

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 13 września 2018 r. w sprawie T-94/17, ACTC / EUIPO, wniesione w dniu 14 listopada 2018 r. przez ACTC GmbH

(Sprawa C-714/18 P)

(2019/C 82/07)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: ACTC GmbH (przedstawiciele: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

— uchylenie wyroku Sądu z dnia 13 września 2018 r. wydanego w sprawie T-94/17 i stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej przyjętej w sprawie R 693/2015-4;

posiłkowo

— uchylenie wyroku wskazanego w pkt 1 i odesłanie sprawy przed Sąd;

oraz

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 42 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej pod wieloma względami, ponieważ ustalił istnienie podobieństwa między oznaczeniami i – w następstwie błędnej oceny dowodów używania – istnienie podobieństwa towarów. Nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wypadku rozpatrywanych znaków towarowych.

1. Sąd błędnie orzekł, że interwenient spełnił wymogi związane z używaniem w odniesieniu do wszystkich towarów należących do klasy 25, dla których zarejestrowano wcześniejszy znak towarowy. Wymogi spełniono jedynie w wypadku następujących towarów: „*odzież; okrycia wierzchnie [odzież]; bielizna; nakrycia głowy; rękawiczki [odzież]; paski [odzież] i skarpetki; wszystkie wyżej wymienione towary, które mają być używane jako specjalna odzież wierzchnia chroniąca przed warunkami pogodowymi (zimnem, wiatrem lub deszczem, jedynie); okrycia robocze [kombinezony]*”. Wbrew temu, co stwierdził Sąd, chodzi o samodzielną podkategorię towarów należących do klasy 25, w związku z czym dowód używania przedstawiono jedynie w odniesieniu do tych towarów z klasy 25.
2. W następstwie błędnej oceny przesłanek dotyczących używania Sąd błędnie stwierdził, że towary będące „*odzieżą*” i „*nakryciami głowy*”, wskazane w wykazach dotyczących obu znaków towarowych, są identyczne.
3. Sąd błędnie orzekł, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że sporne oznaczenia są podobne pod względem wizualnym, mając na względzie, iż mają one tę samą długość i cztery wspólne litery. Rzadka kombinacja liter w spornym znaku towarowym (asymetryczne spółgłoski i rzadka ortografia „*igh*”) i jej wpływ na podobieństwo pod względem wizualnym, podniesione przez wnoszącą odwołanie, nie zostały omówione przez Sąd. Wynika samo z siebie, że przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość. Jednakże rzadka kombinacja liter w spornym znaku towarowym wywiera istotny wpływ na całościowe wrażenie, czego nie uwzględnił Sąd.

4. Sąd orzekł także, że sporne znaki towarowe są identyczne pod względem fonetycznym, mając na względzie, że wnosząca odwołanie nie przedstawiła żadnego dowodu umożliwiającego stwierdzenie, że dźwięk pierwszych sylab „ti” i „TAI” nie jest identyczny w mniemaniu angielskojęzycznego kręgu odbiorców, i że nic nie umożliwia rozróżnienia sposobu wymowy spornych oznaczeń. Przeciwnie, to Sąd założył – bez żadnego dowodu i błędnie – że grupa liter „ti” jest zawsze wymawiana jako „tai”. Nie ma żadnego dowodu na poparcie tej oceny. W języku angielskim nie istnieje wyraz „ti”. Ta grupa liter jest, w konsekwencji, zawsze wymawiana jedynie zgodnie z regułami lingwistycznymi mającymi zastosowanie do danego wyrazu. Można stwierdzić, że istnieją niezliczone wyrazy, w których grupa liter „ti” nie jest wymawiana jako „tai”, takie jak: „trick”, „ticket”, „till”, „timbal”, „timberland”, „tin”, „tincture”, „tinder”, „tip”, „trigger” i szereg innych, a także sporny znak towarowy „tigha”. Znana angielska książka dla dzieci Winnie-the-Pooh ma, wśród głównych postaci, zwierzę zwane „Tigger”, którego nazwę wymawia się [tɪgə]. I tak, za każdym razem gdy samogłoska po „ti” jest wymawiana krótko, nie ma wymowy „tai”. Okoliczność tę wnosząca odwołanie wskazywała od początku. Ani strona pozwana, ani interwenient nie przedstawili przeciwnego dowodu. Wnosząca odwołanie nie miała zatem obowiązku wykazania tego, co jest oczywiste.
5. Sąd błędnie wskazał, że wnosząca odwołanie nie wykazała, iż wyraz TAIGA ma jasne i określone znaczenie dla rozpatrywanego w całości właściwego kręgu odbiorców (konsumentów w Unii). Takie stwierdzenie nie jest prawidłowe. Wnosząca odwołanie wskazała w sposób bezsporny, że wyraz TAIGA jest leksykalnie znanym wyrazem w języku francuskim. Powinno być bezsporne i wiadome sądom, że Francja znajduje się na południu Europy. Ze względu na niekwestionowany rozmiar tajgi (TAIGA) jako pejzażu i znaczenie tego wyrazu w całym świecie, wyraz TAIGA (w szczególności wraz z wyrazem TOUNDRA) jest znany w Europie i poza nią.
6. Poza tym, zgodnie z orzecznictwem Sądu, wystarcza, że dany wyraz jest rozumiany w części Unii Europejskiej, w tym przez krąg włoskich odbiorców. W jednym z wyroków Sąd stwierdził brak podobieństwa pod względem konceptualnym między „Granini” a „Panini” ze względu na brak znaczenia „Granini”, podczas gdy „Panini” oznacza „sandwich włoski”.
7. W przywołanym przez Sąd wyroku z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, pkt 54), nie zawarto żadnego wskazania, z którego miałyby wynikać, że rozpatrywany wyraz jest rozumiany w całej Unii Europejskiej. Należy zatem podkreślić, że ocena Sądu nie znajduje wsparcia w orzeczeniu BASS. Sąd słusznie stwierdził, że znaczna część właściwego kręgu odbiorców w Europie zna i rozumie wyraz TAIGA.

**Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy)
w dniu 15 listopada 2018 r. – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. / Finanzamt Cuxhaven**

(Sprawa C-715/18)

(2019/C 82/08)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Strona pozwana: Finanzamt Cuxhaven