Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 2 czerwca 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Hispano Suiza – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HISPANO SUIZA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-177/20

Erwin Leo Himmel, zamieszkały w Walchwil (Szwajcaria), którego reprezentował adwokat A. Gomoll,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował M. Fischer, w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO był

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, zamieszkały w Barcelonie (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 stycznia 2020 r. (sprawa R 67/2019-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między E.L. Himmelem a G.A. Ramirezem Monfortem,

SĄD (trzecia izba),

w składzie: A.M. Collins, prezes, Z. Csehi i G. Steinfatt (sprawozdawczyni), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 marca 2020 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 lipca 2020 r.,

uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 18 lutego 2017 r. Gonzalo Andres Ramirez Monfort, druga strona w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), dokonał w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne Hispano Suiza.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 12 w rozumieniu 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: „[s]amochody".

4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej* nr 2017/038 z dnia 24 lutego 2017 r.

5 W dniu 17 maja 2017 r. skarżący, Erwin Leo Himmel, wniósł, na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001), sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów wymienionych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został oparty na wcześniejszym słownym znaku towarowym Unii Europejskiej HISPANO SUIZA, zarejestrowanym w dniu 1 sierpnia 2016 r. pod numerem 9184003, oznaczającym towary należące do klas 14 i 25 i odpowiadające w szczególności, w przypadku każdej z tych klas, następującemu opisowi:

– klasa 14: „przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne";

– klasa 25: „[o]dzież, obuwie, nakrycia głowy".

7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001].

8 Decyzją z dnia 12 listopada 2018 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw ze względu na to, że – wobec braku podobieństwa między spornymi towarami a towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym – nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

9 W dniu 10 stycznia 2019 r. skarżący, działając na podstawie art. 66–68 rozporządzenia 2017/1001, wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 Decyzją z dnia 21 stycznia 2020 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie.

11 Izba Odwoławcza wskazała – jak wyjaśnił Wydział Sprzeciwów – że pojazdy takie jak samochody nie mogą w żadnym wypadku być uznane za podobne do przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, odzieży, obuwia i nakryć głowy (pkt 18 zaskarżonej decyzji). Stwierdziła ona, że te pierwsze towary, które są środkami transportu, różnią się we wszelkich aspektach od pozostałych towarów, które służą do pomiaru czasu lub do pokrycia i ochrony ciała (pkt 19 zaskarżonej decyzji). Obydwie te kategorie towarów różnią się w sposób oczywisty swym charakterem, przeznaczeniem i sposobem używania (pkt 20 zaskarżonej decyzji). Nie chodzi o towary konkurencyjne, mając na względzie, że w sposób oczywisty zaspokajają one odmienne potrzeby, ani o towary komplementarne, ponieważ w szczególności prowadzenie samochodu nie jest niezbędne do ubrania się lub sprawdzenia godziny (pkt 21 zaskarżonej decyzji). Ponadto skarżący nie twierdził, że kolidujące ze sobą towary są podobne pod względem charakteru, przeznaczenia lub sposobu używania, ani nawet że są konkurencyjne lub komplementarne (pkt 22 zaskarżonej decyzji).

12 Ponadto Izba Odwoławcza oddaliła argumentację skarżącego, zgodnie z którą, po pierwsze, istnieje „praktyka handlowa" polegająca, w wypadku producentów samochodów, na rozszerzeniu używania ich znanego znaku towarowego na inne towary takie jak odzież, zegarki i inne akcesoria, po drugie, szeroki krąg odbiorców posiada wiedzę o tej praktyce, po trzecie, szeroki krąg odbiorców zakłada zatem, że używanie tego samego znaku towarowego dla kolidujących ze sobą towarów wskazuje na to, iż pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa, i po czwarte, towary te są, w konsekwencji, postrzegane jako „podobne" (pkt 23 i 26 zaskarżonej decyzji). Zdaniem Izby Odwoławczej skarżący zmierza w ten sposób do zastąpienia nowym kryterium podobieństwa – a mianowicie kryterium „praktyk handlowych" – kryteriów określonych w orzecznictwie, a mianowicie kryteriów charakteru, przeznaczenia, używania, ewentualnej konkurencji i stosunku komplementarności (pkt 24 zaskarżonej decyzji). Skarżący nie kwestionował zaś, że zgodnie z tymi ostatnimi kryteriami samochody z jednej strony i towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym z drugiej strony nie wykazują żadnego podobieństwa (pkt 25 zaskarżonej decyzji).

13 Zdaniem Izby Odwoławczej praktyki handlowe nie mogą być istotne dla celów ustalenia istnienia „związku" między znakami towarowymi a oznaczonymi nimi towarami, w ramach stosowania podstawy odmowy rejestracji wskazanej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001, której skarżący nie powołał przed Izbą Odwoławczą (pkt 27 zaskarżonej decyzji).

14 Izba Odwoławcza wywiodła z powyższego, że używanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do samochodów nie wywołuje prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym zarejestrowanym dla towarów należących do klas 14 i 25, w związku z czym uznała sprzeciw za „oczywiście bezzasadny".

Żądania stron

15 Skarżący wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

16 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

Co do prawa

17 Na poparcie skargi skarżący podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia, po pierwsze, art. 46 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia i, po drugie, obowiązku uzasadnienia.

18 Na wstępie należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę datę dokonania rozpatrywanego zgłoszenia do rejestracji, a mianowicie dzień 18 lutego 2017 r., która jest rozstrzygająca dla celów określenia mającego zastosowanie prawa materialnego, okoliczności sprawy są regulowane przepisami materialnymi rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 12; z dnia 18 czerwca 2020 r., Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, pkt 2 i przytoczone tam orzecznictwo). Ponadto przepisy proceduralne mają co do zasady zastosowanie w momencie ich wejścia w życie (zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2012 r., Komisja/Hiszpania, C-610/10, EU:C:2012:781, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo). W związku z tym w niniejszej sprawie, co się tyczy przepisów materialnych, odniesienia poczynione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji, przez skarżącego i przez EUIPO w argumentacji dotyczącej art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia 2017/1001 należy rozumieć jako dotyczące posiadającego identyczne brzmienie art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 207/2009. Co się tyczy przepisów proceduralnych – ze względu na to, że sprzeciw został wniesiony w dniu 17 maja 2017 r. – należy rozumieć dokonane przez skarżącego odniesienia do art. 46 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, odnoszące się w szczególności do terminu, w jakim należy wnieść sprzeciw, jako dotyczące art. 41 ust. 1 lit. a), o identycznym brzmieniu, rozporządzenia nr 207/2009, który obowiązywał w dacie wniesienia sprzeciwu.

19 Skarżący twierdzi zasadniczo, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła brak podobieństwa kolidujących ze sobą towarów. Ani bowiem nie uwzględniła ona wszystkich czynników istotnych dla ich porównania – mając na względzie okoliczności rozpatrywanej sprawy – ani nie zbadała wszystkich istotnych argumentów podnoszonych przez niego w odniesieniu do istnienia podobieństwa między tymi towarami.

20 W pierwszej kolejności skarżący podnosi, że wykaz czynników określonych w orzecznictwie dla celów oceny podobieństwa towarów lub usług nie jest wyczerpujący.

21 Z pkt 23 wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), wynika, że aby ocenić podobieństwo między kolidującymi ze sobą towarami lub usługami, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, przeznaczenie, sposób używania, a także to, czy dane towary lub usługi konkurują ze sobą lub też są komplementarne (zwane dalej „kryteriami określonymi w wyroku Canon"). Wyrażenie „między innymi" wykazuje, że wyliczenie tych czynników ma wyłącznie charakter wskazówki, ponieważ można dodać do nich pozostałe istotne czynniki lub zastąpić je tymi czynnikami – tak jak ma to miejsce w niniejszym wypadku. Podobieństwo towarów i usług nie zależy od określonej liczby kryteriów, które można by z góry ustalić i zastosować we wszystkich wypadkach.

22 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy także uwzględnić, poza kryteriami określonymi w wyroku Canon, inne czynniki – mianowicie kanały dystrybucji, właściwy krąg odbiorców i zwykłe pochodzenie towarów, a nawet tożsamość producentów. W ramach oceny podobieństwa towarów porównanie powinno być ukierunkowane na identyfikację istotnych czynników charakteryzujących w szczególności podlegające porównaniu towary, zwłaszcza przy uwzględnieniu rzeczywistości gospodarczej związanej z danym towarem. Istotność danego czynnika ma zatem zależeć od odpowiednich, podlegających porównaniu towarów. Zdaniem skarżącego zwykłe pochodzenie towarów i określona praktyka rynkowa utrwalona wśród producentów samochodów w Unii Europejskiej są, w niniejszym wypadku, czynnikami rozstrzygającymi. Izba Odwoławcza nie uwzględniła zaś żadnego innego czynnika niż

kryteria określone w wyroku Canon i ograniczyła się do stwierdzenia, że powołany przez skarżącego czynnik dotyczący praktyki handlowej jest czynnikiem nowym i nie został wskazany w wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), w związku z czym nie jest on dopuszczalny.

23 Skarżący podnosi, że ocena podobieństwa kolidujących ze sobą towarów nie może w niniejszym wypadku ograniczać się jedynie do kryteriów określonych w wyroku Canon, pod rygorem pominięcia okoliczności istotnych dla celów oceny podobieństwa towarów takich jak, po pierwsze, bieżąca praktyka większości producentów samochodów w Unii, która zdaniem skarżącego polega na wytwarzaniu i sprzedaży odzieży na szeroką skalę, i po drugie, okoliczność, że konsumenci wiedzą o tej praktyce i są do niej przyzwyczajeni. Co więcej, ta praktyka rynkowa prowadzi w niniejszym wypadku do określonego zachowania kognitywnego – do określonego stanu ducha.

24 Ponadto określona praktyka rynkowa w danej branży handlowej jest co do zasady uznawana za czynnik rozstrzygający, jak wynika to z decyzji: Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 czerwca 2017 r. (sprawa R 1447/2016-5, pkt 54); Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 listopada 2017 r. (sprawa R 968/2015-5, pkt 49); a także Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 grudnia 2017 r. (sprawa R 1527/2017-2, pkt 26).

25 W drugiej kolejności skarżący twierdzi, że gdyby Izba Odwoławcza dokonała oceny podobieństwa kolidujących ze sobą towarów w świetle kryterium znanej konsumentom praktyki handlowej – polegającej w wypadku producentów samochodów w Unii na oferowaniu nie tylko samochodów, części do samochodów i ich wyposażenia, lecz także szerokiej gamy odzieży i akcesoriów – powinna ona stwierdzić, że towary te są podobne. Faktyczni i potencjalni nabywcy odzieży i akcesoriów oznaczonych znakiem towarowym, który jest także używany w odniesieniu do samochodów, dawaliby w ten sposób ogólnie do zrozumienia, że posiadają samochód pochodzący od danego producenta lub że interesują się jego samochodami lub je podziwiają – i kojarzyliby w konsekwencji te odmienne kategorie towarów. Ponadto, gdy ten sam znak towarowy jest używany zarówno w odniesieniu do samochodów, jak i do przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, odzieży, obuwia i nakryć głowy, właściwy krąg odbiorców będzie przekonany, że wszystkie te towary są wytwarzane lub wprowadzane do obrotu pod wyłączną kontrolą jednego przedsiębiorstwa lub przynajmniej przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo – chociaż towary te nie są ani konkurencyjne, ani komplementarne.

26 W trzeciej kolejności skarżący podnosi, iż również ze względu na to, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła okoliczności, że kolidujące ze sobą towary pochodzą od tych samych producentów i są sprzedawane poprzez te same kanały dystrybucji, Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że towary te nie są podobne. W tym względzie, po pierwsze, skarżący twierdzi, że to nie faktyczne miejsce wytwarzania jest rozstrzygające – lecz raczej kwestia, czy właściwy krąg odbiorców uwzględnia tożsamość podmiotu kierującego wytwarzaniem lub dostarczaniem towarów lub owe procesy kontrolującego – i wskazuje, że Wydział Sprzeciwów stwierdził, iż aktualnie producenci samochodów oferują towary oznaczone ich znakiem towarowym takie jak towary należące do klas 14 i 25. Wydział Sprzeciwów miał również stwierdzić, że samochody, odzież i przyrządy zegarmistrzowskie są często wytwarzane i dostarczane przez tych samych producentów, a mianowicie producentów samochodów. Po drugie, podnosi on, że z wydruków z witryn internetowych załączonych do skargi wynika, że odzież i akcesoria oferowane przez producentów samochodów są dostępne w ich witrynach internetowych, zawierających często także szczegółowe informacje dotyczące oferowanych samochodów. Ponadto liczni producenci oferują swoją odzież za pośrednictwem swoich zwykłych dystrybutorów samochodów.

27 W konsekwencji podobieństwo rozpatrywanych towarów wynika również z okoliczności, że pochodzą one od tego samego producenta i są oferowane lub sprzedawane poprzez te same kanały dystrybucji. Używanie zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do samochodów skutkuje zatem powstaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym zarejestrowanym dla towarów należących do klas 14 i 25.

28 EUIPO nie zgadza się z argumentami skarżącego.

29 W pierwszej kolejności EUIPO twierdzi, że nawet jeśli w orzecznictwie nie wskazano wyczerpującego wykazu istotnych czynników, to określono w nim pewne z nich, które należy systematycznie brać pod uwagę w celu dokonania oceny podobieństwa danych towarów lub usług – a mianowicie kryteria określone w wyroku Canon. W zależności od szczególnych okoliczności danego wypadku czynniki „uzupełniające", takie jak sieci dystrybucji, dany krąg odbiorców lub zwykłe pochodzenie towarów lub usług, mogą także okazać się istotne.

30 Zdaniem EUIPO skarżący nie kwestionował zaś okoliczności, że stosowanie kryteriów określonych w wyroku Canon nie skutkuje ustaleniem jakiegokolwiek stopnia podobieństwa między z jednej strony samochodami a z drugiej strony przyrządami zegarmistrzowskimi i chronometrycznymi, odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy.

31 W drugiej kolejności EUIPO kwestionuje istotność praktyki handlowej właściwej dla branży samochodowej, na którą powołał się skarżący. Praktyki handlowe mogą wykazywać określoną istotność w ramach oceny istnienia związku na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Jednakże nie stanowią one istotnego czynnika, ani tym bardziej rozstrzygającego, w ramach oceny podobieństwa towarów na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Pojęcie związku, przy którego ustaleniu praktyki handlowe mogłyby odgrywać określoną rolę, jest bowiem szersze niż pojęcie podobieństwa towarów lub usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W tym względzie EUIPO wskazuje, że decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 czerwca 2017 r. (sprawa R 1447/2016-5), na której oparł się skarżący, nie dotyczy podobieństwa towarów na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, lecz ustalenia związku w ramach stosowania art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia. Mając na względzie, że w niniejszym wypadku skarżący nie powołał się na naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, należy oddalić podnoszony przez niego argument wywodzony z zakładanego znaczenia praktyk handlowych jako rozstrzygającego czynnika w niniejszej sprawie.

32 W trzeciej kolejności, co się tyczy, po pierwsze, uzupełniającego kryterium zwykłego pochodzenia towarów, EUIPO jest zdania, że niezbędne jest przyjęcie ścisłego podejścia, tak aby nie osłabić tego kryterium. W niniejszym wypadku, gdyby uznano wszystkie rodzaje towarów lub usług tego samego dużego przedsiębiorstwa lub dużej spółki za mające to samo pochodzenie, kryterium to utraciłoby swoje znaczenie. EUIPO jest zdania, że mimo iż w wypadku producentów samochodów nie jest niezwykłe oznaczanie samochodowym znakiem towarowym licznych innych towarów tych producentów, krąg odbiorców ma świadomość, że chodzi ogólnie o działalność realizowaną w kontekście artykułów wtórnych i akcesoriów, wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa w celu promowania głównego towaru, czyli samochodów – a nie o główną działalność handlową producenta samochodów będącego właścicielem znaku towarowego. Krąg odbiorców jest całkowicie świadomy okoliczności, że rynek odzieży i zegarków zasadniczo różni się od rynku samochodów, i w konsekwencji nie oczekuje co do zasady, by kolidujące ze sobą towary były wytwarzane i oferowane przez to samo przedsiębiorstwo.

33 Po drugie, EUIPO jest zdania, że kolidujące ze sobą towary mogą faktycznie wszystkie być skierowane do konsumentów końcowych. Zegarki lub odzież mogą także okazjonalnie dzielić te same sieci dystrybucji co samochody w zakresie, w jakim mogą one być oferowane w witrynach internetowych dystrybutorów samochodów lub ponadto fizycznie w ramach dystrybucji samochodów jako artykuły wtórne. Jednakże ten ewentualny stosunek nie oznacza, że towary takie jak odzież lub zegarki tworzą homogeniczną grupę z samochodami ani że ogólnie są oferowane i sprzedawane obok samochodów. W każdym wypadku nawet ewentualne związki dotyczące czynników uzupełniających, względnie słabych, takich jak dany krąg odbiorców lub sieci dystrybucji, nie mogą w żadnym wypadku przeważyć nad brakiem podobieństw w zakresie charakteru, przeznaczenia i używania towarów – lub każdego innego kryterium określonego w wyroku Canon.

34 Zdaniem EUIPO z powyższego wynika, że w zakresie, w jakim nie jest spełniona jedna z przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a mianowicie podobieństwo towarów, Izba Odwoławcza słusznie oddaliła skargę jako oczywiście bezzasadną.

35 Na wstępie należy wskazać, że o ile skarżący podnosi na poparcie skargi nie tylko art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, lecz także art. 41 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, o tyle nie przedstawił on żadnego szczególnego argumentu dotyczącego tego ostatniego przepisu, w którym co do istoty przewidziano zresztą określone reguły dotyczące wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego. Należy zatem stwierdzić, że niniejszy zarzut dotyczy jedynie naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

36 Zgodnie z tym ostatnim przepisem w wyniku sprzeciwu wniesionego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeśli z powodu jego identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

37 Pojęcie prawdopodobieństwa skojarzenia nie jest alternatywą dla pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, lecz służy do uściślenia jego zakresu. Samo brzmienie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wyklucza zatem możliwość zastosowania pojęcia prawdopodobieństwa skojarzenia, jeśli w mniemaniu właściwego kręgu odbiorców nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [zob. wyrok z dnia 11 września 2014 r., Continental Wind Partners/OHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, niepublikowany, EU:T:2014:769, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo].

38 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie, do których zalicza się w szczególności stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami oraz między towarami lub usługami oznaczonymi tymi oznaczeniami, a także intensywność renomy oraz stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego [wyroki: z dnia 24 marca 2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 64; z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 20; zob. także wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, pkt 30–32 i przytoczone tam orzecznictwo].

39 Owa całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem kolidujących ze sobą oznaczeń a podobieństwem danych towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa między danymi towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami i odwrotnie (zob. wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

40 Jednakże do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie [zob. wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

41 A zatem nadal niezbędne jest – nawet w sytuacji, gdyby istniała identyczność ze znakiem towarowym, którego charakter odróżniający jest szczególnie silny – przedstawienie dowodu istnienia podobieństwa między oznaczanymi towarami lub usługami (postanowienie z dnia 9 marca 2007 r., Alecansan/OHIM, C-196/06 P, niepublikowane, EU:C:2007:159, pkt 24). Odmiennie niż przewidziano to na przykład w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, dotyczącym wyraźnie wypadku, w którym towary lub usługi nie są podobne, art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia stanowi, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada identyczność oznaczonych towarów lub usług lub ich podobieństwo [wyrok z dnia 7 maja 2009 r., Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) i OHIM, C-398/07 P, niepublikowany, EU:C:2009:288, pkt 34].

42 W niniejszym wypadku Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców na samej podstawie porównania kolidujących ze sobą towarów, bez badania pozostałych przesłanek wspomnianych w pkt 38 powyżej, w tym w szczególności podobieństwa między oznaczeniami, i bez dokonania całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników. Jednakże niewielkie nawet podobieństwo między wspomnianymi towarami zobowiązuje Izbę Odwoławczą do zbadania, czy ewentualny wysoki stopień podobieństwa między oznaczeniami, a nawet ich identyczność, nie mógłby spowodować w odczuciu konsumenta prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do pochodzenia towarów [wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 40].

43 Należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła brak podobieństwa towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

W przedmiocie istotności kryterium „praktyki handlowej”

44 Zgodnie z orzecznictwem zawartym w pkt 23 wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), aby dokonać porównania między towarami lub usługami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek między nimi. Czynniki te obejmują w szczególności charakter tych towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, a także okoliczność, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą, czy też są komplementarne. Można także uwzględnić inne czynniki, takie jak kanały dystrybucji danych towarów lub usług lub ponadto okoliczność, że wspomniane towary lub usługi są często sprzedawane w tych samych wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, która może ułatwić postrzeganie przez danego konsumenta istniejących pomiędzy nimi ścisłych związków i wzmocnić wrażenie, że odpowiedzialność za wytwarzanie tych towarów lub świadczenie tych usług ciąży na tym samym przedsiębiorstwie [wyroki: z dnia 21 stycznia 2016 r., Hesse/OHIM, C-50/15 P, EU:C:2016:34, pkt 21–23; z dnia 10 czerwca 2015 r., AgriCapital/OHIM – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, pkt 29; zob. także wyrok z dnia 2 października 2015 r., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, niepublikowany, EU:T:2015:740, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

45 Sformułowanie, zgodnie z którym należy „uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek między towarami lub usługami”, oraz że „[c]zynniki te obejmują w szczególności charakter tych towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, a także okoliczność, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą, czy też są komplementarne”, wskazuje jasno, jak słusznie podnosi skarżący, że ten wykaz kryteriów nie jest wyczerpujący. Został on zresztą uzupełniony po wydaniu wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), poprzez dodanie innych kryteriów [wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, niepublikowany, EU:T:2016:431, pkt 58], w tym zwykłego pochodzenia danych towarów [wyroki: z dnia 26 września 2017 r., Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, niepublikowany, EU:T:2017:662, pkt 64; z dnia 13 listopada 2018 r.,

Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T-44/17, niepublikowany, EU:T:2018:775, pkt 76, 91] i, jak wskazano w pkt 44 powyżej, ich kanałów dystrybucji. Ponadto orzeczono, że okoliczność, iż promowanie kolidujących ze sobą towarów jest realizowane przez te same wyspecjalizowane czasopisma, także jest czynnikiem mogącym ułatwić postrzeganie przez danego konsumenta istnienia ścisłych związków między nimi i wzmocnić wrażenie, że odpowiedzialność za ich wytwarzanie ciąży na tym samym przedsiębiorstwie [wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., Demon International/OHIM – Big Line (DEMON), T-380/12, niepublikowany, EU:T:2014:76, pkt 42].

46 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza naruszyła prawo w pkt 24 i 27 zaskarżonej decyzji, wykluczając co do zasady ocenę podobieństwa kolidujących ze sobą towarów w świetle podnoszonego przez skarżącego kryterium praktyk handlowych. Nie jest bowiem wykluczone, że inne kryteria niż wymienione przez Izbę Odwoławczą w pkt 17 zaskarżonej decyzji, a mianowicie inne niż kryteria określone w wyroku Canon, kanały dystrybucji i identyczność punktów sprzedaży, mogą być istotne w ramach oceny podobieństwa towarów lub usług ogólnie, a także kolidujących ze sobą towarów w szczególności.

47 Jest prawdą, że w pkt 17 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza przypomniała kryteria istotne dla oceny podobieństwa towarów, uściślając, że inne czynniki również mogą zostać wzięte pod uwagę. Jednakże pominęła ona ocenę podobieństwa kolidujących ze sobą towarów w świetle tych innych czynników. Co się tyczy w szczególności praktyki handlowej powołanej przez skarżącego, w pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wyjaśniła, że rozumowania skarżącego nie można uwzględnić, ponieważ zmierza on do zastąpienia nowym kryterium podobieństwa – mianowicie praktykami handlowymi – kryteriów utrwalonych w orzecznictwie, a mianowicie charakteru, przeznaczenia, używania, wzajemnej konkurencji i stosunku komplementarności. Zdaniem Izby Odwoławczej, mając na względzie, że w świetle tych ostatnich kryteriów nie istnieje podobieństwo, należy oddalić argument skarżącego dotyczący praktyki handlowej (pkt 25 i 26 zaskarżonej decyzji). Jej zdaniem praktyki handlowe mogą być istotne jedynie dla celów ustalenia istnienia związku między znakami towarowymi w ramach podstawy odmowy wskazanej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (pkt 27 zaskarżonej decyzji).

48 Punktów 24–27 zaskarżonej decyzji nie można interpretować w ten sposób, że Izba Odwoławcza uznała, iż jej analiza wynikająca z zastosowania kryteriów określonych w wyroku Canon nie może być podważona jedynie za pomocą czynnika praktyki handlowej. Takie stwierdzenie byłoby bowiem niezgodne z wnioskiem wynikającym z pkt 21 i 23 wyroku z dnia 21 stycznia 2016 r., Hesse/OHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34), zgodnie z którym nie jest wykluczone, że dane istotne kryterium może, samo w sobie, uzasadnić istnienie podobieństwa między towarami lub usługami, pomimo okoliczności, że stosowanie innych kryteriów wskazuje raczej na brak takiego podobieństwa. W każdym wypadku niemożliwe jest dokonanie oceny wpływu dodatkowego kryterium, takiego jak praktyka handlowa, na analizę już dokonaną przy zastosowaniu czynników wynikających z wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), przed odpowiednim zbadaniem tego kryterium. Izba Odwoławcza nie przeprowadziła zaś takiego badania.

49 Ponadto nic w brzmieniu pkt 27 zaskarżonej decyzji nie umożliwia ustalenia, że Izba Odwoławcza zamierzała ograniczyć stwierdzenie, zgodnie z którym „[p]raktyki handlowe mogą być istotne jedynie dla celów ustalenia istnienia »związku« między znakami towarowymi (i oznaczonymi nimi towarami), czyli w ramach podstawy odmowy wskazanej w art. 8 ust. 5 [rozporządzenia nr 207/2009]”, do okoliczności niniejszej sprawy. A zatem powyższe stwierdzenie, zredagowane w sposób apodyktyczny, wyraża jasno, że zdaniem Izby Odwoławczej praktyki handlowe nie mogą w żadnym wypadku mieć jakiegokolwiek znaczenia dla rozpatrzenia podobieństwa towarów w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Należy podkreślić, że w odpowiedzi na skargę EUIPO potwierdziło, że w jego rozumieniu praktyki handlowe nie stanowią istotnego czynnika w ramach oceny podobieństwa towarów na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

50 Jest prawdą, że skarżący błędnie oparł się na trzech decyzjach izb odwoławczych EUIPO, aby podnieść, że praktyka decyzyjna EUIPO dopuściła już to kryterium jako istotne dla oceny podobieństwa towarów w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. pkt 24 powyżej). Po pierwsze, jak słusznie twierdzi EUIPO, decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 czerwca 2017 r. (sprawa R 1447/2016-5) została przyjęta nie na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, lecz na podstawie art. 8 ust. 5. Po drugie, uwzględnienie praktyki handlowej w decyzji Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 listopada 2017 r. (sprawa R 968/2015-5, pkt 49) i w decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 grudnia 2017 r. (sprawa R 1527/2017-2, pkt 26) wpisuje się w ramy całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a nie w ramy oceny podobieństwa towarów.

51 Nawet jeśli nie zostało zaś ono wspomniane w sposób wyraźny, kryterium praktyki handlowej zostało już uwzględnione dla celów oceny podobieństwa kolidujących ze sobą towarów lub usług. To w ten sposób na przykład uwzględniono okoliczność, że kolidujące ze sobą towary i usługi były często wprowadzane do obrotu razem, aby stwierdzić, że istnieje podobieństwo między wspomnianymi towarami i usługami [wyrok z dnia 4 czerwca 2015 r., Yoo Holdings/OHIM – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, niepublikowany, EU:T:2015:363, pkt 27]. Podkreślono także, że należy ocenić, czy konsumenci uznają za powszechnie znane, iż kolidujące ze sobą towary są wprowadzane do obrotu z tym samym znakiem towarowym, co zwykle oznacza, że znaczna część odpowiednich producentów lub dystrybutorów tych towarów jest taka sama [wyroki: z dnia 9 lipca 2015 r., Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHIM – Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, niepublikowany, EU:T:2015:479, pkt 35; z dnia 10 października 2018 r., Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, niepublikowany, EU:T:2018:669, pkt 41; zob. także wyrok z dnia 13 lutego 2020 r., Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, niepublikowany, EU:T:2020:65, pkt 59, 60 i przytoczone tam orzecznictwo].

52 Co więcej, wbrew temu, co może wynikać z pkt 27 zaskarżonej decyzji oraz z argumentów EUIPO wskazanych w pkt 31 powyżej, okoliczność, iż dane kryterium zostało uznane za istotne w ramach stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, nie oznacza sama w sobie, że nie jest ono istotne w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) [zob. podobnie wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., Compagnie des montres Longines, Francillon/OHIM – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, pkt 47, 48].

53 Podobnie należy oddalić argumenty EUIPO, zgodnie z którymi, po pierwsze, z orzecznictwa wynika, że kryteria określone w wyroku Canon należy systematycznie brać pod uwagę przy ocenie podobieństwa towarów lub usług, podczas gdy kryteria uzupełniające mogą być istotne ze względu na szczególne okoliczności danego wypadku, i po drugie, że te ostatnie kryteria są „słabe", w związku z czym nie mogą one w żadnym wypadku przeważyć nad brakiem podobieństwa w świetle kryteriów określonych w wyroku Canon. Z wyroku z dnia 21 stycznia 2016 r., Hesse/OHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34, pkt 23), wynika bowiem, że, po pierwsze, każde z kryteriów określonych w orzecznictwie, niezależnie od kwestii, czy chodzi o jedno z pierwotnych kryteriów, czy też z kryteriów je uzupełniających, jest jedynie jednym spośród szeregu kryteriów, po drugie, kryteria są autonomiczne i, po trzecie, podobieństwo między kolidującymi ze sobą towarami lub usługami może być oparte na jednym z tych kryteriów (zob. pkt 48 powyżej). Co więcej, o ile EUIPO musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek danych towarów, o tyle może nie uwzględnić czynników, które nie są istotne dla stosunku między wspomnianymi towarami [zob. wyrok z dnia 23 listopada 2011 r., Pukka Luggage/OHIM – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, niepublikowany, EU:T:2011:692, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo].

54 Należy dodać, że z wytycznych EUIPO dotyczących badania znaków towarowych Unii Europejskiej wynika także, że ustalone używanie handlowe polegające na tym, że producenci rozszerzają zakres swojej działalności na rynki sąsiednie, ma szczególne znaczenie dla stwierdzenia, że towary lub usługi o odmiennym charakterze mają to samo pochodzenie. Zgodnie z tymi wytycznymi w takich sytuacjach należy określić, czy to rozszerzenie jest powszechnie znane w danej branży.

55 Z powyższego wynika, że istnienie określonej praktyki handlowej może stanowić istotne kryterium dla celów badania podobieństwa między towarami lub usługami w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

56 W konsekwencji Izba Odwoławcza błędnie wykluczyła co do zasady istotność kryterium wywodzonego z praktyki handlowej w ramach rozpatrzenia podobieństwa kolidujących ze sobą towarów. W zakresie, w jakim ze względu na swój błąd nie rozpatrzyła ona konkretnie istotności i następnie, w danym wypadku, wpływu tego kryterium na ocenę podobieństwa między kolidującymi ze sobą towarami, Sąd nie może sam orzec w tej kwestii [wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72; z dnia 12 lipca 2018 r., Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Przedstawienie koali), T-41/17, niepublikowany, EU:T:2018:438, pkt 54, 55; z dnia 5 grudnia 2019 r., Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, niepublikowany, EU:T:2019:841, pkt 91].

W przedmiocie kryteriów tożsamości producentów i kanałów dystrybucji

57 Przed Izbą Odwoławczą skarżący podniósł, że kolidujące ze sobą towary są podobne także zgodnie z kryteriami zwykłego pochodzenia, a nawet tożsamości producentów, jak również z kryterium kanałów dystrybucji. Pomimo zaś że te dwa kryteria zostały uznane zarówno w orzecznictwie (zob. w szczególności orzecznictwo przywołane w pkt 45 powyżej), jak i przez samą Izbę Odwoławczą w pkt 17 zaskarżonej decyzji jako istotne dla oceny podobieństwa towarów lub usług na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, w niniejszym wypadku Izba Odwoławcza ani nie rozpatrzyła tych dwóch kryteriów, ani nie przedstawiła zresztą względów, dla których nie mogą one odegrać roli w ramach tej oceny, jak słusznie twierdzi skarżący (zob. pkt 19 powyżej).

58 Pomimo że w pkt 17 zaskarżonej decyzji przypomniano w sposób „standardowy" orzecznictwo dotyczące istotnych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie podobieństwa towarów, należy stwierdzić, że w pkt 24 tej decyzji, czyli w ramach stosowania ustalonych reguł do w rozpatrywanym wypadku, odniesiono się tylko do pięciu kryteriów określonych w wyroku Canon – bez wspominania kryteriów, na jakie w szczególności powołał się skarżący. Z pkt 23 i 24 zaskarżonej decyzji wynika w szczególności, że Izba Odwoławcza przeprowadziła ocenę przedstawionych przez skarżącego argumentów jedynie w świetle kwestii, czy powołaną przez niego praktykę handlową można uznać za istotny czynnik, który należy uwzględnić w ramach oceny podobieństwa kolidujących ze sobą towarów.

59 Okoliczność, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła kryteriów zwykłego pochodzenia, a nawet tożsamości producentów, ani kryterium kanałów dystrybucji w ramach analizy prowadzącej do przyjęcia zaskarżonej decyzji, jest także potwierdzona w jej pkt 7, w którym podsumowano argumenty podnoszone przez skarżącego na poparcie skargi. W podsumowaniu tym pominięto bowiem argumenty skarżącego dotyczące tych ostatnich kryteriów.

60 Ponadto w pkt 19–21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza sama przeprowadziła ocenę podobieństwa kolidujących ze sobą towarów, lecz jedynie w świetle kryteriów określonych w wyroku Canon, podczas gdy rezultat tej oceny nie był kwestionowany przez skarżącego. W tych okolicznościach, a także wobec braku jakiegokolwiek argumentu EUIPO w tym względzie, zaskarżonej decyzji nie można interpretować w taki sposób, że Izba Odwoławcza zamierzała potwierdzić decyzję Wydziału Sprzeciwów w świetle dwóch rozpatrywanych kryteriów podnoszonych w szczególności przez skarżącego, a mianowicie zwykłego pochodzenia towarów, a nawet tożsamości producentów, jak również kanałów dystrybucji, lecz rozwijała równocześnie swoją analizę jedynie w świetle kryteriów, których nie wskazano w złożonej do niej skardze – bez przeprowadzenia wyraźnej własnej oceny właśnie w odniesieniu do kryteriów, na których opiera się argumentacja skarżącego. O ile bowiem w pkt 18 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odniosła się do końcowego stwierdzenia dokonanego przez Wydział Sprzeciwów

w jego decyzji, o tyle nie odniosła się ona do żadnego konkretnego punktu lub fragmentu tej decyzji, co mogłoby pozwolić na stwierdzenie, że zamierzała ona włączyć rozważania Wydziału Sprzeciwów do własnej decyzji w celu uniknięcia powtórzeń.

61 W pkt 19 odpowiedzi na skargę EUIPO podnosi, że czynniki uzupełniające kryteria określone w wyroku Canon, takie jak sieć dystrybucji, są „względnie słabe" i nie mogą przeważyć nad okolicznością, iż żadne z kryteriów określonych w wyroku Canon nie zostało spełnione w niniejszym wypadku. Otóż, po pierwsze, jak wspomniano w pkt 45 powyżej, wykaz kryteriów wyraźnie wspomnianych w wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), nie jest wyczerpujący. Po drugie, każde kryterium wywiedzione w ramach orzecznictwa wynikającego z tego wyroku jest autonomiczne, w związku z czym ocena podobieństwa między kolidującymi ze sobą towarami lub usługami może opierać się na jednym ze wspomnianych kryteriów (pkt 53 powyżej).

62 W konsekwencji należy stwierdzić, że nie wskazując powodów, dla których kryteria zwykłego pochodzenia, a nawet tożsamości producentów, jak również kryterium kanałów dystrybucji nie zostały uwzględnione, Izba Odwoławcza nie przedstawiła całości okoliczności faktycznych i rozważań prawnych mających istotne znaczenie dla uznania, że towary nie są podobne, w związku z czym w zaskarżonej decyzji brakuje uzasadnienia (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., Tropical, T-804/14, niepublikowany, EU:T:2016:431, pkt 178).

63 EUIPO podnosi przed Sądem różne argumenty, zgodnie z którymi stosowanie tych kryteriów nie prowadzi w niniejszym wypadku do stwierdzenia podobieństwa między kolidującymi ze sobą towarami (zob. pkt 32 i 33 powyżej).

64 W tym względzie należy zauważyć, że takiej oceny nie zawarto w zaskarżonej decyzji. Otóż, po pierwsze, w ramach kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji Sąd nie powinien przeprowadzać oceny, w przedmiocie której Izba Odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72), a po drugie, przed Sądem EUIPO nie może uzasadniać zaskarżonej decyzji okolicznościami, których nie uwzględniono w owej decyzji [zob. wyrok z dnia 8 września 2017 r., Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T-572/15, niepublikowany, EU:T:2017:591, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo].

65 Ta argumentacja jest zatem niedopuszczalna [wyrok z dnia 24 września 2019 r., Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, pkt 49].

66 Naruszenie prawa i brak uzasadnienia, stwierdzone odpowiednio w pkt 56 i 62 powyżej, skutkują zasadnością jedynego zarzutu.

67 Z powyższego wynika, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

68 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO przegrało sprawę, należy obciążyć je jego własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącego, zgodnie z żądaniem tego ostatniego.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 21 stycznia 2020 r. (sprawa R 67/2019-1).

2) EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.

Collins Csehi Steinfatt

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 czerwca 2021 r.

Podpisy