

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 13 lipca 2004 r. *

W sprawie T-115/02

AVEX Inc., z siedzibą w Tokio (Japonia), reprezentowana przez adwokata J. Hofmanna,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Schennena oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Ahlers AG, uprzednio Adolf Ahlers AG, z siedzibą w Herford (Niemcy), reprezentowana przez adwokata E. P. Kringsa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lutego 2002 r. (sprawa R 634/2001–1) wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wniesionego przez właściciela graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego literę „a” wobec rejestracji graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego literę „a”,

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i N. J. Forwood, sędziowie,
sekretarz: I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 kwietnia 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie
Sądu w dniu 17 września 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta
w sekretariacie Sądu w dniu 29 sierpnia 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 marca 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 5 czerwca 1998 r. skarżąca dokonała, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

- 2 Zgłoszenie dotyczyło przedstawionego poniżej oznaczenia graficznego:



- 3 Towary i usługi, dla których złożono wnioski o rejestrację, należą do klas 9, 16, 25, 35 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i dla klasy 25 odpowiadają następującemu opisowi: „odzież, obuwie, nakrycia głowy; okrycia wierzchnie w stylu niejapońskim, płaszcze, swetry i podobne wyroby, bielizna nocna, bielizna, stroje kąpielowe, koszule i podobne wyroby, skarpety i pończochy, rękawiczki, krawaty, bandany na szyję, szale, kapelusze i czapki, buty i boty, paski, kurtki, T-shirty”.
- 4 W dniu 4 października 1999 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 78/1999.
- 5 W dniu 22 grudnia 1999 r., na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, interwenient wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, powołując się w szczególności na przedstawiony poniżej graficzny wspólnotowy znak towarowy nr 270 264, zgłoszony w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowany w dniu 28 lutego 2000 r., obejmujący między innymi należące do klasy 25:

„garnitury, kamizelki, marynarki, kurtki typu anorak, spodnie, płaszcze, spodnie dżinsowe, odzież dżinsową, koszule, swetry, T-shirty, odzież sportową, czapki, odzież roboczą, odzież nieformalną”:



- 6 Decyzją z dnia 2 maja 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uznał, że sporne oznaczenia są podobne, a objęte nimi towary — identyczne lub podobne. Co za tym idzie, Wydział ten odrzucił wniosek o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego.
- 7 W dniu 2 lipca 2001 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 8 Decyzją z dnia 11 lutego 2002 r. (sprawa R 634/2001–1, zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM częściowo uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim odrzucił on zgłoszenie znaku towarowego dla towarów i usług należących do klas 9, 16, 35 i 41. Oddaliła natomiast odwołanie w zakresie, w jakim dotyczyło ono towarów należących do klasy 25, uznając, że sporne oznaczenia są podobne, a objęte nimi towary — w tym „obuwie i boty”, o których mowa w zgłoszeniu znaku towarowego, oraz „odzież” objęta wcześniej-
szym znakiem towarowym — identyczne lub podobne.

Żądania stron

- 9 W toku rozprawy skarżąca uściśliła swoje żądania i z tą chwilą wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w części, w jakiej oddała ona odwołanie skarżące w odniesieniu do towarów należących do klasy 25,
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w części, w jakiej obciąża ona skarżącą kosztami poniesionymi przez interwenienta w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu i postępowaniem odwoławczym,
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 10 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
- oddalenie skargi jako bezzasadnej,
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 11 Tytułem wstępu przypomnieć należy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem na podstawie art. 44 § 1 regulaminu Sądu, mającego zastosowanie do zagadnień z zakresu własności intelektualnej na mocy art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tego regulaminu, jakkolwiek poszczególne punkty skargi mogą zostać poparte lub uzupełnione odniesieniami do poszczególnych fragmentów dokumentów do niej załączonych, to jednak ogólne odesłanie do innych dokumentów nie może zastąpić braku istotnych elementów argumentacji prawnej, które — zgodnie ze wspomnianymi powyżej przepisami — muszą być zawarte w samej skardze (wyrok Sądu z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawach połączonych od T-305/94 do T-307/94, od T-313/94 do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 i T-335/94 *Limburgse Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji*, Rec. str. II-931, pkt 39). Wyrażone we wskazanym powyżej orzecznictwie stanowisko można odnieść do odpowiedzi na skargę przedstawionej przez drugą stronę postępowania w sprawie sprzeciwu przed Izbą Odwoławczą, biorącą udział w postępowaniu przed Sądem w charakterze interwenienta na podstawie art. 46 regulaminu Sądu, mającego zastosowanie do zagadnień z zakresu własności intelektualnej na mocy art. 135 § 1 akapit drugi tego regulaminu. Zatem skarga i odpowiedź na skargę nie są dopuszczalne, w zakresie w jakim odsyłają do dokumentów złożonych odpowiednio przez skarżącą i przez interwenienta w postępowaniu przed OHIM, o ile zawarte w nich ogólne odesłanie nie da się powiązać z zarzutami i argumentami powołanymi odpowiednio w skardze i w odpowiedzi na skargę.

W przedmiocie zarzutu opartego na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

Argumenty stron

- 12 Zdaniem skarżącej, Izba Odwoławcza mylnie uznała, iż mimo różnic występujących między omawianymi towarami i między spornymi oznaczeniami w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 13 Co się tyczy omawianych towarów, skarżąca twierdzi, że odzież i obuwie lub boty nie są podobnymi towarami. W istocie towary te nie są produkowane w tych samych zakładach, nie są przeznaczone do takiego samego użytku, ponieważ moda wskazuje, że ich funkcja nie ogranicza się do zapewnienia ochrony przed czynnikami naturalnymi, nie są one również wytwarzane z tych samych surowców ani sprzedawane w tych samych miejscach, z wyjątkiem sprzedaży na niewielką skalę w supermarketach.
- 14 Co się tyczy spornych oznaczeń, skarżąca podkreśla, że co do zasady litery alfabetu nie mają same w sobie — bez nadania im formy graficznej — charakteru odróżniającego [decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 28 maja 1999 r. (sprawa R 91/1998-2)]. A zatem to przedstawienie ich w formie graficznej nadaje im charakter odróżniający. Jako że znaki towarowe o charakterze słabo odróżniającym korzystają z mniejszej ochrony, różnice pomiędzy tworzącymi je oznaczeniami nabierają większego znaczenia. Skarżąca powołuje się w tym względzie na występujące między spornymi oznaczeniami wyraźne i istotne różnice odnoszące się do kształtu czarnego tła, umiejscowienia litery na tym tle, kontrastu między pogrubionym a normalnym krojem pisma litery użytym odpowiednio w każdym z tych znaków oraz do kaligrafii właściwej tej literze. W przypadku graficznych znaków towarowych składających się z litery jedynie wizualne porównanie oznaczeń może mieć znaczenie, gdyż porównanie fonetyczne nie jest wymierne dla dokonywanej oceny.
- 15 OHIM i interwenient kwestionują całość argumentacji skarżącej. OHIM stwierdza ponadto, że skoro skarżąca ograniczyła się w zaprzeczeniu podobieństwa towarów jedynie do porównania „odzieży” z „obuwem i botami”, to analiza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń powinna zostać przeprowadzona tylko w takim zakresie.

Ocena Sądu

- 16 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje

się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

- 17 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia handlowego omawianych towarów lub usług należy oceniać całościowo, opierając się na sposobie postrzegania tych towarów lub usług przez właściwy dla nich krąg odbiorców oraz z uwzględnieniem wszelkich czynników istotnych dla konkretnego przypadku, w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 29–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 18 W niniejszym przypadku wcześniejszy znak towarowy jest wspólnotowym znakiem towarowym. Ponadto omawiane towary są towarami codziennego użytku. Tym samym do celów analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwy dla tych towarów krąg odbiorców stanowią konsumenci końcowi we Wspólnocie Europejskiej.
- 19 Po pierwsze, jeżeli chodzi o porównanie spornych oznaczeń, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna, w odniesieniu do podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego, zostać przeprowadzona w oparciu o całościowe wrażenie wywierane przez te oznaczenia, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 20 Co się tyczy wizualnego podobieństwa spornych oznaczeń, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że jakkolwiek litera sama w sobie jest potencjalnie pozbawiona charakteru odróżniającego, to rozpatrywane znaki towarowe zawierają jako element

dominujący pisaną minuskulą i przy użyciu prostego kroju pisma literę „a” w kolorze białym, umieszczoną na czarnym tle (pkt 38 zaskarżonej decyzji). Ten dominujący element wywiera natychmiastowe wrażenie i zapada w pamięć. Natomiast graficzne różnice występujące między omawianymi znakami — a mianowicie kształt tła (owalny w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i kwadratowy w przypadku wcześniejszego znaku towarowego), umiejscowienie litery na tym tle (w środku w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i w prawym dolnym rogu w przypadku wcześniejszego znaku towarowego), grubość kreski użytej do jej przedstawienia (nieznacznie szerszej w przypadku zgłoszonego znaku towarowego) oraz kaligrafia właściwa każdej z liter tych dwóch znaków — mają znaczenie drugorzędne i nie stanowią elementów, które zostałyby zapamiętane przez właściwy krąg odbiorców jako rzeczywisty wyróżnik. Co za tym idzie, sporne oznaczenia są z wizualnego punktu widzenia bardzo podobne.

- 21 Wniosku tego nie podważa argument oparty na ewentualnej rozbieżności między zaskarżoną decyzją a decyzją Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 28 maja 1999 r. (sprawa R 91/1998-2) w przedmiocie rejestracji wcześniejszego znaku towarowego. O ile Izba ta faktycznie stwierdziła w decyzji, że sposób przedstawienia litery „a” w formie graficznej ma szczególne znaczenie dla analizy charakteru odróżniającego tego znaku towarowego, o tyle wystarczy zauważyć, że w niniejszym przypadku sposób graficznego przedstawienia zgłoszonego znaku towarowego jest bardzo zbliżony do sposobu przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego.
- 22 Jeżeli chodzi o fonetyczne i koncepcyjne porównania spornych oznaczeń, strony są zgodne co do ich niewielkiej wymierności dla niniejszej sprawy. W każdym razie oznaczenia te są z fonetycznego i koncepcyjnego punktu widzenia wyraźnie identyczne.
- 23 Całościowe wrażenie wywierane przez każde ze spornych oznaczeń jest zatem bardzo podobne.
- 24 Po drugie, jeżeli chodzi o porównanie towarów, przypomnieć należy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w celu dokonania oceny podobieństwa omawianych

towarów trzeba mieć na względzie wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relację między tymi towarami, a wśród nich w szczególności ich charakter, przeznaczenie, czyniony z nich użytek, jak również kwestię, czy są one względem siebie konkurencyjne, czy też się uzupełniają [zob. wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Pedro Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-1835, pkt 32 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

- 25 Tytułem wstępu należy wskazać, iż w toku rozprawy skarżąca nie zakwestionowała wyraźnie faktu, że poszczególne rodzaje ubrań objętych każdym z omawianych znaków towarowych są co najmniej podobne. Takie stwierdzenie jest w każdym razie poprawne.
- 26 Co się tyczy szczególnie związku istniejącego między „odzieżą” objętą wcześniejszym znakiem towarowym a „butami i botami” objętymi zgłoszonym znakiem towarowym, Izba Odwoławcza uznała, że towary te są podobne, gdyż mają te same funkcje, często są sprzedawane w tych samych miejscach, a działalność wielu wytwórców lub projektantów skupia się na tych dwóch rodzajach towarów (pkt 32 zaskarżonej decyzji). Uniwersalność tej oceny może zostać podana w wątpliwość wobec niemożności zastąpienia jednych towarów drugimi i braku dowodów na jej poparcie. Niemniej w kontekście istnienia wystarczająco silnego związku między odpowiednimi funkcjami tych towarów, który jest widoczny przede wszystkim z uwagi na fakt przynależności do tej samej klasy, oraz faktycznej możliwości wytwarzania ich przez te same podmioty gospodarcze lub sprzedawania ich razem można wyciągnąć wnioski, że towary te mogą zostać uznane przez właściwy krąg odbiorców za powiązane ze sobą. Co za tym idzie, odnoszące się do znaków towarowych poszczególne wspólnotowe i krajowe orzeczenia, na które powołuje się skarżąca, nie osłabiają tego wniosku, ponieważ okoliczności faktyczne sporów, w jakich orzeczenia te zapadły, w zakresie dotyczącym omawianych oznaczeń lub towarów, wykazują istotne różnice w porównaniu z niniejszym przypadkiem. Omawiane towary muszą zatem zostać uznane za podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, nawet jeżeli podobieństwo to jest jedynie niewielkie.
- 27 W konsekwencji, mając na uwadze, z jednej strony, wyraźne podobieństwo spornych oznaczeń i, z drugiej strony, podobieństwo omawianych towarów, jakkolwiek

w odniesieniu do obuwia i odzieży niewielkie, Izba Odwoławcza słusznie mogła stwierdzić, że zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. W istocie właściwy krąg odbiorców może w szczególności uznać, że obuwiu opatrzone zgłoszonym znakiem towarowym ma to samo pochodzenie handlowe co odzież opatrzona wcześniejszym znakiem towarowym. Niniejszy zarzut musi zatem zostać oddalony.

W przedmiocie zarzutu opartego na konieczności przeprowadzenia postępowania ustnego przed Izbą Odwoławczą

- 28 Skarżąca podnosi, że zwróciła się ona wyraźnie o przeprowadzenie postępowania ustnego przed Izbą Odwoławczą zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Taka rozprawa mogła przyczynić się do wydania zasadnej prawnie decyzji, gdyż skarżąca mogłaby wówczas dostarczyć informacje na temat niemieckiego orzecznictwa odnoszącego się do zagadnienia podobieństwa omawianych towarów. Odmawiając przeprowadzenia postępowania ustnego, Izba Odwoławcza przekroczyła, zdaniem skarżącej, granice swobodnego uznania.
- 29 Sąd zwraca uwagę, że zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 „jeżeli [OHIM] uzna, że postępowanie ustne byłoby wskazane, odbywa się ono albo z urzędu albo na wniosek jednej ze stron w postępowaniu”.
- 30 Sąd stwierdza, że Izba Odwoławcza dysponuje pewnym zakresem swobodnego uznania przy dokonywaniu oceny, czy — jeżeli wnosi o to strona — postępowanie ustne przed nią jest rzeczywiście konieczne. W niniejszym przypadku z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza znajdowała się w posiadaniu wszystkich danych koniecznych do sformułowania sentencji zaskarżonej decyzji. Skarżąca nie wskazała w tym względzie, w jaki sposób wyjaśnienia ustne dotyczące niemieckiego orzecznictwa, uzupełniające jej stanowisko przedstawione uprzednio Izbie Odwoławczej, mogłyby doprowadzić do nieprzyjęcia sentencji w takim brzmieniu. W każdym razie z utrwalonego orzecznictwa wynika, że zgodność z prawem decyzji

izb odwoławczych musi być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie orzecznictwa krajowego, nawet jeżeli zostało ono oparte na przepisach analogicznych do przepisów tego rozporządzenia (ww. wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 53 i ww. wyrok w sprawie CASTILLO, pkt 37). W związku z powyższym Izba Odwoławcza, nie uwzględniając wniosku skarżącej o przeprowadzenie postępowania ustnego, nie przekroczyła granic przysługującego jej swobodnego uznania.

W przedmiocie żądania drugiego

- 31 Jako że skarżąca nie przedstawiła jakiegokolwiek szczególnego uzasadnienia swego żądania stwierdzenia nieważności drugiego punktu sentencji zaskarżonej decyzji odnoszącego się do kosztów postępowania przed OHIM, powyższe rozważania należy uznać za wystarczające do oddalenia tego żądania.
- 32 Z uwagi na ogół powyższych rozważań skarga zostaje oddalona.

W przedmiocie kosztów

- 33 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lipca 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung