

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 15 lutego 2011 r. w sprawie T-213/09 Yorma's AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) — Norma Lebensmittel-filialbetrieb GmbH & Co. KG, wniesione w dniu 20 kwietnia 2011 r. przez Yorma's AG

(Sprawa C-191/11 P)

(2011/C 211/23)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Yorma's AG (przedstawiciel: adwokat A. Weiß)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Norma Lebensmittel-filialbetrieb GmbH & Co. KG

Żądania wnoszące odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie T-213/09 w całości na podstawie art. 116 § 1 regulaminu postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze odwołanie dotyczy wyroku, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez wnoszącą odwołanie na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 lutego 2010 r., którą odrzucono zgłoszenie graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „Yorma's”. W wyroku Sąd utrzymał w mocy decyzję Izby Odwoławczej, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez pomylenie z wcześniejszym słownym wspólnotowym znakiem towarowym „NORMA”.

Wnosząca odwołanie podnosi zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”).

Jej zdaniem Sąd w sposób nieprawidłowy dokonał wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, wywodząc istnienie pewnego podobieństwa między rozpatrywanymi usługami — tymczasowym zakwaterowaniem z jednej strony i wynajmem mieszkań z drugiej strony. Sąd nie uwzględnił faktu, że usługi te nie są komplementarne pod względem funkcjonalnym ani też nie konkurują ze sobą, a krąg ich użytkowników jest różny. Ponadto odrębna jest także forma dystrybucji.

Sąd dokonał błędnej wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i doszedł do błędnego pod względem kauzalnym wniosku, wykluczając zniesienie podobieństwa koncepcyjnego, którego w sposób oczywisty brak jest między omawianymi dwoma znakami.

Jeżeli, podążając za Sądem, dojdziemy do wniosku, że podobieństwo koncepcyjne nie istnieje, to nie możemy z tego wywieść, że jako takie istnieje podobieństwo w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Znaczenie koncepcyjne danego słowa ma duże znaczenie, ponieważ oznaczenie wykazujące ściśle zdefiniowane znaczenie koncepcyjne jest

bardziej charakterystyczne niż inne oznaczenia pozbawione takiego znaczenia. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd można stwierdzić tylko wtedy, gdy późniejszy znak towarowy wykorzystuje treść koncepcyjną wcześniejszego znaku towarowego. Nie ma to jednak w żadnym wypadku miejsca w niniejszym przypadku. Sąd nie uwzględnił przesłanki prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ustanowionej w ostatniej części zdania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Błędnie ocenił znaczenie braku podobieństwa koncepcyjnego, ponieważ nie uwzględnił szczególnego znaczenia tej okoliczności w kontekście braku podobieństwa brzmieniowego i graficznego i nie ocenił jej w sposób prawidłowy przede wszystkim dlatego, że „s” poprzedzone w słowie „Yorma's” apostrofem posiada odrębne i szczególnie zaakcentowane znaczenie.

Ponadto Sąd błędnie zastosował art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, wskazując, że w świetle przytoczonych rozważań Izba Odwoławcza słusznie utrzymywała, iż element słowny ma w niniejszym przypadku charakter dominujący. Stwierdzenie to nie uwzględniła uwydatnienia za pomocą koloru oznaczenia „Y” umieszczonego na trzech liniach, co przypomina zapis na pięciolinii. Ponadto absolutnie nie wzięto pod uwagę faktu, że kolor użyty dla „Y” jest bardziej widoczny i charakterystyczny niż ten wykorzystany dla słowa „Yorma's”. Stwierdzenie Sądu pomija także fakt, że litera „Y” zapisana jest określonym krojem pisma, natomiast element słowny „Yorma's” został zapisany zwykłą czcionką.

Błędne pod względem prawnym i naruszające art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest także stwierdzenie Sądu, że wskazany w sprzeciwie znak Norma wywołuje wrażenie wizualne. Oczywiście jest, że znak ten nie wywiera żadnego wrażenia wizualnego.

Stwierdzenie Sądu, zgodnie z którym całościowe wrażenie wywierane przez zgłoszone do rejestracji oznaczenie może podlegać istotnym zmianom, jest również błędne pod względem prawnym i narusza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Błędne pod względem prawnym i naruszające art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest jeszcze jedno stwierdzenie Sądu, zgodnie z którym różnica w brzmieniu pierwszych liter „N” i „Y” słów „Norma” i „Yorma's” jest mniej istotna niż identyczne brzmienie wspólnych tym oznaczeniom liter „o”, „r”, „m” i „a”. Ponadto w ocenie Sądu litera „Y” umieszczona w tle zgłoszonego znaku towarowego nie będzie wymawiana. Także litera „s”, dołączona po apostrofie, niekoniecznie będzie wymawiana. Zresztą nawet gdyby była ona wymawiana, to okoliczność ta nie wystarczy do zniesienia podobieństwa fonetycznego wynikającego z wspólnego elementu słownego „orma”.

Odrębność pierwszej litery nadaje omawianym znakom towarowym zupełnie nowe brzmienie. Litera „Y” w wyrazie „Yorma's” sprawia, że słowo to wywiera bardziej delikatne wrażenie brzmieniowe, natomiast litera „N” w wyrazie „Norma” powoduje, że brzmi ono bardziej twardo i monotonicznie. Z kolei „s”, które wbrew ustaleniom Sądu, będzie wymawiane zawsze — zważywszy na to, że jego przedstawienie graficzne nie przesuwają go na drugi plan — nadaje znakowi towarowemu „Yorma” dużo bardziej melodyjne i odmienne w swej intonacji brzmienie.