

WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 20 stycznia 2010 r. \*

W sprawie T-460/07

**Nokia Oyj**, z siedzibą w Helsinkach (Finlandia), reprezentowana przez adwokata J. Tanhuanpää,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

\* Język postępowania: fiński.

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

**Medion AG**, z siedzibą w Essen (Niemcy), reprezentowana przez adwokata P.M. Weissego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 października 2007 r. (sprawa R 141/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Medion AG a Nokia Oyj,

SĄD (ósma izba),

w składzie: E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, N. Wahl i A. Dittrich, sędziowie,  
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 grudnia 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 21 maja 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 maja 2008 r.,

po zapoznaniu się z pismami skarżącej, OHIM oraz interwenienta odpowiednio z dnia 14, 22 i 23 kwietnia 2009 r. informującymi, że nie będą uczestniczyć w rozprawie,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 7 stycznia 2004 r. skarżąca, Nokia Oyj, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego 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 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne LIFE BLOG.
- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 9, 38 i 41 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji

towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z poszczególnych klas, następującemu opisowi:

- klasa 9: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia”;
  
- klasa 38: „telekomunikacja”;
  
- klasa 41: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna”.

<sup>4</sup> Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 2/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r.

<sup>5</sup> W dniu 4 kwietnia 2005 r. interwenient, Medion AG, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009].

- 6 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na wszystkie towary i usługi objęte między innymi dokonaną w Niemczech rejestracją nr 39 849 644 słownego znaku towarowego LIFE, zgłoszonego w dniu 29 sierpnia 1998 r. i zarejestrowanego w dniu 22 lutego 1999 r., dla towarów i usług należących do klas 1, 7–11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 i 42.
- 7 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego, z wyjątkiem „urządzeń do gaszenia ognia”, należących do klasy 9, oraz „działalności sportowej i kulturalnej”, należącej do klasy 41.
- 8 Decyzją z dnia 27 listopada 2006 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw z uwagi na istnienie na terytorium Niemiec prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, z wyjątkiem „urządzeń i przyrządów do ratowania życia” oraz „automatów sprzedających i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety” z klasy 9, które zostały uznane za różniące się od towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym.
- 9 W dniu 18 stycznia 2007 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 10 Decyzją z dnia 2 października 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Wskazawszy, że skarżąca nie przedstawiła żadnego argumentu pozwalającego obalić ocenę, zgodnie z którą objęte zgłoszeniem znaku towarowego towary i usługi należące do klas 9, 38 i 41 oraz towary i usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są identyczne lub podobne, Izba Odwoławcza potwierdziła decyzję Wydziału Sprzeciwów w tym względzie. Izba Odwoławcza, podobnie jak Wydział Sprzeciwów, dokonała porównania zgłoszonego znaku towarowego z jednym z wcześniejszych znaków towarowych interwenienta, który miał największy zakres i którego przedstawienie było najbardziej zbliżone do przedstawienia znaku towarowego skarżącej.

- 11 W odniesieniu do porównania rozpatrywanych oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo w pkt 24 zaskarżonej decyzji, że wyrazu „life” lub jego niemieckiego odpowiednika „Leben” nie można uznać za opis rozpatrywanych towarów i usług. Izba Odwoławcza dodała w pkt 25 tej decyzji, że jest mało prawdopodobne, aby właściwy krąg odbiorców w Niemczech kojarzył angielskie słowo „life” z ideą długowieczności. Co się tyczy osłabienia wcześniejszego znaku towarowego ze względu na podnoszone współlistnienie dużej liczby podobnych znaków towarowych, Izba Odwoławcza uznała w pkt 26 i 27 zaskarżonej decyzji (pkt 27 i 28 angielskiej wersji tej decyzji), że tego argumentu nie potwierdzają wyciągi z rejestru wspólnotowych znaków towarowych OHIM, gdyż niektóre z tych znaków towarowych nie zostały jeszcze zarejestrowane, inne zaś zostały wycofane. Ponadto Izba Odwoławcza wskazała w pkt 28 zaskarżonej decyzji (pkt 29 angielskiej wersji tej decyzji), że Trybunał w wyroku z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551 uznał przeciętnie odróżniający charakter wyrazu „life”.
- 12 W odniesieniu do wyrazu „blog” w pkt 30 i 32 zaskarżonej decyzji (pkt 31 i 33 angielskiej wersji tej decyzji) Izba Odwoławcza uznała, że ogólnie wiadomo, iż omawiany wyraz stanowi skrót od słowa „weblog”, które opisuje dziennik osobisty regularnie uaktualniany w Internecie, oraz potwierdziła ustalenia Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którymi w odniesieniu do części rozpatrywanych towarów i usług, w tym związanych z Internetem, wyraz „blog” był „dość słaby”, ponieważ przeciętny konsument towarów i usług z zakresu technologii informatycznych kojarzy ten wyraz z właściwościami omawianych towarów i usług.
- 13 W odniesieniu do innych towarów i usług Izba Odwoławcza uznała w pkt 32 zaskarżonej decyzji (pkt 33 angielskiej wersji tej decyzji), że Trybunał, orzekając w sprawie sprzeciwu pomiędzy tym samym oznaczeniem LIFE a oznaczeniem THOMSON LIFE ustalił, iż w ich przypadku występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Skoro Trybunał doszedł do takiego wniosku w kontekście, w którym element „life” znajdował się na drugim miejscu w znaku i gdzie rozpatrywanymi towarami były także urządzenia elektryczne, określenie „siły” lub „słabości” odnoszące się do wyrazu „blog” nie powinno mieć wpływu na końcowy wniosek.

- 14 Wreszcie, co się tyczy oceny znaków towarowych jako całości, Izba Odwoławcza potwierdziła w pkt 33 i 34 zaskarżonej decyzji (pkt 34 i 35 angielskiej wersji tej decyzji), że zgodnie z ww. w pkt 11 wyrokiem w sprawie Medion należy uznać, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na to, że wyraz „life” pełni w zgłoszonym znaku towarowym niezależną rolę odróżniającą, pomimo że nie stanowi elementu dominującego tego znaku i że odbiorcy niemieccy odbierają zgłoszony znak towarowy jako oznaczenie gospodarczo powiązane z wcześniejszym znakiem towarowym. Zdaniem Izby Odwoławczej wniosek ten znajduje uzasadnienie przede wszystkim ze względu na to, że po pierwsze, podobny lub identyczny charakter rozpatrywanych towarów i usług kompensuje oczywiste różnice fonetyczne i wizualne pomiędzy znakami towarowymi, po drugie, uwaga konsumenta skupia się głównie na początku znaku towarowego, który jest z tego względu łatwiejszy do zapamiętania, a po trzecie, przesłanie rozpatrywanych oznaczeń częściowo się pokrywa.

### **Żądania stron**

- 15 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  
  
- oddalenie sprzeciwu;
  
  
- przekazanie sprawy OHIM celem rejestracji zgłoszonego znaku towarowego;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

16 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### **W przedmiocie dopuszczalności drugiego i trzeciego żądania skarżącej**

#### *Argumenty stron*

17 OHIM zwraca się o stwierdzenie niedopuszczalności żądań drugiego i trzeciego skarżącej, które mają na celu oddalenie sprzeciwu i zarejestrowanie zgłoszonego znaku towarowego, gdyż stanowią one nakaz rejestracji.

#### *Ocena Sądu*

18 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach skargi wniesionej do sądu wspólnotowego na decyzję izby odwoławczej OHIM ten ostatni jest zobowiązany, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 65 ust. 6

rozporządzenia nr 207/2009] do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. A zatem zadaniem Sądu nie jest kierowanie do OHIM nakazów [wyroki Sądu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. s. II-433, pkt 33; z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie T-39/04 Orsay przeciwko OHIM – Jiménez Arellano (O orsay), niepublikowany w Zbiorze, pkt 15].

- 19 Trzecie żądanie skarżącej zmierzające do tego, żeby Sąd nakazał OHIM rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, należy zatem odrzucić jako niedopuszczalne.
- 20 Co się tyczy żądania drugiego, wystarczy wskazać, że podlegałoby ono rozpatrzeniu jedynie w przypadku uwzględnienia żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

### **W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem**

#### *Argumenty stron*

- 21 OHIM i interwenient twierdzą, że załączniki A1–A4 dołączone do skargi, które mają dowieść współistnienia na rynku znaków towarowych zawierających wyraz „life”, nie zostały nigdy przedstawione w ramach postępowania administracyjnego przed OHIM, dlatego też należy uznać je za niedopuszczalne.

*Ocena Sądu*

- 22 Należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim [wyroki Sądu: z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM – Flabesa (CONFOR-FLEX), Rec. s. II-719, pkt 52; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-336/03 Éditions Albert René przeciwko OHIM – Orange (MOBILIX), Zb.Orz. s. II-4667, pkt 15, 16].
- 23 W tym względzie należy zauważyć, że w ramach postępowania przed OHIM skarżąca podniosła argument, zgodnie z którym współlistnienie wcześniejszych znaków towarowych może wskazywać na „stopień rozmycia” słowa „life” [zob. pkt 11, 23 i 27 zaskarżonej decyzji (pkt 11, 23 i 28 angielskiej wersji tej decyzji)], tak więc skarżąca powinna była przedstawić materiał na poparcie tej argumentacji przed OHIM.
- 24 Z tego wynika, że załączniki A1–A4 mające na celu dowiedzenie współlistnienia na rynku znaków towarowych zawierających wyraz „life”, które nie zostały przedstawione w ramach postępowania przed OHIM, należy uznać za niedopuszczalne.

## **W przedmiocie dopuszczalności argumentów i dowodów wcześniej przedstawionych przed OHIM**

### *Argumenty stron*

- 25 OHIM twierdzi, że ogólne odniesienie do dokumentów przedstawionych w ramach postępowania przed OHIM dokonane przez skarżącą w skardze nie odpowiada wymogom art. 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu. Zatem argumenty skarżącej dotyczące stopnia samoistnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego i różnic pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi są niedopuszczalne.

### *Ocena Sądu*

- 26 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 44 § 1 regulaminu Sądu skarga powinna zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów. Zgodnie z orzecznictwem powinno ono być na tyle jasne i precyzyjne, by strona pozwana mogła przygotować się do obrony oraz by Sąd mógł orzec w przedmiocie skargi, w stosownych przypadkach bez konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji [zob. wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02 Concept przeciwko OHIM (ECA), Rec. s. II-1113, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 27 Ponadto, o ile treść skargi może być wsparta odesłaniami do konkretnych fragmentów załączonych do niej pism, o tyle ogólne odesłanie do innych dokumentów, nawet załączonych do skargi, nie może kompensować braku istotnych elementów argumentacji prawnej, które zgodnie z ww. przepisem powinny znajdować się w samej skardze (zob. ww. w pkt 26 wyrok w sprawie ECA, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo).

28 W niniejszym przypadku w odniesieniu, po pierwsze, do podobieństw i różnic pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi skarżąca ograniczyła się do następującego stwierdzenia w swojej skardze (pkt 29):

„Skarżąca nie będzie rozwodzić się na temat różnic i podobieństw pomiędzy omawianymi znakami towarowymi, ponieważ są one oczywiste i stanowiły przedmiot szczegółowej analizy na wcześniejszym etapie postępowania. W związku z tym i w celu nieprzekroczenia maksymalnej ilości przewidzianych stron skarżąca odsyła do argumentów i dowodów przedstawionych przed OHIM i Izbą Odwoławczą”.

29 I tak skarżąca nie wskazała ani konkretnych elementów skargi, które zamierza uzupełnić tym odesłaniem, ani dokumentów zawierających ewentualnie jej argumenty.

30 W tych okolicznościach do Sądu nie należy poszukiwanie w tych dokumentach i załącznikach argumentów, do których skarżąca mogła się odwołać, ani ich badanie, ponieważ takie argumenty są niedopuszczalne.

31 Po drugie, w odniesieniu do argumentów dotyczących charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego należy stwierdzić, że chociaż skarżąca odsyła w pkt 28 swojej skargi do argumentów i dowodów przedstawionych przed OHIM, to jednak przedstawiła ona, głównie w pkt 22–27 skargi, argumenty na poparcie istnienia nieznacznego odróżniającego charakteru tego znaku towarowego. Tak więc to w oparciu o te argumenty Sąd rozpatrzy krytykę skierowaną pod adresem zaskarżonej decyzji.

32 Natomiast z tych samych względów, które zostały poruszone w pkt 26–30 powyżej, Sąd nie ma obowiązku rozpatrzenia „argumentów i dowodów przedstawionych przed OHIM i Izbą Odwoławczą” (pkt 28 skargi), które nie zostały określone ani sprecyzowane w skardze.

**W przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji***Argumenty stron*

- 33 Skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 34 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, opierając się na ww. w pkt 11 wyroku w sprawie Medion, ponieważ jej zdaniem w niniejszej sprawie nie zostały spełnione określone przez Trybunał przesłanki kumulatywne: niniejsza sprawa nie dotyczy znaku towarowego stanowiącego połączenie wcześniejszego znaku towarowego z nazwą przedsiębiorstwa, wcześniejszy znak towarowy nie wykazuje charakteru przeciętnie odróżniającego i nie pełni „niezależnej roli” w późniejszym znaku towarowym. Skarżąca precyzuje, że w zgłoszonym znaku towarowym wyraz „blog” nie stanowi firmy skarżącej.
- 35 I tak pojęcie „niezależnej roli” w znaku towarowym oznacza zdaniem skarżącej, że element, który nie stanowi części wspólnej rozpatrywanych znaków towarowych, powinien także móc wskazywać na pochodzenie towarów i usług niezależnie od złożonego znaku towarowego. Poprzez zestawienie nowego znaku towarowego z nazwą przedsiębiorstwa złożone oznaczenie mogłoby wywierać wrażenie, że odnosi się do pewnej linii towarów z gamy towarów i usług danej spółki. Zdaniem skarżącej zgodnie z orzecznictwem Sądu prawidłowa analiza polegałaby – aby można było mówić o prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd – na stwierdzeniu, że element stanowiący wcześniejszy znak towarowy stanowi element dominujący zgłoszonego znaku towarowego, co nie ma miejsca w przypadku wyrazu „life” w tym ostatnim znaku, który, jak twierdzi skarżąca, jest mniej odróżniający od wyrazu „blog”.
- 36 Ponadto skarżąca precyzuje z jednej strony, że w przeciwieństwie do Izby Odwoławczej, która uznała, iż wcześniejszy znak towarowy ma charakter przeciętnie odróżniający, rozpatrywany znak towarowy jest „znakiem słabym”, i z drugiej strony, że Trybunał w ww. w pkt 11 wyroku w sprawie Medion nie mógł dokonać takiej kwalifikacji, gdyż postępowanie to dotyczyło wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Co

więcej, skarżąca wskazuje, że do Izby Odwoławczej należało dokonanie oceny charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

37 Wreszcie skarżąca podnosi, że element stanowiący wcześniejszy znak towarowy, jest wyrazem często używanym w omawianym sektorze i że, jeśli chodzi o omawiane towary i usługi oraz właściwych konsumentów, współlistnieje on na rynkach wraz z innymi znakami.

38 OHIM i interwenient wnoszą o oddalenie tego zarzutu.

### *Ocena Sądu*

39 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli „z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

40 Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009] przez wcześniejsze znaki towarowe należy rozumieć znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

- 41 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [zob. wyrok Sądu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM – Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17].
- 42 Ponadto prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; ww. w pkt 41 wyroki: w sprawie Canon, pkt 16; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18).
- 43 Owa całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. W związku z tym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 48; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 25; zob. także analogicznie ww. w pkt 41 wyrok w sprawie Canon, pkt 17]. Współzależność pomiędzy tymi czynnikami została wyrażona w motywie siódmym rozporządzenia nr 40/94 [obecnie motyw ósmy rozporządzenia nr 207/2009], zgodnie z którym pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, a w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym i stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między oznaczonymi towarami lub usługami (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 44 Co więcej, całościowa ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń powinna opierać się na

wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. W istocie z brzmienia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym „istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd”, wynika, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie ww. w pkt 42 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

45 Na potrzeby całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów uważa się za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci. Należy również pamiętać, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii danych towarów lub usług [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM – Petit Liberto (Fifties), Rec. s. II-4359, pkt 28; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM – Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 38; zob. także analogicznie ww. w pkt 41 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26].

46 W niniejszej sprawie wcześniejszym znakiem towarowym, w odniesieniu do którego została przyjęta zaskarżona decyzja, jest krajowy znak towarowy zarejestrowany w Niemczech. Zatem, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 21 zaskarżonej decyzji, badanie należy ograniczyć do terytorium Niemiec.

47 Bezsporne jest ponadto, że właściwy krąg odbiorców – na co słusznie wskazała Izba Odwoławcza w tym samym pkt 21 zaskarżonej decyzji – składa się z przeciętnych konsumentów niemieckich, których uważa się za właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych. Z uwagi na to jednak, że niektóre z rozpatrywanych towarów i usług mogą być kosztowne, poziom uwagi tych odbiorców będzie bezwzględnie podwyższony. Powyższe stwierdzenia, które nie zostały zakwestionowane przez strony, należy podtrzymać.

48 To właśnie w świetle powyższych rozważań należy przeprowadzić badanie dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń.

#### W przedmiocie podobieństwa towarów i usług

49 W tym względzie wystarczy stwierdzić, że należy podtrzymać stanowisko Izby Odwoławczej przedstawione w pkt 18 zaskarżonej decyzji, ponieważ skarżąca nie wysunęła względem zaskarżonej decyzji żadnego zarzutu w zakresie identity lub podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług.

#### W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

50 Jak już wskazano w pkt 44 powyżej, całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. s. II-4335, pkt 47; ww. w pkt 41 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 88 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie ww. w pkt 42 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23].

51 Z orzecznictwa wynika także, że dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku z ich istotnych aspektów (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 30; ww. w pkt 41 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 89; zob. także analogicznie ww. w pkt 42 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

- 52 Izba Odwoławcza uznała w pkt 35 zaskarżonej decyzji (pkt 36 angielskiej wersji tej decyzji), że na podstawie całościowej oceny rozpatrywane znaki towarowe są podobne. Należy podtrzymać tę ocenę.
- 53 W tym względzie należy przypomnieć, że porównywanymi oznaczeniami są z jednej strony LIFE i z drugiej strony LIFE BLOG.
- 54 Po pierwsze, w ramach porównania wizualnego należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy składa się z dwóch wyrazów zapisanych wielkimi literami, których jest łącznie osiem. Wcześniejszy znak towarowy składa się z pojedynczego wyrazu, także zapisanego wielkimi literami, których jest razem cztery. Różnice te kompensuje fakt, że słowo „life” jest wspólne tym dwóm oznaczeniom i stanowi wierne odtworzenie wcześniejszego znaku towarowego.
- 55 Niezaprzeczalnie kolidujące ze sobą znaki wykazują pewne podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, gdyż element stanowiący wcześniejszy znak towarowy jest pierwszym składnikiem zgłoszonego znaku towarowego. Ponadto, zważywszy na to, że chodzi o słowne znaki towarowe, oba znaki towarowe nie są zapisywane w sposób stylizowany na potrzeby oceny ich podobieństwa graficznego. Stąd przeciętny konsument, który musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz znaków towarowych, może wizualnie pomylić sporne znaki towarowe [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-22/04 Reemark przeciwko OHIM – Bluenet (Westlife), Zb.Orz. s. II-1559, pkt 34].
- 56 Po drugie, w odniesieniu do podobieństwa fonetycznego należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy składa się z dwóch wyrazów, zaś wcześniejszy znak towarowy z jednego. Oba oznaczenia wymawia się więc inaczej. Jednakże z uwagi na identyczność pierwszego wyrazu zgłoszonego znaku towarowego i jedynego wyrazu wcześniejszego znaku towarowego, które wymawia się w taki sam sposób, istnieje pewne podobieństwo fonetyczne między tymi dwoma oznaczeniami rozpatrywanymi jako całość [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie T-418/03 La Mer Technology przeciwko OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 123].

- 57 Po trzecie, w odniesieniu do porównania koncepcyjnego należy stwierdzić, że jeżeli chodzi o wyraz „life”, to stanowi on powszechnie używane słowo angielskie łatwo rozumiane przez przeciętnych odbiorców niemieckojęzycznych. Wyraz „life” kojarzony ze wszystkimi rozpatrywanymi towarami i usługami odwołuje się do pojęcia życia (life) raczej niż do szczególnej długowieczności tych towarów i usług. Tego samego znaczenia koncepcyjnego można dopatrzeć się w zgłoszonym znaku towarowym, który odwołuje się, przynajmniej dla tych, którzy rozumieją znaczenie słowa „blog”, do osobistego dziennika on-line.
- 58 Należy stwierdzić, że jak wskazał OHIM, wprowadzone w zgłoszonym znaku towarowym dodatkowe pojęcie blogu nie ma na celu zastąpić odniesienia do wspólnej dla obydwu znaków towarowych idei życia (life), którego to odniesienia nie można uznać za mało istotne, tudzież za takie, które można pominąć, stąd też pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami istnieje pewne podobieństwo koncepcyjne.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 59 Należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje, gdy stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych i stopień podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi znakami są łącznie wystarczająco wysokie (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 45).
- 60 W tym zakresie, nawet jeżeli nie budzi wątpliwości, że konsument przywiązuje zwykle większą wagę do początkowej części wyrazu, tym bardziej gdy jest on wypowiedziany [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie T-325/04 Citigroup przeciwko OHIM – Link Interchange Network (WORLDBLINK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 82], to należy stwierdzić, że żaden z tych dwóch elementów „life” i „blog” nie wydaje się być oczywiście elementem dominującym zgłoszonego w niniejszej sprawie znaku towarowego. Sztuczne byłoby w tym względzie stwierdzenie, że wyraz „life” jest dominujący, gdyż stanowi on pierwszy element zgłoszonego znaku towarowego, ale nie ma też innego powodu, ażeby uznać, iż to element „blog” jest dominujący (zob. podobnie ww. w pkt 55 wyrok w sprawie Westlife, pkt 36).

- 61 Ponadto należy dodać, po pierwsze, że nie można słusznie utrzymywać, iż wyraz „life” w jakimś sensie opisuje rozpatrywane towary i usługi.
- 62 Po drugie, w przypadku wyrazu „blog” należy dokonać rozróżnienia pod kątem rozpatrywanych towarów i usług. Należy bowiem uznać, że wyraz „blog” stosowany do towarów lub usług informatycznych lub telekomunikacyjnych ma ograniczony charakter odróżniający, zważywszy, że w kontekście tej dziedziny wyraz ten jest ogólnie rozumiany, nawet przez przeciętnego konsumenta niemieckiego tych towarów i usług, jako odnoszący się do dziennika on-line (weblog). W tej kategorii wyraz „life” będzie miał zatem charakter bardziej odróżniający niż wyraz „blog”.
- 63 Natomiast w odniesieniu do wszystkich pozostałych towarów lub usług, które nie zawierają elementu informatycznego lub telekomunikacyjnego i w kontekście których wyraz „blog” nie ma żadnego znaczenia, należy stwierdzić, że żaden z dwóch elementów „life” i „blog” nie stanowi w sposób oczywisty elementu dominującego o bardziej odróżniającym charakterze. Jednakże, jak słusznie podniósł OHIM, wyższy stopień samoistnego charakteru odróżniającego wyrazu „blog”, założywszy, że zostanie ustalony, będzie w części zrekompensowany poprzez fakt, że wyraz „life” znajduje się na początku oznaczenia, ponieważ uwaga odbiorców skupia się zwykle na początku zgłoszonego oznaczenia.
- 64 W niniejszej sprawie w pkt 49 powyżej zostało już stwierdzone, że rozpatrywane towary i usługi są w części identyczne, a w części podobne. Ponadto w świetle stwierdzeń zawartych w pkt 60–63 powyżej całościowe wrażenie wywierane przez kolidujące ze sobą oznaczenia może wskazywać na występowanie między nimi podobieństwa wystarczającego do stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Co więcej, założywszy nawet, że właściwy krąg odbiorców, obejmujący również odbiorców wykazujących podwyższony poziom uwagi, mógłby rozróżnić sporne oznaczenia, to jednak, jak twierdzi OHIM, mógłby on zostać skłoniony do uznania, że

znaki towarowe oznaczone wyrazem „life” pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

65 I tak, jak wynika z pkt 60 powyżej, w niniejszym przypadku brak jest możliwości potwierdzenia, że w zgłoszonym znaku towarowym wyraz „life” jest mniej wyrazisty niż wyraz „blog”. W omawianej sprawie różnica pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami dotycząca ostatniego słowa w zgłoszonym znaku towarowym nie jest wystarczająca, ażeby zrekompensować podobieństwo stwierdzone między jednym z dwóch elementów zgłoszonego znaku towarowego i jedyne go elementu tworzącego wcześniejszy znak towarowy.

66 Ponadto należy zauważyć, że w niniejszym przypadku istnieją wprawdzie rzeczywiste różnice koncepcyjne pomiędzy oznaczeniami, jednak nie można uznać, że pozwalają one znieść wcześniej stwierdzone podobieństwa wizualne i fonetyczne (zob. w tym względzie wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P *Éditions Albert René* przeciwko *OHIM*, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 98).

67 Wreszcie skarżąca nie była w stanie wykazać osłabienia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ nie został dostarczony dowód współistnienia znaków towarowych zawierających wyraz „life”.

68 W tym względzie należy przypomnieć, że z całą pewnością nie sposób całkowicie wykluczyć, iż w pewnych przypadkach współistnienie na rynku wcześniejszych znaków towarowych mogłoby ewentualnie zmniejszyć stwierdzone przez instancje *OHIM* prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do dwóch występujących w sprawie znaków. Tego rodzaju ewentualność może niemniej zostać uwzględniona

jedynie, o ile w toku postępowania przed OHIM w przedmiocie względnych podstaw odmowy rejestracji zgłaszający znak wspólnotowy odpowiednio wykazał, iż przywołane współlistnienie opiera się na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych, na które się powołuje, i wcześniejszego znaku interwenienta, na którym opiera się sprzeciw, i z zastrzeżeniem, że owe wcześniejsze znaki i znaki występujące w sporze są identyczne [zob. wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie T-57/06 NV Marly przeciwko OHIM – Erdal (Top iX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 97 i przytoczone tam orzecznictwo].

69 Należy jednak stwierdzić, że w niniejszej sprawie dowód dotyczący identyczności rejestracji współlistniących na rynku nie został przedstawiony, co słusznie zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 27 zaskarżonej decyzji (pkt 28 angielskiej wersji tej decyzji). Ponadto tak czy inaczej skarżąca w żaden sposób nie wykazała, że takie współlistnienie opierało się na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [wyrok Sądu z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM – Sadia (GRUPO SADA), Zb.Orz. s. II-1667, pkt 87].

70 Co więcej, należy przypomnieć, że nawet gdy mamy do czynienia z wcześniejszym znakiem towarowym o charakterze nieznacznie odróżniającym i ze zgłoszonym znakiem towarowym, który nie stanowi jego całkowitego powielenia, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa danych oznaczeń i oznaczonych nimi towarów lub usług (postanowienie Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-235/05 P L'Oréal przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 53).

71 Z tego wynika, że rozpatrywane łącznie stopień podobieństwa spornych znaków towarowych i identyczność lub stopień podobieństwa towarów i usług nimi

oznaczonych są wystarczająco wysokie. Izba Odwoławcza słusznie zatem uznała, że w przypadku rozpatrywanych oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd danego kręgu odbiorców.

72 Zatem w świetle wniosku Izby Odwoławczej zawartego w pkt 33 zaskarżonej decyzji (pkt 34 angielskiej wersji tej decyzji) i bez potrzeby rozważenia znaczenia faktu, że Izba Odwoławcza oparła się w szczególności na ww. w pkt 11 wyroku w sprawie Medion, uzasadniając to tym, że element „blog” nie stanowi ani znaku towarowego, ani nazwy renomowanej spółki, należy stwierdzić, że przeprowadzona przez Izbę Odwoławczą ocena w zakresie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z uwagi na podobieństwo rozpatrywanych towarów i usług oraz rozpatrywanych oznaczeń winna zostać podtrzymana.

73 Poza tym zgodnie z orzecznictwem, jeżeli złożony znak towarowy został utworzony za pomocą zestawienia odrębnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni znak, nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. W takim przypadku złożony znak towarowy i ten inny znak mogą zostać uznane za podobne [zob. wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-212/07 Harman International Industries przeciwko OHIM – Becker (Barbara Becker), Zb.Orz. s. I-3431, pkt 37; zob. także ww. w pkt 11 wyrok w sprawie Medion, pkt 30, 37]. W niniejszej sprawie należy uznać, że z ogółu powyższych rozważań wynika, iż element „life” zachowuje w zgłoszonym znaku towarowym niezależną pozycję odróżniającą.

74 W związku z tym należy oddalić jako bezzasadny jedyny zarzut skargi, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, podobnie jak skargę w całości, bez potrzeby orzekania w przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącej, w którym domagała się ona, aby Sąd oddalił sprzeciw interwenienta [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie T-205/06 NewSoft Technology przeciwko OHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70].

## **W przedmiocie kosztów**

<sup>75</sup> Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje oddalona.**

**2) Nokia Oyj zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 stycznia 2010 r.

Podpisy