

Sprawa T-364/05

Saint-Gobain Pam SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAM PLUVIAL — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PAM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Dowód używania — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 43 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 22 marca 2007 r. II - 761

Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
4. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

1. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przy rozpatrywaniu sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego samego rozporządzenia, dopóki zgłaszający nie złoży wniosku do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, domniemywa się, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany.

Taki wniosek, złożony w sposób wyraźny i w odpowiednim terminie, nie może zostać przedstawiony po raz pierwszy w postępowaniu przed izbą odwoławczą.

W istocie wspomniany wniosek, który skutkuje przeniesieniem na wnoszącego sprzeciw ciężaru wykazania rzeczywistego używania znaku – lub wykazania istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania – pod rygorem odrzucenia sprzeciwu, zmienia treść postępowania w sprawie sprzeciwu, dodając do niego kwestię wstępną i specyficzną, która powinna zostać rozstrzygnięta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu. Do Wydziału Sprzeciwów należy orzekanie w pierwszej kolejności w sprawie sprzeciwu w postaci, jaka wynika z różnych czynności proceduralnych, nie wyłączając stosownych wniosków stron, w tym, w stosownych przypadkach, wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Dopuszczenie możliwości złożenia takiego wniosku po raz pierwszy przed izbą odwoławczą, która ma kompetencję wyłącznie do orzekania w sprawie odwołań od decyzji Wydziału Sprzeciwów, a nie do samodzielnego orzekania w pierwszej instancji w sprawie nowego

sprzeciwu, zakładałoby badanie przez nią specyficznego wniosku związanego z nowymi rozważaniami prawnymi i faktycznymi, wykraczającymi poza ramy postępowania w sprawie sprzeciwu, przedłożonego i rozpatrywanego przez Wydział Sprzeciwów.

Funkcjonalna ciągłość istniejąca między poszczególnymi instancjami Urzędu nie może uzasadniać przedstawienia takiego wniosku po raz pierwszy przed izbą odwoławczą, ponieważ w żadnym razie nie oznacza ona konieczności zbadania przez izbę odwoławczą innej sprawy niż przedłożona pod rozstrzygnięcie Wydziałowi Sprzeciwów, czyli sprawy, której zakres został rozszerzony poprzez dodanie kwestii wstępnej dotyczącej rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

(por. pkt 32, 34–37, 39–41)

2. W ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego podobieństwo towarów objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi winno być oceniane z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników charakteryzujących wzajemny stosunek przedmiotowych towarów, przy czym czynniki te obejmują w szczególności charakter

towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, okoliczność, czy towary te są co do zasady sprzedawane w tych samych punktach sprzedaży, oraz to, czy towary te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają. W tym względzie towary komplementarne to takie, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, iż jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo.

(por. pkt 92, 94, 95)

3. W ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b), rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego złożony znak towarowy oraz inny znak, identyczny lub wykazujący podobieństwo do jednego ze składników złożonego znaku towarowego mogą być uznane za podobne, jeżeli składnik ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy. Jest tak, w przypadku gdy składnik ten jest w stanie zdominować wywoływane przez ten znak towarowy wrażenie, które właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w związku z czym wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym. Jeśli chodzi o ocenę dominującego charakteru jednego lub kilku składników złożonego znaku towarowego, należy w szczególności wziąć pod uwagę istot-

ne cechy każdego ze składników w porównaniu z istotnymi cechami innych składników. Ponadto pomocniczo można również uwzględnić wzajemną pozycję różnych elementów składowych znaku w całościowym układzie znaku złożonego.

(por. pkt 97)

4. Istnieje w odczuciu przeciętnego konsumenta hiszpańskiego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do oznaczenia słownego PAM PLUVIAL, o którego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „rur i rurek metalowych” i „złączek niemetalowych dla surowych niemetalowych rur i rurek”, należących odpowiednio do klas 6 i 17 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz graficznego znaku towarowego, którego element słowny „PAM” stanowi centralny i dominujący element, zarejestrowanego wcześniej w Hiszpanii dla „materiałów budowlanych”, należących do klasy 19.

W istocie w zakresie, w jakim, po pierwsze, kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują podobieństwo wizualne i fonetyczne, ponieważ element dominujący „PAM” wcześniejszego znaku towarowego stanowi również element dominujący zgłoszonego znaku towarowego PAM PLUVIAL, ze względu na jego krótką, łatwą do zapamiętania formę, brak szczególnego znaczenia w języku hiszpańskim i umiejscowienie na początku zgłoszonego znaku towarowego, oraz po drugie, towary objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są podobne i komplementarne, występowanie w zgłoszonym znaku towarowym wyrazu „pluvial” nie wyłącza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ element ten może spowodować, że przeciętny konsument uzna, iż zgłoszony znak towarowy jest znakiem wywodzącym się z podstawowego znaku towarowego „pam” i oznacza szczególną gamę towarów, stanowiącą część „rodziny znaków towarowych PAM”.

(por. pkt 98–100, 105)