Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 23 stycznia 2014 r.*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy WESTERN GOLD — Sprzeciw właściciela słownych, krajowych, międzynarodowego i wspólnotowego, znaków towarowych WeserGold, Wesergold i WESERGOLD

W sprawie C-558/12 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 4 grudnia 2012 r.,

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez A. Pohlmanna, działającego w charakterze pełnomocnika,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, dawniej Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, z siedzibą w Rinteln (Niemcy), reprezentowana przez T. Melcherta, Rechtsanwalt,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Lidl Stiftung & Co. KG, z siedzibą w Neckarsulm (Niemcy), reprezentowana przez M. Woltera i A.K. Marx, Rechtsanwälte,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), prezes izby, E. Levits i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

1 W odwołaniu Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 września 2012 r. w sprawie T-278/10 Wesergold Getränkeindustrie przeciwko OHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), na mocy którego Sąd stwierdził nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 marca 2010 r. (sprawa R 770/2009-1) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG a Lidl Stiftung & Co. KG (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

2 Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji", stanowi w swym ust. 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".

Okoliczności powstania sporu

3 W dniu 23 sierpnia 2006 r. Lidl Stiftung & Co. KG (zwana dalej „spółką Lidl Stiftung") dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego 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 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), zastąpionego następnie rozporządzeniem nr 207/2009.

4 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wystąpiono, było oznaczenie słowne „WESTERN GOLD".

5 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 33 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: „alkohole wysokoprocentowe, zwłaszcza whisky".

6 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 3/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r.

7 W dniu 14 marca 2007 r. Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (zwana dalej „spółką Wesergold Getränkeindustrie"), w której prawa wstąpiła następnie WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (zwana dalej „spółką riha WeserGold Getränke"), wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, którego postanowienia zostały przejęte przez art. 41 rozporządzenia nr 207/2009, sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, którego dotyczy niniejsza sprawa, dla towarów wskazanych w pkt 5 niniejszego wyroku.

8 Sprzeciw ten został oparty na kilku różnych wcześniejszych znakach towarowych.

9 Pierwszym z przywołanych wcześniejszych znaków towarowych był słowny wspólnotowy znak towarowy WeserGold, zgłoszony w dniu 3 stycznia 2003 r. i zarejestrowany w dniu 2 marca 2005 r. pod numerem 2994739, określający towary należące do klas 29, 31 i 32, odpowiadające dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 29: „konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; produkty mleczne, a mianowicie napoje na bazie jogurtu składające się głównie z jogurtu, ale także z soku owocowego lub warzywnego”;

— klasa 31: „świeże owoce”; oraz

— klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie lemoniady, sody i cola; soki owocowe i napoje owocowe; soki warzywne i napoje na bazie warzyw; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”.

10 Drugim z przywołanych znaków wcześniejszych był niemiecki słowny znak towarowy WeserGold, zgłoszony w dniu 26 listopada 2002 r. i zarejestrowany w dniu 27 lutego 2003 r. pod numerem 30257995, określający towary należące do klas 29, 31 i 32, odpowiadające dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 29: „konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, musy; produkty mleczne, a mianowicie napoje na bazie jogurtu składające się głównie z jogurtu, ale także z soku owocowego lub warzywnego”;

— klasa 31: „świeże owoce”; oraz

— klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie lemoniady, sody i cola; soki owocowe i napoje owocowe; soki warzywne i napoje na bazie warzyw; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”.

11 Trzecim z przywołanych wcześniejszych znaków towarowych był słowny międzynarodowy znak towarowy nr 801149 Wesergold, zgłoszony w dniu 13 marca 2003 r., wywołujący skutki w Republice Czeskiej, w Danii, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii, w Polsce, w Portugalii, w Słowenii, w Szwecji, w Zjednoczonym Królestwie i w krajach Beneluksu, określający towary należące do klas 29, 31 i 32, których opis odpowiada temu zawartemu w pkt 10 niniejszego wyroku.

12 Czwartym z przywołanych znaków wcześniejszych był niemiecki słowny znak towarowy WESERGOLD, zgłoszony w dniu 12 czerwca 1970 r. i zarejestrowany w dniu 16 lutego 1973 r. pod numerem 902472, przedłużony następnie w dniu 13 czerwca 2000 r., który określa towary należące do klasy 32, odpowiadające następującemu opisowi: „cydry, lemoniady, wody mineralne, soki warzywne jako napoje, soki owocowe”.

13 Piątym z przytoczonych znaków wcześniejszych był polski słowny znak towarowy WESERGOLD, zgłoszony w dniu 26 czerwca 1996 r. i zarejestrowany w dniu 11 maja 1999 r. pod numerem 161413, który określa towary należące do klasy 32, odpowiadające następującemu opisowi: „wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, nektary owocowe, syropy owocowe, soki warzywne, nektary warzywne, napoje warzywne, napoje orzeźwiające, napoje z soków owocowych, lemoniady, napoje musujące, napoje mineralne, herbaty mrożone, wody mineralne aromatyzowane, wody mineralne z dodatkiem soków owocowych – wszystkie wymienione napoje również jako dietetyczne środki do celów niemedycznych”.

14 W uzasadnieniu sprzeciwu wniesionego przez spółkę Wesergold Getränkeindustrie powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, którego postanowienia zostały przejęte przez art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

15 W dniu 11 czerwca 2009 r. Wydział Sprzeciwów OHIM (zwany dalej „Wydziałem Sprzeciwów") uwzględnił powyższy sprzeciw i odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, którego dotyczy niniejsza sprawa. Ze względów ekonomiki procesowej Wydział Sprzeciwów ograniczył rozpatrywanie sprzeciwu do wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego, dla którego nie był wymagany dowód rzeczywistego używania.

16 W dniu 13 lipca 2009 r. spółka Lidl Stiftung – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

17 Sporną decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM (zwana dalej „Izbą Odwoławczą") uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Uznała ona, że właściwy w tym wypadku krąg odbiorców składał się z ogółu odbiorców w Unii Europejskiej. Jej zdaniem należące do klasy 33 towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, a mianowicie „alkohole wysokoprocentowe, zwłaszcza whisky", nie były podobne do oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi towarów należących do klas 29 i 31. W ocenie Izby Odwoławczej między oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym towarami należącymi do klasy 33 a oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi towarami należącymi do klasy 32 występował niski stopień podobieństwa. Ponadto kolidujące ze sobą oznaczenia wykazywały przeciętny stopień podobieństwa na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, natomiast pod względem konceptualnym były one różne. Co się tyczy charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, Izba Odwoławcza uznała, że był on nieco słabszy od przeciętnego ze względu na obecność wyrazu „gold", który ma charakter słabo odróżniający. Wreszcie wskazała ona, że wyważenie wszystkich okoliczności niniejszej sprawy w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd prowadziło do stwierdzenia jego braku w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

18 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 21 czerwca 2010 r. spółka Wesergold Getränkeindustrie wniosła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

19 Na poparcie skargi podniosła ona cztery zarzuty, dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b), art. 64, art. 75 zdanie drugie i, posiłkowo, art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009.

20 Sąd rozpatrzył jedynie pierwszy z tych zarzutów.

21 W pkt 24 i 25 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł zasadniczo, że właściwy krąg odbiorców składa się w tym wypadku z przeciętnych konsumentów Unii.

22 Odnosząc się do porównania rozpatrywanych towarów, Sąd stwierdził w pkt 41 zaskarżonego wyroku, że oznaczone zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym alkohole wysokoprocentowe i napoje bezalkoholowe, do których odnoszą się wcześniejsze znaki towarowe, wykazują jedynie niski stopień podobieństwa.

23 Co się tyczy porównania kolidujących ze sobą oznaczeń, Sąd uznał, odpowiednio w pkt 47 i 50 zaskarżonego wyroku, że oznaczenia te wykazują przeciętny stopień podobieństwa pod względem wizualnym i fonetycznym, natomiast w pkt 56 tego wyroku, że są one różne pod względem konceptualnym.

24 Wywiódł on z tego w pkt 58 wspomnianego wyroku, że kolidujące ze sobą oznaczenia są ogólnie różne mimo występujących między nimi podobieństw na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej.

25 Sąd przeanalizował także dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, która została zakwestionowana przez spółkę Wesergold Getränkeindustrie.

26 Co się tyczy wzmocnienia charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych w wyniku ich używania, Sąd przeanalizował w pkt 65–68 zaskarżonego wyroku pismo procesowe złożone przez spółkę Wesergold Getränkeindustrie w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów oraz pismo procesowe złożone przez tę spółkę w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Stwierdził on w pkt 70 tego wyroku, że w ramach obrony w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą spółka Wesergold Getränkeindustrie nie wysunęła w sposób wyraźny argumentów dotyczących wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, a poprzestała jedynie na odesłaniu do swych pism procesowych złożonych w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów; wspomniane pisma zawierały jednak potwierdzone dowodami twierdzenie, że charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych uległ wzmocnieniu w wyniku ich używania.

27 W pkt 71 i 72 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł w istocie, opierając się na art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, że Izba Odwoławcza, wskutek wniesionego do niej odwołania, była zobowiązana dokonać ponownej i kompletnej oceny sprzeciwu co do istoty pod kątem okoliczności zarówno faktycznych, jak i prawnych oraz że w konsekwencji powinna ona była rozpatrzyć wszystkie argumenty wysuwane przez spółkę Wesergold Getränkeindustrie w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów. W związku z tym, zważywszy, że spółka Wesergold Getränkeindustrie podnosiła w toku postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów kwestię wzmocnienia charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych w wyniku ich używania, w ocenie Sądu Izba Odwoławcza nie mogła zasadnie uznać, iż spółka ta nie wysuwała argumentacji odnoszącej się do wzmocnienia charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych wynikającego z ich używania.

28 W pkt 73 wspomnianego wyroku Sąd stwierdził w rezultacie, że Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

29 W pkt 82 i 83 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł zasadniczo, że nie przeprowadzając analizy zasadności przedstawionych przez spółkę Wesergold Getränkeindustrie argumentów i dowodów dotyczących wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, Izba Odwoławcza zaniechała zbadania czynnika mającego potencjalnie istotne znaczenie w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych, a w konsekwencji dopuściła się naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, które to naruszenie musi prowadzić do stwierdzenia nieważności spornej decyzji.

30 W związku z powyższym Sąd uwzględnił pierwszy z wysuniętych przez spółkę Wesergold Getränkeindustrie zarzutów i stwierdził nieważność spornej decyzji, odstępując od rozpoznania pozostałych zarzutów podnoszonych przez tę spółkę.

Żądania stron w postępowaniu przed Trybunałem

31 W odwołaniu OHIM wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku; oraz

— obciążenie spółki riha WeserGold Getränke kosztami postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego.

32 Spółka riha WeserGold Getränke wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie OHIM kosztami postępowania.

33 Spółka Lidl Stiftung wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i obciążenie spółki riha WeserGold Getränke kosztami postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego.

W przedmiocie odwołania

34 Na poparcie odwołania OHIM podnosi trzy zarzuty, dotyczące naruszenia, po pierwsze, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, po drugie, art. 76 ust. 1 tego rozporządzenia w związku z art. 64 ust. 1 tego aktu oraz, po trzecie, utrwalonego orzecznictwa, zgodnie z którym uchybienie nie powinno prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli w sposób oczywisty nie wpływa na rozstrzygnięcie przyjęte w tej decyzji.

Argumentacja stron

35 W pierwszym ze swych zarzutów OHIM, wspierany przez spółkę Lidl Stiftung, zarzuca Sądowi dokonanie błędnej wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez orzeczenie, że Izba Odwoławcza powinna była poddać analizie wzmocniony używaniem odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych, mimo że już wcześniej stwierdził, iż rozpatrywane znaki były ogólnie różne. Podobieństwo oznaczeń jest wszak nieodzowną przesłanką istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu rzeczonego art. 8 ust. 1 lit. b). W rezultacie zdaniem OHIM, jeżeli kolidujące ze sobą oznaczenia są ogólnie różne, to nie ma potrzeby przeprowadzenia badania odróżniającego charakteru znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, potencjalnie wzmocnionego w wyniku intensywnego używania tego znaku. OHIM podnosi, powołując się w szczególności na wyrok z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9573, pkt 51, że taka interpretacja jest ponadto zgodna z utrwalonym orzecznictwem.

36 Spółka Lidl Stiftung, opierając się na postanowieniu z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie C-370/10 P Ravensburger przeciwko OHIM, pkt 50, dodaje, że przy badaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd każde z kryteriów musi zostać rozpatrzone najpierw samodzielnie, niezależnie od istnienia lub stopnia intensywności pozostałych przesłanek, oraz że wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego nie może kompensować braku podobieństwa kolidujących ze sobą znaków.

37 OHIM i spółka Lidl Stiftung uważają w konsekwencji, iż Sąd błędnie stwierdził nieważność spornej decyzji na tej podstawie, że Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, ponieważ w tym wypadku nie była spełniona przesłanka sine qua non zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

38 Spółka riha WeserGold Getränke sądzi, że pierwszy zarzut odwołania nie jest zasadny, ponieważ dokonana przez Sąd ocena dotycząca braku podobieństwa między rozpatrywanymi znakami stanowiła wniosek pośredni, który powinien był zostać skonfrontowany jeszcze z kwestią odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych. Zdaniem tej spółki podobieństwo konceptualne znaków nie może być oceniane w oderwaniu od zagadnienia dotyczącego ich charakteru odróżniającego. Powstające u odbiorców wyobrażenie o znaku może bowiem różnić się w zależności od tego, czy określone elementy znaku bardziej przemawiają do odbiorców ze względu na pojęcie, do którego odsyłają, lub na ich powszechną znajomość, którą uzyskały jako znaki towarowe.

39 Spółka riha WeserGold Getränke uważa ponadto, że broniona przez OHIM teza nie może znaleźć potwierdzenia w utrwalonym orzecznictwie.

Ocena Trybunału

40 W pierwszym z wysuwanych zarzutów OHIM podnosi zasadniczo, iż Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji na tej podstawie, że Izba Odwoławcza nie poddała analizie wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, mimo że już wcześniej stwierdził, iż kolidujące ze sobą znaki nie były podobne.

41 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym, a także identyczności lub podobieństwa między towarami lub usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy; przy czym powyższe przesłanki mają charakter kumulatywny (ww. wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 51; wyrok z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 48).

42 Wbrew twierdzeniom spółki riha WeserGold Getränke Trybunał zachowuje w tym zakresie utrwaloną linię orzeczniczą. Trybunał wielokrotnie przypominał bowiem, że w braku jakiegokolwiek podobieństwa między wcześniejszym a zgłoszonym znakiem towarowym wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku, identyczność lub podobieństwo danych towarów lub usług nie są wystarczające dla stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-254/09 P Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7989, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo).

43 Ponadto w postanowieniu z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie C-193/09 P Kaul przeciwko OHIM Trybunał oddalił jako oczywiście bezzasadny zarzut dotyczący naruszenia prawa, którego miał dopuścić się Sąd, orzekając, że sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 może w niektórych przypadkach zostać oddalony w wyniku samego rozpoznania kwestii podobieństwa danych znaków, a zatem z pominięciem badania ewentualnie wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego. W pkt 45 tego postanowienia Trybunał orzekł zasadniczo, że Sąd nie naruszył prawa, orzekając, iż skoro Izba Odwoławcza OHIM doszła do wniosku, że rozpatrywane znaki w żadnym wypadku nie mogły zostać uznane przez właściwy krąg odbiorców za podobne, to mogła zasadnie wywieść z tego, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było w tym przypadku wykluczone, i to bez potrzeby wcześniejszego przeprowadzenia w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd analizy ewentualnie wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego.

44 Podobieństwo omawianych znaków towarowych stanowi w związku z tym nieodzowną przesłankę w kontekście oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W rezultacie brak podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami sprawia, że art. 8 tego rozporządzenia nie znajduje zastosowania.

45 Wzmocniony używaniem odróżniający charakter znaku towarowego stanowi zatem element, który należy brać pod uwagę w celu dokonania oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub podobieństwo towarów i usług jest wystarczające, aby spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 24).

46 Tymczasem w niniejszej sprawie przyjęty przez Sąd tok rozumowania opiera się na nieprawidłowej wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

47 W istocie, chociaż w pkt 58 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że kolidujące ze sobą oznaczenia są ogólnie różne mimo występujących między nimi podobieństw na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, to w zakresie zgodności z prawem spornej decyzji wywiódł on konsekwencje prawne z faktu, iż Izba Odwoławcza nie przeprowadziła analizy charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych. I tak, w pkt 70–72 tego wyroku Sąd wskazał, że zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 Izba Odwoławcza była zobowiązana przeprowadzić analizę wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, czego nie uczyniła. Następnie w pkt 82 wspomnianego wyroku orzekł on w konsekwencji, że powyższy błąd sprawił, iż Izba Odwoławcza zaniechała zbadania czynnika mającego potencjalnie istotne znaczenie w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a w pkt 83 rzeczonego wyroku, że taki błąd stanowił naruszenie istotnego wymogu proceduralnego, które musiało prowadzić do stwierdzenia nieważności spornej decyzji.

48 W rezultacie, orzekając, że niedokonanie przez Izbę Odwoławczą analizy wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych powodowało nieważność spornej decyzji, Sąd wymógł na Izbie Odwoławczej zbadanie elementu, który był nieistotny z punktu widzenia oceny istnienia w przypadku kolidujących ze sobą znaków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Skoro bowiem Sąd już wcześniej stwierdził, że rozpatrywane znaki były ogólnie różne, to wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd było wykluczone, a ewentualne istnienie wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych nie mogło skompensować braku podobieństwa między tymi znakami.

49 W tych okolicznościach OHIM ma podstawy, by twierdzić, że zaskarżony wyrok narusza prawo w zakresie dotyczącym wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

50 Z powyższego wynika, że bez potrzeby rozpatrywania dwóch pozostałych zarzutów odwołania zaskarżony wyrok należy uchylić w zakresie, w jakim Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza była zobowiązana przeprowadzić analizę wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, i z tego względu stwierdził nieważność spornej decyzji, mimo że już wcześniej ustalił, iż kolidujące ze sobą znaki nie były podobne.

W przedmiocie żądania zmiany uzasadnienia

Argumentacja stron

51 Spółka riha WeserGold Getränke kwestionuje niektóre aspekty zaskarżonego wyroku, aczkolwiek nie wnosi wyraźnie o zmianę uzasadnienia tego wyroku i podkreśla, że nie był on dla niej niekorzystny.

52 Po pierwsze, co się tyczy podobieństwa towarów, spółka riha WeserGold Getränke zarzuca Sądowi, iż w pkt 35 zaskarżonego wyroku nie dopuścił przedstawionych przez nią w postępowaniu przed Sądem dowodów uzupełniających mających na celu wykazanie, że liczni producenci alkoholi wysokoprocentowych wytwarzają także napoje bezalkoholowe oraz że liczni producenci soków wytwarzają także napoje alkoholowe. Sąd nie uwzględnił również faktu, że na podstawie art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39, s. 16) napoje mieszane są uznawane za napoje spirytusowe, w związku z czym napoje te powinny były zostać porównane z napojami bezalkoholowymi oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi.

53 Po drugie, jeżeli chodzi o podobieństwo konceptualne kolidujących ze sobą znaków, spółka riha WeserGold Getränke zarzuca Sądowi, iż ten w niewystarczającym stopniu uzasadnił wniosek, zgodnie z którym stwierdzone między tymi znakami różnice konceptualne znosiły łączące je podobieństwa fonetyczne i wizualne.

54 Po trzecie, spółka riha WeserGold Getränke zarzuca Sądowi zasadniczo to, iż przeprowadził analizę tylko jednego z wcześniejszych znaków towarowych i nie dokonał oceny pozostałych znaków przywołanych przez nią w uzasadnieniu sprzeciwu.

Ocena Trybunału

55 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału żądanie zmiany uzasadnienia jest dopuszczalne przy założeniu istnienia interesu prawnego w tym sensie, iż w razie jego uwzględnienia przyniesie ono korzyść stronie, która z nim wystąpiła. Może to mieć miejsce, w przypadku gdy żądanie zmiany uzasadnienia stanowi odpowiedź na zarzut podniesiony przez stronę wnoszącą odwołanie (wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie C-439/11 P Ziegler przeciwko Komisji, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

56 Co się tyczy pierwszego żądania, dotyczącego uzasadnienia w przedmiocie podobieństwa towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami, należy wskazać, że żądanie to nie stanowi odpowiedzi na podniesiony przez OHIM zarzut, ponieważ ten ostatni odnosi się do dokonanej przez Sąd oceny ciążącego na Izbie Odwoławczej obowiązku poddania analizie wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych. Takie żądanie nie może w związku z tym stanowić podstawy do odstąpienia od uchylenia zaskarżonego wyroku. W konsekwencji spółka riha WeserGold Getränke nie ma interesu prawnego w wystąpieniu ze wspomnianym żądaniem, które jest w związku z tym niedopuszczalne.

57 Odnosząc się do drugiego z wysuniętych żądań, dotyczącego uzasadnienia w przedmiocie konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, także należy stwierdzić, że nie stanowi ono odpowiedzi na podniesiony przez OHIM zarzut, ponieważ ten ostatni ma na celu zakwestionowanie dokonanej przez Sąd oceny ciążącego na Izbie Odwoławczej obowiązku poddania analizie wzmocnionego używaniem odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych. A zatem również takie żądanie nie może stanowić podstawy do odstąpienia od uchylenia zaskarżonego wyroku. W konsekwencji spółka riha WeserGold Getränke nie ma interesu prawnego w wystąpieniu z rozpatrywanym żądaniem, które należy w związku z tym uznać za niedopuszczalne.

58 Jeżeli chodzi o trzecie z omawianych żądań, zakładając nawet, że Sąd naruszył prawo, dokonując badania jednego tylko z wcześniejszych znaków towarowych, który nie został zresztą wskazany przez spółkę riha WeserGold Getränke, żądanie to nie może prowadzić do odstąpienia od uchylenia zaskarżonego wyroku, ponieważ naruszenie prawa, którego dopuścił się Sąd, dotyczyło tak czy inaczej wcześniejszego znaku towarowego, który według spółki riha WeserGold Getränke był przedmiotem przeprowadzonej przez Sąd oceny. W rezultacie tego rodzaju żądanie zmiany uzasadnienia nie może stanowić odpowiedzi na zarzuty podniesione przez OHIM, ani przysparzać korzyści uzasadniającej interes prawny tej spółki. Wspomniane żądanie jest zatem niedopuszczalne.

59 W konsekwencji wysunięte przez spółkę riha WeserGold Getränke żądanie zmiany uzasadnienia należy odrzucić jako niedopuszczalne.

W przedmiocie skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd

60 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał uchyla orzeczenie Sądu. W takim wypadku może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

61 Zważywszy, że Sąd zbadał tylko jeden z czterech zarzutów przywołanych przez spółkę riha WeserGold Getränke na poparcie wniesionej przez nią skargi, Trybunał uważa, iż stan postępowania nie pozwala na rozstrzygnięcie niniejszego sporu. Wobec tego należy skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

W przedmiocie kosztów

62 Jako że sprawa musi zostać skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd, rozstrzygnięcie o kosztach niniejszego postępowania odwoławczego nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

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

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 września 2012 r. w sprawie T-278/10 Wesergold Getränkeindustrie przeciwko OHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Podpisy