

WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 17 lutego 2011 r. *

W sprawie T-10/09

Formula One Licensing BV, z siedzibą w Rotterdamie (Niderlandy), reprezentowana przez adwokatów B. Klingberg oraz K. Sandberg,

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: angielski.

w której interwenientem przed Sądem, dopuszczonym do wstąpienia w miejsce Racing-Live SAS, będącej drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM, była

Global Sports Media Ltd, z siedzibą w Hamilton (Bermudy), reprezentowana początkowo przez T. de Haana oraz J.J. Evrarda, następnie przez adwokata T. de Haana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 października 2008 r. (sprawa R 7/2008-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Racing-Live SAS a Formula One Licensing BV,

SĄD (ósma izba),

w składzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Papasavvas i N. Wahl (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: K. Pocheć, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 stycznia 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 30 marca 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 kwietnia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 czerwca 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 13 kwietnia 2004 r. Racing-Live SAS złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie 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 następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 16, 38 i 41 porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla każdej z wymienionych klas odpowiadają następującemu opisowi:

- klasa 16: „czasopisma, broszury, książki; wszystkie wymienione towary dotyczą formuły 1”;
- klasa 38: „przesyłanie i rozpowszechnianie książek, czasopism i dzienników poprzez terminale komputerowe; wszystkie wymienione usługi dotyczą formuły 1”;

- klasa 41: „publikacja elektroniczna książek, przeglądów i periodyków; informacja o rozrywce; organizowanie konkursów w Internecie; rezerwacja miejsc na spektakle; gry online; wszystkie wymienione usługi dotyczą formuły 1”
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 5/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r.
- 5 W dniu 2 maja 2005 r. skarżąca, Formula One Licensing BV, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc prawdopodobieństwo wprowadzania w błąd w rozumieniu 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].
- 6 Sprzeciw został w szczególności oparty na następujących rejestracjach wcześniejszych:
- trzech rejestracjach oznaczenia słownego F 1, które to oznaczenie było przedmiotem rejestracji międzynarodowej nr 732134 z dnia 20 grudnia 1999 r. odnoszącej skutki w Danii, Niemczech, Hiszpanii, we Francji, Włoszech i na Węgrzech dla towarów i usług należących do klas 16, 38 i 41 – obejmujących w szczególności towary i usługi, których dotyczy zgłoszony znak towarowy – rejestracji niemieckiej nr 30007412 z dnia 10 maja 2000 r. dla usług należących do klasy 41 i odpowiadających następującemu opisowi: „organizowanie imprez sportowych” oraz rejestracji w Zjednoczonym Królestwie nr 2277746D z dnia 13 sierpnia 2001 r. dla towarów i usług należących do klasy 16 („papier, karty, tektura, zestawy drukarskie, malarskie i kreślarskie; katalogi”) i 38 („usługi telekomunikacyjne; elektroniczna transmisja danych, obrazów i dźwięku za pośrednictwem terminali lub sieci komputerowych”);

- rejestracji graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr 631531 – przedstawionego poniżej – zarejestrowanego w dniu 19 maja 2003 r. dla towarów i usług należących do klas 16, 38 i 41 odnoszących się w szczególności do towarów i usług, których dotyczy zgłoszony znak towarowy:



- 7 Sprzeciw został uzasadniony wszystkimi towarami i usługami objętymi wcześniejszymi znakami towarowymi i został skierowany wobec wszystkich towarów i usług oznaczonych przez zgłoszony znak towarowy.
- 8 Skarżąca twierdziła, że wszystkie znaki towarowe, których była właścicielem, miały wysoce odróżniający charakter ze względu na ich używanie od kilku lat w powiązaniu z różnymi towarami i usługami.
- 9 Decyzją z dnia 17 października 2007 r. Wydział Sprzeciwów OHIM, opierając się wyłącznie na wcześniejszej międzynarodowej rejestracji nr 732134, odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego. Stwierdził on, że towary i usługi, które kolidujące ze sobą znaki towarowe oznaczają, są podobne lub identyczne, oraz że istnieje przeciętny stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami i z tego powodu w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 10 W dniu 14 grudnia 2007 r. interwenient wniósł do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

- 11 Decyzją z dnia 16 października 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Orzekła, że nawet jeśli rozpatrywane towary i usługi są identyczne lub podobne, nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i znaków towarowych, których właścicielem jest skarżąca, jako że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują oczywiste różnice. Ponadto w ocenie Izby Odwoławczej właściwy krąg odbiorców, składający się ze zwykłych konsumentów oraz z użytkowników profesjonalnych, postrzega połączenie litery „f” i cyfry „1” jako oznaczenie rodzajowe pewnej kategorii samochodów wyścigowych, a w szerszym znaczeniu, wyścigów takich samochodów. Izba Odwoławcza stwierdziła, że renoma wcześniejszych znaków towarowych dotyczy wyłącznie elementu „f 1” znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 631531.
- 12 Co się tyczy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, w ocenie Izby Odwoławczej, choć wcześniejszy graficzny znak towarowy może przekazywać wizerunek najnowocześniejszej technologii, wyłączności i luksusu, jedynym nośnikiem tego wizerunku jest element „f 1” jako logotyp F 1. Jednakże jej zdaniem niewielu konsumentów przypisuje charakter odróżniający skrótowi F 1, jeśli nie towarzyszy mu wspomniany logotyp. W tym względzie Izba Odwoławcza stwierdziła, że żaden element zgłoszonego znaku towarowego nie przypomina odbiorcom tego logotypu i z tego względu zgłoszony znak towarowy nie korzystałby pasożytniczo ze wcześniejszych znaków towarowych, nie szkodziłby renomie wspomnianych znaków towarowych ani nie umożliwiałby swojemu właścicielowi czerpania nienależnej korzyści z pozytywnego wizerunku tych znaków towarowych.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 13 Skarżąca wszczęła niniejsze postępowanie skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 stycznia 2009 r.

¹⁴ Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania;
- obciążenie interwenienta kosztami poniesionymi w ramach postępowania przed OHIM.

¹⁵ OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

¹⁶ Faksem z dnia 8 czerwca 2010 r. Racing-Live i Global Sports Media Ltd powiadomiły Trybunał, że pierwsza ze spółek przeniosła prawo do zgłoszonego znaku towarowego (F 1-LIVE) na drugą, i wniosły o zezwolenie Global Sports Media jako nowemu właścicielowi wspomnianego znaku towarowego na wstąpienie w miejsce pierwotnego właściciela do niniejszego postępowania. Ponieważ w toku rozprawy OHIM wskazał, że nie sprzeciwia się temu wnioskowi o wstąpienie, Sąd zezwolił na wnoszone wstąpienie, co zostało odnotowane w protokole rozprawy.

Co do prawa

1. W przedmiocie dopuszczalności dokumentów okazanych po raz pierwszy przed Sądem

- ¹⁷ OHIM i interwenient na wstępie podnoszą, że załączniki A 6–A 10 do skargi nigdy nie zostały przedstawione w toku postępowania administracyjnego przed OHIM, tak że powinny zostać uznane za niedopuszczalne.
- ¹⁸ W świetle utrwalonego orzecznictwa skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009), a zatem zadaniem Sądu nie jest w tych ramach ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Tak więc okoliczności faktyczne podniesione przed Sądem, na które nie powołano się uprzednio w postępowaniu przed instancjami OHIM, mogą wpływać na zgodność z prawem takiej decyzji tylko w sytuacji, gdy OHIM był zobowiązany wziąć je pod uwagę z urzędu [wyroki Sądu: z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM – Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. s. II-2939, pkt 13; z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 19].
- ¹⁹ W niniejszym przypadku załączniki A 6–A 10 są dokumentami nieprzedstawionymi przed OHIM i w rezultacie powinny zostać uznane za niedopuszczalne bez potrzeby badania ich mocy dowodowej lub wysłuchania w większym zakresie stron (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ARTHUR ET FELICIE, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).

2. Co do istoty

- ²⁰ W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące odpowiednio naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i naruszenia art. 8 ust. 5 tegoż rozporządzenia.

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

Argumenty stron

- ²¹ Skarżąca uważa co do istoty, że w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych, które cieszą się bardzo dużą renomą, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- ²² Przede wszystkim skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę okoliczności, że rozpatrywane towary i usługi są identyczne w odniesieniu do większości z nich i niezwykle podobne w odniesieniu do pozostałych. Następnie zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza niesłusznie założyła, że połączenie litery „f” i cyfry „1”, przedstawione z zastosowaniem zwykłej typografii, nie będzie postrzegane przez odbiorców jako znak towarowy ze względu na podnoszony rodzajowy i opisowy charakter i podnoszony zupełny brak charakteru odróżniającego. Ponadto ponieważ element „f 1” stanowi element dominujący spornego znaku towarowego, według skarżącej istnieje dużo podobieństwo pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym pomiędzy wcześniejszymi słownymi znakami towarowymi a zgłoszonym znakiem towarowym i z tego powodu prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nawet jeśli wcześniejsze słowne znaki towarowe cechują się tylko nieznacznym charakterem

odróżniającym. Wreszcie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje w opinii skarżącej również w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i graficznego wspólnotowego znaku towarowego F 1 Formula 1, który posiada szczególnie wysoce odróżniający charakter.

23 OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

Ocena Sądu

24 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 oznaczonych obydwojema znakami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

25 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. W świetle tegoż orzecznictwa 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 podobieństwa oznaczeń i podobieństwa oznaczonych towarów lub usług [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 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

- ²⁶ Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie identyczności lub podobieństwa między zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Mamy tu do czynienia z przesłankami kumulatywnymi [wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II-43, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
- ²⁷ W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów Unii Europejskiej i że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych powinno z tego względu zostać zbadane w odniesieniu do tego kręgu odbiorców. Wniosek ten, który zresztą nie został zakwestionowany przez strony, należy zaakceptować, biorąc pod uwagę charakter towarów i usług, o które chodzi.
- ²⁸ Następnie co się tyczy podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług, wystarczy stwierdzić, że Izba Odwoławcza w pkt 25 i 26 zaskarżonej decyzji uznała, że działalność interwenienta w odniesieniu do sprzedaży druków i przesyłania przez Internet (czyli towarów i usług należących do klas 16 i 38) jest identyczna z działalnością skarżącej i że usługi publikowania online oraz rozrywki online w odniesieniu do formuły 1 (czyli usługi należące do klasy 41) i usługi oferowane przez skarżącą są bardzo podobne.
- ²⁹ Wynika z tego, że Izba Odwoławcza nie pominęła oceny stopnia podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług. Z tego względu zarzut podniesiony przez skarżącą w tym względzie należy oddalić jako bezzasadny.

- 30 Wreszcie skarżąca nie zgadza się z dokonaną przez Izbę Odwoławczą oceną, zgodnie z którą nie istnieje silne podobieństwo między rozpatrywanymi oznaczeniami ani prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

— W przedmiocie porównania kolidujących ze sobą oznaczeń i ich postrzegania przez właściwy krąg odbiorców

- 31 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (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).
- 32 Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena podobieństwa może zostać oparta wyłącznie na składniku dominującym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Ma to miejsce na przykład, gdy taki składnik jest w stanie samodzielnie zdominować wizerunek tego znaku, który właściwy krąg odbiorców zachowa w pamięci, skutkiem czego wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego będą bez znaczenia w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

- 33 Jednakże poza zwykłymi przypadkami, w których przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość i z zastrzeżeniem okoliczności, że całościowe wrażenie może być zdominowane przez jeden lub kilka ze składników złożonego znaku towarowego, w żaden sposób nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy, używany przez osobę trzecią w oznaczeniu złożonym zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby, który zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, nie stanowi z tego względu elementu dominującego. W takiej sytuacji całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie może powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą co najmniej z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (wyrok Trybunału z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 30, 31).
- 34 W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy wykazuje złożony charakter w zakresie, w jakim składa się z dwóch elementów słownych, mianowicie „F 1” i „live”, oddzielonych łącznikiem i kilkoma elementami graficznymi. Oba elementy słowne są umieszczone w prostokącie koloru ciemnego zawierającym w środkowej części okrągłą figurę przedstawioną z cieniowaniem od białego do czarnego. Napisany na biało element „F 1” znajduje się w górnej lewej części prostokąta, podczas gdy element „live” przedstawiony jest czarnymi literami z białą otoczką pośrodku prawej części prostokąta.
- 35 Wcześniejsze znaki towarowe, na które powołano się w sprzeciwie, to graficzny wspólnotowy znak towarowy F 1 Formula 1 oraz słowne, krajowe i międzynarodowy, znaki towarowe F 1.
- 36 W celu dokonania porównania spornych oznaczeń skarżąca przedstawiła różne argumenty mające na celu uznanie, że element „f 1” stanowi dominujący element zgłoszonego znaku. Przypomina również o tym, że skrót F 1 w zwykłej typografii został zarejestrowany w kilku krajach. Ponadto podważa ocenę Izby Odwoławczej, zgodnie z którą wspomniany skrót cechuje się tylko nieznacznym charakterem odróżniającym,

a właściwy krąg odbiorców nie postrzega połączenia litery „f” i cyfry „1” jako znaku towarowego.

37 W odniesieniu do wpływu kwestii dotyczącej elementu dominującego na ocenę podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami przed przeprowadzeniem porównania tych oznaczeń należy przeanalizować te argumenty.

38 Należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji po pierwsze uznała, że właściwy krąg odbiorców postrzega połączenie litery „f” i cyfry „1” jako skrót wyrażenia formuła jeden, które ogólnie oznacza kategorię samochodów wyścigowych, a w szerszym znaczeniu wyścigi takich samochodów (pkt 33 zaskarżonej decyzji). Po drugie stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców może postrzegać element „f 1” wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 631531 jako znak towarowy używany przez skarżącą w związku z jej działalnością handlową w dziedzinie wyścigów samochodów formuły 1 (pkt 34 zaskarżonej decyzji). Izba Odwoławcza wnioskuje z tego, że należy przeprowadzić rozróżnienie między elementem „f 1” jako zwykłym połączeniem litery i cyfry a F 1 jako logotypem (pkt 35 zaskarżonej decyzji).

39 Należy zgodzić się z tym wnioskiem.

40 Po pierwsze, z dowodów zawartych w aktach sprawy wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat skarżąca promowała wyłącznie graficzny wspólnotowy znak towarowy nr 631531, a udzielając licencji, kładła nacisk na logotyp F 1 poprzez nakładanie wytycznych oraz instrukcji co do przedstawienia w celu zapewnienia niezmiennego używania tych znaków towarowych.

- 41 Stosowanie tych ścisłych zasad umożliwiło skarżącej sprawienie, że właściwy krąg odbiorców w sposób niezmienny postrzega element „f 1” jako przedstawiający logotyp F 1.
- 42 Jednakże należy stwierdzić, że skarżąca nie nakładała zasad w odniesieniu do używania elementu „f 1” w znaczeniu innym niż znaczenie logotypu F 1, jak to jest w przypadku międzynarodowej rejestracji nr 732134. Tymczasem bezsporne jest, że element „f 1” zawsze używany jest przez skarżącą lub przez uprawnionych z licencji łącznie z logo F 1 (z wyjątkiem przypadków, w których logo nie może być powielone ze względu na sam charakter użytego środka komunikacji).
- 43 Po drugie, z przedstawionych przez skarżącą dowodów – w szczególności z wyników sondażu opinii przeprowadzonego w Niemczech i z oświadczenia świadka – wynika, że ogół odbiorców jest świadomy, że „F 1” jest zwyczajowym skrótem „formuły 1”, która oznacza kategorię samochodów wyścigowych, a w szerszym znaczeniu wyścigi takich samochodów. Ponadto „formuła 1” jest używana w sposób rodzajowy dla oznaczenia sportu wyścigów samochodowych, niekojarzonych przez odbiorców szczególnie z wyścigami organizowanymi przez grupę, do której należy skarżąca, za to kojarzonych z wyższą kategorią jakichkolwiek wyścigów samochodowych. Nie istnieje bowiem inne odpowiednie słowo lub wyrażenie na oznaczenie tego typu sportu.
- 44 Poza tym należy podnieść, że skarżąca nie podważa stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym „formuła 1” jest zwyczajowym wyrażeniem języka potocznego oznaczającym samochody sportowe, a w szerszym znaczeniu wyścigi samochodowe, i że F 1 jest dobrze znanym skrótem wspomnianego wyrażenia. Ponadto dowody przedstawione przez skarżącą, w szczególności dokumenty dołączone do cytowanego w poprzednim punkcie oświadczenia świadka, wskazują również, że skrót F 1 może być używany w kontekście opisowym. Z tego względu skrót F 1 jest tak samo rodzajowy jak wyrażenie „formuła 1”.

- 45 W tym kontekście należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem co do zasady odbiorcy nie będą uważać elementu opisowego stanowiącego część złożonego znaku towarowego za element odróżniający i dominujący w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu [zob. wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie T-434/05 Gateway przeciwko OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 46 Ponadto sama okoliczność, że wcześniejszy słowny znak towarowy został zarejestrowany jako krajowy lub międzynarodowy znak towarowy, nie wyklucza, że jest on w znacznej mierze opisowy lub, innymi słowy, że posiada tylko nieznaczny samoistny charakter odróżniający w stosunku do towarów i usług, do których się odnosi [zob. wyrok Sądu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie T-146/08 Deutsche Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM – Redrock Construction (REDROCK), niepublikowany w Zbiorze, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 47 W tym kontekście należy przypomnieć, że ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego, w niniejszym przypadku znaku towarowego skarżącej, nie może być podważona w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku [zob. wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-7/04 Shaker przeciwko OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Zb.Orz. s. II-3085, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 48 Niemniej jednak OHIM był zobowiązany sprawdzić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega element „f 1” w zgłoszonym znaku towarowym.
- 49 Biorąc pod uwagę te rozważania i przedstawione dowody, należy stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców nie postrzega elementu „f 1” w zgłoszonym znaku towarowym jako elementu odróżniającego, ale jako element użyty w celach opisowych.

50 Z tego względu Izba Odwoławcza słusznie uznała, że element „f 1” w zwykłej typografii ma tylko nieznaczny charakter odróżniający w stosunku do towarów i usług, do których się odnosi, i że ewentualna renoma graficznego wspólnotowego znaku towarowego używanego w Unii jest zasadniczo związana z samym logotypem.

51 Przywołana przez stronę skarżącą w toku rozprawy sprawa Medion, w której zapadł ww. w pkt 33 wyrok, nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy. W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że oznaczenie F 1 nie zajmuje niezależnej pozycji odróżniającej w ramach zgłoszonego znaku towarowego, jako że – tak jak stwierdzono już powyżej – właściwy krąg odbiorców postrzega element „F 1” jako element opisowy wspomnianego znaku towarowego.

52 W rezultacie argument skarżącej, zgodnie z którym element „F 1” posiada szczególnie wysoce odróżniający charakter, oraz argument, zgodnie z którym element ten w standardowej typografii cieszy się renomą równą renomie logotypu, należy oddalić jako bezzasadne. Tym samym wbrew temu, co twierdzi skarżąca, na podstawie przedstawionych dowodów dotyczących logotypu F 1 nie można wnioskować o rzeczywistym używaniu wcześniejszych słownych, krajowych i międzynarodowego, znaków towarowych.

— W przedmiocie porównania zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszymi słownymi, krajowymi i międzynarodowym, znakami towarowymi F 1

53 W niniejszym przypadku wcześniejsze, krajowe i międzynarodowe, znaki towarowe są słownymi znakami tworzonymi przez element „f 1”, podczas gdy zgłoszony znak towarowy jest złożonym znakiem towarowym (zob. pkt 34 powyżej).

- 54 W tym względzie należy zauważyć, że rozpatrywane oznaczenia wykazują podobieństwa ze względu na element „f 1”, który jest im wspólny. Jednakże różnią się pod względem wizualnym ze względu na swoją długość, obecność słowa „live” i okoliczność, że zgłoszony znak towarowy zawiera element graficzny.
- 55 Co się tyczy płaszczyzny fonetycznej, należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy zawiera dwa słowa, a wcześniejsze znaki towarowe jedno. Trzeba stwierdzić, że wprowadzenie dodatkowego słowa do zgłoszonego znaku towarowego, które jest wymawiane, jest w pewnym zakresie przeciwwagą dla wspólnego elementu „f 1”. Jednakże ze względu na to, że oba kolidujące ze sobą znaki towarowe zawierają element „f 1”, który jest wymawiany jako pierwszy w zgłoszonym znaku towarowym, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła istnienie pewnego stopnia podobieństwa pod względem fonetycznym.
- 56 Co się tyczy płaszczyzny koncepcyjnej, należy zauważyć, że wcześniejszy znak towarowy oznacza szczególny typ samochodów wyścigowych, mianowicie samochody formuły 1, i może także być postrzegany jako w sposób dorozumiany odnoszący się do wyścigów formuły 1. Zgłoszony znak towarowy jest nośnikiem tego samego przekazu, ale dodanie słowa „live”, które przywodzi na myśl sprawozdanie albo transmisję na żywo z jakiegoś wydarzenia, sprawia, że koncepcyjnie jest bogatszy od wcześniejszego znaku towarowego. Z tego względu o ile wspólny element słowny „f 1” powoduje, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pewne elementy podobieństwa pod względem koncepcyjnym, o tyle stopień tego podobieństwa pozostaje niewielki.
- 57 Ponieważ konsumenci nie będą wiązać elementu „f 1” zawartego w zgłoszonym znaku towarowym ze skarżącą z tego powodu, że jedyne oznaczenie, które nauczyci się kojarzyć ze skarżącą, to logotyp znaku towarowego F 1 Formuła 1, a nie ten przedstawiony w standardowej typografii, i ponieważ konsumenci będą uważać oznaczenie F 1 w zwykłej typografii za skrót wyrażenia „formuła 1”, czyli za wskazówkę opisową, należy stwierdzić – za przykładem Izby Odwoławczej – że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 58 Należy zatem porównać zgłoszony znak towarowy z graficznym wspólnotowym znakiem towarowym F 1 Formula 1 skarżącej.

— W przedmiocie porównania zgłoszonego znaku towarowego z graficznym wspólnotowym znakiem towarowym F 1 Formula 1

- 59 Tak jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza, zgłoszony znak towarowy wykazuje w porównaniu z wcześniejszym graficznym wspólnotowym znakiem towarowym F 1 Formula 1 oczywiste różnice pod względem ogólnej kompozycji. W zgłoszonym znaku towarowym „f” i „1” są proste i oddzielone, podczas gdy we wspomnianym wcześniejszym znaku towarowym elementy te są pochylone w prawo i zapisane w taki sposób, że przestrzeń między nimi tworzy kształt elementu cyfrowego. Te dwa elementy są ponadto przedstawione w wyraźnym kontraście kolorystycznym. Prawa część znaku towarowego zawiera zacierające się linie, przedstawiające zapewne prędkość. Należy stwierdzić zatem, że pod względem wizualnym nie ma żadnego podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi.
- 60 Na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej wynik badania jest identyczny z wynikiem badania F 1 jako oznaczenia słownego (zob. pkt 55, 56 powyżej), co świadczy o pewnym podobieństwie pod względem fonetycznym i koncepcyjnym.
- 61 W niniejszym przypadku w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – która wykazała brak podobieństwa wizualnego i okoliczność, że podobieństwo pod względem fonetycznym i koncepcyjnym jest tylko ograniczone – wystarczy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie przyjęła, że w przypadku spornych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdyż właściwy krąg odbiorców nie pomyli zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem skarżącej. W tym względzie należy zauważyć, że znaczenie rodzajowe przypisywane przez odbiorców oznaczeniu F 1 gwarantuje, że odbiorcy ci będą rozumieć, iż

zgłoszony znak towarowy dotyczy formuły 1, ale ze względu na całkowicie odmienną kompozycję, nie będą stwierdzać istnienia związku z działalnością skarżącej.

⁶² Z tego względu w świetle powyższych uwag należy oddalić zarzut pierwszy.

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

Argumenty stron

⁶³ Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza niesłusznie oddaliła argument, zgodnie z którym element wspólny, mianowicie element „f 1”, wystarczy do tego, aby kolidujące ze sobą znaki towarowe tworzyły związek w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. W rezultacie zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie zbadała również, czy zgłoszony znak towarowy może powodować czerpanie nienależnej korzyści z renomy i charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych i tym samym działać na szkodę ich właściciela.

⁶⁴ OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

Ocena Sądu

- ⁶⁵ Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że to, czy przepis ten znajdzie zastosowanie, uzależnione jest od wystąpienia trzech następujących przesłanek, mianowicie: po pierwsze, musi zachodzić identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych; po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzecznie, musi cieszyć się renomą; i po trzecie, musi istnieć niebezpieczeństwo, że używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, czyli niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz. s. II-1825, pkt 30].
- ⁶⁶ Należy także przypomnieć, że z orzecznictwa wynika, że naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 dyrektywy nr 40/94, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te znaki towarowe, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s. I-8823, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).
- ⁶⁷ Jak wynika z pkt 66 zaskarżonej decyzji, oznaczenie, w odniesieniu do którego skarżąca wykazała używanie i ewentualnie renomę, to wyłącznie to, które było przedmiotem rejestracji wspólnotowej nr 631531, czyli wersja logotypu. Z tego względu pierwsze pytanie, które powstaje, dotyczy tego, czy rozpatrywane graficzne znaki towarowe są identyczne lub podobne. Charakter odróżniający i renoma oznaczenia zasadzają się bowiem w pozornym spojeniu się litery „f” i cyfry „1” przedstawionych w bardzo kontrastowych kolorach. Sama obecność litery „f” i cyfry „1” w zgłoszonym znaku towarowym, która nie wykazuje żadnego charakteru odróżniającego, nie

może wystarczyć do stwierdzenia istnienia związku między rozpatrywanymi znakami towarowymi. W rezultacie, bez względu na pewne podobieństwo pod względem fonetycznym i koncepcyjnym, wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym żaden element zgłoszonego znaku towarowego nie przypomina odbiorcom logotypu F 1, należy potwierdzić, jako że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie mogą zostać uznane za podobne.

⁶⁸ Ponieważ jedna z trzech łącznych przesłanek wspomnianych w pkt 65 powyżej nie jest dochowana, nie ma potrzeby orzekania, czy trzecia przesłanka stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 jest w niniejszym przypadku spełniona.

⁶⁹ Z powyższego wynika, że zarzut drugi również należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

⁷⁰ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem 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) **Formula One Licensing BV zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 lutego 2011 r.

Podpisy