

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 2 grudnia 2009 r.*

W sprawie T-434/07

Volvo Trademark Holding AB, z siedzibą w Göteborg (Szwecja), reprezentowana przez adwokatów T. Doldego, V. von Bomhard oraz A. Rencka,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen i A. Folliarda-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Drugą Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Elena Grebenshikova, zamieszkała w Sankt Petersburgu (Rosja), reprezentowana przez adwokata M. Björkenfeldta,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 2 sierpnia 2007 r. (sprawa R 1240/2006-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Volvo Trademark Holding AB a Eleną Grebenshikową,

SĄD (szósta izba),

w składzie: A.W.H. Meij (sprawozdawca), prezes, V. Vadapalas i T. Tchipev, sędziowie,
sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 listopada 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 marca 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią Urzędu na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 marca 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 czerwca 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 26 listopada 2003 r. Elena Grebenshikova, występująca w postępowaniu w charakterze interwenienta, dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie 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, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Zgłoszenie dotyczyło oznaczenia słowno-graficznego:



- 3 Towary, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego, należą do klas 9, 39 i 42 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 47/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.
- 5 W dniu 17 lutego 2005 r. skarżąca, Volvo Trademark Holding AB, wniosła, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009), sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 6 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na dwie wcześniejsze rejestracje wspólnotowych znaków towarowych o numerach 2347193i 2361087 oraz na cztery rejestracje dokonane wcześniej w Zjednoczonym Królestwie pod numerami 747362, 1102971, 1552528 i 1552529, wszystkie dotyczące oznaczenia słownego VOLVO.
- 7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się również na dokonaną wcześniej w Zjednoczonym Królestwie rejestrację nr 747361 odnoszącą się do oznaczenia słowno-graficznego:



- 8 Wcześniejsze znaki towarowe, które w przekonaniu skarżącej cieszą się we Wspólnocie Europejskiej renomą, obejmują szeroką gamę towarów i usług. W szczególności wspólnotowy znak towarowy nr 2361087 odnosi się między innymi do „oprogramowania komputerowego”, należącego do klasy 9.
- 9 Sprzeciw opierał się na wszystkich towarach i usługach oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi i został skierowany wobec wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego.
- 10 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].
- 11 W dniu 1 czerwca 2005 r. interwenient ograniczył wykaz towarów zawarty w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego do „programów komputerowych do systemu zarządzania zasobami i programów komputerowych do systemu terminalu kontenerowego”, należących do klasy 9.
- 12 Decyzją z dnia 23 sierpnia 2006 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw z uzasadnieniem, że sporne oznaczenia nie są podobne. Przy rozpatrywaniu sprzeciwu wziął pod uwagę jedynie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 2361087 tworzony przez oznaczenie słowne VOLVO, którym oznaczane są towary i usługi należące do klas 9 i 42, uznając, że nie wpływa to negatywnie na sytuację skarżącej.
- 13 W dniu 21 września 2006 r. skarżąca odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

14 Decyzją z dnia 2 sierpnia 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Podobnie jak Wydział Sprzeciwów Izba Odwoławcza dokonała oceny zasadności sprzeciwu, biorąc pod uwagę wyłącznie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 2361087 tworzony przez oznaczenie słowne VOLVO.

15 W odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 Izba Odwoławcza uznała, że sporne znaki towarowe nie są podobne i że w rezultacie jedna z przesłanek ustanowionych w tym przepisie nie została spełniona. Co do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 Izba Odwoławcza stwierdziła, poza brakiem podobieństwa spornych znaków towarowych, że nie mają one żadnego wspólnego im elementu, który mógłby skłaniać do przyjęcia, iż istnieją między nimi jakiegokolwiek powiązania gospodarcze.

Żądania stron

16 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie Urzędu kosztami postępowania.

17 Na rozprawie skarżąca wniosła do Sądu o obciążenie kosztami również interwenienta.

18 Urząd wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

19 Interwenient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Sądem oraz kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

Co do prawa

20 Skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące — odpowiednio — naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 21 Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż sporne oznaczenia nie są podobne, i na poparcie tego twierdzenia podnosi cztery argumenty. Po pierwsze, różnica polegająca na innej pierwszej literze w każdym z tych oznaczeń nie wystarczy do całkowitego wykluczenia podobieństwa między nimi, zważywszy na fakt, że cztery z pięciu tworzących je liter są identyczne i występują w tej samej kolejności. Po drugie, Izba Odwoławcza skoncentrowała się na powtórzeniu litery „v” we wcześniejszych znakach, nie przywiązując najmniejszej wagi do powtórzenia samogłoski „o”, występującej w spornych oznaczeniach. Po trzecie, Izba Odwoławcza niesłusznie oparła się na szczególnej typografii zgłoszonego znaku towarowego, nie biorąc pod uwagę, że wcześniejsze słowne znaki towarowe również mogą być przedstawiane z zastosowaniem podobnej typografii. Wreszcie, po czwarte, Izba Odwoławcza przywiązała nadmierną wagę do elementu graficznego zgłoszonego znaku towarowego. Skarżąca uważa więc, że Izba Odwoławcza powinna była dokonać całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 22 Urząd podnosi na wstępie, że specjalistyczne oprogramowanie do systemów zarządzania zasobami i terminalu kontenerowego jest przeznaczone dla specjalistów, którzy wykazują stosunkowo wysoki poziom uwagi.
- 23 Następnie wskazuje zasadniczo, że różnice na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej uzasadniają wniosek, iż sporne oznaczenia nie są podobne. I tak, w odniesieniu do podobieństwa wizualnego spornych oznaczeń Urząd zwraca uwagę na to, że pierwsza litera spornych oznaczeń jest różna oraz że krój pisma użyty w zgłoszonym znaku towarowym ma szczególny charakter i odgrywa istotną rolę w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak. Urząd zauważa również, że w zgłoszonym znaku towarowym dominuje wrażenie asymetrii, podczas gdy wcześniejsze oznaczenie słowne cechuje symetria ze względu na powtórzenie grupy liter „vo”. Ponadto element graficzny zgłoszonego znaku towarowego stanowi istotny czynnik rozróżnienia wizualnego. Co się tyczy podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej, Urząd

zauważa, że różnica dotycząca pierwszej litery spornych oznaczeń wystarczy do tego, by nie mogły one zostać uznane za podobne.

- 24 Interwenient uważa, w głównych zarysach, że dokonana przez Izbę Odwoławczą analiza jest prawidłowa. Zwraca on szczególną uwagę na fenomen, zgodnie z którym jeżeli znak towarowy jest bardzo znany wśród konsumentów, to są oni w stanie — paradoksalnie — łatwiej odróżnić go od innych znaków towarowych przez wychwycenie ich różnic, w wyniku czego zmniejsza się prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Interwenient twierdzi ponadto, że sporne znaki towarowe wykazują różnice także na płaszczyźnie koncepcyjnej, ponieważ wyrazy „solvo” i „volvo” mogą sugerować odmienne znaczenie w łacinie. Na rozprawie interwenient kładł szczególny nacisk na fakt, że słowa te wywodzą się z języka łacińskiego.

Ocena Sądu

- 25 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
- 26 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku [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. s. II-2821, pkt 31–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 27 Owa całościowa ocena powinna być dokonywana przy uwzględnieniu w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, jak również stopnia podobieństwa znaków towarowych i oznaczanych nimi towarów lub usług. Przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę pewną współzależność między branyymi pod uwagę czynnikami w tym sensie, że niski stopień podobieństwa między oznaczanymi towarami lub usługami może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie (wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 19).
- 28 W niniejszej sprawie należy na wstępie wskazać, że w swym sprzeciwie skarżąca powołała się na siedem wcześniejszych znaków towarowych, obejmujących zarówno oznaczenie słowne VOLVO, jak i przedstawione w pkt 7 powyżej oznaczenie graficzne. Nie kwestionuje ona jednak tego, że Wydział Sprzeciwów i następnie Izba Odwoławcza ograniczyły się do zbadania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, biorąc pod uwagę wyłącznie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 2361087 tworzony przez oznaczenie słowne VOLVO. Ponieważ to oznaczenie słowne najbardziej przypomina zgłoszony znak towarowy i jego rejestracja obejmuje między innymi towarami i usługami także oprogramowanie komputerowe, a zatem towary identyczne z towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym, czyli programami komputerowymi do systemów zarządzania zasobami i terminalu kontenerowego, należy uznać, że wzięcie pod uwagę tylko tego wcześniejszego znaku towarowego nie wpłynęło w sposób negatywny na interesy skarżącej.
- 29 Należy stwierdzić następnie, że identyczność rozpatrywanych towarów nie została zakwestionowana przez strony. W związku z tym spór między stronami dotyczy wyłącznie podobieństwa oznaczeń.
- 30 Należy przypomnieć, że w kontekście wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyroki Sądu: z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. s. II-4335, pkt 47; z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciwko OHIM — Wiseman (Rysunek skóry krowy), Zb.Orz. s. II-1677, pkt 26].

- 31 Ponadto zgodnie z linią orzeczniczą dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne pod względem przynajmniej jednego z branych pod uwagę aspektów, którymi są aspekty wizualny, fonetyczny i koncepcyjny [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 30; z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-211/03 Faber Chimica przeciwko OHIM — Nabersa (Faber), Zb.Orz. s. II-1297, pkt 26].
- 32 Przedmiotem niniejszej sprawy są z jednej strony oznaczenie słowno-graficzne, które składa się z elementu słownego „solvo”, przedstawionego przy użyciu stylizowanego kroju pisma, oraz elementu graficznego umieszczonego po prawej stronie elementu słownego, i z drugiej strony oznaczenie słowne VOLVO.
- 33 Co się tyczy podobieństwa wizualnego, należy stwierdzić, że element słowny zgłoszonego znaku towarowego całkowicie dominuje zachowywany w pamięci przez właściwy krąg odbiorców obraz tego znaku, w związku z czym element graficzny znajdujący się po prawej stronie elementu słownego nie dominuje w całościowym wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie.
- 34 Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że inna pierwsza litera w każdym ze spornych oznaczeń oraz stylizowany krój pisma użyty w zgłoszonym znaku towarowym stanowią istotne różnice, które stoją na przeszkodzie ustaleniu jakiegokolwiek podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej.
- 35 W tym względzie należy zauważyć, że Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, iż stylizowany krój pisma użyty w zgłoszonym znaku towarowym stanowi wysoce odróżniający element, który istotnie różni ten znak od wcześniejszego słownego znaku towarowego VOLVO. Należy bowiem stwierdzić, że ten krój pisma w znacznym stopniu wpływa na całościowe wrażenie wywierane przez zgłoszony znak towarowy, ponieważ charakteryzuje jego dominujący element słowny.

36 Istotna różnica wynikająca z zastosowania tego szczególnego kroju pisma jest, jak słusznie zwróciła uwagę Izba Odwoławcza, wzmocniona obecnością w tym znaku elementu graficznego. W tym zakresie nie można zgodzić się ze skarżącą, że Izba Odwoławcza przywiązała nadmierną wagę do tego elementu graficznego. Z zaskarżonej decyzji wynika bowiem, że wniosek, do którego Izba Odwoławcza doszła w zakresie braku podobieństwa spornych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej, nie opiera się w głównej mierze na obecności tego elementu graficznego, ale — i słusznie — na fakcie zastosowania stylizowanego kroju pisma w celu przedstawienia elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego.

37 Skarżąca nie może ponadto utrzymywać, że wcześniejsze oznaczenie słowne może być przedstawiane z zastosowaniem typografii podobnej do zgłoszonego znaku towarowego. Należy bowiem podkreślić, że przy badaniu podobieństwa spornych znaków towarowych pod uwagę bierze się dane znaki w całości, tak jak zostały one zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji. Słowny znak towarowy jest znakiem składającym się wyłącznie z liter, słów lub zestawień słów, zapisanych znakami drukarskimi o zwykłym kroju pisma, bez jakichkolwiek szczególnych elementów graficznych. Ochrona, która wynika z rejestracji słownego znaku towarowego, dotyczy słowa wskazanego w zgłoszeniu do rejestracji, a nie szczególnej postaci graficznej czy stylistycznej, którą można ewentualnie nadać temu znakowi. Przy badaniu podobieństwa nie należy zatem uwzględniać formy przedstawienia graficznego, jaką może przybrać wcześniejsze oznaczenie słowne w przyszłości [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Faber, pkt 36, 37; wyroki Sądu: z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-353/04 Ontex przeciwko OHIM — Curon Medical (CURON), niepublikowany w Zbiorze, pkt 74; z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie T-254/06 Radio Regenbogen Hörfunk in Baden przeciwko OHIM (RadioCom), niepublikowany w Zbiorze, pkt 43].

38 W odniesieniu do podobieństwa fonetycznego Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporne oznaczenia różnią się pod względem wymowy ich pierwszej litery, ponieważ „s” w elemencie „solvo” zgłoszonego znaku towarowego jest spółgłoską syczącą, podczas gdy „v” w znaku towarowym VOLVO jest spółgłoską frykatywą.

39 Należy jednak stwierdzić, co uczyniła skarżąca, że jeżeli różnica między pierwszymi literami spornych oznaczeń wskazuje na brak podobieństwa fonetycznego, wymowa

szeregu czterech następujących dalej liter „olvo” jest całkowicie identyczna i nieodzownie wywołuje pewien stopień podobieństwa [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — ELS Educational Services (ELS), Rec. s. II-4301, pkt 69–73].

- 40 Nawet jeśli prawdą jest, na co wskazuje Izba Odwoławcza, że początek oznaczenia odgrywa istotną rolę w wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, to w niniejszej sprawie istnienie pewnego podobieństwa jest niezaprzeczalne, zważywszy na identyczną wymowę bardzo dużej części spornych oznaczeń, a mianowicie czterech z pięciu liter.
- 41 W konsekwencji, nie stwierdzając pewnego stopnia podobieństwa fonetycznego między spornymi oznaczeniami, Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie.
- 42 W odniesieniu do podobieństwa koncepcyjnego skarżąca zgadza się z dokonaną przez Izbę Odwoławczą analizą prowadzącą do stwierdzenia, że konsument nie będzie miał wystarczającej wiedzy, by określić łacińskie korzenie spornych oznaczeń. Jedynie interwenient podnosi, że łacińskie korzenie rozpatrywanych znaków towarowych pozwalają na dostrzeżenie braku podobieństwa między nimi na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 43 Sąd uważa jednak, że jest mało prawdopodobne, by dany konsument postrzegał znaczenie, jakie mogą mieć sporne znaki towarowe, w świetle ich łacińskich korzeni, ponieważ jest ogólnie mało prawdopodobne, by znacznej części konsumentów nasuwało się skojarzenie między wyrazami tworzącymi te znaki a łaciną. W odniesieniu do niniejszej sprawy należy zatem orzec, że istniejące na płaszczyźnie koncepcyjnej podobieństwo odgrywa jedynie bardzo marginalną rolę w ocenie podobieństwa spornych oznaczeń.
- 44 Z powyższego wynika, że o ile Izba Odwoławcza prawidłowo przyjęła, że zgłoszony znak towarowy SOLVO i wcześniejsze oznaczenie słowne VOLVO nie są podobne na

płaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej, o tyle popełniła ona błąd w ocenie, wykluczając wszelkie ich podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej.

45 Urząd podnosi jednak, że rozpatrywane w niniejszej sprawie towary, a mianowicie specjalistyczne oprogramowanie do systemów zarządzania zasobami i terminalu kontenerowego, są przeznaczone dla odbiorców profesjonalnych, w związku z czym do celów kontroli zgodności z prawem oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą w przedmiocie podobieństwa spornych oznaczeń należy przyjąć stosunkowo wysoki stopień uwagi, jaką mogą oni wykazywać.

46 Sąd zauważa niemniej, że przy dokonywaniu oceny podobieństwa spornych oznaczeń Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę tak określonego kręgu odbiorców. Wysuwając ten argument, Urząd nie dostarcza zatem motywów pozwalających na wyjaśnienie uzasadnienia zawartego w zaskarżonej decyzji, ale przedstawia dodatkowe względy potwierdzające zasadność wniosku Izby Odwoławczej zawartego w zaskarżonej decyzji — względy, które nie zostały zawarte w tej decyzji. Należy przypomnieć, że zgodność aktu wspólnotowego z prawem winna być oceniana na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w chwili wydania tego aktu [wyroki Sądu: z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. II-5167, pkt 63; z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. s. II-5301, pkt 46].

47 W tym zakresie nie można przyjąć, jak utrzymywał Urząd podczas rozprawy, że kwestia zdefiniowania właściwego kręgu odbiorców stanowi przesłankę prawną, która może zostać rozpatrzona po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, i to z urzędu. Definicja właściwego kręgu odbiorców opiera się bowiem na okolicznościach stanu faktycznego, które muszą zostać ocenione w pierwszej kolejności przez Urząd, zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, i mogą w danym wypadku następnie być przedmiotem kontroli zgodności z prawem dokonywanej przez sąd wspólnotowy w świetle argumentów i dowodów przedstawionych przez strony.

48 Ponadto należy zauważyć, że o ile w myśl orzecznictwa analiza podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, która stanowi podstawowy element całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, powinna być dokonywana, na wzór tej ostatniej, w odniesieniu do sposobu postrzegania ich przez właściwy krąg odbiorców

[wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. s. II-1739, pkt 53; zob. również wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 58], o tyle ma to zastosowanie tylko w takim stopniu, w jakim szczególne cechy rozpatrywanych konsumentów mogą wpłynąć na ich sposób postrzegania w zakresie podobieństwa spornych oznaczeń. Jest tak w szczególności w przypadku postrzegania stopnia podobieństwa pod względem fonetycznym i koncepcyjnym, który może się różnić w zależności od języka i kontekstu kulturowego konsumentów tudzież stopnia znajomości przez nich określonych terminów specjalistycznych, wynikającego czasami z faktu, że są oni odbiorcami zawodowo trudniącymi się daną dziedziną.

- 49 Natomiast sposób postrzegania oznaczeń przez dany krąg odbiorców, z uwagi na to, że może wpłynąć na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, tj. na przypisanie rozpatrywanych towarów lub usług temu samemu przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom powiązanim gospodarczo, powinien zostać uwzględniony na etapie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Odnosi się to w szczególności do podwyższonego stopnia uwagi, jaki wykazują zwykle odbiorcy profesjonalni.
- 50 W niniejszej sprawie istnienie między spornymi znakami pewnego stopnia podobieństwa pod względem poddanych badaniu istotnych aspektów, a mianowicie podobieństwa fonetycznego, uniemożliwia stwierdzenie, że jedna z zasadniczych przesłanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie została spełniona. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza zobowiązana była przystąpić do całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd celem ustalenia, czy ze względu na stwierdzony stopień podobieństwa fonetycznego spornych oznaczeń identyczność oznaczanych towarów i powszechną znajomość wcześniejszego oznaczenia odbiorcy, do których kierowane są rozpatrywane towary, będą mogli uznać, że te towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 51 Interwenient podnosi jednak, że jeżeli znak towarowy jest bardzo znany wśród konsumentów, to są oni w stanie — paradoksalnie — łatwiej odróżnić go od innych znaków towarowych przez wychwycenie ich różnic, w wyniku czego zmniejsza się prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 52 W tym zakresie na wstępie należy przypomnieć, że co do zasady prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy [wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24; wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. s. II-4835, pkt 44]. Niemniej bez konieczności wypowiedzania się na temat zasadności propozycji interwenienta w rozpatrywanym tutaj konkretnym przypadku należy ogólnie zauważyć, że argument ten powinien zostać rozpatrzony na etapie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz że nie może on podważyć wniosku, zgodnie z którym sporne znaki towarowe nie są całkowicie pozbawione podobieństw.
- 53 Ponieważ w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie dokonała całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy uznać, że naruszyła ona art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji należy uwzględnić zarzut pierwszy i na tej podstawie stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 54 Skarżąca podnosi — z tych samych względów, co przedstawione w ramach zarzutu pierwszego — że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, stwierdzając, iż sporne oznaczenia nie są wystarczająco podobne. Dodaje, że nawet gdyby przyjąć, iż sporne oznaczenia nie są wystarczająco podobne, by uzasadnić zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, są one w każdym razie wystarczająco podobne do celów stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

- 55 Zdaniem Urzędu, nawet jeśli art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 wymaga mniejszego stopnia podobieństwa oznaczeń, niż ma to miejsce w przypadku art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, w niniejszej sprawie absolutnie nie można dopatrzeć się związku między spornymi znakami towarowymi, ponieważ są one różne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia i w rezultacie nie wykazują żadnych podobieństw.
- 56 Interwenient kwestionuje zasadność zarzutu drugiego i wskazuje, że sporne znaki towarowe nie funkcjonują na tym samym rynku. Dodaje, że ewentualny związek między znakami musi wywierać wpływ na zachowanie konsumenta na rynku i że nie wystarczy, by dane oznaczenie przywoływało na myśl wcześniejszy znak towarowy.

Ocena Sądu

- 57 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że „w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.
- 58 Z orzecznictwa Trybunału dotyczącego wykładni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), którego treść normatywna jest co do istoty identyczna z treścią art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, wynika, że dla spełnienia przesłanki podobieństwa nie jest konieczne wykazanie, że dany krąg odbiorców może zostać wprowadzony w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego cieszącego się renomą i zgłoszonego znaku towarowego. Wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi znakami był na tyle

duży, by dany krąg odbiorców nabrał przekonania o istniejącym między nimi związku [wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 31; zob. także wyrok Sądu z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-181/05 Citigroup i Citibank przeciwko OHIM — Citi (CITI), Zb.Orz. s. II-669, pkt 64].

59 Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie mające znaczenie w danej sprawie czynniki (ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 30). W tym zakresie Trybunał orzekł, że do takich istotnych czynników należą między innymi stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, charakter i stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego, stopień — samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania — charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego czy też istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd (wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, ZbOrz. s. I-8823, pkt 42).

60 Izba Odwoławcza uznała, że sporne oznaczenia nie są do siebie podobne w stopniu wystarczającym, by odbiorcy mogli nabrać przekonania o istniejącym między nimi związku, co uzasadniałoby zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

61 Wniosek ten wynika jednak po części z dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Z części dotyczącej rozpatrzenia zarzutu pierwszego wynika niemniej, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, stwierdzając, iż sporne oznaczenia są pozbawione wszelkiego podobieństwa, podczas gdy wykazują one podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej.

62 W zakresie, w jakim błąd w ocenie może wpłynąć na ocenę kwestii, czy ze względu na ustalony stopień podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń właściwy krąg odbiorców mógł nabrać przekonania o istniejącym między nimi związku, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

⁶³ W związku z powyższym należy uwzględnić zarzut drugi i również na tej podstawie stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

⁶⁴ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Urząd i interwenient przegrali sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć ich kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (szósta 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 2 sierpnia 2007 r. (sprawa R 1240/2006-2) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Volvo Trademark Holding AB a Eleną Grebenshikową.**
- 2) **Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) pokrywa, oprócz własnych kosztów, połowę kosztów poniesionych przez Volvo Trademark Holding.**

3) Elena Grebenshikova pokrywa, oprócz własnych kosztów, połowę kosztów poniesionych przez Volvo Trademark Holding.

Meij

Vadapalas

Tchipev

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 grudnia 2009 r.

Podpisy