualnej Sąd wskazał w pkt 45 zaskarżonego wyroku, że z jednej strony element słowny „Marko” nie posiada znaczenia w języku polskim i nie będzie przez właściwy krąg odbiorców rozdzielany w sposób sztuczny na dwie sylaby, a z drugiej strony wyraz „Walichnowy”, ponieważ pokrywa się z nazwą miejscowości, ma charakter opisowy i słabo odróżniający. W rezultacie Sąd stwierdził, że kolidujące ze sobą znaki nie wykazują znaczących różnic konceptualnych.

25 Wreszcie w pkt 47 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza miała podstawy, by dokonać całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przyjmując za podstawę głównie odróżniający i dominujący element słowny „Marko” zgłoszonego znaku. Biorąc pod uwagę, że element ten jest wizualnie podobny do wcześniejszego znaku towarowego, a fonetycznie z nim identyczny, Sąd uznał, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców w przypadku kolidujących ze sobą znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

26 W tym względzie Sąd odrzucił w pkt 48 zaskarżonego wyroku argumentację wnoszącego odwołanie dotyczącą renomy zgłoszonego znaku towarowego z tego względu, że jedynie renoma wcześniejszego znaku towarowego może mieć znaczenie w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

27 Niezależnie od wszystkiego Sąd uznał, że powyższa argumentacja, podobnie jak okoliczność, zgodnie z którą zgłoszony znak towarowy był zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce od 1995 r., zostały podniesione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, a zatem nie podlegają uwzględnieniu.

28 Sąd podkreślił zarazem, że nie można zarzucać OHIM, iż nie rozpoznał on takich okoliczności z urzędu, ponieważ na mocy art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 badanie przeprowadzane przez OHIM w ramach postępowania odnoszącego się do względnych podstaw odmowy rejestracji jest ograniczone do zarzutów wysuniętych przez strony.

29 W tych okolicznościach Sąd oddalił jedyny zarzut wnoszącego odwołanie, a co za tym idzie – także skargę w całości.

Żądania stron w postępowaniu przed Trybunałem

30 Marek Marszałkowski wnosi do Trybunału:

– tytułem żądania głównego, o uchylenie zaskarżonego wyroku, stwierdzenie nieważności spornej decyzji i nakazanie OHIM dokonania rejestracji zgłoszonego znaku towarowego;

– tytułem żądania ewentualnego, o skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd; oraz

- o obciążenie OHIM kosztami postępowania.

31 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania oraz o obciążenie wnoszącego odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

32 Zgodnie z art. 181 regulaminu postępowania, jeżeli odwołanie jest w całości lub w części oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne, Trybunał może, w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, odpowiednio odrzucić lub oddalić to odwołanie w całości lub w części w drodze postanowienia z uzasadnieniem, i to bez przeprowadzenia części ustnej postępowania.

33 W uzasadnieniu odwołania wnoszący je podnosi dwa zarzuty, dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 48 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

34 Zarzut pierwszy dzieli się na sześć części, dotyczących zasadniczo naruszenia przez Sąd prawa, odpowiednio, w zakresie:

- oceny podobieństwa towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami;
- zastosowania zasady, zgodnie z którą istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków musi być oceniane w sposób całościowy;
- stwierdzenia i wzięcia pod uwagę dominującego charakteru elementu słownego „Marko” zgłoszonego znaku towarowego;
- określenia właściwego kręgu odbiorców, co do którego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd;

- nieuwzględnienia renomy zgłoszonego znaku towarowego i jego wcześniejszej rejestracji jako znaku towarowego w Polsce; oraz
- oceny stopnia uwagi wykazywanego zwykle przez przeciętnego konsumenta rozpatrywanych towarów.

35 Powyższe części należy rozpatrzeć kolejno, aczkolwiek w razie potrzeby łącznie.

W przedmiocie pierwszej, czwartej i szóstej części zarzutu pierwszego

- Argumentacja stron

36 Przede wszystkim w pierwszej części pierwszego z zarzutów wysuniętych na poparcie odwołania wnoszący je kwestionuje dokonaną przez Sąd ocenę podobieństwa towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami. Sąd nie uwzględnił faktu, że wcześniejszy znak towarowy oznacza wyłącznie wyroby wędliniarskie, natomiast zgłoszony znak odnosi się do szerszej gamy wyrobów mięsnych.

37 Następnie w ramach czwartej części tego zarzutu wnoszący odwołanie twierdzi, że Sąd nie określił właściwego kręgu odbiorców, co do którego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Ponieważ Sąd błędnie stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu polskich konsumentów, nie dokonał on ustalenia, czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje w odczuciu konsumentów w jakiegokolwiek części Unii Europejskiej.

38 Wreszcie zgodnie z szóstą częścią wspomnianego zarzutu wnoszący odwołanie zarzuca Sądowi nieuwzględnienie szczególnie wysokiego stopnia uwagi wykazywanego przez przeciętnego konsumenta przy zakupie produktów spożywczych, w tym w szczególności tych z branży mięsnej bądź wędliniarskiej – które to produkty są niejednokrotnie znacznie droższe niż inne produkty spożywcze.

39 OHIM podnosi niedopuszczalność powyżej wskazanych trzech części zarzutu pierwszego, zważywszy, że argumenty, na których zostały one oparte, podważają dokonaną przez Sąd ocenę stanu faktycznego, a nie przedstawiono dowodów na jakiegokolwiek przeinaczenie okoliczności faktycznych. Tak czy inaczej powyższe zastrzeżenia są pozbawione podstaw.

– Ocena Trybunału

40 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 256 TFUE i z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Stąd też jedynie Sąd uprawniony jest do ustalenia istotnych okoliczności faktycznych i dokonania ich oceny, a także do dokonania oceny dowodów. Ocena tych okoliczności faktycznych i dowodów nie stanowi zatem – z zastrzeżeniem wypadków ich przeinaczenia – kwestii prawnej, podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 22; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 68).

41 Tymczasem w ramach pierwszej, czwartej i szóstej części zarzutu pierwszego, które należy przeanalizować łącznie, wnoszący odwołanie podważa dokonane przez Sąd ustalenia i ocenę o charakterze faktycznym, nie dostarczając dowodów, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że ten ostatni dopuścił się przeinaczenia przedstawionych mu okoliczności faktycznych lub dowodów.

42 I tak przedstawiona w ramach części czwartej i szóstej zarzutu pierwszego argumentacja wnoszącego odwołanie ogranicza się do podważenia dokonanych przez Sąd ustaleń dotyczących określenia właściwego kręgu odbiorców i jego nastawienia, które to kwestie wchodzą w zakres oceny o charakterze faktycznym i wymykają się w konsekwencji kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. podobnie wyrok z dnia 4 października 2007 r. w sprawie C-144/06 P Henkel przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8109, pkt 51; postanowienie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie C-294/12 P You-Q przeciwko OHIM, pkt 60).

43 Powyższe odnosi się także do ustaleń Sądu dotyczących podobieństwa rozpatrywanych towarów, które to ustalenia wnoszący odwołanie podważa w ramach pierwszej części zarzutu pierwszego (zob. podobnie postanowienie z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie C-416/08 P Apple Computer przeciwko OHIM, pkt 28).

44 W rezultacie pierwszą, czwartą i szóstą część zarzutu pierwszego należy odrzucić jako oczywiście niedopuszczalne.

W przedmiocie drugiej i trzeciej części zarzutu pierwszego

– Argumentacja stron

45 W trzeciej części pierwszego z zarzutów wysuniętych na poparcie odwołania wnoszący je zarzuca Sądowi, iż ten stwierdził odróżniający i dominujący charakter elementu słownego „Marko”, zawartego w zgłoszonym znaku towarowym, i to nie ustalwszy wcześniej, że pozostałe elementy składające się na rzeczony znak są całkowicie pozbawione znaczenia.

46 W drugiej części omawianego zarzutu wnoszący odwołanie zarzuca Sądowi przypisanie wyłącznego i nadmiernego znaczenia temu elementowi słownemu. Sąd ograniczył bowiem przeprowadzaną przez siebie analizę podobieństwa kolidujących ze sobą znaków do porównania wyłącznie elementów słownych: „Marko” – widniejącego w centrum zgłoszonego znaku towarowego, i „Mar-Ko” – stanowiącego jedyny element słowny wcześniejszego znaku towarowego, pomijając drugi element słowny zgłoszonego znaku towarowego: „Walichnowy” oraz stronę graficzną tych dwóch znaków.

47 Czyniąc tak, Sąd poprzestał na bezpośrednim przejęciu wniosków Czwartej Izby Odwoławczej OHIM, nie rozważywszy samodzielnie, czy ustalone przez niego podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami prowadziły do zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

48 Sąd nie dokonał zatem całościowej oceny istnienia w odczuciu właściwego kręgu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przez kolidujące ze sobą znaki.

49 OHIM podnosi, że druga i trzecia część pierwszego z zarzutów wnoszącego odwołanie odnoszą się do poczynionych przez Sąd ustaleń faktycznych i w rezultacie są niedopuszczalne.

50 OHIM twierdzi, że niezależnie od powyższego obie te części zarzutu pierwszego są wynikiem błędnej lektury zaskarżonego wyroku. Wbrew temu, co utrzymuje wnoszący odwołanie, Sąd w swej analizie całościowego wrażenia wywieranego przez kolidujące ze sobą znaki uwzględnił wszystkie istotne czynniki, w tym także elementy różniące owe znaki.

– Ocena Trybunału

51 W drugiej i trzeciej części zarzutu pierwszego, które należy rozpatrzyć łącznie, wnoszący odwołanie w istocie zarzuca Sądowi nieprawidłowe zastosowanie wypracowanej w orzecznictwie Trybunału zasady, zgodnie z którą prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd podlega całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie (zob. w szczególności wyroki: z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 34; z dnia 6 września 2012 r. w sprawie C-327/11 P United States Polo Association przeciwko OHIM, pkt 44).

52 O ile ocena tych czynników jest kwestią faktyczną, która nie podlega kontroli Trybunału, o tyle pominięcie rozważenia wszystkich tych czynników jest tożsame z naruszeniem prawa i może jako takie zostać podniesione przed Trybunałem w ramach postępowania odwoławczego (zob. podobnie wyrok z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie C-317/10 P Union Investment Privatfonds przeciwko UniCredito Italiano, Zb.Orz. s. I-5471, pkt 45; postanowienie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie C-42/12 P Hrbek przeciwko OHIM, pkt 55).

53 W zakresie, w jakim wnoszący odwołanie zarzuca Sądowi nieuwzględnienie wszystkich istotnych czynników, jego argumentacja opiera się niemniej jednak na błędnej lekturze zaskarżonego wyroku i pomija też zakres właściwego orzecznictwa.

54 W tym względzie należy przypomnieć, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd w zakresie wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 34, 35; wyrok z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur przeciwko Koipe, Zb.Orz. s. I-7371, pkt 59, 60).

55 Jak słusznie podkreślił Sąd w pkt 46 zaskarżonego wyroku, ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczać się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i do porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, takie porównanie musi zostać dokonane poprzez analizę rozpatrywanych znaków, z których każdy postrzegany jest jako całość. Powyższe nie wyklucza jednak, że całościowe wrażenie wywołane w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego elementów (zob. w szczególności postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. I-3657, pkt 32; wyrok z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-655/11 P Seven for all mankind przeciwko Seven, pkt 72).

56 W niniejszej sprawie z zaskarżonego wyroku nie można wywieść, że Sąd ocenił podobieństwo kolidujących ze sobą znaków wyłącznie na podstawie elementów słownych „Marko” i „Mar-Ko”.

57 Sąd uznał w pkt 39 zaskarżonego wyroku, że znajdujący się w centrum zgłoszonego znaku towarowego element słowny „Marko” wykazuje bardzo silne podobieństwo do jedyne elementu słownego wcześniejszego znaku towarowego. W dalszej kolejności w pkt 39–41 tego wyroku Sąd zbadał, czy element słowny „Walichnowy” i elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego mogły pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym osłabić podobieństwo wynikające z obecności w obu rozpatrywanych znakach słowa „Mar(-)ko”. Po przeprowadzeniu tej oceny Sąd stwierdził jednak, że w niniejszym wypadku nie miało to miejsca, przedstawivszy zarazem, w zakresie zgodnym z wymogami prawa, względy uzasadniające ten wniosek.

58 W tych okolicznościach należy uznać za oczywiście bezzasadny zarzut wnoszącego odwołanie, zgodnie z którym Sąd nie przeprowadził analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, w zakresie dotyczącym podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przez rzeczony znaki.

59 Dodatkowo w zakresie, w jakim trzecia część zarzutu pierwszego ma na celu zakwestionowanie ustaleń Sądu dotyczących dominującego elementu zgłoszonego znaku towarowego, wnoszący odwołanie ogranicza się do podważenia dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego, nie podnosząc jednak jakiegokolwiek przeinaczenia treści akt sprawy. Tymczasem owa ocena nie stanowi kwestii prawnej, podlegającej jako taka kontroli Trybunału w ramach postępowania odwoławczego (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie Hrbek przeciwko OHIM, pkt 43, 44).

60 Powyższe odnosi się także do drugiej części zarzutu pierwszego, gdyż ma ona na celu podważenie dokonanego przez Sąd wyważenia poszczególnych czynników występujących w niniejszej sprawie, które to wyważenie ma charakter faktyczny (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie United States Polo Association przeciwko OHIM, pkt 61).

61 W konsekwencji drugą i trzecią część zarzutu pierwszego należy w części odrzucić jako oczywiście niedopuszczalną i w pozostałym zakresie oddalić jako oczywiście bezzasadną.

W przedmiocie piątej części zarzutu pierwszego

– Argumentacja stron

62 W piątej części pierwszego z zarzutów wysuniętych na poparcie odwołania wnoszący je kwestionuje nieuwzględnienie przez Sąd jego zarzutu dotyczącego renomy zgłoszonego znaku towarowego. Zważywszy, że znak ten jest zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce, a oznaczone nim towary są wprowadzane do obrotu i promowane od 1995 r.,

właściwy krąg odbiorców będzie jednoznacznie kojarzył rzeczony towar z wnoszącym odwołanie.

63 OHIM podkreśla w tym względzie, że renoma uzyskana przez zgłoszony znak towarowy w Polsce pozostaje bez znaczenia dla przedmiotu sporu. Jedyne renoma wcześniejszego znaku towarowego może mieć wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

– Ocena Trybunału

64 Na wstępie należy zauważyć, że z art. 256 TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału oraz art. 168 § 1 lit. d) i art. 169 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem wynika, iż odwołanie musi dokładnie wskazywać zakwestionowane części wyroku, o którego uchylenie wniesiono, oraz zawierać argumenty prawne, które w konkretny sposób uzasadniają to żądanie (zob. wyroki: z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-652/11 P Mindo przeciwko Komisji, pkt 21; z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-679/11 P Alliance One International przeciwko Komisji, pkt 52).

65 W niniejszej sprawie wnoszący odwołanie kwestionuje zaskarżony wyrok jedynie w zakresie dotyczącym nieuwzględnienia jego argumentacji opartej na renomie zgłoszonego znaku towarowego i rejestracji tego znaku jako znaku towarowego w Polsce, nie wskazując dokładnie części uzasadnienia wyroku dotkniętej naruszeniem prawa i nie przedstawiając żadnej argumentacji prawnej, która miałaby wykazać, że Sąd naruszył prawo w tym względzie (zob. postanowienie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie C-381/12 P I Marchi Italiani przeciwko OHIM, pkt 40).

66 Piąta część zarzutu pierwszego podlega zatem odrzuceniu jako oczywiście niedopuszczalna.

67 W konsekwencji zarzut pierwszy należy w części odrzucić jako oczywiście niedopuszczalny i w pozostałym zakresie oddalić jako oczywiście bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 48 ust. 2 regulaminu postępowania przed Sądem

Argumentacja stron

68 W zarzucie drugim wnoszący odwołanie podnosi, że Sąd błędnie zastosował art. 48 § 2 regulaminu postępowania, stwierdzając w pkt 26 zaskarżonego wyroku, iż wnoszący odwołanie dopiero na rozprawie sprecyzował, że zgłoszony znak towarowy był zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce od 1995 r. Wnoszący odwołanie utrzymuje, że powołał się na tę okoliczność już wcześniej na etapie postępowania przed OHIM, a także w swej skardze do Sądu. W tym kontekście wskazał on bowiem, że w 1995 r. uzyskał zgodę wójta miejscowości Walichnowy (Polska) na wykorzystanie nazwy tej miejscowości w zgłoszonym znaku towarowym. Wnoszący odwołanie załączył również do skargi dowody na okoliczność, że od tamtej chwili stale oznaczał tym znakiem produkowane przez siebie wyroby.

69 OHIM podnosi niedopuszczalność tego zarzutu.

Ocena Trybunału

70 Na wstępie należy wskazać, że argumentacja wnoszącego odwołanie opiera się, po pierwsze, na błędnym założeniu, że Sąd odmówił uwzględnienia rejestracji zgłoszonego znaku towarowego jako znaku towarowego w Polsce z tego względu, że okoliczność ta została podniesiona dopiero w toku instancji i stanowiła w konsekwencji nowy zarzut, który podlega odrzuceniu zgodnie z art. 48 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem.

71 Jednakże Sąd odmówił w pkt 48 zaskarżonego wyroku uwzględnienia tej okoliczności nie z wyżej wskazanych względów, ale dlatego, że owa okoliczność nie była podnoszona w postępowaniu przed OHIM.

72 W rezultacie w zakresie, w jakim zarzut drugi ma na celu posądzenie Sądu o błędne zastosowanie art. 48 § 2 regulaminu postępowania, jest on w oczywisty sposób pozbawiony zasadności.

73 Ponadto, zważywszy, że wnoszący odwołanie podnosi, po drugie, iż argument dotyczący rejestracji zgłoszonego znaku towarowego jako znaku towarowego w Polsce i uzyskanej z tego względu przez wspomniany znak renomy był w rzeczywistości podnoszony wcześniej na etapie postępowania przed OHIM, takie twierdzenie narusza zasadę, że nikt nie może kwestionować tego, co wcześniej przyznał (*nemo potest venire contra factum proprium*).

74 Jak wynika bowiem z protokołu rozprawy przed Sądem, przywołanego w pkt 26 zaskarżonego wyroku, wnoszący odwołanie oświadczył, że w toku postępowania administracyjnego nie poinformował OHIM ani o rejestracji zgłoszonego znaku towarowego

w Polsce, ani o wynikającej z tego faktu renomie. Zarzut wnoszącego odwołanie należy zatem odrzucić jako oczywiście niedopuszczalny w świetle zasady *nemo potest venire contra factum proprium* (zob. postanowienia: z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-495/06 P Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, pkt 54–56; z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie C-117/09 P Kronoply przeciwko Komisji, pkt 44).

75 W tych okolicznościach zarzut drugi należy w części odrzucić jako oczywiście niedopuszczalny i w pozostałym zakresie oddalić jako oczywiście bezzasadny.

76 Z powyższych rozważań wynika, że odwołanie nie podlega uwzględnieniu w całości.

W przedmiocie kosztów

77 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem – mającym na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu zastosowanie do postępowania odwoławczego – kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ wnoszący odwołanie przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) postanawia, co następuje:

- 1) Odwołanie zostaje w części odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne i w pozostałym zakresie oddalone jako oczywiście bezzasadne.**
- 2) Marek Marszałkowski zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Podpisy

* Język postępowania: polski.