

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy przedstawiający głowę wilka dla towarów z klasy 7 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 4971511

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Elmar Wolf, SAS

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowany we Francji graficzny znak towarowy nr 99786007 „WOLF Jardin” dla towarów z klas 1, 5, 7, 8, 12 i 31; zarejestrowany we Francji graficzny znak towarowy nr 1480873 „Outils WOLF” dla towarów z klas 7 i 8; graficzny międzynarodowy znak towarowy nr 154431 „Outils WOLF” dla towarów z klas 7 i 8; graficzny międzynarodowy znak towarowy nr 352868 „Outils WOLF” dla towarów z klas 7, 8, 12 i 21;

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów

Podniesione zarzuty: zdaniem strony skarżącej zaskarżona decyzja narusza art. 42 ust. 2 i art. 42 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 ze względu na nieokreślenie przez Izbę Odwoławczą w ramach klasy towarów, dla których zostały zarejestrowane wcześniejsze znaki towarowe, spójnej podkategorii, która mogłaby być postrzegana niezależnie od szerszej klasy, i tym samym niestwierdzenie, że istniały tylko dowody na to, że znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do części towarów, dla których znaki towarowe były chronione.

Ponadto zdaniem strony skarżącej zaskarżona decyzja narusza art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 ze względu na błędne określenie przez Izbę Odwoławczą właściwego konsumenta, niesłuszne stwierdzenie, że istnieje odpowiedni związek, i niezastosowanie kryterium wpływu na zachowanie gospodarcze właściwego konsumenta ani kryterium, zgodnie z którym aby zostać uznany za nieuczciwy, znak towarowy musi przenosić pewien wizerunek na towary późniejszych użytkowników lub dawać tym towarom bodziec marketingowy, co nie miało miejsca. Poza tym zabrakło uznania ze strony Izby Odwoławczej, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nawet nie wskazał poprawnie odpowiedniej szkody zgodnie z art. 8 ust. 5, a tym mniej wykazał, iż jest ona prawdopodobna, i z tego względu nie wywiązał się ze spoczywającego na nim obowiązku.

Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik przeciwko OHMI — Impexmetal (FŁT-1)

(Sprawa T-571/10)

(2011/C 63/54)

Język skargi: polski

Strony

Strona skarżąca: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polska) (przedstawiciel: J. Sieklucki, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Impexmetal S.A. (Warszawa, Polska)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z 6 października 2010 r. wydanej w sprawie R 1387/2009-1 w całości;
- obciążenie strony pozwanej oraz IMPEXMETAL S.A. kosztami postępowania, w tym także kosztami poniesionymi przez skarżącego w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem ds. Sprzeciwów Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy „FŁT-1” dla towarów w klasie 7 — zgłoszenie nr 5026372

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: IMPEXMETAL S.A.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspólnotowe graficzne znaki towarowe „FŁT” i słowno-graficzne krajowe znaki towarowe „FŁT” dla towarów w klasie 7

Decyzja Wydziału ds. Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu i odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego dla niektórych towarów w klasie 7

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania od decyzji Wydziału ds. Sprzeciwów

Podniesione zarzuty: Naruszenie artykułu 8(1)(b) rozporządzenia nr 207/2009 ⁽¹⁾ poprzez błędną ocenę podobieństwa przeciwstawionych znaków, nie uwzględnienie faktu, że zgłaszany znak towarowy stanowi część nazwy firmy skarżącego, stosowanej na długo przed datą zgłoszenia oraz jest historycznie uzasadnionym oznaczeniem odróżniającym skarżącego, a także nie uwzględnienie długotrwałej i pokojowej koegzystencji zgłaszającego znaku towarowego oraz znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwie.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona), Dz.U. L 78, str. 1