

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

z dnia 5 października 2005 r. *

W sprawie T-423/04

Bunker & BKR, SL, z siedzibą w Almansa (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata J. Astiza Suáreza,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcíę Murillo, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: hiszpański.

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

Marine Stock Ltd, z siedzibą w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez adwokata M. de Justo Bailey,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 czerwca 2004 r. (sprawa R 0458/2002-4), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Bunker & BKR, SL i Marine Stock Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

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

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 października 2004 r.,

po zapoznaniu się z pismem skarżącej, złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 15 listopada 2004 r., w ramach którego żąda ona w szczególności obciążenia kosztami strony pozwanej na podstawie art. 87 § 2 regulaminu Sądu,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 lutego 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 stycznia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 maja 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 16 października 1997 r. skarżąca dokonała, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), w zmienionym brzmieniu, zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

- 2 Zgłoszenie dotyczyło oznaczenia graficznego przedstawionego poniżej:



- 3 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas 18, 25 i 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego oraz odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 18: „Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie”;

— klasa 25: „Odzież damska, męska i dla dzieci, paski, buty (z wyjątkiem butów ortopedycznych) oraz kapelusze”;

- klasa 39: „Transport, pakowanie i składowanie odzieży damskiej, męskiej i dla dzieci, pasków, butów (z wyjątkiem butów ortopedycznych) oraz kapeluszy”.
- 4 W dniu 31 sierpnia 1998 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 66/98.
- 5 W dniu 30 listopada 1998 r. Jack Schwartz Shoes, Inc. (obecnie Marine Stock Ltd, zwana dalej „interwenientem”) złożyła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego.
- 6 Sprzeciw dotyczył rejestracji zgłoszonego oznaczenia dla wszystkich towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu i opierał się na wcześniejszych znakach towarowych dotyczących niektórych towarów należących do klasy 25, wśród których znajduje się austriacki znak towarowy BK RODS.
- 7 Na poparcie swojego sprzeciwu interwenient powołał względne podstawy odmowy rejestracji wskazane w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 ze zm. oraz art. 8 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia.
- 8 Decyzją z dnia 27 marca 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw odnośnie do towarów z klasy 25, uznając, że między zgłoszonym oznaczeniem a austriackim znakiem towarowym BK RODS istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ ogólne porównanie przedmiotowych oznaczeń

ukazuje ich podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. W części dotyczącej towarów i usług z klas 18 i 39 sprzeciw oddalono.

- 9 W dniu 24 maja 2002 r. skarżąca złożyła odwołanie od tej decyzji.
- 10 Decyzją z dnia 30 czerwca 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie i obciążyła skarżącą kosztami postępowania. Stwierdziła ona, że z uwagi na identyczność należących do klasy 25 towarów objętych zgłoszeniem oraz wcześniejszym znakiem towarowym interwenienta, jak również na pewien stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego przedmiotowych oznaczeń, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych znaków towarowych wśród austriackiego kręgu odbiorców w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Odnosnie do powoływanej przez skarżącą okoliczności, zgodnie z którą Wydział Sprzeciwów dokonał porównania zgłoszonego znaku towarowego jedynie z austriackim znakiem towarowym BK RODS, Izba Odwoławcza twierdzi, że skoro istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych dwóch znaków towarowych, wydział ten nie miał obowiązku badania innych znaków towarowych.

Żądania stron

- 11 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- zmianę zaskarżonej decyzji w części odnoszącej się do podobieństwa oznaczeń oraz przedmiotowych towarów w ten sposób, że należy oddalić sprzeciw i uwzględnić zgłoszenie znaku towarowego w stosunku do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem;

- ewentualnie, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, tak aby Wydział Sprzeciwów dokonał właściwego porównania przedmiotowych oznaczeń, biorąc pod uwagę różnice wizualne i fonetyczne między elementami słownymi zgłoszonego znaku towarowego oraz wcześniejszego znaku towarowego, jak również brak prawdopodobieństwa skojarzenia przez konsumentów.

12 Urząd wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

13 Interwenient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- potwierdzenie zaskarżonej decyzji oraz oddalenie zgłoszenia znaku towarowego w stosunku do towarów z klasy 25;
- oddalenie zgłoszenia znaku towarowego skarżącej w stosunku do towarów i usług z klas 18 i 39.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności

W przedmiocie dopuszczalności pierwszego żądania skarżącej zmierzającego do uwzględnienia jej zgłoszenia

14 OHIM podnosi zarzut niedopuszczalności żądania skarżącej uwzględnienia przez Sąd jej zgłoszenia.

15 W ramach swojego pierwszego żądania skarżąca wnosi do Sądu o nakazanie OHIM uwzględnienia jej zgłoszenia. Tymczasem OHIM, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94, zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. Sąd nie może zatem kierować do OHIM takiego nakazu. To na urzędzie spoczywa obowiązek wyciągnięcia konsekwencji z sentencji oraz z uzasadnienia niniejszego wyroku [wyroki Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. II-2383, pkt 53; z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12 oraz z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 19].

16 Wynika z tego, że pierwszy zarzut skarżącej jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim zmierza do nakazania przez Sąd, aby OHIM dokonał rejestracji zgłoszonego oznaczenia.

W przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącej

- 17 W ramach swoich żądań, na podstawie art. 134 § 2 regulaminu Sądu, interwenient zwraca się do Sądu o oddalenie zgłoszenia skarżącej w stosunku do towarów i usług z klas 18 i 39. Jej zdaniem, zasadniczo występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń dotyczące zarówno towarów z klasy 25, jak i towarów i usług z klas 18 i 39, z uwagi na wąski związek uzupełnienia istniejący między towarami z klasy 25 i usługami z klasy 39, jak również podobieństwa produktów z klas 25 i 18.
- 18 Na rozprawie OHIM i skarżąca podnieśli niedopuszczalność tego zarzutu z tego powodu, że do Izby Odwoławczej nie zwrócono się z kwestią zasadności oceny zgłoszenia skarżącej przez Wydział Sprzeciwów odnośnie do towarów i usług należących do klas 18 i 39.
- 19 Na podstawie art. 135 § 4 regulaminu Sądu pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą.
- 20 Tak więc w niniejszej sprawie Wydział Sprzeciwów w swojej decyzji z dnia 27 marca 2002 r. oddalił sprzeciw interwenienta odnośnie do towarów i usług z klas 18 i 39, a interwenient nie zakwestionował tej oceny Wydziału Sprzeciwów przed Izbą Odwoławczą.

- 21 Ponieważ interwenient poprzez swój trzeci zarzut zmienił przedmiot sporu, należy zatem odrzucić ten zarzut jako niedopuszczalny [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM (VITALITE), Rec. str. II-449, pkt 13].
- 22 Wynika z tego, że trzeci zarzut interwenienta należy odrzucić jako niedopuszczalny.

Co do istoty sprawy

Argumenty stron

- 23 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi jeden zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 24 Skarżąca powołuje się na zasady wypracowane przez Trybunał i Sąd dotyczące oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22 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 26].
- 25 W przypadku przeciętnego konsumenta, którego poziom uwagi różni się w zależności od kategorii danych 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), skarżąca podnosi, że w tym przypadku, ponieważ wcześniejszy znak był znakiem austriackim, to terytorium właściwym w celu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest Austria, której obywatele, a w szczególności jej młodzi mieszkańcy, władają językiem angielskim. Młodzież jest zresztą bardzo uważna na oznaczenia ubiorów lub butów.

- 26 Skarżąca przypomina, że ogólna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w odniesieniu do podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego, powinna opierać się na wytworzonym przez nie ogólnym wrażeniu, uwzględniając w szczególności wyróżniające je elementy oraz elementy dominujące (ww. wyroki w sprawie SABEL, pkt 23 oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25). W tym przypadku słowna część oznaczenia nie ograniczała się jedynie do elementu „B.K.R.”, ponieważ określenia „boots & shoes” oraz „wyprodukowano w Hiszpanii” zamieszczono w sposób wyraźny w górnej i dolnej części tego oznaczenia. Ponadto ogół tych elementów słownych został umieszczony w figurze o kształcie rombu, która je obejmowała i wyróżniała. Figura ta przedstawiała dwa trapezy, które się na siebie nakładały, w jej tle widniało czarne tło przykuwające natychmiast uwagę i uwidaczniające wizualnie zgłoszone oznaczenie.
- 27 W odróżnieniu od powyższego znak towarowy interwenienta przedstawiał dwa odrębne elementy, tj. litery „bk” oraz wyrażenie „rods”, którego znaczenie w języku angielskim: „drążek” lub „kij”, byłoby zrozumiałe dla konsumentów austriackich. Litery „bk” wizualnie wyszczególniają czy też uzupełniają słowo „rods”, które nie widnieje na oznaczeniu, którego dotyczy zgłoszenie.
- 28 Stąd wizualne wrażenie, które powstaje wskutek wcześniejszego znaku słownego, całkowicie różni się od wrażenia, które zostaje wytworzone przez oznaczenie, którego dotyczy zgłoszenie. Konsumenty z łatwością dostrzegą te różnice, a wymowa tych dwóch oznaczeń jest zgoła odmienna.

- 29 Skarżąca podkreśla, że w celu ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub kojarzenia tych dwóch znaków należy spojrzeć na tę sytuację z punktu widzenia konsumentów mających kontakt z tymi znakami, a także należy dokonać analizy faktycznie uzyskanych natychmiast i w późniejszym okresie informacji. Obraz zachowany w pamięci mógłby być niedokładny oraz istniałaby możliwość niezapamiętania wszystkich elementów składowych oznaczenia. W tym przypadku aspekt graficzny zgłoszonego oznaczenia jest z pewnością uwypuklony. Zakładając, że znak ten zostałby umieszczony na ubraniu lub obuwiu, uwagę konsumenta przykułyby w pierwszej kolejności trapezy, a następnie litery umieszczone wewnątrz tych trapezów. Natomiast w przypadku wcześniejszego znaku głównym elementem słownym byłyby „rods”, co bardziej przykuwałoby uwagę i byłoby bardziej oryginalne niż dwie zwykłe litery alfabetu.
- 30 Występowanie w spornych oznaczeniach trzech takich samych liter nie jest wystarczające do tego, aby konsument mógł je ze sobą skojarzyć. W istocie wyrażenie „rods”, kojarzone z literami „b” i „k”, nie występuje w zgłoszonym znaku towarowym, a dwa przedmiotowe oznaczenia nie są podobne pod względem graficznym. Będą się zatem od siebie wizualnie różnić. Skarżąca dodaje, że skoro charakter odróżniający wynika z graficznego sposobu przedstawienia znaku towarowego, znaki, których nie cechują dodatkowe elementy, mniej się wyróżniają i objęte są ograniczoną ochroną. W tym kontekście różnice pomiędzy oznaczeniami, które są częścią składową tych znaków, zyskują na znaczeniu.
- 31 Skarżąca uważa odnośnie do okoliczności wprowadzenia na rynek danych towarów, że aspekt wizualny spornych oznaczeń ma w niniejszym przypadku większe znaczenie przy ogólnej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ odbiór wizualny spornych oznaczeń następuje zwykle przed zakupem. W konsekwencji nie występowałoby prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do przedmiotowych oznaczeń, w tym odnośnie do towarów z klasy 25, ponieważ te oznaczenia są fonetycznie i wizualnie różne na właściwym terytorium.
- 32 OHIM i interwenient zwracają uwagę na zasady wypracowane przez Trybunał i Sąd dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ww. wyrok Trybunału w sprawie SABEL, pkt 22 i 23; wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 16, 17 i 29 oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 17–19 i 25).

- 33 Po pierwsze, jeśli chodzi o porównanie towarów OHIM i interwenient podnoszą, że skarżąca nie kwestionuje oceny Wydziału Sprzeciwów, potwierdzonej przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którą zachodzi identyczność lub znaczne podobieństwo między towarami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym oraz towarami pochodzącymi z klasy 25, na podstawie której skarżąca wnosi o rejestrację swojego oznaczenia.
- 34 Po drugie, jeśli chodzi o drugie porównanie oznaczeń, OHIM podnosi, że ze względów ekonomicznych procedury Wydział Sprzeciwów, a następnie Izba Odwoławcza dokonały porównania zgłoszonego znaku towarowego jedynie z wcześniejszym austriackim znakiem towarowym BK RODS, nie natomiast z każdym z krajowych znaków towarowych powołanych przez interwenienta w ramach jego sprzeciwu. Właściwym kręgiem odbiorców jest zatem austriacki krąg odbiorców odzieży i obuwi.
- 35 Odnośnie do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, OHIM, popierany przez interwenienta, twierdzi, że wizualnie element słowny „B.K.R.”, z uwagi na swój rozmiar i umiejscowienie w oznaczeniu, stanowi element, który przykuje zasadniczą uwagę właściwego kręgu odbiorców, ponieważ element graficzny stanowiący zwykłą figurę geometryczną jest często używany w tej branży jako etykieta.
- 36 Z drugiej strony, zdaniem OHIM i interwenienta, połączenie liter „bkr” w zgłoszonym oznaczeniu występowało również na początku wcześniejszego znaku towarowego, gdyż pierwsza litera „r” z wyrazu „rods” znajduje się na trzecim miejscu. Ponadto, zdaniem interwenienta i OHIM, litery „bkr” są oddzielone kropkami, co pozwala przyjąć właściwemu kręgowi odbiorców, że jest to skrót dłuższego oznaczenia.
- 37 Zdaniem OHIM i interwenienta, elementy słowne „boots & shoes” oraz „made in Spain” z uwagi na ich rozmiar odgrywają jedynie wtórną rolę w ogólnym wizualnym wrażeniu, jakie powoduje zgłoszone oznaczenie. Ponadto, ponieważ elementy

te mają charakter opisowy i nie podlegają osobnej rejestracji, nie można ich postrzegać jako elementów dominujących tego oznaczenia. Interwenient precyzuje, że w Internecie istnieje ok. 2 970 stron zawierających to wyrażenie łącznie oraz że skarżąca w ramach swojego zgłoszenia nie zażądała wyłączności posiadania tych wyrażień.

38 Jeśli chodzi o figurę rombu obejmującą dominujący element zgłoszonego znaku towarowego, choć stanowi ona element, który należy uwzględnić w ramach ogólnego wizualnego wrażenia, jakie wywołuje, to jednak z uwagi na jej prostotę i częste stosowanie nie posiada ona charakteru odróżniającego w podwyższonym stopniu.

39 W konsekwencji przy uwzględnieniu podobieństwa między elementem dominującym zgłoszonego oznaczenia a wcześniejszym oznaczeniem OHIM i interwenient uważają, że istnieje podobieństwo wizualne między tymi oznaczeniami.

40 Fonetycznie, zdaniem OHIM i interwenienta, wcześniejszy znak towarowy wymawia się na właściwym terytorium, odpowiednio, „bé-ka-rods” i „bé-ka-érods”, a zgłoszony znak towarowy wymawia się „bé-ka-èr.”. Pozostałe elementy słowne, z uwagi na ich rozmiar i rozmieszczenie nie powinny być wypowiedziane przez właściwy krąg odbiorców, a w każdym razie, jeśli zostaną wypowiedziane, nie będą miały znaczenia z powodów przedstawionych powyżej w pkt 38. Przedmiotowe oznaczenia przedstawiają w ten sposób strukturę trój sylabową, przy czym dwie pierwsze sylaby są takie same, a litera „r” jest decydująca dla wymowy ostatniej sylaby. Interwenient z tego wywodzi, że sporne oznaczenia są fonetycznie bardzo do siebie podobne, a OHIM uważa, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż przedmiotowe oznaczenia przedstawiają podobieństwo fonetyczne.

41 Zdaniem OHIM, z konceptualnego punktu widzenia ani wcześniejszy znak towarowy, ani dominujący element zgłoszonego znaku towarowego nie przedsta-

wiają żadnej treści konceptualnej na właściwym terytorium. Wbrew twierdzeniu skarżącej wyraz „rods” z wcześniejszego znaku nie jest częścią słownika języka angielskiego spontanicznie rozpoznawaną przez austriackich konsumentów przedmiotowych towarów. Elementy słowne „boots & shoes” oraz „made in Spain” zgłoszonego znaku są za to wyrażeniami potocznymi w danej branży i są łatwo rozumiane przez austriackich konsumentów jako opisujące przedmiotowe towary i ich pochodzenie geograficzne.

42 Według interwenienta wspólny dla obydwu spornych oznaczeń element słowny „B.K.R.” nie ma szczególnego znaczenia dla przeciętnego konsumenta i stąd podobieństwo konceptualne tych oznaczeń należy uznać za wyraźne.

43 Po trzecie, odnośnie do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd OHIM odsyła ponownie do zasad wypracowanych przez sąd wspólnotowy (zob. powyżej pkt 32) i przypomina w tym kontekście, że skoro konsument zachowuje niepełny obraz znaku towarowego, to element dominujący tego znaku ma szczególne znaczenie dla ogólnego wrażenia wywoływanego przez ten znak w porównaniu z pozostałymi elementami go tworzącymi. OHIM odsyła w tym względzie do swoich argumentów na rzecz charakteru dominującego elementu słownego „B.K.R.” w ramach zgłoszonego oznaczenia.

44 Ponadto w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić poziom uwagi konsumenta, który jest różny w zależności od kategorii danych towarów lub usług. W tym względzie OHIM przyznaje dominującą rolę odnośnie do danych towarów wizualnemu wrażeniu przy porównaniu przedmiotowych oznaczeń i ob staje przy wizualnym podobieństwie, mimo że w całym zgłoszonym oznaczeniu występuje jeden element graficzny.

- 45 OHIM stwierdza także, że w branży odzieżowej ten sam znak może występować w różnych konfiguracjach w zależności od rodzaju towaru, którego dotyczy. Nie należy zatem w ten sposób wykluczać, że właściwy krąg odbiorców, widząc element słowny „B.K.R.”, uzna, że chodzi o skrót dłuższego oznaczenia, jak BK RODS oraz uzna zgłoszone oznaczenie za oznaczenie charakteryzujące specjalną gamę towarów należącą do właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
- 46 Ponadto, nawet jeżeli można przyjąć, że konsument przy okazji zakupu drogiej odzieży zwraca szczególną uwagę na wybór znaku towarowego, to nie należy z tego wnioskować, iż w odniesieniu do danej branży krąg odbiorców wykazuje szczególną uwagę dokonując zakupu danych towarów [wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE oraz NLCollection), Rec. str. II-3471, pkt 43]. Na rozprawie OHIM podniósł w tym względzie, że nie można przyjąć, iż przedmiotowe towary są przeznaczone w szczególności dla młodego kręgu odbiorców, jak utrzymuje skarżąca.
- 47 Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z zasadą współzależności, zgodnie z którą niewielkie podobieństwo między oznaczeniami można skompensować wysokim stopniem podobieństwa między towarami, OHIM stwierdza, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu uzasadniającego stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.
- 48 Interwenient uważa, że stopień podobieństwa między przedmiotowymi towarami lub usługami jest kompensowany przez wyższy stopień podobieństwa między oznaczeniami. Przy kontakcie wzrokowym z towarami lub usługami opatrzonymi spornymi oznaczeniami przeciętny konsument bezpośrednio zrozumie, iż pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw ze sobą powiązanych ekonomicznie i przyjmie, że te przedsiębiorstwa pierwotnie postanowiły używać zarejestrowanego znaku towarowego BK RODS, „następnie jego skrótu „B.K.R.”.

Ocena Sądu

- 49 Na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 na skutek 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 kręgu odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
- 50 Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają znaki towarowe zarejestrowane w danym państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 51 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi prawdopodobieństwo, że odbiorcy mogą sądzić, że przedmiotowe produkty lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w danym przypadku, z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie.
- 52 Zgodnie z tym samym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać ogólnie według odbioru danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników danej sprawy, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów lub usług nimi opatrzonych [zob. wyroki 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 30–33 wraz z cytowanym orzecznictwem oraz z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. II-949, pkt 57].

— W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

53 Bezspornym między stronami jest, że jedyny będący przedmiotem niniejszego sporu wcześniejszy słowny znak towarowy interwenienta, BK RODS, jest zarejestrowany w Austrii, która zatem stanowi właściwe terytorium w celu zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

54 Należy również uznać za Izbą Odwoławczą, że ponieważ towary z klasy 25 są towarami bieżącego użytku, właściwy krąg odbiorców stanowi przeciętny konsument uważany za właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego [zob. podobnie ww. wyrok Sądu w sprawie Fifties, pkt 29; 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 43 oraz ww. wyrok w sprawie NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 25]. W tym względzie, wbrew twierdzeniom skarżącej, żaden element nie pozwala uznać, że przedmiotowe towary są szczególnie przeznaczone dla młodego kręgu odbiorców.

55 W tych okolicznościach w celu dokonania całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców należy wziąć pod uwagę przeciętnych konsumentów austriackich.

— W przedmiocie podobieństwa towarów

56 Należy przyjąć, że przedmiotowe towary są identyczne albo bardzo podobne, ponieważ strony nie zakwestionowały stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym towary oznaczone przez sporne znaki są identyczne lub bardzo podobne.

— W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

- 57 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa graficznego, fonetycznego lub conceptualnego przedmiotowych oznaczeń powinna opierać się na ogólnym wrażeniu, jakie one wywołują, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów dominujących i odróżniających [ww. wyrok Sądu w sprawie BASS, pkt 47 i cytowane orzecznictwo oraz wyrok Sądu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie T-33/03 Osotspa przeciwko OHIM — Distribution & Marketing (Hai), Zb.Orz. str. II-763,, pkt 47]. Konsument ma jedynie rzadko możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, lecz powinien polegać na niedoskonałym obrazie zachowanym w pamięci. Ogólnie, to właśnie elementy dominujące i odróżniające danego oznaczenia są łatwiejsze do zapamiętania. Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu określenia elementów dominujących [zob. wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. str. II-715,, pkt 46 i cytowane orzecznictwo].
- 58 W niniejszej sprawie, na płaszczyźnie graficznej, Izba Odwoławcza uznała w zaskarżonej decyzji, że dominujący element zgłoszonego oznaczenia składał się z trzech liter „bkr”, z elementów słownych „boots”, „shoes” oraz „made in Spain”, które z uwagi na ich rozmiar były mniej istotne. Uznała ona, że element dominujący tego oznaczenia przejmował dwie pierwsze litery wcześniejszego znaku towarowego oraz dodawał literę „r”, pierwszą literę słowa „rods” wcześniejszego znaku. Ponadto fakt, że trzy litery zgłoszonego oznaczenia są oddzielone kropkami, pozwala przyjąć, że jest to skrót (pkt 16 zaskarżonej decyzji). Izba Odwoławcza wywiodła z tego, że sporne oznaczenia były graficznie do siebie podobne.
- 59 W tym względzie należy przede wszystkim stwierdzić, że OHIM słusznie uznał, iż na płaszczyźnie graficznej dominującym elementem zgłoszonego znaku towarowego był „B.K.R.” z uwagi na swój rozmiar, rozmieszczenie w oznaczeniu oraz wytłuszczony druk. Zgodnie z orzecznictwem, jeżeli przeciętny konsument odbiera

znak towarowy jako całość i nie skupia się na analizie różnych szczegółów, to dominującymi i odróżniającymi cechami charakterystycznymi oznaczenia są zasadniczo te cechy, które są najłatwiej zapamiętywane (zob. ww. wyrok w sprawie NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE oraz NLCollection, pkt 39 i cytowane orzecznictwo).

- 60 Tak więc odnośnie do argumentu skarżącej, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy także zawierał elementy słowne „boots”, „shoes” oraz „made in Spain”, to należy stwierdzić, iż te elementy są graficznie mniej istotne ze względu na ich rozmiar i rozmieszczenie niż element „B.K.R.”. Ponadto, jak również twierdzi OHIM, wyrazy te mają charakter opisowy wobec przedmiotowych towarów odzieżowych oraz ich pochodzenia geograficznego. Te elementy słowne odgrywają więc drugorzędną rolę w zgłoszonym znaku towarowym i stąd mają charakter pomocniczy w stosunku do dominującego elementu słownego „B.K.R.”.
- 61 Jeśli chodzi o elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego, tj. dwa romby, jeden wpisany w drugi na czarnym tle, to należy stwierdzić, że skarżąca nie zakwestionowała twierdzeń OHIM, zgodnie z którymi kształt rombu jest często używany i nie posiada zatem istotnego charakteru odróżniającego. Te elementy graficzne mają zatem charakter pomocniczy w stosunku do dominującego elementu zgłoszonego znaku towarowego.
- 62 Odnośnie do porównania dominującego elementu zgłoszonego oznaczenia, „B.K.R.”, z wcześniejszym znakiem towarowym BK RODS, to należy stwierdzić, że występowanie trzech liter wspólnych dla tych obydwu oznaczeń nie uzasadnia przyznania im podobieństwa wizualnego.

- 63 Po pierwsze, wprowadzie litery „b” i „k” są wspólne obu przedmiotowym oznaczeniom, a ich umiejscowienie na czele dwóch oznaczeń warunkuje ich odbiór wizualny, to jednak obecność litery „r” nie uzasadnia ich podobieństwa. Nie można uznać, że litera „r” wchodząca w skład elementu słownego „rods” wcześniejszego znaku towarowego jest odbierana przez właściwy krąg odbiorców oddzielnie od trzech pozostałych liter tego wyrazu („ods”), jak to zresztą przyznał OHIM na rozprawie w odpowiedzi na pytanie Sądu. Element słowny „rods” należy zatem uznać jako całość a nie jako wyraz złożony z różnych liter, wśród których jest „r”. Stąd OHIM błędnie uznał, że dwa dane oznaczenia miały na płaszczyźnie wizualnej wspólną kombinację liter „bkr”.
- 64 Ponadto element słowny „rods” wcześniejszego znaku przyciągnie bardziej uwagę konsumenta, ponieważ stanowi on wyraz, w przeciwieństwie do poprzedzających go połączonych liter „b” i „k”.
- 65 Wreszcie podczas gdy słowny element zgłoszonego znaku towarowego jest jego jedynym składnikiem, wcześniejszy znak składa się z dwóch elementów, z których słowny element „rods” jest dłuższy niż element „bk”. W tym względzie nie można zaprzeczyć, że różna długość tych oznaczeń wzmacnia różnicę między nimi.
- 66 Po drugie, nie można uznać, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi OHIM, że umieszczenie kropki na końcu każdej litery tworzącej element dominujący zgłoszonego znaku towarowego przyczynia się do upodobnienia tych dwóch oznaczeń z wizualnego punktu widzenia. Wprowadzie występowanie trzech kropek może skłonić konsumenta danych towarów do przyjęcia zgłoszonego znaku towarowego jako skrótu, jednak nie można postrzegać go jako skrótu od BK RODS. Przy takim założeniu w istocie jedynie litera „r” ze zgłoszonego oznaczenia byłaby inicjałem wyrazu „rods” z wcześniejszego znaku, ponieważ litery „b” i „k” nie mogą pełnić funkcji inicjałów wyrazów tworzących wcześniejszy znak towarowy.

- 67 Wreszcie, po trzecie, przy wizualnej ocenie całościowej wszystkich oznaczeń będących przedmiotem niniejszej sprawy należy uwzględnić kompleksowy charakter zgłoszonego znaku, polegający na tym, że jest on oznaczeniem o charakterze mieszanym złożonym nie tylko z dominujących i pomocniczych elementów słownych (zob. powyżej pkt 59 i 60), lecz również z elementów graficznych (zob. powyżej pkt 61). Tak więc nawet jeśli istniejące elementy graficzne w zgłoszonym znaku towarowym, tj. obramowania w kształcie rombu oraz specjalnego druku dominującego elementu słownego „B.K.R.” mają charakter pomocniczy wobec elementu dominującego, to umacniają one różnicę między spornymi oznaczeniami w ramach ich ogólnej wizualnej oceny. W tym względzie, z uwagi na istnienie w każdym ze spornych oznaczeń innych elementów, fakt, że oba te oznaczenia zawierają litery „b” i „k”, jest bez decydującego znaczenia przy wizualnym porównaniu.
- 68 Z tego wynika, że Izba Odwoławcza nie mogła, zważywszy na błędny charakter oceny zawartej w pkt 16 zaskarżonej decyzji, zgodnie z prawem dojść do wniosku co do wizualnego podobieństwa ocenionych ogólnie oznaczeń będących przedmiotem niniejszej sprawy.
- 69 Na płaszczyźnie fonetycznej Izba Odwoławcza uznała, że wcześniejsze oznaczenie oraz element dominujący zgłoszonego oznaczenia są podobne z uwagi na identyczność trzech pierwszych liter obu oznaczeń (pkt 17 zaskarżonej decyzji). Według OHIM wcześniejszy znak towarowy wypowiada się na właściwym terytorium „bé-ka-rodś”, a zdaniem interwenienta — „bé-ka-érodś”. Odnośnie do oznaczenia, którego zgłoszenie zostało dokonane, właściwa wymowa, zdaniem obu stron, jest „bé-ka-èr”.
- 70 W niniejszej sprawie należy uwzględnić wymowę wyrazu „rodś” przez przeciętnego konsumenta austriackiego, choć jest to słowo pochodzenia angielskiego. Trudno jest jednak określić z całą pewnością wymowę przez przeciętnego konsumenta słowa pochodzącego z języka obcego [wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie

T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. II-287, pkt 58]. W istocie, zakładając nawet, że wyraz „rods” jest rozpoznawany jako słowo obce oraz że jego znaczenie jest znane przeciętnemu konsumentowi, to jego wymowa niekoniecznie jest właściwa językowi pochodzenia. Poprawna wymowa według języka pochodzenia zakłada nie tylko znajomość wymowy, lecz także zdolność do wymówienia tego wyrazu z poprawnym akcentem. W niniejszym przypadku, wbrew twierdzeniom skarżącej, wyraz „rods”, który oznacza „drażek” lub „kij”, ma charakter techniczny, co jest sprzeczne ze stwierdzeniem skarżącej, że przeciętny konsument austriacki zna zapewne jego znaczenie.

71 Należy zatem uwzględnić wymowę wcześniejszego znaku towarowego w języku austriackim, czyli „bé-ka-rods”, ponieważ „d” jest literą akcentowaną wewnątrz wyrazu „rods”.

72 W tym względzie należy odrzucić twierdzenie OHIM i interwenienta, zgodnie z którym te dwa oznaczenia są fonetycznie podobne, ponieważ trzy pierwsze litery tych oznaczeń są takie same. Jedynie litery „b” i „k”, wypowiedziane jako „bé” i „ka” są wspólne tym dwóm oznaczeniom. Nie można w istocie uznać, że litera „r” zawarta w zgłoszonym znaku towarowym, wymawiana jako „èr” oraz składające się z dwóch sylab wyrażenie „rods”, wymawiane jako „rodss”, przedstawiają podobieństwo fonetyczne. Stąd OHIM nie mógł uznać, że element dominujący zgłoszonego znaku towarowego („B.K.R.”) jest zawarty, na płaszczyźnie fonetycznej, we wcześniejszym znaku towarowym.

73 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza nie mogła, biorąc pod uwagę błędny charakter oceny znajdującej się w pkt 17 zaskarżonej decyzji, stwierdzić zgodnie z prawem, iż istnieje podobieństwo fonetyczne między dwoma spornymi oznaczeniami.

74 Na płaszczyźnie konceptualnej Izba Odwoławcza w pkt 19 zaskarżonej decyzji stwierdziła, bez zakwestionowania ze strony skarżącej, że między oznaczeniami będącymi przedmiotem sprawy nie było jasnego podobieństwa konceptualnego.

75 W istocie, w przeciwieństwie do twierdzeń interwenienta, dominujący element słowny zgłoszonego oznaczenia, tj. „B.K.R.” oraz BK RODS nie miały znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców w branży odzieżowej, ponieważ porównanie spornych oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej jest bez znaczenia [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589, pkt 48 oraz z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM — González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. str. II-965, pkt 93].

— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

76 W ramach oceny ogólnej przedmiotowych znaków towarowych różnice graficzne, fonetyczne lub konceptualne spornych oznaczeń są wystarczające do tego, aby zapobiec, pomimo identyczności wskazanych towarów, temu, że podobieństwa między spornymi oznaczeniami spowodowałyby prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta [wyrok Sądu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie T-35/03 Aventis CropScience przeciwko OHIM — BASF (CARPO), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 29].

77 W niniejszej sprawie wbrew pewnym podobieństwom między spornymi oznaczeniami, należy uwzględnić w ramach ogólnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wszystkie elementy wymienione powyżej w pkt 59–75. Tak więc, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie uznała, że sporne oznaczenia wykazują podobieństwo wizualne i fonetyczne oraz wobec braku podobieństwa konceptual-

nego, nie należało stwierdzać istnienia ogólnego podobieństwa między nimi. W tych okolicznościach, wbrew identyczności danych towarów, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd między spornymi oznaczeniami.

78 Należy zatem uwzględnić jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 bez konieczności poddania analizie argumentu skarżącej dotyczącego znaczenia w ramach dokonywania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, podobieństwa graficznego spornych znaków (zob. powyżej pkt 30).

79 W ramach swoich żądań skarżąca wnosi zasadniczo o zmianę zaskarżonej decyzji. Artykuł 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wprawdzie przewiduje możliwość zmiany, jest ona jednak zasadniczo ograniczona do przypadków, w których stan sprawy umożliwia jej rozstrzygnięcie [wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM (HIPOVITON), Zb.Orz. II-2787, pkt 63]. Tak jednak nie jest w niniejszym przypadku, ponieważ Izba Odwoławcza w ramach swojego badania wzięła pod uwagę jedynie jeden spośród wcześniejszych znaków towarowych powołanych na poparcie sprzeciwu i nie wypowiedziała się co do wszystkich powołanych przez interwenienta przepisów rozporządzenia nr 40/94.

80 Stąd należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

- 81 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Na podstawie art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu Sąd może postanowić, iż interwenient pokrywa własne koszty.
- 82 W niniejszej sprawie OHIM i interwenient przegrali sprawę, ponieważ, zgodnie z żądaniem skarżącej, należy stwierdzić nieważność decyzji.
- 83 Skarżąca, pismem do sekretariatu Sądu z dnia 15 listopada 2004 r., zażądała obciążenia kosztami strony pozwanej.
- 84 Odnosnie do podniesionego przez OHIM zarzutu niedopuszczalności tego żądania to z utrwalonego orzecznictwa wynika, że podlega on uwzględnieniu nawet gdy zobowiązana strona wystąpiła z nim dopiero na rozprawie (wyroki Trybunału z dnia 29 marca 1979 r. w sprawie 113/77 NTN Toyo Bearing i in. przeciwko Radzie, Rec. str. 1185 oraz opinia do tego wyroku rzecznika generalnego M. Warnera, Rec. str. 1212, zwłaszcza str. 1274; wyroki Sądu z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie T-64/89 Automec przeciwko Komisji, Rec. str. II-367, pkt 79 oraz z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie T-13/92 Moat przeciwko Komisji, Rec. str. II-287, pkt 50). Obowiązuje to tym bardziej, gdy żądanie w przedmiocie obciążenia kosztami zawarte jest, jak w niniejszej sprawie, w piśmie przesłanym w toku procedury ustnej.

- 85 Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy orzec, że poniesie on poza kosztami własnymi, koszty skarżącej.
- 86 Odnośnie do interwenienta, ponieważ skarżąca nie wniosła o obciążenie go kosztami interwenient poniesie własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 czerwca 2004 r. (sprawa R 0458/2002-4) jest nieważna.**
- 2) OHIM ponosi własne koszty, jak również koszty skarżącej.**

3) Interwenient ponosi własne koszty.

Legal

Lindh

Vadapalas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 października 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal