

WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 14 kwietnia 2011 r.*

W sprawie T-466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez adwokatów A. von Mühlendahla i J. Pagenberga,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Focus Magazin Verlag GmbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów R. Schweizera i J. Berlingera,

* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 lipca 2008 r. (sprawa R 1796/2007-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Focus Magazin Verlag GmbH a Lancôme parfums et beauté & Cie,

SĄD (ósma izba),

w składzie: L. Truchot, prezes, M.E. Martins Ribeiro i H. Kanninen (sprawozdawca),
sędziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 października 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 13 lutego 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 stycznia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 listopada 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 23 lipca 2003 r. skarżąca, Lancôme parfums et beauté & Cie, 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 Znakiem towarowym, którego dotyczyło zgłoszenie, jest oznaczenie słowne ACNO FOCUS.
- 3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „produkty kosmetyczne i kosmetyki kolorowe”.

- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 27/2004 z dnia 5 lipca 2004 r.
- 5 W dniu 16 września 2004 r. interwenient, Focus Magazin Verlag GmbH, wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 6 Sprzeciw oparty był na następujących prawach wcześniejszych:
 - słowny znak towarowy FOCUS, zarejestrowany w Niemczech w dniu 23 maja 1996 r. pod numerem 39407564 dla towarów i usług należących do klas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14–16, 18, 20, 21, 24–26, 28–30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 i 42;
 - zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FOCUS nr 453720, dokonane w dniu 17 stycznia 1997 r. dla towarów i usług należących do klas 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 i 42.
- 7 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego ACNO FOCUS i został oparty na wszystkich towarach i usługach oznaczonych wcześniejszym krajowym znakiem towarowym FOCUS i wskazanych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego FOCUS.
- 8 Na poparcie sprzeciwu podniesiono podstawy 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].

- 9 Pismem z dnia 10 września 2005 r. skarżąca wezwała interwenienta do przedstawienia, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009), dowodu na to, że wcześniejszy krajowy znak towarowy FOCUS był rzeczywiście używany w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego ACNO FOCUS.

- 10 Pismem z dnia 20 grudnia 2005 r. interwenient wskazał zasadniczo, że wcześniejszy krajowy znak towarowy FOCUS był po swojej rejestracji przedmiotem kilku postępowań w sprawie sprzeciwu w Niemczech, z których wszystkie zakończyły się w dniu 13 stycznia 2004 r., a zatem obowiązek używania wcześniejszego znaku towarowego mógł się stać skuteczny dopiero w dniu 13 stycznia 2009 r.

- 11 Pismem z dnia 4 września 2006 r. skarżąca podtrzymała w zasadzie, że wcześniejszy krajowy znak towarowy FOCUS został zarejestrowany w Niemczech w dniu 23 maja 1996 r. i że to ta data stanowiła moment rozpoczęcia biegu pięcioletniego okresu rejestracji wspomnianego znaku towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

- 12 Decyzją z dnia 19 września 2007 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw i w konsekwencji odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego ACNO FOCUS. Przede wszystkim uznał, że interwenient nie miał obowiązku przedstawienia dowodu używania wcześniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS, ponieważ znak ten był przedmiotem postępowania w sprawie sprzeciwu w Niemczech, które zakończyło się dopiero w dniu 13 stycznia 2004 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził następnie, że towary oznaczone wcześniejszym krajowym znakiem towarowym FOCUS i zgłoszonym znakiem ACNO FOCUS były identyczne, że kolidujące ze sobą oznaczenia, rozpatrywane w całości, były podobne, a w związku z tym istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tych dwóch oznaczeń na terytorium Niemiec.

- 13 W dniu 16 listopada 2007 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 14 W decyzji z dnia 29 lipca 2008 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie skarżącej. Uznała ona na wstępie, że pięcioletni okres rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego rozpoczął się w dniu 13 stycznia 2004 r. Następnie w kwestii podobieństwa oznaczeń Izba Odwoławcza wskazała, że element „acno” zgłoszonego znaku towarowego stanowi opis jednej z właściwości rozpatrywanych towarów, czyli działania przeciwtrądzikowego, a zatem nie może zostać uznany za element dominujący tego znaku. Izba Odwoławcza stwierdziła, że w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ element „focus”, który jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, stanowi odtworzenie wcześniejszego krajowego znaku towarowego, a oznaczone towary są identyczne.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 15 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- oddalenie sprzeciwu wniesionego przez interwenienta wobec rejestracji znaku towarowego ACNO FOCUS;

- obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

16 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

17 Pismem z dnia 11 października 2010 r. Sąd wezwał OHIM, na podstawie art. 64 regulaminu postępowania, do przedstawienia kopii wyroku Oberlandesgericht München (sądu okręgowego wyższej instancji w Monachium, Niemcy) z dnia 18 kwietnia 2002 r. (MICRO FOCUS) i wyroku Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego) z dnia 10 lipca 2003 r. (AMS), przywołanych w złożonej przez OHIM odpowiedzi na skargę. OHIM zastosował się do tego wezwania w piśmie z dnia 27 października 2010 r.

Co do prawa

18 Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, a drugi – naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 19 W pierwszej kolejności skarżąca twierdzi, że art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 „jednoznacznie” wymaga – zarówno jeżeli chodzi o wcześniejszy krajowy znak towarowy, jak i wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy – przedstawienia dowodu rzeczywistego używania w okresie pięciu lat liczonym od momentu rejestracji. Do celów określenia momentu rozpoczęcia tego pięcioletniego okresu rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS nie jest zatem konieczne odwołanie się do przepisów ustawodawstwa niemieckiego.
- 20 W drugiej kolejności skarżąca wskazuje, że gdyby Sąd zdecydował się uwzględnić przepisy niemieckie, to z łącznej lektury art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 i § 26 ust. 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (niemieckiej ustawy o znakach towarowych) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082, i BGBl. 1995 I, s. 156) oraz art. 10 ust. 1 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) można by było wywieść, że jeżeli wcześniejszy znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, sam jest po rejestracji przedmiotem postępowania w sprawie sprzeciwu przed organami krajowymi (zwanego dalej „krajowym postępowaniem w sprawie sprzeciwu”), to moment rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji przewidzianego w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (zwanego dalej „pięcioletnim okresem rejestracji”) może przypadać – ale jedynie w określonych przypadkach – na dzień zakończenia krajowego postępowania w sprawie sprzeciwu.

- 21 Skarżąca twierdzi bowiem, że należy wprowadzić rozróżnienie na podstawie tego, które z towarów i usług oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są przedmiotem krajowego postępowania w sprawie sprzeciwu. Jeżeli krajowe postępowanie w sprawie sprzeciwu odnosi się do wszystkich towarów i usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, pięcioletni okres rejestracji może rozpocząć się dopiero od momentu zakończenia tego postępowania. Natomiast, jeżeli krajowe postępowanie w sprawie sprzeciwu nie dotyczy wszystkich towarów i usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, moment rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji tego znaku przypada na chwilę dokonania jego rejestracji dla towarów i usług niebędących przedmiotem krajowego postępowania w sprawie sprzeciwu.
- 22 W trzeciej kolejności skarżąca utrzymuje, że nawet jeżeli sprzeciw wniesiony w ramach krajowego postępowania w sprawie sprzeciwu stanowi uzasadnioną przyczynę nieużywania w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, to takie uzasadnienie zasługuje na uwzględnienie jedynie w przypadku towarów i usług, które faktycznie były przedmiotem tego postępowania.
- 23 W konsekwencji żaden z trzech przedstawionych powyżej sposobów interpretacji nie pozwala interwenientowi na przywołanie towarów należących do klasy 3 na uzasadnienie sprzeciwu wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 24 Skarżąca twierdzi wreszcie, że reprezentowany przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji pogląd prowadzi do „absurdalnego rezultatu”, zgodnie z którym interwenient, który wystąpił o rejestrację wcześniejszego znaku towarowego FOCUS w 1996 r. dla towarów i usług należących do 25 rozmaitych klas, może ze względu na postępowania w sprawie sprzeciwu toczące się w przedmiocie tego znaku w Niemczech, zakończono dopiero w 2004 r., przełożyć obowiązek dowiedzenia używania swego znaku na kilka lat po dokonaniu jego zgłoszenia.

- 25 OHIM i interwenient zauważają zasadniczo, że zważywszy na brzmienie § 26 ust. 5 Markengesetz, nie mogą istnieć dwie różne daty, od których rozpoczyna się pięcioletni okres rejestracji, w zależności od tego, których z towarów lub usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym dotyczy krajowe postępowanie w sprawie sprzeciwu. Moment rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji przypada w ich przekonaniu na chwilę zakończenia wszczętych wobec danego znaku krajowych postępowań w sprawie sprzeciwu, czyli w niniejszej sprawie na dzień 13 stycznia 2004 r., i to niezależnie od towarów i usług oznaczonych tym znakiem, których owe postępowania dotyczyły. W rezultacie interwenient nie ma obowiązku dowiedzenia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

Ocena Sądu

- 26 Artykuł 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „[n]a wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które on przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat”.
- 27 Z tego przepisu wynika, że właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który wniósł sprzeciw, jest zobowiązany dowieść używania tego znaku jedynie pod warunkiem, że w momencie publikacji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany od co najmniej pięciu lat.

- 28 Zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 „[u]stęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie [we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony]”.
- 29 Aby ustalić, czy interwenient był zobowiązany dowieść rzeczywistego używania należącego doń wcześniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS, należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza błędnie przyjęła datę 13 stycznia 2004 r. jako moment rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji, od którego zależy istnienie tego obowiązku.
- 30 Choć z łącznej lektury ustępów 2 i 3 artykułu 43 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że rejestracja wcześniejszego krajowego znaku towarowego stanowi moment rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji, to należy stwierdzić, że rozporządzenie nr 40/94 nie pozwala na określenie daty, w której wcześniejsze krajowe znaki towarowe są uznawane za zarejestrowane w każdym z państw członkowskich.
- 31 Należy ponadto zauważyć, że o ile krajowe prawo znaków towarowych zostało zharmonizowane dyrektywą 89/104, o tyle z wyroku Trybunału z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, Zb.Orz. s. I-4673, pkt 26–31, wynika, że wspomniana dyrektywa nie harmonizuje procesowych aspektów rejestracji znaków towarowych, a w związku z tym to do państwa członkowskiego, dla którego dokonano zgłoszenia, należy określić moment zakończenia procedury rejestracji, stosownie do jego własnych przepisów proceduralnych [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie T-100/06, Rajani przeciwko OHIM – Artoz-Papier (ATOZ), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36].

- 32 Stąd też wobec braku właściwego przepisu w rozporządzeniu nr 40/94 lub dyrektywie 89/104 należy, celem ustalenia daty rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego, odwołać się do prawa krajowego danego państwa członkowskiego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ATOZ, pkt 35).
- 33 W niniejszej sprawie, aby określić moment rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS, należało, co zostało zresztą przyznane przez skarżącą w toku rozprawy, odwołać się do przepisów niemieckich, ponieważ wcześniejszy krajowy znak towarowy FOCUS został zarejestrowany w Niemczech.
- 34 Bezsporne jest, że w Niemczech zarejestrowany znak towarowy może być przedmiotem postępowania w sprawie sprzeciwu po dokonaniu jego rejestracji. W takim wypadku § 26 ust. 5 Markengesetz stanowi, że „w zakresie wymogu używania znaku towarowego w okresie pięciu lat, począwszy od momentu jego rejestracji, w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znaku data rejestracji zostaje zastąpiona datą zakończenia postępowania w sprawie sprzeciwu”.
- 35 W kontekście niniejszej sprawy z powyższego wynika, że ze względu na to, iż wcześniejszy krajowy znak towarowy FOCUS był przedmiotem kilku postępowań w sprawie sprzeciwu w Niemczech, do celów określenia momentu rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji data dokonania jego rejestracji winna zostać zastąpiona datą zakończenia owych postępowań, czyli datą 13 stycznia 2004 r.
- 36 Wniosku tego nie podważa argument skarżącej, zgodnie z którym dzień 13 stycznia 2004 r. należy przyjąć wyłącznie w odniesieniu do towarów i usług oznaczonych wcześniejszym krajowym znakiem towarowym FOCUS, których dotyczyły postępowania w sprawie sprzeciwu wszczęte w Niemczech.

- 37 Przed wszystkim należy bowiem stwierdzić, jak to wskazała Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, że § 26 ust. 5 Markengesetz nie wprowadza rozróżnienia według towarów lub usług oznaczonych wcześniejszym krajowym znakiem towarowym będących przedmiotem krajowego postępowania w sprawie sprzeciwu. Skarżąca nie może zatem przywoływać tego przepisu na poparcie twierdzenia, że konieczne jest dokonanie rozróżnienia w zależności od tego, jakich towarów i usług dotyczyło krajowe postępowanie w sprawie sprzeciwu.
- 38 Z orzeczeń sądów niemieckich, cytowanych w zaskarżonej decyzji i przywołanych przez OHIM w odpowiedzi na skargę, w których dokonano wykładni przepisu § 26 ust. 5 Markengesetz, wynika następnie, że okoliczność, których z towarów lub usług oznaczonych wcześniejszym znakiem dotyczy krajowe postępowanie w sprawie sprzeciwu, jest nieistotna dla ustalenia momentu rozpoczęcia pięcioletniego okresu rejestracji, którym zawsze jest, zgodnie z tym orzecznictwem, chwila zakończenia krajowych postępowań w sprawie sprzeciwu skierowanych przeciwko wcześniejszemu znakowi towarowemu [wyrok Oberlandesgericht München z dnia 18 kwietnia 2002 r. (MICRO FOCUS) i wyrok Bundespatentgericht z dnia 10 lipca 2003 r. (AMS)]. W ocenie sądów niemieckich wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Niemczech stanowi wraz z oznaczanymi nim towarami i usługami „jedolitą koncepcję handlową”. Od jego właściciela nie można zatem wymagać przedstawienia dowodu rzeczowego używania znaku towarowego jedynie w odniesieniu do niektórych towarów i usług oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym (zob. podobnie ww. wyrok Oberlandesgericht München z dnia 18 kwietnia 2002 r.). Warto dodać, że jakkolwiek skarżąca kwestionuje wykładnię prawa niemieckiego dokonaną w tych dwóch orzeczeniach sądów niemieckich, nie przytacza ona żadnego niemieckiego orzeczenia sądowego, które mogłoby przemawiać za inną wykładnią.
- 39 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza prawidłowo uznała, iż pięcioletni okres rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS rozpoczął się dopiero w dniu 13 stycznia 2004 r., w związku z czym interwient nie miał obowiązku przedstawienia dowodu rzeczowego używania tego znaku.

- 40 W tych okolicznościach należy odrzucić jako pozbawiony znaczenia wysunięty przez skarżącą argument, zgodnie z którym nawet jeżeli sprzeciw wniesiony po rejestracji wcześniejszego znaku towarowego FOCUS stanowi uzasadnioną przyczynę nieużywania tego znaku, to takie uzasadnienie można uwzględnić jedynie w odniesieniu do towarów i usług, które faktycznie były przedmiotem sprzeciwu.
- 41 Co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym interwenient posunął się do mactwa, żeby nie musieć dowodzić rzeczywistego używania swego znaku towarowego, należy stwierdzić, że taka teza opiera się na twierdzeniach nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym.
- 42 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że zarzut dotyczący naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 należy oddalić jako bezzasadny.

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

- 43 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 odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

- 44 Zgodnie z orzecnictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogą uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [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. s. II-2821, pkt 30–33; z dnia 13 września 2010 r. w sprawie T-366/07 Procter & Gamble przeciwko OHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 49].
- 45 Oznaczeniami podlegającymi porównaniu w niniejszej sprawie są z jednej strony wcześniejszy krajowy znak towarowy FOCUS, a z drugiej strony zgłoszony wspólnotowy znak towarowy ACNO FOCUS. W istocie, mimo że sprzeciw został oparty na wcześniejszym krajowym znaku towarowym FOCUS, jak również na zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego FOCUS, w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odwoływała się wyłącznie do wcześniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS, co nie zostało zakwestionowane przez strony. W rezultacie, aby móc ocenić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń, badanie należy ograniczyć do porównania wcześniejszego krajowego znaku towarowego FOCUS ze zgłoszonym znakiem towarowym ACNO FOCUS.

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

- 46 Ponieważ wcześniejszy znak towarowy FOCUS jest znakiem krajowym zarejestrowanym w Niemczech, analizę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy przeprowadzić z punktu widzenia odbiorców niemieckich, zgodnie z ustaleniem dokonanym przez Izbę Odwoławczą.

- 47 Skarżąca podniosła, że zaskarżona decyzja nie zawiera żadnego wskazania dotyczącego poziomu uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców. Zdaniem skarżącej konsumenci dokonujący zakupu produktów kosmetycznych i kosmetyków kolorowych, którymi są prawie wyłącznie kobiety, wykazują w stosunku do tych towarów wysoki poziom uwagi i są przyzwyczajeni do dostrzegania różnic pomiędzy poszczególnymi markami.
- 48 Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii danych towarów lub usług [zob. 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 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 49 Zważywszy na charakter rozpatrywanych towarów, a mianowicie produktów kosmetycznych i kosmetyków kolorowych, należy stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie T-240/08 Procter & Gamble przeciwko OHIM – Laboratorios Alcala Farma (oli), niepublikowany w Zbiorze, pkt 27; z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie T-150/08 REWE-Zentral przeciwko OHIM – Aldi Einkauf (Clina), niepublikowany w Zbiorze, pkt 33], w wyniku czego poziom uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców nie może przewyższać poziomu uwagi wykazywanej przez tych odbiorców w stosunku do dóbr bieżącej konsumpcji.
- 50 W konsekwencji argument skarżącej musi zostać odrzucony.

W przedmiocie porównania rozpatrywanych towarów i usług

- 51 Kolidujące ze sobą oznaczenia odnoszą się do produktów kosmetycznych i kosmetyków kolorowych. Rozpatrywane towary są zatem identyczne, co zostało wskazane przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji i nie wywołało sprzeciwu stron.
- 52 Co się tyczy porównania oznaczeń, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecnictwem dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne pod względem co najmniej jednego z branych pod uwagę aspektów [wyroki Sądu: z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie T-317/03 Volkswagen przeciwko OHIM – Nacional Motor (Variant), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46; z dnia 8 września 2010 r. w sprawie T-369/09 Quinta do Portal przeciwko OHIM – Vallegre (PORTO ALEGRE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 21].
- 53 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń winna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje jego szczegółowej analizy (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 54 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszony znak towarowy „wykazywał przeciętne, a wręcz wykraczające poza przeciętne podobieństwo” do wcześniejszego znaku towarowego, że stanowił jego wierne odtworzenie z dodaniem elementu „acno”. Wskazała ona, że element „acno”, bardzo zbliżony fonetycznie do niemieckiego słowa „akne”, nawiązywał do właściwości towarów, a mianowicie działania przeciwtrądzikowego, oraz że nie mógł zatem stanowić elementu odróżniającego. W rezultacie elementem dominującym oznaczenia ACNO FOCUS jest słowo

„focus”, które nie odnosi się do żadnej z właściwości produktów kosmetycznych. Izba Odwoławcza dodała, że reguła, zgodnie z którą konsumenci zwracają większą uwagę na początek oznaczenia, nie może być stosowana mechanicznie, ponieważ w przypadkach, w których początkowa część oznaczenia stanowi jedynie opis danych towarów, konsument będzie przywiązywał do niej wagę jedynie w niewielkim stopniu. Izba Odwoławcza stwierdziła, że niemiecki nabywca produktów kosmetycznych z łatwością może uznać, iż oznaczenie ACNO FOCUS jest nazwą, pod którą wnosząca sprzeciw – właściciel wcześniejszego znaku towarowego – rozpoczęła dystrybucję nowej linii produktów przeciwtrądzikowych.

- 55 Skarżąca utrzymuje, że zgłoszony znak towarowy i znak wcześniejszy nie są podobne oraz że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła w ich przypadku prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 56 Należy stwierdzić, że wcześniejszy znak towarowy jest tworzony przez pojedynczy element słowny „focus”, podczas gdy zgłoszony znak towarowy składa się z dwóch elementów słownych: „acno” i „focus”. W obu kolidujących ze sobą oznaczeniach występuje zatem wspólny im element „focus”, a element „acno” stanowi składnik, który je różni.
- 57 Strony spierają się co do znaczenia, jakie należy przypisać elementom „acno” i „focus” występującym w zgłoszonym znaku towarowym. Zdaniem skarżącej element „acno”, zajmujący pierwszą pozycję w znaku, przyciąga uwagę. Co więcej, nie ma on charakteru opisowego względem oznaczonych towarów, ponieważ produkty kosmetyczne i kosmetyki kolorowe nie obejmują wyłącznie towarów związanych z pielęgnacją cery trądzikowej. W opinii OHIM i interwenienta to „focus” jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, natomiast element „acno” stanowi opis jednej z właściwości danych towarów, a mianowicie działania przeciwtrądzikowego.
- 58 Należy zauważyć, że element „acno” zgłoszonego znaku towarowego może nawiązywać, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, do niemieckiego słowa „akne”

i w związku z tym może być kojarzony z produktami do pielęgnacji cery trądzikowej. Warto wskazać, że skarżąca nie wyklucza całkowicie takiego powiązania. W tym względzie poprzestaje ona bowiem na twierdzeniu, że produkty kosmetyczne i kosmetyki kolorowe nie obejmują wyłącznie produktów do pielęgnacji cery trądzikowej, a zatem należy uznać, że element „acno” wykazuje charakter opisowy przynajmniej w stosunku do części towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku. Tymczasem zgodnie z orzecnictwem fakt, iż dane oznaczenie ma walor opisowy tylko w stosunku do części towarów lub usług należących do kategorii wymienionej jako taka w zgłoszeniu, nie stanowi przeszkody dla odmowy rejestracji tego oznaczenia. W istocie, gdyby w takim przypadku dane oznaczenie zostało zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy dla kategorii objętej zgłoszeniem, nic nie stałoby na przeszkodzie, by jego właściciel używał go również w stosunku do towarów lub usług z kategorii, której opis stanowi [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. s. II-1939, pkt 40; z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 92].

59 Ponadto element „acno” nie odwraca uwagi od elementu „focus” na tyle, by wpłynąć w istotnym stopniu na sposób postrzegania tego znaku przez odbiorców. Ze względu na to bowiem, że element „acno” ma charakter opisowy przynajmniej w stosunku do części towarów objętych zgłoszeniem znaku, należy mieć na uwadze, iż konsumenci będą prawdopodobnie przywiązywać do tego elementu mniejszą wagę, jako że nie jest on zdolny wskazywać pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów. W konsekwencji rozpatrywane jako całość wrażenie wywierane przez zgłoszony znak towarowy jest zdominowane przez element „focus” do tego stopnia, że element „acno” będzie mniej znaczący w obrazie tego znaku zachowanym w pamięci właściciela kręgu odbiorców, jeśli wziąć pod uwagę towary wskazane w zgłoszeniu znaku.

60 Z powyższego wynika, że w przypadku zgłoszonego znaku towarowego element „acno” nie ma większego znaczenia niż element „focus”. Przeciwnie, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, element „focus” stanowi element dominujący tego znaku.

- 61 Co więcej, co się tyczy argumentu skarżącej, że początek oznaczenia wpływa na całościowe wrażenie wywierane przez to oznaczenie [wyroki Sądu: z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM - Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. II-949, pkt 64, 65; z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie T-357/07 Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36], należy przypomnieć, że stwierdzenie to nie zawsze ma zastosowanie i w żadnym wypadku nie może podważyć zasady, zgodnie z którą badanie podobieństwa znaków musi uwzględniać wywierane przez nie całościowe wrażenie, ponieważ przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje jego szczegółowej analizy [wyrok Sądu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T-158/05 Trek Bicycle przeciwko OHIM – Audi (ALLTREK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70; ww. wyrok w sprawie PORTO ALEGRE, pkt 29].
- 62 Stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami należy zatem ustalić w świetle powyższej oceny.
- 63 Z wizualnego punktu widzenia kolidujące ze sobą oznaczenia mają różną długość i zawierają różną liczbę słów, wobec czego nie można stwierdzić ich identyczności. Należy niemniej zauważyć, że na tej płaszczyźnie istnieje między nimi pewne podobieństwo wynikające z faktu, że zarówno zgłoszony znak towarowy, jak i znak wcześniejszy mają wspólny im element „focus”.
- 64 Także pod względem fonetycznym nie można stwierdzić identyczności omawianych oznaczeń, ponieważ element „acno” zgłoszonego znaku towarowego przyczynia się do stworzenia różnicy fonetycznej między tymi dwoma oznaczeniami. Istnieje bowiem różnica w wymowie znaku wcześniejszego, szczególnie krótkiego (dwie sylaby), i zgłoszonego znaku towarowego (cztery sylaby). Niemniej ze względu na jednakową wymowę słowa „focus” w obu tych znakach można uznać, że między tymi dwoma oznaczeniami rozpatrywanymi jako całość istnieje pewne podobieństwo fonetyczne [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie T-90/06 Tomorrow

Focus przeciwko OHIM – Information Builders (Tomorrow Focus), niepublikowany w Zbiorze, pkt 34].

- 65 Na płaszczyźnie koncepcyjnej oba znaki są do siebie dość zbliżone, gdyż odnoszą się, przez użycie słowa „focus”, do pojęcia „koncentracji intelektualnej” lub „skupienia” [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Tomorrow Focus, pkt 35; wyrok Sądu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T-491/04 Merant przeciwko OHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS), niepublikowany w Zbiorze, pkt 57]. Należy przyjąć, że dzięki owemu wspólnemu elementowi odbiorcy niemieccy dostrzegą między tymi dwoma znakami związek koncepcyjny. W istocie bowiem, nawet jeśli znaczenie zgłoszonego znaku towarowego może zostać uznane za bardziej precyzyjne, ponieważ element „acno” może nawiązywać do słowa „akne”, to wspomniany znak nie jest na tyle daleki pod względem koncepcyjnym od znaku wcześniejszego, żeby właściwy krąg odbiorców nie mógł postrzegać zgłoszonego znaku towarowego jako wariantu FOCUS.
- 66 Należy wskazać wreszcie, że przywołany przez skarżącą wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-34/04 Plus przeciwko OHIM - Bälz i Hiller (Turkish Power), Zb.Orz. s. II-2401, nie pozwala na podważenie tego wniosku dotyczącego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń. W sprawie, w której został wydany ów wyrok, Sąd orzekł, że całościowe znaczenie oznaczenia Turkish Power różniło się od przekazu zawartego w elemencie słownym „power” występującym samodzielnie we wcześniejszym krajowym znaku towarowym, a w szczególności, że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego nadawał inne konotacje pojedynczemu pojęciu siły wyrażonemu w znaku wcześniejszym za pomocą elementu „power”. Wskazał on również na występujące między zgłoszonym graficznym znakiem towarowym a wcześniejszym słownym znakiem towarowym znaczące różnice pod względem wizualnym i fonetycznym. Tymczasem w niniejszej sprawie, na co zwrócono uwagę powyżej, nie tylko zgłoszony i wcześniejszy znak są znakami czysto słownymi, lecz także wykazują pewne podobieństwo na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej.

- 67 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że należy podzielić wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 68 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 23 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast-Jägermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].
- 69 Powyżej zostało już stwierdzone, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami występuje pewne podobieństwo pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym. Ponadto należy przypomnieć, że rozpatrywane towary są identyczne.
- 70 W tych okolicznościach, w szczególności mając na uwadze fakt, że właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci jedynie niedokładny obraz danych znaków towarowych [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie T-131/09 Farmeco przeciwko OHIM – Allergan (BOTUMAX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36], w związku z czym wspólny im element „focus” stwarza pewne podobieństwo między nimi, a także zważywszy na współzależność poszczególnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że w przypadku tych dwóch kolidujących ze sobą oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 71 Stąd też skargę należy oddalić bez konieczności orzekania w przedmiocie drugiego żądania skarżącej, mającego na celu oddalenie sprzeciwu wniesionego przez interwenienta wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

W przedmiocie kosztów

- 72 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania 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.

II - 1856

2) Lancôme parfums et beauté & Cie zostaje obciążona kosztami postępowania.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Podpisy