

MILES INTERNATIONAL PRZECIWKO OHIM — BIKER MILES (BIKER MILES)

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)  
z dnia 7 lipca 2005 r. \*

W sprawie T-385/03

**Miles Handelsgesellschaft International mbH** z siedzibą w Norderstedt (Niemcy),  
reprezentowana przez adwokatów F. Dettmanna i A. Deutscha,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego** (znaki towarowe  
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez T. Eichenberga i G. Schneidera,  
działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

\* Język postępowania: niemiecki.

**Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH**, z siedzibą w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez adwokata G. Malchartzecka,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 września 2003 r. (sprawa R 174/2002-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH a Miles Handelsgesellschaft International mbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

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

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 listopada 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 marca 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 18 lutego 2004 r.,

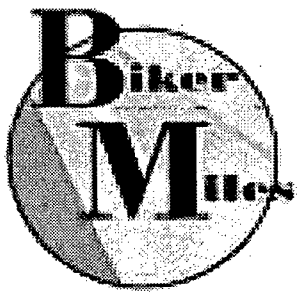
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 stycznia 2005 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 7 lipca 1999 r. interwenient dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (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 późniejszymi zmianami.
- 2 Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 9, 12 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca

1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają w zakresie klasy 25 następującemu opisowi: „wyposażenie i odzież dla motocyklistów, tzn. wysokie buty, buty, rękawice, chustki, odzież przeciwdeszczowa, odzież na niepogodę, pulowery, kaski, pasy nerkowe, odzież skórzana, odzież ze sztucznej skóry”.

- 4 Zgłoszenie wskazanego powyżej wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 38/2000 z dnia 15 maja 2000 r.
- 5 W dniu 15 sierpnia 2000 r. skarżąca wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w zakresie towarów należących do klasy 25, podnosząc argument prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw dotyczył istnienia słownego wspólnotowego znaku towarowego MILES, zarejestrowanego w dniu 28 lipca 1998 r. w zakresie „odzieży, w tym odzieży sportowej” należącej do klasy 25.
- 6 Decyzją z dnia 7 lutego 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw, uznając, że w odniesieniu do rozpatrywanych znaków towarowych istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 7 W dniu 18 lutego 2002 r. interwenient wniósł do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 8 Decyzją z dnia 9 września 2003 r. (sprawa R 174/2002-2), którą doręczono skarżącej w dniu 18 września 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), Druga Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie. Uznała ona zasadniczo, że rozpatry-

wane towary są identyczne, nawet jeśli towary określone w zgłoszeniu znaku towarowego stanowią odzież specjalną skierowaną w ramach szczególnych dróg dystrybucji do grupy jasno określonych konsumentów. Zainteresowani konsumenci przywiązują szczególną wagę do funkcjonalności tej specjalnej odzieży, jak również do bezpieczeństwa, jakie ona zapewnia, i w rezultacie odzież ta staje się przedmiotem zwiększonej uwagi. Odnośnie do podobieństwa spornych oznaczeń Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę element graficzny zgłoszonego znaku towarowego oraz jego element słowny „biker”, a następnie doszła do wniosku, że te dwa oznaczenia różnią się na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Stąd, mimo identyczności rozpatrywanych towarów, według Izby Odwoławczej nie zachodziło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

### **Żądania stron**

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 OHIM oraz interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## **W przedmiocie dopuszczalności żądań OHIM**

- 11 Na wstępie należy zauważyć, że w swojej odpowiedzi na skargę oraz podczas rozprawy OHIM potwierdził, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd, odrzucając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszym przypadku. OHIM utrzymuje jednakże, że w związku z wyrokiem Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedral przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 16–25, był zobowiązany złożyć wniosek o oddalenie skargi. W rezultacie, żądając oddalenia skargi, OHIM nie kwestionuje jednak zasadności jedynego zarzutu podnoszonego przez skarżącą.
  
- 12 W tym kontekście należy przypomnieć, że na podstawie art. 46 § 1 lit. b), w związku z art. 135 § 1 regulaminu Sądu odpowiedź na skargę przedstawiona przez pozwanego powinna w szczególności zawierać przytoczone argumenty faktyczne i prawne. W niniejszym przypadku OHIM nie przytoczył żadnego zarzutu na poparcie swojego żądania oddalenia skargi.
  
- 13 W tych okolicznościach żądanie przedstawione przez OHIM jest niedopuszczalne. Jednakże w związku z wnioskiem interwenienta o oddalenie skargi należy rozstrzygnąć niniejszy spór zgodnie z art. 134 § 4 regulaminu.

## **W przedmiocie skargi**

### *Argumenty stron*

- 14 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 15 Skarżąca wskazuje przede wszystkim, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała istnienie podwyższonego poziomu uwagi ze strony właściwego kręgu odbiorców. Skoro odzież dla motocyklistów może również być kupowana przez osoby inne niż motocykliści, to właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych i uważnych. W związku z tym że rozpatrywane towary należą do towarów bieżącej konsumpcji, przeciętny konsument wykazuje względem nich zwykły poziom uwagi. Ponadto przyjąwszy nawet, że właściwy krąg odbiorców składałby się wyłącznie z motocyklistów, ta grupa konsumentów nie jest bardziej uważna niż przeciętni konsumenci przy zakupie rozpatrywanej odzieży, która może być używana zarówno podczas prowadzenia motocyklu, jak i podczas zimowego spaceru.
- 16 Odnośnie do porównania pod względem wizualnym i fonetycznym spornych oznaczeń skarżąca twierdzi, że elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego jest element słowny „miles”, wspólny dla obu oznaczeń. W przeciwieństwie do tego, co stwierdziła Izba Odwoławcza, inne elementy zgłoszonego znaku towarowego, rozpatrywane osobno czy też łącznie, nie wpływają na całościowe wrażenie wywierane przez ten znak towarowy. Elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego pozostają bez znaczenia przy porównywaniu rozpatrywanych oznaczeń z uwagi na ich czysto ozdobny lub opisowy charakter wskazujący, że odzież może być używana w ruchu drogowym. Element słowny „biker” pozostaje również bez znaczenia z uwagi na swój opisowy charakter w stosunku do towarów dla motocyklistów.
- 17 W zakresie w jakim słowo to kojarzy się z motocyklistami, przeciętny konsument postrzega odzież sprzedawaną pod znakiem towarowym Biker Miles jako należącą do jednej z gam odzieży wytwarzanej przez skarżącą, przeznaczoną zwłaszcza dla motocyklistów. Analogicznie dodania wyrazów takich jak „plage” lub „ski” nie uznaje się za wskazanie na pochodzenie odzieży, lecz jedynie za wskazówkę dotyczącą odrębnej kategorii odzieży, czyli odzieży plażowej lub narciarskiej, pochodzącej z tego samego przedsiębiorstwa.

- 18 Jeśli chodzi o porównanie koncepcyjne spornych oznaczeń, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej uznanie, że zgłoszony znak towarowy różni się od wcześniejszego znaku towarowego z uwagi na aluzję do motocyklistów. Aluzja ta stanowi odwołanie do zainteresowanego konsumenta i stąd nie może w żaden sposób przyczynić się do wrażenia wywieranego przez zgłoszony znak towarowy. Skarżąca w tym zakresie przywołuje wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 45 i następane, wskazując, że elementy opisowe są bez znaczenia dla oceny wrażenia wywieranego przez znak towarowy.
- 19 Stąd według skarżącej sporne oznaczenia, charakteryzujące się wspólnym elementem dominującym, są podobne na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Zważywszy na identyczność rozpatrywanych towarów oraz podobieństwo spornych oznaczeń, Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, uznając, że w odniesieniu do spornych znaków towarowych nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 20 Interwenient twierdzi, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła istnienie zwiększonego poziomu uwagi ze strony właściwego kręgu odbiorców, zważywszy na funkcjonalność odzieży dla motocyklistów, związaną z charakterem ochronnym w razie wypadku. Wspiera on również twierdzenia Izby Odwoławczej co do podobieństwa spornych oznaczeń.
- 21 Jednakże interwenient uznaje za niewłaściwe twierdzenia podtrzymywane przez obie instancje OHIM co do identyczności rozpatrywanych towarów. Stwierdza on, że odzież dla motocyklistów różni się z uwagi na swą funkcjonalność, materiały, z jakich jest wykonywana, ich obróbkę i formę od odzieży sportowej w ogólności, a tym bardziej innej odzieży sprzedawanej przez skarżącą. Zatem rozpatrywane towary są jedynie nieznacznie podobne.



- 22 Dlatego interwenient twierdzi, że skoro rozpatrywane towary nie są identyczne, a sporne oznaczenia nie są podobne, w niniejszym przypadku wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest wykluczone.

### *Ocena Sądu*

- 23 Na podstawie 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, a także identyczności lub podobieństwa towarów lub usług objętych tymi oznaczeniami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
- 24 W świetle utrwalonego orzecznictwa 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.
- 25 W myśl tego samego orzecznictwa 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 Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 30–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

- 26 W niniejszym przypadku z uwagi na to, że wcześniejszy znak towarowy jest wspólnotowym znakiem towarowym, właściwy krąg odbiorców na potrzeby oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd stanowią przeciętni konsumenci Unii Europejskiej.
- 27 Z orzecznictwa wynika, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii rozpatrywanych towarów lub usług (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26).
- 28 W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że interwenient ograniczył swoje zgłoszenie rejestracji w zakresie towarów należących do klasy 25 do pewnego wyposażenia i odzieży (zob. pkt 3 powyżej). Jednakże z tego wykazu nie wynika, aby towary zaliczane do klasy 25 miały szczególne cechy, takie jak technologia lub wzmocniona ochrona.
- 29 W rezultacie należy uznać, że Izba Odwoławcza niesłusznie przyjęła, że zainteresowany konsument poświęca przedmiotowym towarom zwiększoną uwagę.
- 30 Następnie należy zauważyć, że interwenient kwestionuje twierdzenie Izby Odwoławczej co do identyczności danych towarów.
- 31 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby dokonać oceny podobieństwa omawianych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług, obejmujące w szczególności ich charakter, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub

usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają [zob. 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 39 i powoływane orzecznictwo].

- 32 Ponadto jeśli towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym obejmują towary, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, są one uznawane za identyczne (ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 32 i 33 i ww. wyrok w sprawie HUBERT, pkt 43 i 44).
- 33 W niniejszym przypadku, jak słusznie przypominała Izba Odwoławcza (pkt 17 zaskarżonej decyzji), zważywszy, że wcześniejszy znak towarowy nie został poddany obowiązkowi używania w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, porównanie danych towarów musi opierać się wyłącznie na ich określeniu, jakie wynika ze zgłoszenia.
- 34 Stąd twierdzenie interwenienta, że rozpatrywane towary nie są identyczne, powinno być rozumiane w ten sposób, że „odzież, w tym odzież sportowa” należąca do klasy 25 porozumienia nicejskiego, której dotyczy wcześniejszy znak towarowy, nie obejmuje wyposażenia oraz odzieży dla motocyklistów należących do tej samej klasy, wymienionych w zgłoszeniu.
- 35 Prawdą jest, że chociaż wszelka odzież ma zasadniczo wspólne funkcje, to niektóre kategorie odzieży mogą być przeznaczone do wypełniania szczególnej funkcji, takiej jak ochrona ciała przy czynności związanej z ryzykiem. Jeżeli szczególna funkcja takiej odzieży jest wzmocniona innymi cechami, związanymi z jej charakterem, przeznaczeniem, sposobem jej używania, to zrozumiałe jest, że odzież ta stanowi kategorię towarów różną od odzieży w ogólności.

- 36 W niniejszym przypadku z określenia towarów zamieszczonego w zgłoszeniu nie można wywnioskować, że odzież, której dotyczy zgłoszenie, ma, poza swoją funkcją, cechy takiego rodzaju, które odróżniają ją od odzieży w ogólności.
- 37 Dlatego należy się zgodzić z ustaleniem Izby Odwoławczej, że rozpatrywane towary są identyczne. Towary zaliczane do klasy 25 zawierają się bowiem w kategorii towarów oznaczonych wcześniej znakiem towarowym.
- 38 Przy porównaniu spornych oznaczeń całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23).
- 39 Ponadto złożony znak towarowy można uznać za podobny do innego znaku towarowego — identycznego z jednym z elementów złożonego znaku towarowego — jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujący w wywieranym przez złożony znak towarowy całościowym wrażeniu. Tak jest w przypadku, gdy element ten może samodzielnie zdominować wyobrażenie o tym znaku zachowane w pamięci właściwego kręgu odbiorców, przez co pozostałe elementy znaku towarowego nie są dostrzegalne w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu [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 33].
- 40 Podejście to nie ogranicza się do uwzględnienia wyłącznie jednego z elementów znaku złożonego i porównania go z innym znakiem. Niemniej nie wyklucza to, iż całościowe wrażenie zachowane w pamięci właściwego kręgu odbiorców może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden z jego elementów lub ich większą liczbę. Przy ocenie charakteru dominującego jednego lub kilku

z określonych składników złożonego znaku towarowego należy zwłaszcza wziąć pod uwagę samoistne cechy każdego z tych składników i porównać je z samoistnymi cechami innych składników (ww. wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34 i 35).

- 41 W niniejszym przypadku zgłoszony znak towarowy składa się z dwóch słów zapisanych pogrubioną czcionką: „biker” i „miles”, jak również z elementów graficznych, zwłaszcza rysunku przedstawiającego drogę na planie koła.
- 42 Jeśli chodzi o elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego, należy stwierdzić, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 20 zaskarżonej decyzji, że z wizualnego punktu widzenia nie zajmują one równorzędneho miejsca z elementami słownymi. Ponadto rysunek przedstawiający drogę na planie koła, poza tym że jest dość charakterystyczny dla towarów przeznaczonych do ruchu drogowego, nie stanowi elementu odróżniającego w stosunku do wyobrażenia wywołanego przez wyraz „miles”, który przez co najmniej część właściwego kręgu odbiorców, która posługuje się językiem angielskim, może być rozumiany jako miara odległości.
- 43 Natomiast jeśli chodzi o elementy słowne, skarżąca słusznie podnosi, przy braku sprzeciwu ze strony interwenienta, że słowo „biker” jest opisowe w odniesieniu do towarów dla motocyklistów, podczas gdy słowo „miles” nie ma charakteru opisowego.
- 44 W tym zakresie należy zauważyć, że co do zasady krąg odbiorców nie uzna elementu opisowego stanowiącego część złożonego znaku towarowego za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak [wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 José Alejandro przeciwko OHIM —

Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 53 oraz wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. II-3471, pkt 34].

- 45 Stąd w niniejszym przypadku element słowny „miles”, identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, należy uznać za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego.
- 46 Z tego wynika, że Izba Odwoławcza niesłusznie przyjęła w pkt 21 zaskarżonej decyzji, że inne elementy zgłoszonego znaku towarowego, czyli element graficzny i element słowny „biker”, odgrywają znaczącą rolę w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu.
- 47 Prawdą jest, że w niektórych okolicznościach ogół elementów słownych złożonego znaku towarowego powinien być oceniany w sposób niezależny od oceny jego poszczególnych elementów, zwłaszcza gdy ten ogół tworzy logiczną całość mającą wartość semantyczną odrębną od wartości jej poszczególnych składników (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie HUBERT, pkt 57–59). Ma to miejsce również w przypadku, gdy składnik złożonego znaku towarowego, poza tym że nie ma wartości opisowej w odniesieniu do rozpatrywanych towarów, ma istotną wartość semantyczną, która sumuje się z wartością innego składnika, wspólnego dla pozostających w konflikcie oznaczeń, tak aby stworzyć koncepcyjnie odmienną całość [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 49 oraz 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 80].
- 48 Nie ma to jednak miejsca w niniejszym przypadku. Po pierwsze, skojarzenia wywołane przez słowo „miles” oraz zestawienie słów „biker miles” są bardzo podobne o tyle, że dodanie wyrazu „biker” nie zmienia znaczenia wyrazu „miles” ani

nie tworzy wraz z nim całości semantycznie różnej od jej składników. Po drugie, w kontekście towarów przeznaczonych dla motocyklistów odwołanie do tych ostatnich ma opisową treść i nie jest w stanie odróżnić pojęcia wskazanego przez oznaczenie. W rezultacie element słowny „biker”, nawet jeśli stanowi pewien niuans, nie ma istotnej wartości na płaszczyźnie koncepcyjnej.

- 49 Wreszcie w zakresie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy przypomnieć, że w sektorze odzieżowym często ten sam znak towarowy ma różne konfiguracje w zależności od typu produktu, który jest nim oznaczony, i że to samo przedsiębiorstwo konfekcyjne posługuje się znakami pochodnymi do rozróżnienia swych różnych linii produkcyjnych. W tych okolicznościach zrozumiałe jest, że zainteresowany konsument uznaje towary objęte spornymi oznaczeniami za należące do dwóch gam różnych towarów, pochodzących jednakże z tego samego przedsiębiorstwa (ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 49, ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57 oraz ww. wyrok w sprawach NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 51).
- 50 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza w sposób dorozumiany odrzuciła ten argument, oceniając, że zainteresowany konsument, który już posiada motocykl marki Biker Miles lub może zetknąć się z tym znakiem towarowym, rozważając zakup motocykla, być może nie zechce zakupić rękawiczek marki MILES, lecz raczej rękawiczki marki Biker Miles dobrane do jego motocyklu i reszty wyposażenia.
- 51 Takie rozumowanie nie może zostać zaakceptowane. O ile sporne oznaczenia mające ten sam dominujący element dotyczą identycznych towarów, czyli odzieży, o tyle zainteresowany konsument może postrzegać je jako odpowiadające dwóm odrębnym gamom odzieży tego samego przedsiębiorstwa.

- 52 W świetle powyższego należy uznać, że Izba Odwoławcza niesłusznie oceniła, że zainteresowany konsument przywiązuje zwiększoną uwagę do towarów i że z jego punktu widzenia sporne oznaczenia nie są podobne, skoro ich wspólny element słowny „miles” nie stanowi elementu dominującego.
- 53 Stąd biorąc pod uwagę identyczność rozpatrywanych towarów oraz podobieństwo pomiędzy spornymi oznaczeniami, należy przyjąć, że Izba Odwoławcza niewłaściwie zastosowała art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że w odniesieniu do spornych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 54 W rezultacie należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

### **W przedmiocie kosztów**

- 55 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ strona pozwana przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć ją kosztami postępowania w całości. Ponieważ skarżąca nie wniosła o obciążenie kosztami interwenienta, interwenient poniesie własne koszty.



Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 9 września 2003 r. (sprawa R 174/2002-2).**
- 2) **OHIM zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez skarżącą.**
- 3) **Interwenient ponosi własne koszty.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu dnia 7 lipca 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal