

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 14 lipca 2005 r. *

W sprawie T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata M. Esteve Sanz,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. von Mühlendahla, I. de Medrana Caballerę i A. Folliard-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, z siedzibą w Luckenwalde (Niemcy),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 31 stycznia 2003 r. (sprawa R 389/2002-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Reckitt Benckiser (España), SL a Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

**SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),**

w składzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i V. Vadapalas, sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 kwietnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 sierpnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 września 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 20 marca 1997 r. Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, której firma została następnie zmieniona na Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (zwana dalej „drugą stroną w postępowaniu przed OHIM”) 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., złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne ALADIN.
- 3 Towary i usługi objęte zgłoszeniem należą do klas 1, 3, 35, 37 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadały początkowo następującemu opisowi:
 - klasa 1: „preparaty bakteryjne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych; zasady (preparaty chemiczne); zaprawy (ujęte w klasie 1); kwasy (ujęte w klasie 1); katalizatory biochemiczne; preparaty chemiczne wykorzystywane

w przemyśle i w nauce; kwasoodporne mieszaniny chemiczne; chlor; chlorany; detergenty (ujęte w klasie 1); środki do zmiękczenia wody (odkamieniacze) ujęte w klasie 1; enzymy do celów przemysłowych; preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych; bakterie fermentacyjne do celów chemicznych; środki do dysocjacji tłuszczów; soda amoniakalna; amoniak do celów przemysłowych”,

- klasa 3: „środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; preparaty do czyszczenia; preparaty do czyszczenia rur odpływowych; preparaty do usuwania farby; preparaty do odtłuszczania (ujęte w klasie 3); środki do usuwania lakierów; wywabiacze plam; oleje czyszczące; środki do ścierania (ujęte w klasie 3); terpentyna (środek do odtłuszczania); wyżej wymienione preparaty z wyłączeniem środków dodatkowych włókienniczych i stosowanych w przemyśle obróbki metali”,

- klasa 35: „usługi franchisingu, a mianowicie doradztwo z zakresu organizacji i zarządzania w dziedzinie techniki sanitarnej i oczyszczania kanalizacji”,

- klasa 37: „usługi budowlane; usługi instalacyjne; oczyszczanie kanalizacji i ścieków; wynajem sprzętu do oczyszczania; dezynfekcja; lakierowanie; deratyzacja, zabezpieczanie przed korozją; piaskowanie; niszczenie szkodników innych niż w rolnictwie”,

- klasa 42: „doradztwo techniczne i ekspertyzy; prace rozwojowe i projektowanie procesów, urządzeń i przyrządów do utrzymywania, konserwacji i czyszczenia kanalizacji; prace rozwojowe i konstruowanie przyrządów i sensorów dla celów techniki zdalnego sterowania i projekcji obrazu; projektowanie oprogramowania komputerowego, z wyłączeniem programów do komputerów nurkowych”.

- 4 W dniu 8 czerwca 1998 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 42/98.
- 5 W dniu 8 września 1998 r. Reckitt & Colman SA, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniosła sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego dla wszystkich towarów należących do klasy 3 z powodów określonych w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego rozporządzenia. Sprzeciw został oparty na istnieniu wcześniejszego krajowego znaku towarowego ALADDIN (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”), zarejestrowanego w Hiszpanii w dniu 29 lipca 1912 r. pod nr 20 512 i wznowionego w dniu 16 maja 1993 r., który oznacza towary należące do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiada następującemu opisowi: „środki do polerowania metali”.
- 6 Własność wcześniejszego znaku towarowego została następnie przeniesiona w drodze cesji na skarżącą.
- 7 Na wniosek drugiej strony w postępowaniu przed OHIM z dnia 30 kwietnia 1999 r., na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 22 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) skarżąca została wezwana przez OHIM do przedłożenia dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego.
- 8 W dniu 26 lipca 1999 r. tytułem dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego skarżąca przedstawiła OHIM kopie faktur wystawionych poszczególnym klientom w Hiszpanii i prospekty ilustrujące grę sprzedawanych przez nią towarów.

- 9 W dniu 28 lutego 2000 r. druga strona w postępowaniu przed OHIM ograniczyła wykaz towarów należących do klasy 3, dla których wniosła o rejestrację znaku towarowego, w następujący sposób:

„Środki do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych”.

- 10 W dniu 27 marca 2000 r. skarżąca, poinformowana przez Wydział Sprzeciwów o wyżej wspomnianym ograniczeniu, podtrzymała swój sprzeciw wobec wszystkich towarów należących do klasy 3.

- 11 Decyzją z dnia 27 lutego 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 42 i 43 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 22 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95. Po pierwsze, w odniesieniu do dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego Wydział Sprzeciwów stwierdził zasadniczo, że wspomniany dowód, w formie przedstawionej przez skarżącą, wykazywał używanie wcześniejszego znaku towarowego dla produktu dużo bardziej specyficznego niż środki do polerowania metalu — kategorii, dla której wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany. Wydział Sprzeciwów uznał zatem, zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, że rozpoznania sprzeciwu należało dokonać wyłącznie w odniesieniu do omawianego specyficznego produktu, a mianowicie środka do polerowania metali, będącego bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna). Po drugie, Wydział Sprzeciwów stwierdził, że nawet jeżeli oznaczenia były bardzo podobne, prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd nie występowało ze względu na to, że towary, jeżeli chodzi o ich charakter, przeznaczenie, sposób używania, konsumentów końcowych i kanały dystrybucji, są bardzo odmienne.

- 12 W dniu 25 kwietnia 2002 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

- 13 Decyzją z dnia 31 stycznia 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej w dniu 4 lutego 2003 r., Pierwsza Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie. Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, po pierwsze, że dowiedziono jedynie używania wcześniejszego znaku towarowego dla omawianego specyficznego produktu i po drugie, że mimo prawie identyczności znaków towarowych i ich samoistnego charakteru odróżniającego, w Hiszpanii nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na całkowity brak podobieństwa towarów, co wynika w szczególności z prawdopodobnej znajomości przez konsumenta towarów drugiej strony w postępowaniu przed OHIM, a także z odmiennego charakteru i przeznaczenia omawianych towarów.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 14 Z uwagi na to, że druga strona w postępowaniu przed OHIM nie złożyła odpowiedzi na skargę, strony zostały wysłuchane w przedmiocie ich wniosków i udzieliły odpowiedzi na pytania Sądu podczas rozprawy, która odbyła się w dniu 30 września 2004 r.
- 15 Przy tej okazji Sąd przyjął do wiadomości, że główne żądania skargi należy interpretować jako zmierzające wyłącznie do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i obciążenia OHIM kosztami postępowania.
- 16 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

- obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania i kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu i przed Izbą Odwoławczą OHIM.

17 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

18 Podczas rozprawy OHIM został wezwany do poinformowania Sądu o etapie, na jakim znajduje się postępowanie upadłościowe w stosunku do drugiej strony w postępowaniu przed OHIM, oraz o skutkach tej sytuacji dla złożonego przez nią zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. OHIM zadośćuczynił temu wezwaniu pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 25 listopada 2004 r. Procedura ustna została zamknięta decyzją z dnia 15 grudnia 2004 r.

Co do prawa

19 Skarżąca podnosi dwa zarzuty oparte odpowiednio na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie pierwszego zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 20 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza w sposób błędny uznała, iż wcześniejszy znak towarowy chroni jedynie specyficzny produkt, dla którego dowiodła rzeczywistego używania znaku towarowego w Hiszpanii, a mianowicie środek do polerowania metalu, będący bawełną impregnowaną substancją polerującą do metali (magiczna bawełna).
- 21 Jej zdaniem dowód rzeczywistego używania znaku towarowego w odniesieniu do tego specyficznego produktu stanowił zarazem dowód używania znaku towarowego w odniesieniu do „środków do polerowania metali” ogólnie. Omawiany specyficzny produkt należy bowiem do tej kategorii towarów. Należy zatem w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu uznać wcześniejszy znak towarowy za zarejestrowany dla „środków do polerowania metali”, a nie jedynie dla „środków do polerowania metali, będących bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna)”.
- 22 W tym kontekście skarżąca interpretuje art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 jako mający zastosowanie w przypadkach, gdy strona wnosząca sprzeciw nie jest w stanie przedstawić dowodu używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do różnych kategorii towarów zarejestrowanych w jednej lub kilku klasach. Uzasadnione jest zatem uznanie znaku towarowego za zarejestrowany jedynie dla kategorii towarów, w odniesieniu do których strona wnosząca sprzeciw była w stanie przedstawić dowód używania.
- 23 Czynniki związane z towarem przedstawionym jako dowód rzeczywistego używania znaku towarowego w odniesieniu do danej kategorii towarów, takie jak przeznaczenie, konfekcjonowanie, sposób używania lub kanały dystrybucji, są całkowicie

pozbawione znaczenia dla celów stosowania art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Czynniki te zgodnie z orzecznictwem Sądu są natomiast istotne dla oceny ewentualnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego i zgłoszonego znaku towarowego dla towarów należących do tej samej klasy.

- 24 Uznając na potrzeby stosowania art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, że produkt chroniony wcześniejszym znakiem towarowym nanosi się manualnie na zewnętrzną powierzchnię przedmiotów metalowych za pomocą kawałka impregnowanej bawełny i jest on przeznaczony do wykorzystania w domu, podczas gdy towar oznaczony zgłoszonym znakiem towarowym stanowi środek czyszczący, który jest przeznaczony do wykorzystania wewnątrz zatkanych lub zapowietrzonych przewodów i jest skierowany wyłącznie do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, zaskarżoną decyzją naruszono wyżej wskazany przepis.
- 25 Skarżąca wywiodła z tego, że poprzez uznanie dla celów sprzeciwu, iż wcześniejszy znak towarowy należało uznać za zarejestrowany jedynie dla „bawełny impregnowanej substancją do polerowania metali i przeznaczonej do użytku domowego”, zaskarżoną decyzją naruszono art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.
- 26 OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Na poparcie tego twierdzenia podnosi dwa argumenty. Po pierwsze, przy określeniu zakresu wcześniejszego znaku towarowego należy wziąć pod uwagę konkretne warunki sprzedaży towarów i usług, których używanie zostało dowiedzione, w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na specyficznym rynku w odniesieniu do wcześniejszego i zgłoszonego znaku towarowego. Po drugie, art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 znajdują zastosowanie niezależnie od tego, czy wykaz towarów i usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym zawiera wyłącznie jeden produkt.

- 27 W odniesieniu do pierwszego ze swoich argumentów OHIM przypomina, że wspólnotowe prawo znaków towarowych nakłada na właściciela znaku towarowego obowiązek rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku, tak aby chroniona była jedynie pozycja faktycznie zajmowana przez niego na rynku. Zgodnie z motywem ósmym pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) i motywem dziewiątym rozporządzenia nr 40/94 wymóg ten ma na celu zmniejszenie liczby konfliktów pomiędzy znakami towarowymi i ograniczenie liczby znaków towarowych widniejących w rejestrze, które nie są faktycznie używane (wyrok Sądu z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM — Redcats [Silk Cocoon], Rec. str. II-789, pkt 38).
- 28 A zatem w celu uniknięcia „sztucznych konfliktów” art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że ochrona wcześniejszego znaku towarowego jest uzasadniona jedynie w zakresie, w jakim znak towarowy był rzeczywiście używany. Cel ten został potwierdzony przez Trybunał i Sąd, które zapewniają, że zakres ochrony przyznanej znakowi towarowemu nie przekracza koniecznych granic ochrony uzasadnionych interesów jego właściciela.
- 29 Zdaniem OHIM w przypadku znaków towarowych zarejestrowanych dla różnych sektorów gospodarczych, w których są używane, bezwzględna ochrona wcześniejszego znaku towarowego nie może wykluczać rejestracji późniejszego znaku towarowego, chyba że wcześniejszy znak towarowy jest powszechnie znany. Znajduje to odbicie w podejściu in concreto przyjętym przez Trybunał i Sąd w zakresie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, która w ramach badania podobieństwa towarów lub usług oraz omawianych oznaczeń wymaga uwzględnienia stopnia rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego na rynku (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 24 oraz wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 23), poziomu uwagi przeciętnego konsumenta (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26), charakteru omawianych towarów i usług, ich docelowego kręgu odbiorców i sposobu ich wykorzystania, jak również tego, czy są one względem siebie konkurencyjne, czy też się uzupełniają (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23).

- 30 Skarżąca sama przyznaje ponadto, że przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić konkretne warunki sprzedaży towarów. Kwestionując, że ma to miejsce w przypadku stosowania przepisów art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca zaprzecza więc sama sobie.
- 31 W istocie w przypadku gdy sprzeciw jest oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia ma na celu ustalenie, czy w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego w zakresie, w jakim został uznany za zarejestrowany, i znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd in concreto, i to wyłącznie w celu oceny, czy sprzeciw jest zasadny.
- 32 W konsekwencji w zakresie, w jakim orzecznictwo Trybunału i Sądu nakłania do dokonania oceny prawdopodobieństwa wystąpienia bardziej na rynku niż w rejestrze konfliktu pomiędzy dwoma dającymi się odróżnić oznaczeniami, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności związane ze sprzedażą towarów lub usług, które mogą zostać wywiedzione z dowodu używania znaku towarowego, który w bardziej obiektywny i dający się rozróżnić sposób określa zakres ochrony znaku towarowego.
- 33 Wobec tego OHIM stwierdza, że Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany wyłącznie dla jednego środka do polerowania metali, będącego bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna), którego główną cechą jest to, że służy głównie do użytku domowego. Natomiast utrzymywanie, jak to czyni skarżąca, że dowód używania znaku towarowego dla omawianego specyficznego produktu wykazuje jego rzeczywiste używanie dla całej kategorii będącej przedmiotem rejestracji, a mianowicie kategorii „środki do polerowania metalu”, utrudnia ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Interpretacja ta skutkowałaby bowiem wypaczeniem definicji relewantnego rynku i ograniczeniem w nieproporcjonalny sposób dostępu innych przedsiębiorców do różnych rynków. Zdaniem OHIM chodzi tutaj szczególnie o rodzaj sztucznego konfliktu, którego unikanie jest celem art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, jak również orzecznictwa Trybunału i Sądu.

- 34 Po drugie, OHIM utrzymuje, że art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie niezależnie od tego, czy wykaz towarów lub usług oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym obejmuje wyłącznie jeden produkt. Argument skarżącej, zgodnie z którym przepis ten znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy wykaz towarów i usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym zawiera więcej niż jeden produkt i że w konsekwencji w niniejszej sprawie dowód używania wcześniejszego znaku towarowego dla omawianego specyficznego produktu stanowi dowód używania wspomnianego znaku towarowego dla całej kategorii towarów, do której należy i dla której znak został zarejestrowany, jest pozbawiony jakiegokolwiek zasadności.
- 35 Z jednej strony OHIM wskazuje zasadniczo, że rozporządzenie nr 40/94 nie zawiera żadnych postanowień pozwalających podtrzymać dokonaną przez skarżącą interpretację art. 43 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia. Z drugiej strony konsekwencją takiej interpretacji byłoby to, że każda strona wnosząca sprzeciw mogłaby bez ograniczeń uchylać się od wymogu dotyczącego rzeczywistego używania znaku towarowego poprzez sporządzenie opisu kategorii zarejestrowanych towarów lub usług w sposób ogólny i w rezultacie sztuczne rozszerzenie zakresu ochrony znaku towarowego na towary, które nie są przedmiotem obrotu.
- 36 Ponadto z praktyki decyzyjnej izb odwoławczych OHIM wynika, że z zasady używanie w odniesieniu do jednej z podkategorii towarów lub usług nie jest równoznaczne z używaniem w odniesieniu do kategorii bardziej ogólnej, niezależnie od faktu, że wcześniejszy znak towarowy obejmuje wyłącznie jedną kategorię towarów lub usług.
- 37 Wreszcie OHIM zwraca uwagę, że kategorię może stanowić ogół towarów o jednorodnym charakterze, jednakże te towary mogą być odmienne pod względem ich przeznaczenia, konsumentów końcowych i kanałów dystrybucji, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie. A zatem art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w każdym odrębnym przypadku, dla każdej kategorii towarów lub usług wymaga zdefiniowania podkategorii odzwierciedlającej treść dowodu używania, przyjmąwszy, że pierwotne oznaczenie wcześniejszego znaku towarowego może obejmować towary lub usługi wystarczająco odmienne pod względem ich przeznaczenia, konsumentów końcowych i kanałów dystrybucji.

38

W niniejszej sprawie OHIM twierdzi, że używanie wcześniejszego znaku towarowego wskazuje, iż „środki do polerowania metali” nie stanowią jednorodnej całości, ponieważ kategoria ta obejmuje dużo różnorodnych towarów mających odmienne przeznaczenie (zarówno do utrzymania zastawy stołowej, jak i powierzchni konstrukcji metalowych), różnych konsumentów końcowych (przebiegających konsumentów towarów powszechnego użytku lub pracowników sektora metalurgii) oraz odmienne punkty sprzedaży (sklepy z artykułami metalowymi, supermarkety lub też brak punktów sprzedaży, w przypadku gdy sprzedaż towaru jest związana ze świadczeniem usług obróbki metali). Definicja podkategorii ustalona przez Izbę Odwoławczą, a mianowicie „środki do polerowania metali, będące bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna)”, okazuje się zatem szczególnie adekwatna.

Ocena Sądu

39

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94:

„2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.

40 Zasada 22 rozporządzenia nr 2868/95 stanowi:

„2. Wskazania oraz dowody do celów przedstawienia dowodów używania zawierają wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw [...]”.

41 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla „środków do polerowania metali” należących do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Nie zakwestionowano również, że na wniosek drugiej strony przed OHIM skarżąca przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w postaci dokumentów wykazujących jego faktyczne wykorzystywanie do sprzedaży środka do polerowania metali, będącego bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna).

42 Należy wszakże przypomnieć, że wymóg rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego ma na celu ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu między dwoma znakami towarowymi poprzez zapewnienie ochrony jedynie znakom, które są przedmiotem faktycznego wykorzystania, chyba że istnieją uzasadnione powody ekonomiczne ich nieużywania. Wykładnię tę potwierdza motyw dziewiąty rozporządzenia nr 40/94, który w sposób wyraźny odwołuje się do tego celu (zob. podobnie ww. w pkt 27 wyrok w sprawie Silk Cocoon, pkt 38). Natomiast art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 nie ma na celu ani oceny sukcesu gospodarczego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenia ochrony znaków towarowych jedynie do ich wykorzystania gospodarczego na dużą skalę (wyroki Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Vétoquinol [HIPOVITON], Zb.Orz. str. II-2787, pkt 38 oraz w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM — Espadafor Caba [VITAFRUIT], Zb.Orz. str. II-2811, pkt 38).

- 43 W konsekwencji zamierzony cel wspomnianego wymogu w mniejszym stopniu polega na ograniczeniu w sposób precyzyjny zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego dla konkretnych towarów lub usług, dla których jest on używany w danym momencie, a bardziej na zapewnieniu w sposób bardziej ogólny, że wcześniejszy znak towarowy był faktycznie wykorzystywany dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany.
- 44 Z tego punktu widzenia art. 43 ust. 2 zdanie ostatnie rozporządzenia nr 40/94, jak również art. 43 ust. 3 tego rozporządzenia, który reguluje stosowanie przepisu art. 43 ust. 2 w przypadku krajowych wcześniejszych znaków towarowych, należy interpretować jako mające na celu uniknięcie szerokiej ochrony znaku towarowego wykorzystywanego jedynie częściowo wyłącznie z uwagi na to, że został on zarejestrowany dla szerokiej gamy towarów lub usług. A zatem w ramach stosowania tego przepisu należy wziąć pod uwagę zakres kategorii towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, a w szczególności ogólność pojęć użytych w tym celu do opisu wspomnianych kategorii, a wszystko to w odniesieniu do towarów lub usług, dla których rzeczywiste używanie zostało w danym przypadku skutecznie wykazane.
- 45 Z wyżej wskazanych przepisów wynika, że w przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług wystarczająco szerokiej, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia, na potrzeby postępowania w sprawie sprzeciwu, ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie wykorzystywany. Natomiast jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny i ograniczony, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, wtedy, dla celów postępowania w sprawie sprzeciwu, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług bezwzględnie obejmuje całą tę kategorię.
- 46 O ile pojęcie częściowego używania zmierza do niezastrzegania znaków towarowych, które nie były używane dla kategorii danych towarów, o tyle nie może ono skutkować pozbawieniem właściciela wcześniejszego znaku towarowego wszelkiej

ochrony dla towarów, które niebędąc całkowicie identyczne z tymi, dla których może on dowieść rzeczywistego używania, nie są od nich wyraźnie odmienne i należą do tej samej grupy, która nie może zostać podzielona inaczej niż arbitralnie. W tym względzie należy zauważyć, że właściciel znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów, których dotyczy rejestracja. W konsekwencji pojęcia „część towarów lub usług” nie można rozumieć jako wszystkich gospodarczych odmian podobnych towarów lub usług, ale wyłącznie jako towary lub usługi wystarczająco odmienne, aby mogły stanowić spójne kategorie lub podkategorie.

- 47 W tym względzie należy podkreślić, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany jedynie dla „środków do polerowania metali”. Opis ten, zarówno pod względem funkcji określonych produktów, a mianowicie polerowania, jak i ich przeznaczenia, a mianowicie metali, w rozumieniu porozumienia nicejskiego zawęży kategorię objętych nim towarów do „środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania”. Ponadto należy zauważyć, że ta ostatnia kategoria sama należy, bardziej ogólnie, do klasy 3 w rozumieniu tego porozumienia, która obejmuje, poza środkami do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, również następujące towary: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, lotiony do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów”.
- 48 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla wszystkich towarów stanowiących szczególnie precyzyjną i ograniczoną podkategorię kategorii towarów, do których te towary należą na podstawie porozumienia nicejskiego.
- 49 Wynika z tego, że odnosząc się do niekwestionowanego dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego dla „środka do polerowania metali, będącego bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna)”, który w sposób oczywisty jest „środkiem do polerowania metali” w rozumieniu podkategorii towarów

oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, skarżąca w sposób właściwy wykazała rzeczywiste używanie znaku towarowego dla całej tej podkategorii, bez potrzeby dokonywania w tym względzie rozróżnienia z uwagi na dany krąg odbiorców.

- 50 W konsekwencji, uznając dla celów rozpatrywania sprzeciwu, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany jedynie dla „środków do polerowania metali, będących bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna)”, Izba Odwoławcza w sposób błędny zastosowała art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 51 Przepis art. 43 rozporządzenia nr 40/94, pozwalając na uznanie, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany jedynie dla części towarów i usług, dla której został przedstawiony dowód rzeczywistego używania, stanowi po pierwsze ograniczenie praw właściciela z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, a zatem nie może on być interpretowany tak rozszerzająco, jak tego dokonał OHIM, oraz po drugie musi pozostać w zgodzie z uzasadnionym interesem tego właściciela w zakresie umożliwienia mu w przyszłości rozszerzenia gamy jego towarów i usług w granicach określeń towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany, poprzez skorzystanie z ochrony uzyskanej przez rejestrację wspomnianego znaku. Tym bardziej ma to miejsce w przypadku gdy, tak jak w niniejszej sprawie, towary i usługi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, stanowią wystarczająco ograniczoną kategorię, jak to zostało ukazane powyżej.
- 52 Żaden z argumentów OHIM nie może podważyć tego wniosku.
- 53 Po pierwsze, choć prawdą jest, że art. 43 ust. 2 zdanie ostatnie rozporządzenia nr 40/94 ma na celu unikanie sztucznych konfliktów pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a znakiem, o którego rejestrację wniesiono, należy również zauważyć, że dążenie do tego uzasadnionego celu nie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, w przypadku gdy towary lub usługi objęte rejestracją stanowią, jak w niniejszej sprawie, wystarczająco ograniczoną kategorię.

- 54 Po drugie, w odniesieniu do twierdzenia OHIM, że w ramach oceny podobieństwa towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia Trybunał i Sąd dokonują dokładnego porównania danych towarów lub usług, zakładając nawet, że jest ono prawdziwe, należy wskazać, iż nie może ono mieć jakiegokolwiek znaczenia w ramach stosowania art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, które poprzedza wszelką ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych i zmierza wyłącznie do ustalenia, czy i ewentualnie w jakim zakresie znak towarowy był rzeczywiście używany dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.
- 55 Po trzecie, w odniesieniu do argumentu OHIM, że z praktyki decyzyjnej izb odwoławczych wynika, iż używanie jednej z podkategorii nie jest z zasady równoznaczne z używaniem bardziej ogólnej kategorii, wystarczy przypomnieć, zakładając nawet, że taka praktyka została ustalona, iż decyzje izb odwoławczych w zakresie dowodu używania wydawane są w oparciu o rozporządzenie nr 40/94. W konsekwencji zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej (wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel przeciwko OHIM [Powierzchnia szklanej tabliczki], Rec. str. II-3887, pkt 35, utrzymany w mocy w postępowaniu odwoławczym postanowieniem Trybunału z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie C-445/02 P Glaverbel przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-6267).
- 56 Ponadto należy zauważyć, że w niniejszej sprawie argument OHIM pozbawiony jest znaczenia ze względu na fakt, że skarżąca nie utrzymuje, iż dowód rzeczywistego używania w ramach podkategorii, dla której wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, jest zarazem dowodem rzeczywistego używania dla całej kategorii, do której ta podkategoria należy zgodnie z porozumieniem nicejskim, ale jedynie że towar, dla którego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało ustalone, dowodzi jego rzeczywistego używania dla całej podkategorii, dla której został on zarejestrowany.

- 57 Po czwarte, twierdzenie, że interpretacja dokonana przez skarżącą umożliwiłaby w konsekwencji każdej stronie wnoszącej sprzeciw uchylenie się od wymogu dotyczącego rzeczywistego używania znaku towarowego poprzez sporządzenie opisu kategorii zarejestrowanych towarów lub usług w sposób ogólny, nawet jeśli nie jest wykluczone, że w określonych przypadkach mogłoby być zasadne, jest pozbawione znaczenia w niniejszej sprawie z uwagi na to, że omawiana kategoria stanowi przedmiot dokładnego opisu.
- 58 Wreszcie na zakończenie OHIM podkreśla, że o ile kategorię może stanowić ogół towarów o jednorodnym charakterze, o tyle towary te mogą być odmienne pod względem ich przeznaczenia, konsumentów końcowych i kanałów dystrybucji, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie. A zatem art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w każdym odrębnym przypadku, dla każdej kategorii towarów lub usług wymaga zdefiniowania podkategorii odzwierciedlającej treść dowodu używania, przyjmąwszy, że pierwotne oznaczenie wcześniejszego znaku towarowego może obejmować towary lub usługi wystarczająco odmienne pod względem ich przeznaczenia, konsumentów końcowych i kanałów dystrybucji.
- 59 Jak to również zostało przedstawione w pkt 45 powyżej, o ile prawdą jest, że wykładnia ta nie jest pozbawiona znaczenia, w przypadku gdy kategoria omawianych towarów lub usług jest wystarczająco szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, o tyle należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie podkategoria towarów, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, jest wystarczająco precyzyjna i ograniczona, aby nie mogła zostać uznana za obejmującą towary odmienne na tyle, że zgodnie z twierdzeniem OHIM należałoby w jej ramach dokonać dalszych podziałów.
- 60 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że swoją decyzją, poprzez uznanie, że dowód używania wcześniejszego znaku towarowego został przedstawiony jedynie dla „środka do polerowania metali, będącego bawełną impregnowaną substancją polerującą (magiczna bawełna)” i w rezultacie, że wspomniany znak towarowy należy postrzegać, dla celów postępowania w sprawie sprzeciwu, jako zarejestrowany

dla pojedynczego towaru, a nie dla całej podkategorii, dla której znak ten został zarejestrowany, a mianowicie „środków do polerowania metali”, Izba Odwoławcza naruszyła art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Z uwagi na to, że zaskarżona decyzja została w konsekwencji oparta na błędnym założeniu, samo to naruszenie może prowadzić do stwierdzenia nieważności wspomnianej decyzji.

- 61 Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza orzekła również o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych, Sąd stwierdza, że należy zbadać również drugi zarzut skarżącej, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie drugiego zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 62 Skarżąca podnosi, że z porównania towarów należących do klasy 3, objętych wcześniejszym i zgłoszonym znakiem towarowym, a mianowicie odpowiednio „środków do polerowania metali” i „środków do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych”, wynika, że towary oznaczone omawianymi znakami są podobne pod względem ich przeznaczenia, wzajemnego uzupełniania się i konsumentów końcowych.
- 63 Wcześniejszy znak towarowy obejmuje bowiem środki do polerowania każdego rodzaju metali, włączając w to kanały ewakuacyjne i rury odprowadzające, i może być wykorzystywany w produktach przeznaczonych dla każdego rodzaju odbiorców, włączając w to specjalistów z zakresu przemysłu obróbki metali.

- 64 Ponadto skarżąca zauważa, że z orzecznictwa wynika, iż niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może zostać zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. Poza tym znaki towarowe, które mają charakter szczególnie odróżniający — samoistny albo wynikający z tego, że są one powszechnie znane — korzystają z szerszej ochrony niż znaki towarowe mające charakter mniej odróżniający, a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy.
- 65 W konsekwencji można odmówić rejestracji znaku towarowego, pomimo niskiego stopnia podobieństwa objętych nim towarów lub usług, ze względu na to, że wcześniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający.
- 66 W niniejszej sprawie z zaskarżonej decyzji wynika nie tylko, że obydwie sporne znaki wykazują wysoki stopień podobieństwa, ale również że wcześniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający. Mamy tutaj bowiem do czynienia z wymyślonym słowem, które nie opisuje w żaden sposób rodzaju oznaczonych towarów i które od 1912 r. jest przedmiotem ekstensywnego używania w Hiszpanii.
- 67 Wreszcie, biorąc pod uwagę wystarczająco zbliżony charakter towarów oznaczanych spornymi znakami towarowymi, skarżąca wnioskuje, że istnieje prawdopodobieństwo, iż odbiorcy mogą uznać, że omawiane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, również w przypadku gdy w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy rozpatrywać omawiany pojedynczy specyficzny produkt.
- 68 OHIM stwierdza, że argumentacja ta nie jest zasadna.

- 69 OHIM utrzymuje, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż towary, dla których znak towarowy został uznany za zarejestrowany, a mianowicie środek do polerowania metali, będący bawełną impregnowaną substancją konserwującą, są odmienne od towarów oznaczonych znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, a mianowicie środków do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych.
- 70 OHIM przyznaje, że o ile „czyszczenie” i „polerowanie” mogą w niektórych przypadkach być ze sobą ściśle związane, w szczególności w przypadku produktów przeznaczonych dla gospodarstw domowych, o tyle nie ma to miejsca w niniejszym przypadku, gdyż nie istnieje żaden związek pomiędzy celowością czyszczenia rur odprowadzających a konserwacją metali przeznaczonych do użytku domowego.
- 71 Ponieważ omawiane towary mają różne zastosowanie, nie odpowiadają one tym samym potrzebom i nie są ani konkurencyjne, ani zamiennie.
- 72 Ponadto OHIM kwestionuje twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym towary te uzupełniają się, gdyż oparte jest ono na błędnym założeniu, że omawiane środki do czyszczenia są przeznaczone do metalowych rur.
- 73 Równie niewłaściwe byłoby stwierdzenie, że omawiane towary mogą mieć wspólnych użytkowników końcowych. Omawiany specyficzny produkt może bowiem być używany jedynie do małych sprzętów użytku domowego i w sposób oczywisty nie nadaje się do większych przedmiotów metalowych. Domowe przeznaczenie towaru skarżącej zostało ponadto przez nią przyznane w piśmie z dnia 23 lipca 1999 r., które wskazywało, że produkt ALADDIN jest również używany przez młode pokolenia. Należy zatem odróżnić ten krąg odbiorców,

a mianowicie przeciętnych konsumentów towarów powszechnego użytku, od bardziej wyspecjalizowanego kręgu specjalistów w zakresie przemysłu metalurgicznego. Stwierdzenie to potwierdza reklama skarżącej przedstawiająca „linię produktów dla gospodarstwa domowego”, w której omawiany specyficzny produkt został ukazany wraz z innymi produktami dla gospodarstwa domowego.

- 74 Wreszcie OHIM twierdzi, że mając na uwadze krąg odbiorców, do których skierowany jest omawiany specyficzny produkt, jest wysoce nieprawdopodobne, by wspomniany produkt korzystał z kanałów dystrybucji towarów wskazanych w omawianym zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, a mianowicie sprzedaży za pośrednictwem dystrybutorów i hurtowników z zakresu wysoko wyspecjalizowanej hydrauliki.
- 75 OHIM wnioskuje z tego, że porównywane towary są odmienne, niezależnie od stwierdzenia, że wcześniejszy znak towarowy został uznany za zarejestrowany wyłącznie dla jednego omawianego specyficznego produktu.
- 76 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 i co do zasady znajdującym zastosowanie do wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada identyczność lub podobieństwo oznaczonych towarów lub usług (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Canon, pkt 22). Z przedstawionych powyżej względów ten wstępny warunek nie został spełniony, ponieważ prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych nie może zaistnieć niezależnie od kwestii, czy wcześniejszy znak towarowy ma samoistny, wysoce odróżniający charakter. Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła zatem brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Ocena Sądu

- 77 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. Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) tego rozporządzenia przez „wcześniejsze znaki towarowe” należy rozumieć przede wszystkim znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim.

78 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

79 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług (zob. wyrok Sądu 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 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

80 W niniejszej sprawie, zgodnie z tym, co zostało stwierdzone w ramach pierwszego zarzutu, i wbrew twierdzeniom OHIM, wcześniejszy znak towarowy na potrzeby postępowania w sprawie sprzeciwu należy uznać za zarejestrowany dla wszystkich towarów widniejących w rejestrze. Wynika z tego, że rozpatrywanymi w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych towarami są po pierwsze towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, a mianowicie „środki do polerowania metali”, oraz po drugie towary należące do klasy 3, wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego, a mianowicie „środki do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych”.

- 81 Choć do „środków do polerowania metali” mogą należeć zarówno produkty powszechnego użytku, jak i produkty skierowane do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, to bezsprzeczne jest, że towary określone we wniosku o rejestrację należy postrzegać jako skierowane wyłącznie do specjalistów z zakresu przemysłu obróbki metali. Wynika z tego, że jedynymi odbiorcami mogącymi pomylić się w stosunku do omawianych znaków towarowych są wspomniani specjaliści. Ponadto należy przypomnieć, że wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany w Hiszpanii. Wynika z tego, że właściwy krąg odbiorców, w stosunku do którego należy dokonać analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, stanowią specjaliści z zakresu przemysłu obróbki metali prowadzący działalność w Hiszpanii.

— W przedmiocie porównania omawianych towarów

- 82 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa danych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Canon, pkt 23 oraz wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto [Fifties], Rec. str. II-4359, pkt 31).

- 83 W odniesieniu do charakteru omawianych towarów należy wskazać, że należą one do tej samej kategorii i, podobnie, zawierają środki chemiczne stosowane do powierzchni metalowych. Ponadto należy dodać, że czynności polerowania i czyszczenia, o ile z pewnością nie są identyczne, są jednak podobne, w zakresie w jakim obie należą do ogólnie pojętych czynności konserwacyjnych. Omawiane towary należy zatem postrzegać jako mające również podobne funkcje.

- 84 Jednak, po pierwsze, należy także ogólnie zwrócić uwagę na fakt, że towary należące do klasy 3, określone w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, a mianowicie „środki do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych”, stanowią bardziej ograniczoną i specyficzną podkategorię niż podkategoria obejmująca „środki do polerowania metali” objęte wcześniejszym znakiem towarowym.
- 85 Po drugie, jak to również podkreśla OHIM, nie można zaprzeczyć, że towary te mają różne przeznaczenie i odmienny sposób zastosowania. Podczas gdy towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym są zasadniczo przeznaczone do nabłyszczania, poprzez froterowanie, przedmiotów metalowych i mają zatem cel po części estetyczny, towary określone we wniosku o rejestrację są przeznaczone głównie do czyszczenia i przetykania, poprzez ich wprowadzenie i następnie działanie rozkładające osady metaliczne, przewodów odprowadzających dla odpadów przemysłu obróbki metali, co świadczy o ich użytkowym przeznaczeniu.
- 86 Mając powyższe na uwadze, należy na tym etapie wskazać, że omawiane towary są po części podobne.

— W przedmiocie porównania omawianych oznaczeń

- 87 W tym względzie wystarczy stwierdzić, że bezsporne jest, iż oznaczenia pozostające w konflikcie wykazują wysoki stopień podobieństwa, gdyż Izba Odwoławcza sama przyznała, że pomiędzy oznaczeniami istnieje duże podobieństwo wizualne oraz że na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej są one identyczne. Ponadto należy podkreślić, że biorąc pod uwagę, iż omawiane oznaczenia są czysto słowne, nie istnieje żaden element, poza niewielką różnicą w ortografii, umożliwiający ich rozróżnienie.

— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych

- 88 Skarżąca utrzymuje, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych jest większe, gdyż wcześniejszy krajowy znak towarowy ALADDIN ma charakter wysoce odróżniający, wynikający z faktu, że składa się on ze słowa wymyślonego, w żaden sposób nieopisującego rodzaju oznaczonych towarów i będącego przedmiotem szerokiego używania w Hiszpanii od 1912 r. Jej zdaniem wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego został poza tym przyznany przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji.
- 89 Celem stwierdzenia istnienia charakteru odróżniającego znaku towarowego i w konsekwencji dokonania oceny, czy ma on charakter wysoce odróżniający, należy całościowo ocenić większą lub mniejszą zdolność znaku towarowego do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżniania tych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 49).
- 90 Dokonując tej oceny, należy wziąć pod uwagę samoistne cechy znaku towarowego, w tym okoliczność, czy zawiera on jakiegokolwiek element opisujący towary lub usługi, dla których został zarejestrowany, czy jest on powszechnie znany, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Canon, pkt 18, ww. w pkt 89 wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51 oraz ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23, wyrok Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Rec. str. II-43, pkt 34).

- 91 W tym względzie Sąd stwierdza, że po pierwsze skarżąca oświadczyła jedynie, iż wcześniejszy znak towarowy był przedmiotem używania na dużą skalę w Hiszpanii od 1912 r., nie przedkładając żadnego dowodu w zakresie wyżej wskazanych okoliczności mających wykazać, że wspomniany znak towarowy jest powszechnie znany. Wynika z tego, że na tej podstawie nie może on być postrzegany jako mający charakter wysoce odróżniający.
- 92 Po drugie, w odniesieniu do samoistnych cech wcześniejszego znaku towarowego należy wskazać, że z jednej strony, jak to zauważa skarżąca, oznaczenie słowne ALADDIN jest pozbawione charakteru opisowego dla towarów, dla których zostało zarejestrowane, oraz z drugiej strony, że oznaczenie to posiada silne konotacje mogące stanowić samoistną cechę znaku towarowego. Aladyn jest bowiem powszechnie znany jako bohater Baśni z tysiąca i jednej nocy, odkrywający metalową lampę oliwną, z której przy pocieraniu ukazuje się dżin mogący spełniać życzenia swego pana. Termin Aladdin przywołuje zatem jednocześnie jedno z możliwych zastosowań towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym i ich rzekomo cudowny charakter. W konsekwencji należy stwierdzić, że wcześniejszy znak towarowy ma dużą zdolność identyfikowania towarów, dla których został zarejestrowany, a mianowicie „środków do polerowania metali”, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, i w konsekwencji odróżniania tych towarów od towarów innych przedsiębiorstw. W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uwzględniła poza tym argument skarżącej, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter wysoce odróżniający, co również nie zostało zakwestionowane przez OHIM w ramach niniejszego postępowania.
- 93 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 24), a zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Canon, pkt 18).
- 94 Ponadto całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pociąga za sobą pewnego rodzaju wzajemną zależność pomiędzy branżami pod uwagę

czynnikami, w tym w szczególności pomiędzy podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych nimi towarami lub usługami. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy objętymi znakiem towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie. Wzajemna zależność pomiędzy tymi czynnikami została wyrażona w motywie siódmym rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku i stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między oznaczonymi towarami lub usługami (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Canon, pkt 17, ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19 oraz ww. w pkt 82 wyrok w sprawie Fifties, pkt 27).

- 95 W konsekwencji na potrzeby art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wystąpić pomimo niskiego stopnia podobieństwa oznaczonych towarów lub usług, jeżeli podobieństwo znaków towarowych jest duże, a wcześniejszy znak towarowy ma charakter wysoce odróżniający (zob. podobnie ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Canon, pkt 19).
- 96 W niniejszej sprawie należy oczywiście uznać, że omawiane towary są po części podobne oraz że właściwy krąg odbiorców, składający się z osób wyspecjalizowanych w zakresie towarów określonych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, może wykazywać wysoki stopień uwagi przy dokonywaniu wyboru tych towarów (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferriit przeciwko OHIM — Kolene [NU-TRIDE], Rec. str. II-1589, pkt 37, 40 i 52 oraz wyrok z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-317/01 M+M przeciwko OHIM — Mediametrie [M+M EUROdata], Zb.Orz. str. II-1817, pkt 51 i 52).
- 97 Jednakże należy zauważyć również, że mimo wskazanego powyżej ich po części podobnego charakteru, omawiane towary mają ogólnie związek z czynnością konserwacji i z metalem, który to związek jest ponadto wzmocniony faktem, że omawiane znaki towarowe są na płaszczyźnie koncepcyjnej identyczne, co nie

zostało zakwestionowane przez OHIM, i mogą jako takie wydawać się związane z towarami, które oznaczają, w zakresie w jakim odwołują się do bohatera baśni kojarzonego z metalową lampą oliwną.

- 98 W tych okolicznościach nie można wykluczyć, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał omawiane towary jako należące do tej samej gamy produktów do konserwacji, mających związek z metalem. Zakładając nawet, że wspomniany krąg odbiorców złożony ze specjalistów dostrzega różnice pomiędzy sposobami wytwarzania tych towarów, nie można wyciągnąć z tego jednoznacznie wniosku, że różnice te powstrzymują dane przedsiębiorstwo od jednoczesnej produkcji i sprzedaży dwóch rodzajów produktów. W konsekwencji właściwy krąg odbiorców będzie odnosił wrażenie, że omawiane towary mają to samo pochodzenie handlowe (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló [CASTILLO], Rec. str. II-4835, pkt 33).
- 99 Wynika z tego, że omawiane towary dla właściwego kręgu odbiorców mogą wydawać się zbliżone jako pochodzące z tej samej rodziny towarów, a zatem być postrzegane jako elementy tej samej ogólnej gamy towarów mogących mieć wspólne pochodzenie handlowe.
- 100 W konsekwencji Sąd stwierdza, iż biorąc pod uwagę podobny charakter omawianych towarów, bardzo duży stopień podobieństwa spornych oznaczeń oraz wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, okoliczność, że właściwy krąg odbiorców składa się ze specjalistów z zakresu przemysłu obróbki metali nie wystarcza, aby wykluczyć, iż wspomniany krąg odbiorców może uznać, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

- 101 Wynika z tego, że w odniesieniu do spornych znaków towarowych występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Należy zatem uwzględnić również drugi zarzut skarżącej, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 102 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że skargę o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji należy uwzględnić.

W przedmiocie kosztów

- 103 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go kosztami postępowania.
- 104 Jednakże w odniesieniu do zagadnienia kosztów podlegających zwrotowi należy zauważyć, że zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu Sądu „[n]iezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą oraz koszty sporządzenia przekładów pism i innych dokumentów wymaganych na mocy art. 131 § 4 akapit drugi na język postępowania uznaje się za koszty podlegające zwrotowi”. Natomiast koszty poniesione w postępowaniu w sprawie sprzeciwu nie stanowią kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą. Wynika z tego, że żądanie skarżącej dotyczące obciążenia OHIM kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu należy odrzucić.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 31 stycznia 2003 r.**

- 2) **OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 lipca 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal