

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 stycznia 2013 r. w sprawie T-474/09 Fercal przeciwko OHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes), wniesione w dniu 28 marca 2013 r. przez Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda

(Sprawa C-159/13 P)

(2013/C 171/36)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (przedstawiciel: A.J. Rodrigues, advogado)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania wnoszącego odwołanie

- Uchylenie wyroku wydanego w dniu 24 stycznia 2013 r. i doręczonego w dniu 25 stycznia 2013 r. przez piątą izbę Sadu w sprawie T-474/09, i w związku z tym stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie R 1253/2008-2 o stwierdzenie nieważności wpisu nr 2004 C (wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego nr 1077 858, Jackson Shoes), która została doręczona wnoszącej odwołanie w dniu 30 września 2009 r., zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego;
- w konsekwencji o potwierdzenie ważności znaku towarowego wnoszącej odwołanie;
- obciążenie drugiej strony postępowania kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Ponieważ oczywiste jest, że istnieją podobieństwa graficzne i fonetyczne pomiędzy nazwami JACKSON i JACSON, porównania pomiędzy dwoma znakami powinno dokonywać się z uwzględnieniem pełnych nazw: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Z ar. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104/EWG⁽¹⁾ z dnia 21 grudnia 1988 r., że postrzeganie znaków przez przeciętnego konsumenta ma decydujące znaczenie dla ogólnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Przeciętny konsument, który w całości ocenia sporne znaki, łatwo może dostrzec, że ma do czynienia z różnymi oznaczeniami odróżniającymi: znakiem i nazwą handlową — w tym przypadku poprzez wprowadzenie inicjałów „AB”, co przyczynia się do tego, aby oddalić wszelką możliwość, że przeciętny konsument zostanie wprowadzony w błąd przez znak „JACKSON SHOES”.

Aspekt ten ma istotne znaczenie dla odwołującej się, ponieważ art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG stanowi, że postrzeganie znaków przez przeciętnego konsumenta ma decydujące znaczenie dla ogólnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Znaki te mają wyraźnie określone i różne funkcje: znak jest oznaczeniem umożliwiającym odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (art. 4 in fine rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym), podczas gdy nazwa handlowa służy identyfikacji przedsiębiorstwa, tak aby można było je odróżnić od innych przedsiębiorstw.

Z drugiej strony używanie podobnych nazw — które są powszechnie używane w różnych krajach — nie jest w stanie powodować niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta i nie powoduje bezprawnej konkurencji poprzez wprowadzenie w błąd pomiędzy produktami wnoszącej odwołanie i pozwanej.

Nie można przyznać (na podstawie samej tylko nazwy handlowej w Szwecji) prawa do wyłącznego używania (we wszystkich państwach członkowskich!) nazwy, która powszechnie jest używana w licznych państwach członkowskich przez miliony osób, a także przez inne przedsiębiorstwa.

Nie można przyznać pozwanej prawa do zakazania wnoszącej odwołania rejestracji w klasie 25 znaku JACKSON SHOES, w sytuacji gdy pod tą nazwą zostały zarejestrowane inne znaki wspólnotowe w klasie 25.

Ponadto pozwana przyznała współistnienie na rynku licznych znaków wymienionych i opisanych przez wnoszącą odwołanie i nigdy nie podniosła, że którykolwiek z nich mógłby wprowadzić w błąd przeciętnego konsumenta, ani też że znaki te kolidują ze sobą.

Podmiot, który obiera jako oznaczenie odróżniające element cechujący się słabą zdolnością odróżniającą, lub który również znajduje się w innych oznaczeniach odróżniających osób trzecich, nie może zakazać, aby to samo oznaczenie (lub podobne) było używane ponownie przez osoby trzecie w połączeniu z innymi elementami.

Nic nie stoi na przeszkodzie współistnieniu — nota bene już istniejących- znaków odróżniających z podobnymi nazwami powszechnymi, o ile jako całość różnią się one od siebie.

Ponieważ wiadomo, że wnosząca odwołanie, w przeciwieństwie do tego, co podnosi pozwana przedstawiła dowód na istnienie i na działalność handlową nie tylko na całym obszarze wspólnotowym, ale także na rynkach Ameryki Północnej i Afryki Północnej, nie poprzez katalog, który, jak w przypadku pozwanej, jako zredagowany w języku ojczystym, jest ograniczony geograficznie, lecz w wielojęzycznej praktyce z uczestnictwem na najbardziej znaczących obuwniczych targach światowych.

Wspólnotowego znaku towarowego JACKSON SHOES nie można pomylić z nazwą handlową JACSON OF SCANDINAVIA AB, tym bardziej, że współistnieją one już przez dość długi czas i żadna ze stron nie podniosła poniesienia szkód w związku z takim współlistnieniem, ani też nie podniosła konkurencyjności produktów, z którego to względu oczywiste jest, że również konsument stając wobec obydwu oznaczeń, z łatwością dostrzeże, że ma do czynienia ze znakiem towarowym i oznaczeniem handlowym, a tym samym bez wątpienia z dwoma oznaczeniami wyróżniającymi o odmiennym typie.

Ponadto, o czym była mowa w wyroku, i co przyznały obydwie strony, w oczach przeciętnego konsumenta nie istnieje wprowadzenie w błąd, a tym samym nie można pomylić jednego znaku z drugim i „ocena podobieństwa znaków powinna zasadać się na łącznym wrażeniu wywołanym przez te znaki” (zob. wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie Spa Monopole przeciwko OHIM — De Francesco Import (SpagO), T-438/07, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

W celu prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy należy podnieść, że OHIM zezwolił na rejestrację wielu znaków z wyrażeniem „JAKSON” w celu oznaczenia obuwia, i nie powinien on odbiegać kompletnie od tego, gdy rozstrzyga wniosek o rejestrację nowego znaku towarowego o tej samej nazwie (zwyyczajnej) „JAKSON”.

Ignorowanie takiej rzeczywistości ma charakter dyskryminacyjny, podważając zasadę równości.

Zaskarżona decyzja narusza przepisy art. 8 ust. 4 i 453 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009⁽¹⁾ z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

(¹) Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1.)

(²) Dz.U. L 78, s. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 2 kwietnia 2013 r. — Turbu.com BV, druga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-163/13)

(2013/C 171/37)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Turbu.com BV

Druaga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

Pytanie prejudycjalne

Czy władze i sądy krajowe powinny odmówić na podstawie prawa Unii Europejskiej zastosowania zwolnienia z podatku VAT w związku z dostawą wewnątrzspółnotową, gdy w oparciu o obiektywne okoliczności zostało stwierdzone, że w odniesieniu do danych towarów zaistniało oszustwo podatkowe i podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że brał w nim udział, jeśli prawo krajowe nie przewiduje w tych okolicznościach odmowy zwolnienia?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 2 kwietnia 2013 r. — Turbu.com Mobile Phone's BV; druga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-164/13)

(2013/C 171/38)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Turbu.com Mobile Phone's BV

Druaga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

Pytanie prejudycjalne

Czy zgodnie z prawem Unii Europejskiej władze i sądy krajowe są zobowiązane odmówić prawa do odliczenia podatku, w sytuacji gdy obiektywne okoliczności wykazują, że w związku z dostawą towarów popełniono oszustwo dotyczące podatku VAT i że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż brał w nim udział, jeżeli prawo krajowe nie przewiduje, że w takich okolicznościach należy odmówić prawa do odliczenia?

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

(Sprawa C-169/13)

(2013/C 171/39)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: N. Yerrell i J. Hottiaux, pełnomocnicy)