

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 25 maja 2005 r.*

W sprawie T-288/03

TeleTech Holdings, Inc., z siedzibą w Denver, Kolorado (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatów E. Armijo Chávarriego i A. Castána Péreza-Gómeza,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez I. de Medrana Caballera i S. Laitinen, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: hiszpański.

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

Teletech International SA, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez J. F. Adelle'a i F. Zimeray,

mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 maja 2003 r., z późniejszym sprostowaniem (R 412/2001-1), dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia w sporze między Teletech International SA a TeleTech Holdings, Inc.,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i I. Pelikánová, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 sierpnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 16 grudnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 kwietnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listopada 2004 r., w której interwenient nie wziął udziału,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 22 kwietnia 1999 r. skarżąca spółka uzyskała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) rejestrację wspólnotowego słownego znaku towarowego TELETECH GLOBAL VENTURES.
- 2 Znak towarowy, którego datą pierwszeństwa jest 1 kwietnia 1996 r., oznacza w szczególności usługi z klasy 35 i 38 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia

15 czerwca 1957 r. w zrewidowanym oraz zmienionym brzmieniu. Usługi te odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 35: „Telefoniczne udzielanie informacji; pośrednictwo pracy; reklama; pomoc przy zarządzaniu w działalności handlowej polegająca na zarządzaniu systemem informatycznym i wyborem witryn i usług multimedialnych [dostarczanych] dla klienteli innych spółek, w tym usług telefonicznych, poczty elektronicznej oraz usług związanych ze światową siecią informatyczną, w celu udzielenia innym spółkom pomocy w sprzedaży ich produktów i świadczeniu usług; rekrutacja personelu oraz pomoc przy zarządzaniu systemem informatycznym i przy zarządzaniu w działalności handlowej w nagłych wypadkach; pomoc dla innych spółek polegająca na wystawianiu na sprzedaż lub wzięciu w najem ich produktów i usług drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną i za pomocą światowej sieci informatycznej; udzielanie odpowiedzi na otrzymane zamówienia klientów innych spółek kierowane drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną i za pomocą światowej sieci informatycznej; pomoc techniczna dla klientów użytkujących produkty innych spółek; zapewnianie tymczasowego personelu”;

— klasa 38: „Usługi telekomunikacyjne”.

3 W dniu 29 września 1999 r. interwenient złożył wniosek o unieważnienie tego wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 55 ust. 1 lit. b) 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.

4 Wcześniejszy znak towarowy, który został powołany w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, to słowny znak towarowy TELETECH INTERNATIONAL, który został zgłoszony 10 stycznia 1996 r. i zarejestrowany we Francji dla oznaczenia

następujących usług z klasy 35 i 38 porozumienia nicejskiego: „usług inżynieryjnych pozostających w związku z zarządzaniem w działalności handlowej i reklamowej oraz zarządzaniem centrami obsługi klienta i /lub centrami informacji telefonicznej (zarządzanie kartotekami klientów, usługi, zamówienia, pomoc w oprogramowaniu, pomoc techniczna, zarządzanie centrami informacji telefonicznej) i wszystkich usług pozostających w związku z powyższymi usługami” (zwany dalej „wcześniejszym francuskim znakiem”).

- 5 Wniosek o unieważnienie opierał się na art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i obejmował wszystkie usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym. Zgodnie z treścią wniosku był on skierowany przeciwko następującym usługom oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym: „zarządzanie sprawami handlowymi dla usług inżynieryjnych i centrów obsługi klienta i/lub centrów informacji telefonicznej”, należącym do klasy 35 oraz „usługom telekomunikacyjnym” należącym do klasy 38.
- 6 Decyzją z dnia 22 lutego 2001 r. Wydział Unieważnień uwzględnił częściowo wniosek o unieważnienie, opierając się na art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Dokonał on zatem częściowego unieważnienia tego wspólnotowego znaku towarowego, a mianowicie dla następujących usług: „telefoniczne udzielanie informacji; pomoc przy zarządzaniu w działalności handlowej polegająca na zarządzaniu systemem informatycznym i wyborem witryn i usług multimedialnych [dostarczanych] dla klientów innych spółek, w tym usług telefonicznych, poczty elektronicznej oraz usług związanych ze światową siecią informatyczną, w celu udzielenia innym spółkom pomocy w sprzedaży ich produktów i usług; pomoc dla innych spółek polegająca na wystawianiu na sprzedaż lub wzięciu w najem ich produktów i usług drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną i za pomocą światowej sieci informatycznej; udzielanie odpowiedzi na otrzymane zamówienia klientów innych spółek kierowane drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną i za pomocą światowej sieci informatycznej” należących do klasy 35 oraz „usług telekomunikacyjnych” należących do klasy 38.
- 7 W dniu 23 kwietnia 2001 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

- 8 Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 maja 2003 r. (zwana dalej „zaskarżoną decyzją”) uwzględniła to odwołanie w części dotyczącej „pomocy przy zarządzaniu w działalności handlowej polegającej na zarządzaniu systemem informatycznym i wyborem witryn”, uznając zasadniczo, iż usługi te nie były objęte wnioskiem o unieważnienie. W pozostałej części odwołanie zostało oddalone.
- 9 Izba Odwoławcza uznała, iż docelowy krąg odbiorców złożony był z odbiorców będących francuskimi specjalistami w dziedzinie handlu, których stopień uwagi jest wyższy od tego, jaki posiada przeciętny konsument. Uważała ona zasadniczo, iż w odczuciu tych odbiorców oznaczenia te były podobne, ponieważ ich element dominujący składający się ze słowa „teletech” był identyczny. Ponadto była ona zdania, że usługi objęte wnioskiem o unieważnienie były po części identyczne i po części podobne. Zatem doszła ona do wniosku, iż istniało prawdopodobieństwo pomylenia spornych znaków towarowych usprawiedliwiający częściowe unieważnienie tego wspólnotowego znaku towarowego.

Postępowanie i żądania stron

- 10 Skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, tytułem żądania głównego ze względu na naruszenie „zasad współistnienia i porównania wspólnotowych znaków towarowych z posiadającymi znamiona odróżniające znakami i oznaczeniami krajowymi” i ze względu na naruszenie prawa do obrony strony skarżącej oraz, tytułem żądania subsydiarnego, ze względu na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 11 Ponadto podczas rozprawy skarżąca wniosła do Sądu Pierwszej Instancji o obciążenie OHIM kosztami postępowania.

12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

13 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty główne, zarzut pierwszy oparty na naruszeniu „zasad współlistnienia i porównania wspólnotowych znaków towarowych z posiadającymi znamiona odróżniające znakami i oznaczeniami krajowymi” i zarzut drugi oparty na naruszeniu prawa do obrony. Subsydiarnie skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutów głównych

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu „zasad współlistnienia i porównania wspólnotowych znaków towarowych z posiadającymi znamiona odróżniające znakami i oznaczeniami krajowymi”

— Argumenty uczestników

14 Skarżąca podnosi, że od 1992 r. jest właścicielem w Unii Europejskiej, a w konsekwencji we Francji, znaku towarowego powszechnie znanego

w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. w poprawionym i zmienionym brzmieniu. Ten znak towarowy powszechnie znany składa się ze słownego oznaczenia TELETECH GLOBAL VENTURES (zwany dalej „znakiem towarowym powszechnie znanym”).

- 15 Zdaniem skarżącej spółki ten znak towarowy winien być uznany za posiadający pierwszeństwo w stosunku do wcześniejszego znaku towarowego na mocy ustawodawstwa francuskiego, art. 6 bis konwencji paryskiej i art. 16 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 214, zwanego dalej „porozumieniem TRIPS”).

- 16 Zasada współistnienia wspólnotowych i krajowych znaków towarowych wymaga zdaniem skarżącej uwzględnienia, w ramach postępowania o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, tego wcześniejszego prawa do wcześniejszego spornego francuskiego znaku towarowego. Podczas rozprawy skarżąca uściśliła w odpowiedzi na pytanie Sądu, iż te dwa znaki towarowe współistniały bezkonfliktowo na rynku francuskim oraz iż nie widziała ona żadnej przyczyny, aby kwestionować wcześniejszy francuski znak towarowy przed sądami francuskimi.

- 17 Skarżąca uważa, iż należy dokonywać wykładni rozporządzenia nr 40/94 w sposób zgodny z omawianą zasadą współistnienia wspólnotowych i krajowych znaków towarowych. Wykładnia ta implikuje stosowanie per analogiam art. 106 rozporządzenia nr 40/94. Wynika z tego, iż właściciel znaku towarowego powszechnie znanego w państwie członkowskim oraz identycznego ze spornym wspólnotowym znakiem towarowym może podnosić na swoją obronę istnienie tychże znaków, w ramach wniosku o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, jeśli wcześniejszy znak będący podstawą wniosku o unieważnienie jest zarejestrowany w tym samym państwie oraz jeśli data pierwszeństwa tego wcześniejszego znaku mieści się pomiędzy datą pierwszeństwa znaku powszechnie znanego a datą pierwszeństwa spornego wspólnotowego znaku towarowego.

- 18 Zdaniem skarżącej, Izba Odwoławcza wyraźnie przyznała w pkt 21 zaskarżonej decyzji rację jej twierdzeniom, zaznaczając, iż można powołać się na renomę danego znaku w ramach argumentacji zmierzającej do ukazania skutecznej z punktu widzenia prawnego formy współlistnienia. W przeciwieństwie do tego twierdzenia Izba Odwoławcza nie zbadała istnienia podnoszonej przez skarżącą renomy znaku towarowego powszechnie znanego.
- 19 OHIM odrzucił argumenty skarżącej. Ponadto OHIM twierdzi, iż skarżąca, w trakcie postępowania administracyjnego przed Wydziałem Unieważnień i przed Izbą Odwoławczą, nie podnosiła ani nie potwierdziła istnienia posiadającego znamiona odróżniającego powszechnie znanego we Francji od 1992 r. oznaczenia.
- 20 W tej kwestii skarżąca odpowiada, że zarówno w swoich uwagach przedstawionych przed Wydziałem Unieważnień jak i w swoim piśmie przedłożonym Izbie Odwoławczej podnosiła ona, iż jest właścicielem posiadającego znamiona odróżniającego powszechnie znanego w Unii Europejskiej oznaczenia. Zważywszy, iż właściwym terytorium jest terytorium Francji, skarżąca mogła, z definicji, odnieść się jedynie do ochrony tego powszechnie znanego oznaczenia na rynku francuskim.
- 21 Interwenient podkreśla, iż francuski znak towarowy TELETECH INTERNATIONAL posiada wcześniejszą od spornego wspólnotowego znaku towarowego datę pierwszeństwa. Istnienie powoływanego przez skarżącą znaku towarowego powszechnie znanego jest zatem bez znaczenia. Ponadto interwenient kwestionuje istnienie takiego wcześniejszego prawa skarżącej.

— Ocena Sądu

- 22 Pierwszy główny zarzut odnosi się do argumentu, w kwestii którego Izba Odwoławcza wypowiedziała się w pkt 21 zaskarżonej decyzji. Punkt ten ma następujące brzmienie:

„[It] is [of no] assistance to the [Community trade mark] proprietor to attempt to rely on a claimed reputation for its mark [TELETECH GLOBAL VENTURES], whether in countries outside or even inside the Member States of the European Community. As the proprietor of a Community trade mark registration, it is obliged to give way in cancellation proceedings to an earlier mark which is held to come within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation No 40/94] unless reputation is claimed as part of an argument intended to demonstrate a legally effective form of co-existence. This is not the case here”. („Zbędne jest, aby właściciel [wspólnotowego znaku towarowego] próbował opierać się na podnoszonej renomie swojego znaku [TELETECH GLOBAL VENTURES] w krajach trzecich bądź też w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Jako właściciel wspólnotowego znaku towarowego jest on zobowiązany, w ramach postępowania w sprawie unieważnienia, do zrzeczenia się swojego prawa na rzecz wcześniejszego znaku towarowego spełniającego kryteria stosowania art. 52 [rozporządzenia nr 40/94], chyba że renomę tę powołuje się w ramach argumentacji zmierzającej do ukazania skutecznej z punktu widzenia prawnego formy współistnienia. Nie ma to miejsca w niniejszym przypadku”).

- 23 Tytułem wstępu należy podkreślić, iż sformułowanie przyjęte przez Izbę Odwoławczą w pkt 21 zaskarżonej decyzji wydaje się zawierać w sobie kilka różnych aspektów. Punkt ten mógłby, po pierwsze, oznaczać, iż Izba Odwoławcza uważała, iż współistnienie wcześniejszego francuskiego znaku towarowego ze znakiem towarowym powszechnie znanym mogłoby mieć wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ale że skarżąca nie liczyła na taki skutek. Po drugie, punkt ten może być interpretowany w ten sposób, że Izba Odwoławcza uważała, iż skarżąca nie przytoczyła faktów mogących wykazać takie współistnienie. Po trzecie, możliwe jest twierdzenie, że Izba Odwoławcza uznała, że samo istnienie znaku towarowego

powszechnie znanego nie było istotne dla postępowania w sprawie unieważnienia, w którym Izba ta była zobowiązana orzekać. Sformułowanie przyjęte w pkt 21 zaskarżonej decyzji jest bardzo związane w porównaniu do ukazanego w ten sposób znaczenia.

- 24 Na mocy art. 73 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 decyzje OHIM winny być uzasadnione. Obowiązek ten posiada tę samą wagę co obowiązek usankcjonowany art. 253 WE [wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider przeciwko OHIM-Vitakraft — Werke Wührmann i Friesland Brands (VITATASTE i METABALANCE 44), Rec. str. II-1149, pkt 72] Chodzi tutaj o zagadnienie z zakresu bezwzględnych przeszkód procesowych, które Sąd może rozważyć z urzędu.
- 25 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem obowiązek uzasadnienia indywidualnych decyzji ma na celu pozwienie, z jednej strony, zainteresowanemu na poznanie uzasadnienia przyjętego środka, aby umożliwić mu obronę swych praw, a z drugiej strony sądowni wspólnotowemu na przeprowadzenie kontroli legalności decyzji (ww. wyrok w sprawie VITATASTE i METABALANCE 44, pkt 73 i przywołane tam orzecznictwo) Uzasadnienie winno ukazać, w sposób wyraźny i niedwuznaczny, rozumowanie autora tego aktu.
- 26 Stosując te kryteria, Sąd uważa, iż uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest wystarczające, aby zrozumieć rozumowanie przyjęte przez Izbę Odwoławczą. W istocie, nawet gdyby nie można było z łatwością określić dokładnego znaczenia pkt 21 zaskarżonej decyzji, to nie umniejsza to faktu, iż wynika z niego wyraźnie, iż Izba Odwoławcza uważała, że w niniejszej sprawie argumenty oparte na istnieniu powoływanego znaku towarowego powszechnie znanego nie miały żadnego wpływu na wynik oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Istota tego rozumowania jest wystarczająco jasna, aby skarżąca mogła je kwestionować. Nie należy zatem stwierdzać nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na naruszenie obowiązku uzasadnienia.

- 27 Na mocy art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie skierowanego do OHIM wniosku, w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia i gdy spełnione są warunki określone w art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- 28 Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) i ii) rozporządzenia nr 40/94, do którego wyraźnie odsyła art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, za „wcześniejsze znaki towarowe” należy rozumieć w szczególności wspólnotowe znaki towarowe, jak również znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim bądź w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu, pod warunkiem że data złożenia wniosku o ich rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. Ponadto art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że z zastrzeżeniem ich rejestracji, zgłoszenia znaków towarowych są również uważane za „wcześniejsze znaki towarowe”.
- 29 Chociaż w ramach postępowania w sprawie unieważnienia OHIM jest zobowiązany upewnić się co do istnienia wcześniejszego prawa, na którym opiera się wniosek o unieważnienie, to żaden przepis rozporządzenia nie przewiduje, że OHIM przeprowadza sam wstępne badanie podstaw unieważnienia bądź wygaśnięcia, które mogą spowodować unieważnienie tego prawa [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 55]. Ponadto rozporządzenie nr 40/94 nie przewiduje, iż istnienie na tym samym terytorium znaku towarowego, którego data pierwszeństwa poprzedza datę pierwszeństwa wcześniejszego znaku, na którym opiera się wniosek o unieważnienie i który jest identyczny ze spornym wspólnotowym znakiem towarowym, skutkowałoby uznaniem tego ostatniego znaku za ważny, nawet jeśli istnieje względna podstawa unieważnienia wyżej omawianego wspólnotowego znaku towarowego.
- 30 W konsekwencji, zakładając, że zostanie ustalone, iż skarżąca jest od 1992 r. właścicielem znaku towarowego powszechnie znanego we Francji, składającego się z oznaczenia słownego TELETECH GLOBAL VENTURES, to okoliczność ta, biorąc pod uwagę brzmienie rozporządzenia nr 40/94 nie rodzi żadnych skutków prawnych.

- 31 Skarżąca sprzeciwia się takiej dosłownej wykładni art. 8 i 52 rozporządzenia nr 40/94 ze względu na to, iż prowadzi ona do „absurdalnych rezultatów”, zwłaszcza w zakresie, w jakim właściciel znaku towarowego powszechnie znanego nie mógłby uzyskać przekształcenia swojego wspólnotowego znaku towarowego w znak krajowy, dokładnie w kraju, w którym posiada on, na mocy swojego znaku towarowego powszechnie znanego, prawo do używania wyżej wymienionego oznaczenia.
- 32 Sąd stwierdza, po pierwsze, że prawo do powoływanego znaku towarowego powszechnie znanego będzie w dalszym ciągu chronione na poziomie krajowym bez względu na to, jaka decyzja zostanie podjęta na zakończenie postępowania w sprawie unieważnienia spornego wspólnotowego znaku towarowego. Zatem, nawet gdyby skarżąca nie mogła dokonać przekształcenia wspólnotowego znaku towarowego w krajowy francuski znak towarowy ze względu na istnienie wcześniejszego francuskiego znaku towarowego TELETECH INTERNATIONAL, to w każdym razie mogłaby ona używać znaku towarowego wcześniejszego w stosunku do tego ostatniego znaku, którego jest ona właścicielem we Francji.
- 33 Należy zaznaczyć, po drugie, że jeśli właściciel spornego wspólnotowego znaku towarowego posiada wcześniejsze prawo mogące skutkować unieważnieniem wcześniejszego znaku towarowego, będącego podstawą wniosku o unieważnienie, to na nim spoczywa obowiązek zwrócenia się, w danym wypadku, do władz bądź do właściwego sądu krajowego o uzyskanie, jeśli jest to jego życzeniem, unieważnienia tego znaku towarowego.
- 34 W konsekwencji argument, zgodnie z którym brzmienie rozporządzenia nr 40/94 prowadzi do „absurdalnych rezultatów”, winien być odrzucony.
- 35 Skarżąca uważa ponadto, iż rozstrzygnięcie przyjęte przez zaskarżoną decyzję jest sprzeczne z „zasadą współlistnienia wspólnotowych i krajowych znaków towarowych”, zasadą, która, jej zdaniem wymaga stosowania per analogiam art. 106 rozporządzenia nr 40/94 dotyczącego zakazu używania wspólnotowych znaków towarowych.

- 36 Należy w tym względzie zaznaczyć, iż sytuacja uregulowana w art. 106 rozporządzenia nr 40/94 nie jest porównywalna do sytuacji leżącej u podstaw niniejszego sporu. Z brzmienia tego przepisu wynika, że dotyczy on jedynie „[roszczeń] w sprawie [z tytułu] naruszania wcześniejszych praw” (ust. 1), jak również „[postępowań mających na celu zakazanie] używania wspólnotowego znaku towarowego” (ust. 2). Nie obejmuje on postępowań administracyjnego czy sądowego mającego na celu wykreślenie spornego znaku towarowego z rejestru. Zatem na mocy art. 106 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 interwenient mógłby, w danym wypadku, użyć swojego wcześniejszego znaku towarowego do wszczęcia we Francji przeciwko spornemu wspólnotowemu znakowi towarowemu powództwa w sprawie naruszenia. Z drugiej strony, kwestia, czy skarżąca, jeśli chodzi o nią, mogłaby na swą obronę powołać się na swój znak towarowy powszechnie znany, należy wyłącznie do zakresu krajowego prawa francuskiego. Artykuł 106 rozporządzenia nr 40/94 nie zawiera żadnego przepisu w tym względzie i nie może zatem być stosowany per analogiam.
- 37 Należy dodać, iż rozporządzenie nr 40/94 nie przyznaje OHIM jako wspólnotowemu organowi administracji uprawnienia do rejestrowania czy unieważniania krajowych znaków towarowych. Nie można uznać takich kompetencji OHIM bez ich wyraźnego przyznania przewidzianego w prawie wtórnym i pod warunkiem, że zezwoli się na takie ich przyznanie w tekście traktatu. Przyznanie OHIM prawa do odrzucenia, jako wcześniejszego znaku w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, istniejącego krajowego znaku towarowego A z takiej przyczyny, iż istnieje znak towarowy B, którego data pierwszeństwa poprzedza datę pierwszeństwa wcześniejszego znaku chronionego na terytorium tego samego państwa członkowskiego, sprowadzałoby się do przyznania OHIM uprawnienia do unieważnienia, przynajmniej w stosunkach między stronami, tego wcześniejszego znaku towarowego A bez wystąpienia z tą sprawą do właściwych władz krajowych.
- 38 Wynika z tego, iż argument oparty na stosowaniu per analogiam art. 106 rozporządzenia nr 40/94 winien być odrzucony.
- 39 W konsekwencji ewentualne istnienie we Francji od 1992 r. znaku towarowego powszechnie znanego, składającego się z oznaczenia słownego TELETECH GLOBAL VENTURES, jest, co do zasady, pozbawione znaczenia w ramach spornego postępowania o unieważnienie.

40 Skarżąca podnosi ponadto, iż taki rezultat stoi w sprzeczności z art. 6 bis konwencji paryskiej i art. 16 porozumienia TRIPS.

41 Artykuł 6 bis ust. 1 konwencji paryskiej przewiduje:

„Państwa będące członkami Związku zobowiązują się bądź z urzędu, jeżeli ustawodawstwo danego państwa zezwala na to, bądź na wniosek zainteresowanego odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację oraz zakazać używania znaku towarowego, który stanowi odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie mogące spowodować jego pomylenie ze znakiem, który właściwy organ państwa rejestracji lub używania uzna za powszechnie tam znany, jako znak należący już do osoby uprawnionej do korzystania z niniejszej konwencji, i używany na tych samych lub podobnych produktach. To samo stosuje się, gdy istotna część znaku stanowi odtworzenie takiego znaku powszechnie znanego lub naśladownictwo mogące spowodować pomylenie z tym znakiem”.

42 Artykuł 16 porozumienia TRIPS zatytułowany „Przyznane prawa” ma następujące brzmienie:

„1. Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego będzie miał wyłączne prawo powstrzymywania wszelkich osób trzecich od używania w działalności handlowej bez jego zgody identycznych lub podobnych oznaczeń dla towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, gdy takie ich użycie mogłoby stwarzać prawdopodobieństwo pomyłki. W przypadku użycia identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług prawdopodobieństwo pomyłki będzie domniemane. Określone powyżej prawa nie będą naruszały praw istniejących wcześniej ani nie będą miały wpływu na możliwość przyznawania przez Członków praw na podstawie używania znaku.

2. Artykuł 6 bis konwencji paryskiej (1967) będzie miał zastosowanie odpowiednio do usług. Przy określaniu, czy znak towarowy jest powszechnie znany, Członkowie wezmą pod uwagę znajomość tego znaku towarowego w odpowiednim kręgu odbiorców, włączając jego znajomość na terytorium zainteresowanego Członka, będącą wynikiem promocji tego znaku towarowego.

3. Artykuł 6 bis konwencji paryskiej (1967) będzie miał zastosowanie odpowiednio do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, jeżeli używanie tego znaku towarowego w stosunku do tych towarów lub usług wskazywałoby na związek pomiędzy tymi towarami lub usługami i właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego, a także, jeżeli interesy właściciela zarejestrowanego znaku towarowego mogą doznać uszczerbku z powodu takiego użycia znaku”.

43 Jak zaznaczył to słusznie OHIM, art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 jest zgodny z art. 6 bis konwencji paryskiej w zakresie, w jakim pozwala on właścicielowi znaku towarowego powszechnie znanego w rozumieniu tego przepisu sprzeciwić się bądź — na mocy art. 52 rozporządzenia nr 40/94 — unieważnić rejestrację późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, którego używanie stworzyłoby prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Z drugiej strony, art. 6 bis konwencji paryskiej nie wymaga, aby własność wcześniejszego znaku towarowego powszechnie znanego była w stanie spowodować uznanie za ważny znaku zarejestrowanego na rzecz tego samego właściciela w ramach wszczętego przeciwko tej rejestracji postępowania o unieważnienie. Aby spełnić wymogi art. 6 bis ww. konwencji wystarczy, że właściciel znaku towarowego powszechnie znanego może, opierając się na swoim prawie do znaku towarowego powszechnie znanego, wystąpić do właściwych władz krajowych z wnioskiem o unieważnienie późniejszego krajowego znaku towarowego.

44 Artykuł 16 porozumienia TRIPS jest również bez znaczenia w niniejszej sprawie. Ustęp 1 tego przepisu, tak jak art. 6 bis konwencji paryskiej, przyznaje jedynie właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego prawo do przeciwstawienia się używaniu późniejszych identycznych bądź podobnych znaków, a nie prawo do uznania za ważny jednego ze swoich późniejszych znaków towarowych, w stosunku do którego zostanie wniesiony wniosek o unieważnienie. Ustępy 2 i 3 tego przepisu rozszerzają stosowanie art. 6 bis konwencji paryskiej, lecz bez modyfikacji treści normatywnej, która została przedstawiona w poprzednim punkcie.

- 45 Z powyższego wynika, iż Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, odrzucając jako nieistotny dla sprawy argument skarżącej oparty na pierwszeństwie powoływanego znaku towarowego powszechnie znanego we Francji od 1992 r.
- 46 Ponadto z akt sprawy wynika, że skarżąca nie wykazała również istnienia znaku towarowego powszechnie znanego, którego — jak twierdzi — jest właścicielem.
- 47 W trakcie postępowania w sprawie unieważnienia skarżąca twierdziła przede wszystkim, że jest ona właścicielem znaku towarowego znanego w Stanach Zjednoczonych. To twierdzenie zostało powtórzone w piśmie skarżącej z dnia 16 lutego 2000 r. i w trakcie postępowania przed Izbą Odwoławczą.
- 48 Argument oparty na istnieniu znaku towarowego znanego w Stanach Zjednoczonych jest pozbawiony jednakże wszelkiego znaczenia w ramach niniejszego sporu, biorąc pod uwagę fakt, iż w każdym razie znak towarowy powszechnie znany na rynku amerykańskim w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej nie może spowodować unieważnienia krajowego francuskiego nawet późniejszego znaku towarowego.
- 49 Co się tyczy Wspólnoty Europejskiej, skarżąca ograniczyła się do następujących twierdzeń w swoim odwołaniu z dnia 22 czerwca 2001 r. wniesionym od decyzji Wydziału Unieważnień:

„TeleTech Holdings, Inc. has used the trademark TELETECH GLOBAL VENTURES and parts thereof in the European Union since at least as early as 1992.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc.'s European arm) has grown to 10 [customer] interaction centers including physical sites in the U.K., Spain and Germany employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 European nations. Its total EU revenues in 2000 amounted to US\$ 82 700 000.00, a full 10.7% of its worldwide revenues of US\$ 885 000 000.00. As a result of its earnings and growth, and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 TeleTech Holdings and its names and marks enjoy worldwide recognition”.

(„TeleTech Holdings, Inc. używa znaku towarowego TELETECH GLOBAL VENTURES, jak i jego elementów wewnątrz Unii Europejskiej przynajmniej od 1992 r.

TeleTech Europe (europejski oddział TeleTech Holdings, Inc.) uległ powiększeniu i składa się z dziesięciu centrów obsługi klienta, w tym placówek w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii, Niemczech, zatrudniających 4700 pracowników i obsługujących ponad 80 klientów pochodzących z 15 krajów europejskich. W 2000 r. obroty tej spółki w Europie zwiększyły się do 82 700 000 USD, to znaczy do 10,7% jej obrotów światowych, wynoszących 885 000 000 USD. Ze względu na jej dochody, wzrost i notowania na giełdzie NASDAQ od 1996 r. zarówno TeleTech Holdings, jak i jej marki i znaki towarowe cieszą się światową renomą”.)

50 Sąd stwierdza przede wszystkim, iż ten tekst nie zawiera żadnego wyraźnego odniesienia do terytorium Francji. Ponadto, gdyby nawet z powołanego powyżej ustępu wynikało, że skarżąca posiada klientów w piętnastu krajach europejskich, to i tak nie jest możliwe wywnioskowanie z tego, iż Francja jest koniecznie jednym z nich. Chociaż skarżąca działa aktywnie na terytorium Wspólnoty Europejskiej, to nie oznacza to jeszcze, iż jest ona właścicielem znaku towarowego powszechnie znanego na całym jej terytorium włącznie z Francją. Co więcej, nawet gdyby rozległa działalność skarżącej obejmowała całość terytorium wspólnotowego, nie oznaczałoby to automatycznie znajomości znaku towarowego TELETECH GLOBAL VENTURES wśród odbiorców na rynku wspólnotowym, a dokładniej mówiąc na rynku francuskim.

- 51 Zatem, zakładając nawet, że twierdzenia skarżącej są właściwe, to i tak nie świadczą one o istnieniu znaku towarowego powszechnie znanego we Francji od 1992 r. Wynika z tego, iż skarżąca nie przytoczyła faktów, które pozwoliłyby na dojście do wniosku, że istnieje we Francji znak towarowy powszechnie znany TELETECH GLOBAL VENTURES.
- 52 Co się tyczy kwestii, czy skarżąca była w stanie przedstawić wszystkie użyteczne fakty i dowody, aby wykazać istnienie znaku towarowego powszechnie znanego, na który powołano się w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie, to nie jest ona objęta zakresem niniejszego zarzutu, lecz zarzutu opartego na naruszeniu prawa do obrony.
- 53 Z powyższego wynika, iż zarzut pierwszy jest bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa do obrony

— Argumenty uczestników

- 54 Skarżąca uważa, że skoro Izba Odwoławcza nie była przekonana co do faktu, że znak towarowy powszechnie znany TELETECH GLOBAL VENTURES istnieje na rynku francuskim, to powinna była wezwać skarżącą do dostarczenia w tym względzie dowodów bądź też do dalszego rozwinięcia swojej argumentacji. Izba Odwoławcza naruszyła prawo skarżącej do obrony, jak również zasadę ciągłości funkcjonalnej między izbami odwoławczymi a organami OHIM orzekającymi w pierwszej instancji, która to zasada została usankcjonowana w szczególności w wyroku Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253.

55 OHIM podkreśla, że skarżąca miała okazję przedstawić wszystkie dowody, jakie uważała ona za potrzebne i właściwe na poparcie różnych żądań podniesionych w jej uwagach przedstawionych w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie.

— Ocena Sądu

56 Na mocy art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich uwag.

57 Te przyczyny lub materiał dowodowy mogą być przedstawione nie tylko przez OHIM, ale również przez uczestnika postępowania.

58 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała w pkt 21 zaskarżonej decyzji, iż powoływana renoma znaku towarowego TELETECH GLOBAL VENTURES we Francji była bez znaczenia.

59 Skarżąca miała w rzeczywistości możliwość ustosunkowania się do tej kwestii.

60 Przede wszystkim to właśnie skarżąca podniosła argument oparty na powoływanym istnieniu znaku towarowego powszechnie znanego TELETECH GLOBAL VENTURES. Stąd miała już ona możliwość wykazania wszystkich elementów faktycznych czy prawnych, które wydawały się być użyteczne w tym względzie.

- 61 Następnie interwenient stwierdził w ramach postępowania o unieważnienie, iż jego zdaniem skarżąca nie przedstawiła dowodów na to, że znak towarowy TELETECH GLOBAL VENTURES był znany we Francji. Pismem z dnia 14 czerwca 2000 r. OHIM wezwał skarżącą do ustosunkowania się do uwag interwenienta, co też skarżąca uczyniła w piśmie z dnia 14 sierpnia 2000 r., bez przedstawienia jednakże dodatkowych dowodów.
- 62 Ponadto w zakresie, w jakim należy interpretować ten zarzut jako obwiniający OHIM za to, że nie rozpatrzył z urzędu argumentu opartego na wcześniejszym istnieniu znaku towarowego powszechnie znanego lub też nie wezwał skarżącej do przedstawienia dalszych dowodów w tym przedmiocie, należy dodać, co następuje.
- 63 Po pierwsze, jak wynika z pkt 45 powyżej, kwestia, czy znak towarowy powszechnie znany TELETECH GLOBAL VENTURES istniał bądź nie istniał przed wcześniejszym znakiem towarowym TELETECH INTERNATIONAL jest bez znaczenia dla wyniku niniejszego sporu. Wynika z tego, iż OHIM nie miał obowiązku zbadania tej kwestii.
- 64 Po drugie, zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się do badania stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.
- 65 Podczas gdy treść tego przepisu można ewentualnie interpretować jako odnoszącą się jedynie do postępowania w sprawie sprzeciwu, to względne przyczyny unieważnienia usankcjonowane w art. 52 rozporządzenia nr 40/94 odsyłają wyraźnie do art. 8 tego rozporządzenia, który definiuje względne podstawy odmowy rejestracji. Tak jak w przypadku względnych podstaw odmowy rejestracji w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, względne podstawy unieważnienia są badane przez OHIM jedynie na wniosek właściciela wcześniejszego przedmiotowego znaku towarowego. W konsekwencji postępowanie w sprawie unieważnienia dotyczącej

względnej przyczyny unieważnienia jest, co do zasady, regulowane na tych samych zasadach co postępowanie w sprawie sprzeciwu. Należy pozostawić w gestii stron zadbanie o to, aby dostarczyły użytecznych informacji na temat stanu faktycznego i materiału dowodowego. W konsekwencji art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 stosuje się również do postępowania w sprawie unieważnienia odnoszącego się do względnej przyczyny unieważnienia na mocy art. 52 tego rozporządzenia.

66 Z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 wynika, iż OHIM nie ma obowiązku wzięcia pod uwagę z urzędu faktów, które nie zostały przytoczone przez strony. Z pkt 46–51 powyżej wynika, iż skarżąca ani nie wykazała, ani nie powoływała istnienia we Francji od 1992 r. znaku towarowego powszechnie znanego.

67 Wynika z tego, iż OHIM nie miał obowiązku zbadania z urzędu, czy skarżąca była właścicielem znaku towarowego powszechnie znanego we Francji, który był wcześniejszy od francuskiego znaku towarowego TELETECH INTERNATIONAL.

68 Podniesiony w replice argument oparty na zasadzie ciągłości funkcjonalnej jest w tym kontekście bez znaczenia.

69 Zgodnie z ww. wyrokiem w sprawie KLEENCARE z zasady ciągłości funkcjonalnej między izbami odwoławczymi a organami OHIM rozstrzygającymi w pierwszej instancji wynika, że te pierwsze mają obowiązek zbadania, czy w świetle wszystkich istotnych dla sprawy elementów stanu faktycznego i prawnego można, bądź nie można, w momencie, kiedy rozstrzyga się w kwestii odwołania, podjąć zgodnie z prawem nową decyzję zawierającą to samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 29). Z drugiej strony, w ramach postępowań odnoszących się do względnych podstaw odmowy rejestracji lub do względnych przyczyn unieważnienia z ciągłości funkcjonalnej nie

wynika dla izby odwoławczej ani obowiązek, ani nawet możliwość rozszerzenia przeprowadzanego przez nią badania względnej przyczyny unieważnienia na stan faktyczny, dowody czy zarzuty, które nie zostały podniesione przez strony zarówno przed Wydziałem Unieważnień, jak i przed izbą odwoławczą. Zatem, jak wynika z pkt 46–51 powyżej, skarżąca nie przytoczyła żadnych informacji na temat stanu faktycznego ani wystarczających dowodów na to, aby pozwolić Izbie Odwoławczej na konkluzję, że istnieje we Francji znak towarowy powszechnie znany TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 70 W konsekwencji, skoro zarzut drugi jest również bezzasadny, to należy oddalić zarzuty główne skarżącej i poddać analizie zarzut o charakterze subsydiarnym.

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

Argumenty uczestników

- 71 Skarżąca przyznała w trakcie rozprawy, iż właściwy krąg odbiorców składa się z francuskich specjalistów w sektorze handlu.
- 72 Podnosi ona, że usługi oznaczone przez sporne znaki towarowe nie są identyczne, ponieważ listy towarów nie pokrywają się. Jednakże uznaje ona, iż są one „zbliżone”.
- 73 Skarżąca uważa, iż sporne oznaczenia są wystarczająco odmienne, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. Po pierwsze, nawet jeżeli słowo „teletch” występuje w tych dwóch oznaczeniach, to wyrażenie „global ventures” z jednej strony, a słowo „international” z drugiej strony,

są całkowicie odmienne z punktu widzenia wizualnego i fonetycznego. Ponadto słowo „teletech” napisane jest tą samą czcionką, co inne słowa, co powoduje, że nie można uważać ich za wizualnie drugorzędne. Po drugie, skarżąca uważa, że oznaczenia te są koncepcyjnie odmienne. Podczas gdy słowo francuskie „international” [międzynarodowy] posiada to samo znaczenie co słowo angielskie, słowo francuskie „global” nie oznacza „international”, ale raczej „complet [lub] total” [kompletny (lub) całkowity]. Skarżąca przyznaje jednakże, że słowa te mogą przedstawiać pewne koncepcyjne podobieństwo. Niemniej jednak, zdaniem skarżącej podobieństwo to zanika ze względu na fakt, że francuski krąg odbiorców nie rozumie angielskiego słowa „ventures”. Skoro słowo francuskie „ventures” jest terminem wymyślonym w języku francuskim, to winno być uważane za stanowiące dominujący element oznaczenia słownego TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 74 OHIM i interwenient odrzucają argumenty skarżącej, przyjmując zasadniczo punkt widzenia Izby Odwoławczej.

Ocena Sądu

- 75 Względna przyczyna unieważnienia wynikająca z art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 odpowiada względnej podstawie odmowy rejestracji, której poświęcony jest ten ostatni przepis. W konsekwencji orzecznictwo odnoszące się do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia odnosi się również do niniejszego kontekstu [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) Rec. str. II-2789, pkt 61–64].
- 76 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd jest ryzyko, że dany krąg odbiorców mógłby sądzić, iż sporne towary czy usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa bądź, w danym wypadku, od przedsiębiorstw powiązanych ze sobą ekonomicznie.

- 77 Zgodnie z tym orzecznictwem, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane globalnie, zgodnie z tym, jak właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenia oraz sporne towary lub usługi, i biorąc pod uwagę wszystkie właściwe w danej sprawie czynniki, zwłaszcza wzajemną zależność między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów czy 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 i przywołane tam orzecznictwo].

— W przedmiocie docelowego kręgu odbiorców

- 78 Strony zgadzają się co do faktu, iż konsumentami usług oznaczonych spornymi znakami towarowymi są kadry zarządzające małych bądź dużych przedsiębiorstw we Francji.

- 79 Sąd, tak jak OHIM, uważa, iż konsumenci, o których mowa, posiadają większą od przeciętnej znajomość języka angielskiego, zważywszy na fakt, iż język ten jest w obecnych czasach w dużej mierze używany w dziedzinie stosunków handlowych.

— W przedmiocie podobieństwa usług

- 80 Skarżąca nie kwestionuje w sposób poważny faktu, iż sporne usługi są przynajmniej podobne.

- 81 Jeśli chodzi o „telefoniczne udzielanie informacji, usługi telefoniczne w celu udzielenia innym spółkom pomocy w sprzedaży ich produktów i usług, pomoc dla innych spółek polegającą na wystawianiu na sprzedaż lub wzięciu w najem ich produktów i usług drogą telefoniczną, udzielanie odpowiedzi na otrzymane zamówienia klientów innych spółek kierowane drogą telefoniczną”, oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym, to skarżąca nie określiła dokładnie, w jaki sposób usługi te nie są identyczne z usługami będącymi „zarządzaniem centrami obsługi klienta i/lub centrami informacji telefonicznej (zarządzanie kartotekami klientów, usługi, zamówienia, pomoc w oprogramowaniu, pomoc techniczna, zarządzanie centrami informacji telefonicznej)” oznaczonymi wcześniej francuskim znakiem towarowym TELETECH INTERNATIONAL. Sam fakt, iż listy usług nie pokrywają się, nie wystarcza na to, aby wykazać brak identyczności usług, jeśli przynajmniej nie wynika z nich na pierwszy rzut oka i bez potrzeby dodatkowych wyjaśnień, że nie chodzi tutaj o tę samą działalność.
- 82 Sąd uważa, że ze względu na przyczyny ukazane w pkt 30 i 42 zaskarżonej decyzji, zawartość listy spornych usług nie wyklucza, na pierwszy rzut oka, że chodzi tutaj o identyczną działalność. Zatem, skoro skarżąca nie przytoczyła argumentów na poparcie swojego twierdzenia, to należy je odrzucić.

— W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

- 83 Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, globalna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd winna, jeśli chodzi o podobieństwo wizualne, fonetyczne czy koncepcyjne spornych oznaczeń, być oparta na całkowitym wrażeniu, jakie one wywierają, biorąc zwłaszcza pod uwagę ich odróżniające i dominujące elementy [zob. wyrok Sądu 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 przywołane tam orzecznictwo].

- 84 Z punktu widzenia wizualnego pierwsze słowo spornych oznaczeń, a mianowicie „teletech”, jest identyczne. Następne słowa („global ventures” i „international”) są różne. Pewna przewaga wyrazu „teletech” wynika z faktu, iż chodzi tutaj o pierwsze słowo w relatywnie długim szeregu wyrazów, w takim znaczeniu, że stopień uwagi konsumenta jest wyższy w momencie, kiedy postrzega on początek oznaczeń, a nie kiedy czyta ich zakończenie. Z drugiej strony, długość tych dwóch oznaczeń, a zwłaszcza słowa „global ventures” i „international” zmniejszają wagę słowa „teletech” w globalnym wizualnym wrażeniu wywieranym przez te oznaczenia.
- 85 To samo stwierdzenie ma, odpowiednio zastosowanie do globalnego wrażenia fonetycznego, jakie wywierają te znaki towarowe.
- 86 Jeśli chodzi o podobieństwo koncepcyjne, to Sąd przypomina, iż, zgodnie z ogólną zasadą, krąg odbiorców nie uzna elementu opisowego złożonego znaku towarowego za stanowiący element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez tenże znak [wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 53]. Niemniej jednak, przy obecności kilku elementów o charakterze mniej lub bardziej ewokacyjnym bądź opisującym towary bądź usługi oznaczone złożonym znakiem towarowym, nie jest wykluczone, że jeden z tych elementów, mimo iż posiadający charakter ewokacyjny czy nawet opisowy, jest niemniej jednak postrzegany jako element dominujący, jeśli inne elementy danego oznaczenia są jeszcze mniej od niego charakterystyczne.
- 87 W niniejszej sprawie Sąd stwierdza, przede wszystkim, iż elementy „tele” i „tech” czynią aluzję do przedrostka „tele”, występującego zwłaszcza w słowach „télécommunications” [telekomunikacja] i „téléphone” [telefon], jak również we francuskim słowie „technologie” [technologia]. W konsekwencji słowo „teletech” przywołuje do pewnego stopnia usługi oznaczone spornymi znakami towarowymi.
- 88 Jednakże nie umniejsza to faktu, iż słowo „teletech” jest wyrazem wymyślonym niemającym konkretnego znaczenia. Nie jest zatem wykluczone, iż wyraz ten stanowi element dominujący tychże znaków.

- 89 Co się tyczy wcześniejszego francuskiego znaku towarowego, to składa się on z wymyślonego wyrazu („teletech”) i ze słowa „international”. Słowo to posiada to samo znaczenie zarówno w języku francuskim, jak i angielskim. Stąd zostanie ono rozumiane przez krąg odbiorców, o którym mowa, jako element opisowy, wskazujący na międzynarodowy charakter świadczenia usług bądź też klienteli, do której te usługi są skierowane. Zatem elementem przeważającym we wcześniejszym znaku towarowym jest słowo „teletech”.
- 90 Jeśli chodzi o wspólnotowy znak towarowy, to należy zaznaczyć, iż słowo „global” posiada dwa znaczenia w języku francuskim. Pierwsze z nich odpowiada znaczeniu słowa „complet [lub] total” [kompletny (lub) całkowity]. Drugie jest anglicyzmem oznaczającym „mondial” [światowy]. Drugie znaczenie jest koncepcyjnie zbliżone do znaczenia słowa „international” [międzynarodowy]. Bez względu na to, jakie będzie zrozumienie tego wyrazu przez docelowy krąg odbiorców, znaczenie słowa „global” nie może stanowić elementu dominującego oznaczenia TELETECH GLOBAL VENTURES, ponieważ chodzi tu w każdym przypadku o element opisowy.
- 91 Zdaniem skarżącej, wyraz „ventures” stanowi element dominujący tego oznaczenia. Nie jest to jednakże twierdzenie przekonujące.
- 92 Po pierwsze, słowo „venture” jest słowem używanym powszechnie w języku ekonomicznym, który jest podatny na anglicyzmy. Wyrażenie „joint ventures” lub „joint-venture” jest zwykle znane właściwemu kręgowi odbiorców. Zatem, nawet gdyby konsument spornych usług nie znał dokładnego znaczenia angielskiego słowa „ventures”, to i tak przyzna mu sens odpowiadający w przybliżeniu wyrazom „projekt” [projekt] czy „entreprise” [przedsięwzięcie].
- 93 Po drugie, ponieważ słowo „ventures” nie istnieje w języku francuskim, docelowy krąg odbiorców będzie postrzegać ten znak towarowy jako ciąg obcych, wręcz angielskich, wyrazów. W istocie posługiwanie się znakami towarowymi składającymi

się ze słów angielskich jest wyjątkowo częste. Francuscy przedsiębiorcy czy ich kadry zarządzające posiadają na tyle wystarczającą znajomość języka angielskiego, aby wiedzieć, że w tym języku przymiotnik nie występuje po, lecz zwykle przed rzeczownikiem, i będą w związku z tym postrzegać słowo „global” jako odnoszące się do wyrazu „ventures”.

- 94 Wynika z tego, iż słowa „global ventures” będą postrzegane jako oznaczające mniej więcej „projet mondiaux, entreprises mondiales” [światowe projekty, światowe przedsięwzięcia]. Chodzi tu o znaczenie opisowe charakteru lub przeznaczenia usług, mimo iż konkretne znaczenie pozostaje niejasne. Konsument dokona zatem rozdzielenia wspólnotowego oznaczenia na „teletech” z jednej strony i na „global ventures” z drugiej strony.
- 95 Po trzecie, nie jest prawdopodobne, aby słowo „ventures” występujące na końcu oznaczenia było w niniejszej sprawie postrzegane przez konsumenta jako stanowiące element, który charakteryzuje ten znak towarowy.
- 96 Z powyższego wynika, iż słowo „teletech” będzie postrzegane przez docelowych konsumentów jako stanowiące element dominujący wspólnotowego znaku towarowego oraz wcześniejszego francuskiego znaku towarowego. Zatem Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż znaki te są podobne.

— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 97 Skoro usługi oznaczone spornymi znakami towarowymi są po części identyczne i po części podobne i skoro sporne oznaczenia są również podobne, to Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, dochodząc do wniosku, iż istnieje prawdopodobieństwo pomylenia tychże spornych znaków towarowych. W istocie konsument, który napotka przedmiotowe znaki towarowe, zachowa w swojej pamięci zwłaszcza słowo „teletech”, które występuje w dwóch spornych oznaczeniach i które znajduje się na początku każdego z nich. Zatem może on je ze sobą bezpośrednio pomylić.

- 98 Wniosku tego nie podaje w wątpliwość powoływane uprzednie istnienie znaku towarowego powszechnie znanego należącego do skarżącej, niezależnie od kwestii, czy to uprzednie istnienie jest w stanie wpłynąć na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 99 Po pierwsze, skarżąca nie oparła się na tym argumente w ramach swojego zarzutu o charakterze subsydiarnym. Powołała się ona na współistnienie spornych znaków towarowych jedynie w kontekście pierwszego zarzutu.
- 100 Po drugie, nawet gdyby pierwszy zarzut skarżącej powinien być zrozumiany w taki sposób, iż obejmuje również prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, to należy stwierdzić, iż taka istniejąca uprzednio renoma znaku towarowego TELETECH GLOBAL VENTURES nie została wykazana przez skarżącą w trakcie postępowania przed OHIM, jak wynika z pkt 46–51 i 56–69 powyżej, mimo iż skarżąca miała okazję przedstawić wszystkie fakty i dowody, jakie uważała za użyteczne w tym względzie.
- 101 W konsekwencji należy również oddalić zarzut skarżącej o charakterze subsydiarnym.
- 102 Skoro zarzuty skarżącej są bezzasadne, to skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

- 103 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniami 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

Pelikánová

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 maja 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung

Spis treści

Okoliczności powstania sporu	II - 1773
Postępowanie i żądania stron	II - 1776
Co do prawa	II - 1777
W przedmiocie zarzutów głównych	II - 1777
W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu „zasad współistnienia i porównania wspólnotowych znaków towarowych z posiadającymi znamiona odróżniające znakami i oznaczeniami krajowymi”	II - 1777
— Argumenty uczestników	II - 1777
— Ocena Sądu	II - 1780
W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa do obrony	II - 1789
— Argumenty uczestników	II - 1789
— Ocena Sądu	II - 1790
W przedmiocie zarzutu subsydiarnego opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94	II - 1793
Argumenty uczestników	II - 1793
Ocena Sądu	II - 1794
— W przedmiocie docelowego kręgu odbiorców	II - 1795
— W przedmiocie podobieństwa usług	II - 1795
— W przedmiocie podobieństwa oznaczeń	II - 1796
— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd	II - 1799
W przedmiocie kosztów	II - 1800