

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 2 października 2014 r. (*)

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Graficzny znak towarowy SUPER GLUE –
Sprzeciw właściciela wcześniejszego słownego znaku towarowego Beneluxu SUPERGLUE
– Odmowa rejestracji

W sprawie C-91/14 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 21 lutego 2014 r.,

Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja Spółka Jawna, z siedzibą w Jaworznie (Polska), reprezentowane przez M. Konieczynskiego, adwokata, wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,

Henkel Corp., z siedzibą w Gulph Mills (Stany Zjednoczone),

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

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

rzecznik generalny: J. Kokott,

sekretarz: A. Calot Escobar,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o orzeczeniu w drodze postanowienia z uzasadnieniem, zgodnie z art. 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem,

wydaje następujące

Postanowienie

1 W odwołaniu Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja Spółka Jawna (zwane dalej „PH Medox”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/OHIM – Henkel (SUPER GLUE), T-591/11, EU:T:2013:638 (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 12 września 2011 r. (sprawa R 1147/2010-4) (zwaną dalej „sporną decyzją”), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Henkel Corp. a PH Medox.

Okoliczności powstania sporu

2 Sąd podsumował stan faktyczny leżący u podstaw sporu w sposób następujący:

„1 W dniu 17 września 2008 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], skarżąca, [PH Medox], dokonała w [OHIM] zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 1 i 16 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi:

klasa 1: »kleje inne niż do papieru lub do użytku domowego, preparaty do klejenia, preparaty do odklejania, silikon, żywice syntetyczne w stanie surowym«;

klasa 16: »kleje do papieru lub do użytku domowego i ich opakowania ujęte w tej klasie«.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 03/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.

5 W dniu 2 kwietnia 2009 r. interwenient, Henkel Corp., wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów wymienionych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został oparty na słownym znaku towarowym Beneluxu SUPERGLUE, zgłoszonym i zarejestrowanym w dniu 1 grudnia 1981 r. pod nr. 377 517, którego ważność została przedłużona do dnia 1 grudnia 2011 r., określającym towary należące do klas 1 i 16 i odpowiadające następującemu opisowi: »substancje klejące«.

7 W sprzeciwie wskazano na wszystkie towary objęte rejestracją wcześniejszego znaku towarowego.

8 W uzasadnieniu sprzeciwu powołana została podstawa odmowy rejestracji określona w art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009].

9 Decyzją z dnia 23 kwietnia 2010 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw dla niektórych towarów z klasy 1 objętych zgłoszonym znakiem towarowym, a mianowicie dla »klejów innych niż do papieru lub do użytku domowego, preparatów do klejenia i silikonów« oraz dla wszystkich towarów z klasy 16 objętych zgłoszonym znakiem towarowym, stwierdzając, że przytoczone towary należące do klasy 1 były podobne do tych oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, a towary należące do klasy 16 – identyczne z tymi oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym. Wydział Sprzeciwów dostrzegł istnienie pewnego stopnia podobieństwa między spornymi towarami i uznał, że pozostałe z towarów z

klasy 1 objętych zgłoszonym znakiem towarowym różniły się od tych oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym. Zważywszy na słabe podobieństwo wizualne kolidujących ze sobą oznaczeń oraz na ich identyczność pod względem fonetycznym i konceptualnym, Wydział Sprzeciwów stwierdził, że są one do pewnego stopnia podobne. Zauważył on, że dla francuskojęzycznej części właściwego kręgu odbiorców wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający, jednak w przypadku obszarów, gdzie słowo »glue« nie jest rozumiane, ma on charakter przeciętnie odróżniający. Wydział Sprzeciwów wywiódł również wniosek, że w zgłoszonym znaku towarowym element złożony z wyrazu »super« i wyrazu »glue« oddzielonych od siebie czarnym kółkiem stanowił element dominujący. W świetle wszystkich tych elementów oraz zważywszy na identyczność fonetyczną i konceptualną, mimo że istniejącą jedynie dla części właściwego kręgu odbiorców, Wydział Sprzeciwów uznał, iż podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami były wystarczające do tego, by zniwelować różnice, i stwierdził, że w odczuciu części właściwego kręgu odbiorców w przypadku kolidujących ze sobą znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

10 W dniu 22 czerwca 2010 r. skarżąca, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

11 [Sporną decyzją] Czwarta Izba Odwoławcza OHIM utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów, oddalając w ten sposób odwołanie wniesione przez skarżącą [...].

12 Izba Odwoławcza uznała przede wszystkim, że Wydział Sprzeciwów prawidłowo oparł swe badanie na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, mimo że interwenient wskazał art. 8 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia jako podstawę sprzeciwu, ponieważ, po pierwsze, te dwa przepisy nie powinny być postrzegane jako dwie odrębne podstawy sprzeciwu, oraz, po drugie, interwenient podniósł również, że istniało »wielkie prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd«.

13 Następnie, stosując art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporne towary są identyczne, ponieważ »substancje klejące« oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym stanowią szerokie określenie obejmujące rozmaite towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, a opakowania tych towarów są identyczne. Co się tyczy kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza podkreśliła, że elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego jest element złożony z wyrazu »super« i wyrazu »glue« oddzielonych od siebie czarnym kółkiem, co wskazuje na duże podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego na płaszczyźnie wizualnej. Dodatkowo element dominujący jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym na płaszczyźnie fonetycznej, na które to porównanie nie mogą wpłynąć elementy graficzne, gdyż są one niewymawialne, a inne słowa zawarte w zgłoszonym znaku towarowym są w języku polskim i nie będą raczej wymawiane przez właściwy krąg odbiorców w Beneluksie. Na płaszczyźnie konceptualnej Izba Odwoławcza stwierdziła, że dla części właściwego kręgu odbiorców

rozumiejącej znaczenie w języku angielskim elementu złożonego z wyrazu »super« i wyrazu »glue« oddzielonych od siebie czarnym kółkiem kolidujące ze sobą oznaczenia będą identyczne, natomiast dla pozostałej części tego kręgu odbiorców porównanie ma charakter neutralny. Izba Odwoławcza wskazała na ograniczony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, z uwagi na to, że wyraz »superglue« ukazuje się jako oznaczający towary objęte tym znakiem towarowym i jako opisujący klej o wyjątkowej jakości. Zwróciła ona również uwagę, że interwenientowi nie udało się dowieść podwyższonego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Z uwagi na identyczność spornych towarów, duże podobieństwo wizualne i identyczność pod względem fonetycznym kolidujących ze sobą oznaczeń Izba Odwoławcza uznała, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd mimo ograniczonego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego”.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

3 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 15 listopada 2011 r. PH Medox wniosło skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji i obciążenie OHIM kosztami postępowania.

4 Na poparcie skargi PH Medox podniosło trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczył niewystarczającego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, zarzut drugi – braku podobieństwa wizualnego i fonetycznego kolidujących ze sobą znaków towarowych, a zarzut trzeci – wewnętrznej sprzeczności między sporną decyzją a decyzją wydaną w postępowaniu, które toczyło się między tymi samymi stronami w przedmiocie wspólnotowego znaku towarowego KLEJ BŁYSKAWICZNY CYJANOAKRYLOWY SUPER GLUE.

5 PH Medox zakwestionowało zasadniczo istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych.

6 Po przytoczeniu w pkt 25–28 zaskarżonego wyroku orzecznictwa dotyczącego całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd zbadał, czy Izba Odwoławcza słusznie uwzględniła sprzeciw ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych.

7 Odnosząc się do właściwego kręgu odbiorców, Sąd zauważył w pkt 30 zaskarżonego wyroku, że PH Medox nie zakwestionowało składu właściwego kręgu odbiorców, jaki wynika ze spornej decyzji.

8 W pkt 32 wspomnianego wyroku Sąd stwierdził również, że towary, do których odnoszą się kolidujące ze sobą znaki towarowe, są identyczne.

9 W pkt 35–48 zaskarżonego wyroku, w ramach badania podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, Sąd dokonał w pierwszej kolejności oceny charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. W tym względzie w pkt 45 tego wyroku Sąd wskazał na ograniczony, a nie nieistniejący, charakter odróżniający przypisany wcześniejszemu znakowi towarowemu przez Izbę Odwoławczą. W pkt 46 omawianego wyroku Sąd uznał, że argument dotyczący braku charakteru odróżniającego wystarczającego do wskazania pochodzenia towarów nie pozwala sam w sobie na podważenie przyjętego przez Izbę Odwoławczą wniosku co do słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego. Następnie w pkt 47 wspomnianego wyroku Sąd stwierdził, że uwaga Izby Odwoławczej o charakterze opisowym wyrazu, z którego składa się wcześniejszy znak towarowy, nie wzbraniała jej w żaden sposób przyznania mu ograniczonego charakteru odróżniającego, wystarczającego do tego, aby umożliwić zapewnienie podstawowych funkcji znaku towarowego.

10 W konsekwencji w pkt 48 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż wcześniejszy znak towarowy posiadał słabo odróżniający charakter, i wzięła taki właśnie charakter pod uwagę przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych.

11 W drugiej kolejności, oceniając podobieństwo wizualne oznaczeń, w pkt 52 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę elementy graficzne znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, i że w sposób dorozumiany uznała je za niebędące w stanie przyciągnąć uwagi właściwego kręgu odbiorców ze względu na obecność elementu złożonego z wyrazu „super” i z wyrazu „glue” oddzielonych od siebie czarnym kółkiem, który słusznie uznała za dominujący we wrażeniu, jakie – ze względu na rozmiar jego liter, jego kolor oraz okoliczność, iż chodzi tu o jeden z samych elementów słownych, którego znaczenie jest w stanie postrzec natychmiast właściwy krąg odbiorców – pozostawia ten znak towarowy. W konsekwencji Sąd stwierdził w pkt 53 zaskarżonego wyroku, że wobec tego, iż element dominujący znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, i słowo tworzące wcześniejszy znak towarowy są podobne, Izba Odwoławcza mogła dojść do słusznego wniosku, że istnieje wysokie podobieństwo wizualne między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

12 Sąd, badając w trzeciej kolejności podobieństwo fonetyczne oraz w czwartej kolejności podobieństwo konceptualne, w pkt 57 i 60 zaskarżonego wyroku potwierdził wnioski, do jakich doszła Izba Odwoławcza w przedmiocie podobieństwa fonetycznego i konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń.

13 W odniesieniu do kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd oddalił w pkt 63 zaskarżonego wyroku argument PH Medox, w myśl którego Izba Odwoławcza błędnie powołała się na wydane przez Trybunał wyroki: SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528) oraz Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), ponieważ wynikająca z tych wyroków – w postaci, w jakiej zostały one przytoczone przez Izbę Odwoławczą – okoliczność, że im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nie zakazuje w żaden sposób uznać istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w sytuacji gdy wcześniejszy znak towarowy ma słabo odróżniający charakter.

14 Sąd oddalił także w pkt 64 i 65 zaskarżonego wyroku wysunięty przez PH Medox argument dotyczący istnienia decyzji OHIM w toczącej się między tymi samymi stronami sprawie wspólnotowego znaku towarowego KLEJ BŁYSKAWICZNY CYJANOAKRYLOWY SUPER GLUE, ponieważ towary rozpatrywane w tamtej sprawie nie są porównywalne z towarami stanowiącymi przedmiot sporu w niniejszej sprawie.

15 W konsekwencji Sąd oddalił skargę, orzekając, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i uwzględniła sprzeciw.

Żądania stron przed Trybunałem

16 PH Medox wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi celem ponownego rozpoznania.

W przedmiocie odwołania

17 Zgodnie z art. 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem, 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.

18 Powyższy przepis należy zastosować w ramach niniejszego odwołania.

Argumentacja stron

19 W swoim jedynym zarzucie PH Medox utrzymuje, że Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, na podstawie którego „w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli 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”.

20 PH Medox zarzuca Sądowi, iż orzekł, że oznaczenie zgłoszone do rejestracji w charakterze znaku towarowego jest podobne do oznaczenia tworzącego wcześniejszy znak towarowy oraz że – z tego względu – w wypadku tych dwóch omawianych oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców.

21 PH Medox podnosi, że Sąd nie dokonał oceny, jaki minimalny stopień podobieństwa pomiędzy omawianymi oznaczeniami pozwala w niniejszej sprawie na przyjęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. PH Medox uważa, że Sąd powinien był dokonać wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w ten sposób, że określenie słowne „super glue” nie ma samoistnego charakteru odróżniającego ani nie może samo w sobie mieć charakteru dominującego. PH Medox kwestionuje również podobieństwo wizualne i konceptualne kolidujących ze sobą oznaczeń. Ponadto PH Medox podnosi, że znak towarowy wykazujący charakter słabo lub bardzo słabo odróżniający nie powoduje prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Ocena Trybunału

22 Nawet jeśli charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego powinien zostać wzięty pod uwagę w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to stanowi on jednak tylko jeden z wielu elementów uwzględnianych podczas tej oceny (postanowienie Hrbek/OHIM, C-42/12 P, EU:C:2012:765, pkt 61).

23 W owej całościowej ocenie zakłada się pewną współzależność branż pod uwagę czynników, w szczególności podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy oznaczonymi znakami towarowymi lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie. W konsekwencji pojęcie podobieństwa należy interpretować w powiązaniu z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku i stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, jak również między oznaczonymi towarami lub usługami (postanowienie L'Oréal/OHIM, C-235/05 P, EU:C:2006:271, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

24 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że nawet w wypadku wcześniejszego znaku towarowego o charakterze słabo odróżniającym Sąd może uznać, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, w szczególności wskutek podobieństwa oznaczeń i oznaczonych nimi towarów lub usług (zob. postanowienie Hrbek/OHIM, EU:C:2012:765, pkt 63).

25 W konsekwencji Sąd w żaden sposób nie naruszył prawa, potwierdzając wniosek Izby Odwoławczej, według którego słabo odróżniający charakter wyrazów „super glue” nie wyklucza istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ, po pierwsze, towary oznaczone dwoma kolidującymi ze sobą oznaczeniami są identyczne oraz, po drugie, omawiane oznaczenia są podobne pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym.

26 W zakresie, w jakim wnosząca odwołanie kwestionuje również podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych. Jedyne Sąd uprawniony jest do ustalenia istotnych okoliczności faktycznych i dokonania ich oceny, a także do dokonania oceny dowodów. Ocena tych faktów i dowodów nie stanowi – z wyjątkiem wypadków ich przeinaczenia – kwestii prawnej poddanej kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (wyroki: Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, pkt 49; Smart Technologies/OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 52; Media-Saturn/OHIM, C-92/10 P, EU:C:2011:15, pkt 27).

27 Należy stwierdzić, że zarzucając Sądowi dokonanie błędnej oceny podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, a także prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku rozpatrywanych znaków towarowych, PH Medox próbuje w rzeczywistości skłonić Trybunał do ponownego zbadania dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego, przy czym przedsiębiorstwo to nie wykazało ani nawet nie podnosiło, że Sąd dopuścił się przeinaczenia okoliczności faktycznych lub dowodów.

28 W tych okolicznościach odwołanie należy oddalić jako w części oczywiście bezzasadne, a w części oczywiście niedopuszczalne.

W przedmiocie kosztów

29 Zgodnie z art. 137 regulaminu postępowania przed Trybunałem, który znajduje zastosowanie do postępowania odwoławczego na mocy art. 184 § 1 tego regulaminu, Trybunał orzeka o kosztach w postanowieniu kończącym postępowanie.

30 Ze względu na to, że jedyny zarzut strony wnoszącej odwołanie nie został uwzględniony, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

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

- 1) **Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.**

- 2) **Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja Spółka Jawna zostaje obciążone kosztami postępowania.**

Podpisy

* Język postępowania: polski.