

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 8 lutego 2011 r.\*

W sprawie T-194/09

**Lan Airlines, SA**, z siedzibą w Renca (Chile), reprezentowana przez adwokatów E. Armiję Chávarriego oraz A. Castána Péreza-Gómeza,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez Ó. Mondéjara Ortuñę, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

**Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA**, z siedzibą w Manises (Hiszpania),

\* Język postępowania: hiszpański.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 lutego 2009 r. (sprawa R 107/2008-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Lan Airlines, SA a Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe (sprawozdawca) i M. van der Woude, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 maja 2009 r.,

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

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 listopada 2009 r.,

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 14 czerwca 2005 r. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA 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 oznaczenie słowne LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM.
- 3 Usługi, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 39 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: „transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży”.

- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 47/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.
- 5 W dniu 20 lutego 2006 r. skarżąca, Lan Airlines, SA, wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług wskazanych w pkt 3 powyżej.
- 6 Sprzeciw oparty był na następujących prawach wcześniejszych:
  - wcześniejszy słowny znak towarowy LAN, będący przedmiotem rejestracji wspólnotowej nr 3350899, dokonanej w dniu 17 grudnia 2004 r. ;
  - odtworzony poniżej wcześniejszy kolorowy graficzny znak towarowy, będący przedmiotem rejestracji wspólnotowej nr 3694957, dokonanej w dniu 4 sierpnia 2005 r.



- 7 Wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane dla towarów i usług należących do klas 35, 39 i 43 w przypadku słownego znaku towarowego oraz do klasy 39 w przypadku graficznego znaku towarowego i odpowiadają, dla każdej z poszczególnych klas, następującemu opisowi:
  - klasa 35: „reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej”;

- klasa 39: „usługi przewozu pasażerów, towarów, dokumentów i papierów wartościowych dowolnym środkiem transportu; przechowywanie, dozór, składowanie, magazynowanie, pakowanie i dystrybucja za pomocą wszelkich środków wszelkiego typu towarów, dokumentów i papierów wartościowych; informacje dotyczące podróży lub przewozu towarów przez pośredników; usługi kurierskie”;
  
  - klasa 43: „usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie”.
- 8 W sprzeciwie odniesiono się do wszystkich towarów i usług chronionych wcześniejszymi znakami towarowymi.
- 9 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
- 10 W dniu 30 października 2007 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw, stwierdzając zasadniczo brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych oznaczeń.
- 11 W dniu 2 stycznia 2008 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.
- 12 Decyzją z dnia 19 lutego 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie. W decyzji tej stwierdziła zasadniczo, że w przypadku omawianych oznaczeń nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przeciętnych konsumentów europejskich stanowiących właściwy krąg odbiorców, ponieważ chociaż omawiane usługi są identyczne, to jednak wspomniane oznaczenia, oceniane w całości, nie są podobne.

## **Żądania stron**

13 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

14 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## **Co do prawa**

- 15 Skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Twierdzi ona zasadniczo, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, mianowicie przeciętnych konsumentów hiszpańskich, w przypadku omawianych oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 16 Na podstawie 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 oznaczonych tymi dwoma znakami 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.

- 17 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem 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].

*W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców*

- 18 W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o określenie terytorium, na którym należy uwzględnić sposób postrzegania omawianych oznaczeń i rozpatrywanych usług przez właściwy krąg odbiorców, skarżąca kwestionuje ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą w pkt 14 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą „sposób postrzegania omawianych oznaczeń i rozpatrywanych usług odpowiada sposobowi, w jaki będą je postrzegać odbiorcy we Wspólnocie Europejskiej”. Jej zdaniem Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić w niniejszym przypadku wyłącznie sposób ich postrzegania przez konsumentów hiszpańskich. Skarżąca twierdzi, że zgodnie z orzecznictwem do odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wystarczy, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje na samym tylko terytorium Hiszpanii.
- 19 W tym względzie, chociaż prawdą jest, że do odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wystarczy, by prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istniało w odczuciu konsumentów znajdujących się na terytorium jednego tylko państwa

członkowskiego, należy jednak zauważyć, że takie stwierdzenie nie ma wpływu na kwestię określenia właściwego kręgu odbiorców. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 to w świetle punktu widzenia kręgu odbiorców na terytorium, na którym wcześniej znak towarowy jest chroniony, należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Zatem ze względu na to, że wcześniejsze znaki towarowe są wspólnotowymi znakami towarowymi, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że należy ocenić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z perspektywy sposobu postrzegania tych znaków i usług przez konsumentów znajdujących się na całym terytorium Unii, a nie tylko na samym terytorium Hiszpanii.

- 20 W drugiej kolejności, w odniesieniu do poziomu uwagi właściwego kręgu odbiorców, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rozpatrywanej kategorii 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].
- 21 W niniejszej sprawie skarżąca przyłącza się do oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą w pkt 13 i 14 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni, natomiast OHIM sprzeciwia się tej ocenie, utrzymując, że poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców jest wysoki lub co najmniej wyższy od przeciętnego.
- 22 W tym względzie należy stwierdzić, jak słusznie zauważa skarżąca, że niektóre z usług oznaczonych rozpatrywanymi znakami, takie jak usługi przewozu należące do klasy 39, skierowane są do ogółu odbiorców w przypadku zakupu biletów lotniczych przez Internet, które mogą kosztować w wypadku niektórych miejsc przeznaczenia tylko kilka euro, i że przy takim założeniu ów czynnik, jak również czynnik związany z datami i rozkładem lotów przeważają przy decyzji o zakupie nad czynnikiem wyboru linii lotniczej. W rezultacie należy oddalić jako bezzasadny argument OHIM,



zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców wykazuje przy zakupie omawianych usług wyższy poziom uwagi od poziomu uwagi przeciętnego konsumenta.

- 23 Należy więc stwierdzić, jak uczyniła to Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, że właściwym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci europejscy, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni.

#### *W przedmiocie porównania usług*

- 24 Ze względu na to, że usługi należące do klasy 39 oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi zawierają usługi objęte zgłoszeniem, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 15 i 32 zaskarżonej decyzji, że usługi oznaczone przez rozpatrywane znaki towarowe są identyczne, czego strony nie kwestionują.

#### *W przedmiocie porównania oznaczeń*

- 25 Zgodnie z orzecnictwem całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń należy oprzeć 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 analizy jego poszczególnych detali (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).

- 26 Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do uwzględnienia 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. w pkt 25 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Dopiero wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (ww. w pkt 25 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). Jest tak w szczególności wówczas, gdy składnik ten jest w stanie samodzielnie zdominować zachowany w pamięci przez właściwy krąg odbiorców obraz tego znaku, w związku z czym wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego są nieistotne dla wywieranego przez niego całościowego wrażenia (ww. wyrok Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).
- 27 Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieństwa wizualnego między słownym a graficznym znakiem towarowym, ponieważ te dwa rodzaje znaków mają postać graficzną mogącą wywierać wrażenie wizualne [zob. wyrok Sądu z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM – Star TV (STAR TV), Zb.Orz. s. II-1515, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 28 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że podczas gdy wcześniejszy słowny znak towarowy zawiera jedynie element „lan”, a wcześniejszy graficzny znak towarowy złożony jest z elementu słownego „lan” pisanego wielkimi literami, po którym następuje stylizowana gwiazda, zgłoszony znak towarowy składa się z elementów słownych „lineas aereas del mediterraneo” i „lam”.

- 29 W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o występowanie w zgłoszonym znaku towarowym ewentualnego elementu dominującego lub elementu nieistotnego dla wywieranego przez ten znak całościowego wrażenia, skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza nie wskazała, że całościowe wrażenie wywierane przez zgłoszony znak towarowy jest zdominowane przez element „lam” ze względu na to, że element „lineas aereas del mediterraneo”, którego znaczenie konsument hiszpański zrozumie, opisuje rozpatrywane usługi. Skarżąca zatem uważa, że Izba Odwoławcza powinna była przy porównywaniu rozpatrywanych oznaczeń uwzględnić tylko dominujący element zgłoszonego znaku towarowego, którym jest „lam”.
- 30 W tym względzie należy zauważyć, iż chociaż prawdą jest, że co do zasady odbiorcy nie uważają elementu opisowego stanowiącego część znaku towarowego za element odróżniający i dominujący wywieranego przez ten znak całościowego wrażenia, to jednak nieznacznie odróżniający charakter elementu znaku towarowego niekoniecznie oznacza, w szczególności jeśli wziąć pod uwagę jego rozmiar lub umiejscowienie w oznaczeniu, że omawiany element jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie.
- 31 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że – jak wskazała Izba Odwoławcza zasadniczo w pkt 22 i 27 zaskarżonej decyzji – element „lineas aereas del mediterraneo”, który zostanie zrozumiany przez hiszpańskojęzyczną część właściwego kręgu odbiorców jako odnoszący się do usług transportu powietrznego w rejonie Morza Śródziemnego, stanowi opis części usług objętych zgłoszonym znakiem, który wskazuje na geograficzną lokalizację miejsca, gdzie usługi te są świadczone. Jednakże wbrew temu, co twierdzi skarżąca, samo to stwierdzenie nie może doprowadzić do uznania, że omawiany element jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony znak towarowy, a zatem że element słowny „lam” jest jego elementem dominującym.
- 32 Po pierwsze bowiem, należy zauważyć, jak zasadniczo stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 23 zaskarżonej decyzji, że element „lineas aereas del mediterraneo” może przyciągać uwagę ogółu właściwych konsumentów bez względu na to, czy mówią, czy nie mówią oni po hiszpańsku, ze względu na to, że z jednej strony omawiany element zajmuje w zgłoszonym znaku towarowym znacznie więcej miejsca niż element „lam”, a z drugiej strony ów element jest natychmiast postrzegalny z powodu jego

umieszczenia na początku omawianego znaku. W tym względzie skarżąca podnosi, iż z utrwalonego orzecznictwa wynika, że istnieją wyjątki od zasady, zgodnie z którą uwagę przeciętnego konsumenta przyciąga początkowa część znaku towarowego. Należy jednak oddalić ten argument, ponieważ skarżąca nie przedstawia żadnej konkretnej okoliczności pozwalającej uznać, że ocena Izby Odwoławczej w niniejszej sprawie jest błędna.

- 33 Po drugie, w szczególności w odniesieniu do konsumentów hiszpańskojęzycznych należących do właściwego kręgu odbiorców należy stwierdzić, że – jak uznała zasadniczo Izba Odwoławcza w pkt 22 i 27 zaskarżonej decyzji – ze względu na to, iż konsument hiszpański będzie postrzegał termin „lam” jako skrót elementu „lineas aereas del mediterraneo”, jest prawdopodobne, że zachowa w pamięci ten ostatni. Z jednej strony bowiem, wbrew temu, co twierdzi skarżąca, możliwe jest, iż rzeczony konsument zapamięta element „lineas aereas del mediterraneo”, ponieważ omawiany element umożliwia mu zrozumieć, że element „lam” jest skrótem utworzonym z pierwszych liter słów „líneas”, „aéreas” i „mediterráneo”; z drugiej strony, jak zauważa OHIM – i wbrew twierdzeniom skarżącej – ponieważ często zdarza się, że znaki towarowe oznaczające usługi transportu powietrznego zawierają słowne elementy stanowiące opis wspomnianych usług i terytoriów, z których lub do których są one głównie oferowane, jak na przykład wspólnotowe znaki towarowe American Airlines, AIR FRANCE czy LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA, rzeczony konsument może zrozumieć, że element „lineas aereas del mediterraneo” identyfikuje pochodzenie handlowe usług transportowych oferowanych przez określoną linię lotniczą.
- 34 Dlatego też należy stwierdzić, że element „lineas aereas del mediterraneo” nie może być uznany za nieistotny w całościowym wrażeniu wywoływanym u właściwego kręgu odbiorców przez zgłoszony znak towarowy, bez względu na to, czy są oni hiszpańskojęzyczni, czy też nie.
- 35 Pozostałe argumenty podniesione przez skarżącą nie mogą podważyć tego stwierdzenia.

- 36 Przed wszystkim argument skarżącej, że z wyroku Sądu z dnia 18 października 2007 r. w sprawie T-425/03 AMS przeciwko OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), Zb.Orz. s. II-4265, pkt 84, wynika, iż jest prawdopodobne, że konsument będzie się odnosił tylko do akronimu występującego w znaku towarowym, nie może zmienić stwierdzenia dokonanego w pkt 34 powyżej, zgodnie z którym element „lineas aereas del mediterraneo” nie jest pozbawiony znaczenia w całościowym wrażeniu wywoływanym przez zgłoszony znak towarowy. W istocie w ww. wyroku w sprawie AMS Advanced Medical Services (pkt 74) Sąd orzekł, że całościowe wrażenie wywierane przez graficzny znak towarowy AMS Advanced Medical Services było zdominowane przez skrót AMS, dopiero w następstwie stwierdzenia, że omawiany skrót zajmował centralną pozycję i był większy niż inne elementy występujące w tym znaku. Ponieważ, jak wynika z pkt 32 powyżej, nie miało to miejsca w niniejszym przypadku, należy oddalić argument skarżącej w tym względzie jako bezzasadny.
- 37 Następnie należy oddalić jako bezzasadny argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza zaniechała stwierdzenia, że ze względu na podobieństwo elementu słownego „lan” wcześniejszych znaków i elementu słownego „lam” zgłoszonego znaku towarowego renoma wcześniejszych znaków towarowych wzmacnia charakter odróżniający tego elementu w zgłoszonym znaku towarowym. Z jednej strony skarżąca nie przedstawiła Sądowi żadnego dowodu pozwalającego na ocenę renomy wcześniejszych znaków towarowych; z drugiej strony nawet przy założeniu, że wcześniejsze znaki towarowe cieszą się pewną renomą i że w rezultacie w przypadku zgłoszonego znaku towarowego, z powodu dużego podobieństwa między jego elementem „lam” i elementem słownym „lan” wcześniejszych znaków towarowych, uwagę właściwego konsumenta będzie przyciągać w szczególności ten właśnie element, należy stwierdzić, że tego typu renoma wcześniejszych znaków towarowych nie powoduje, że element „lineas aereas del mediterraneo” staje się bez znaczenia w ramach wywieranego przez zgłoszony znak towarowy całościowego wrażenia, zważywszy na okoliczności przytoczone w pkt 32 i 33 powyżej.
- 38 Wreszcie należy oddalić jako bezzasadny argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza błędnie odmówiła zbadania decyzji Oficina Española de Patentes y Marcas (hiszpańskiego urzędu patentowego), przedstawionych jej przez skarżącą, w których urząd ten odrzucił zgłoszenia znaków towarowych zawierających element „lineas aereas de”. Zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych jest bowiem

oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94 [wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM – Granjas Castelló (CA-STILLO), Rec. s. II-4835, pkt 37]. Ponadto skoro rejestracje dokonane ewentualnie dotychczas w niektórych państwach członkowskich stanowią jedynie element, który może być uwzględniany do celów rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i nie jest rozstrzygający [zob. wyrok Sądu z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okrągła czerwono-biała tabletki), Rec. s. II-2597, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo], to to samo dotyczy decyzji odmawiających rejestracji znaków towarowych wydanych przez krajowe urzędy. Wobec tego w niniejszej sprawie, nawet jeśli decyzje Oficina Española de Patentes y Marcas, na które powołuje się skarżąca, stanowią elementy, które nie będąc rozstrzygającymi, zmierzają do wykazania, że element „lineas aereas del mediterraneo” jest nieznacznie odróżniający, to wciąż Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając z powodów przedstawionych w pkt 32 i 33 powyżej, że omawiany element nie był jednak bez znaczenia w ramach całościowego wrażenia wywoływanego przez zgłoszony znak towarowy.

<sup>39</sup> W świetle powyższych rozważań należy więc uznać, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, Izba Odwoławcza słusznie wykluczyła w pkt 33 zaskarżonej decyzji dominujący charakter elementu „lam” w zgłoszonym znaku towarowym i w rezultacie przy porównaniu rozpatrywanych oznaczeń zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 26 powyżej uwzględniła również element „líneas aéreas del mediterráneo” występujący w rozpatrywanym znaku.

<sup>40</sup> W drugiej kolejności, w odniesieniu do ewentualnych podobieństw lub różnic między rozpatrywanymi oznaczeniami pod względem wizualnym i fonetycznym, należy na wstępie zauważyć, że skarżąca przyłącza się do oceny Izby Odwoławczej dokonanej w pkt 26 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą wyraz „lam”, umieszczony na końcu zgłoszonego znaku towarowego, i wyraz „lan” we wcześniejszych znakach towarowych są podobne. Jednakże, jak równie słusznie podniosła w pkt 26 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza i wbrew twierdzeniu skarżącej, zgodnie z którym przy porównaniu rozpatrywanych znaków ze zgłoszonego znaku towarowego należało uwzględnić tylko element „lam”, występujące między elementem słownym „lam” w zgłoszonym

znaku towarowym i elementem słownym „lan” we wcześniejszych znakach towarowych podobieństwa znosi okoliczność, że omawiane znaki towarowe oceniane jako całość różnią się od siebie zarówno z wizualnego, jak i z fonetycznego punktu widzenia. Podczas gdy wcześniejsze znaki towarowe są bowiem tworzone tylko przez jeden element słowny złożony z trzech liter, mianowicie „lan”, a wcześniejszy graficzny znak towarowy zawiera ponadto stylizowaną gwiazdę, zgłoszony znak towarowy składa się z elementów słownych „lineas aereas del mediterraneo” i „lam”, zawierających w sumie trzydzieści liter, skutkiem czego, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji, rozpatrywane znaki towarowe różnią się nie tylko ze względu na „liczbę składających się na nie słów, ich strukturę i długość”, lecz również z uwagi na ich brzmienie. Należy zatem oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym rozpatrywane znaki są podobne pod względem wizualnym i fonetycznym.

- 41 Co się tyczy płaszczyzny konceptualnej, skarżąca twierdzi zasadniczo, że rozpatrywane znaki towarowe nie różnią się pod względem konceptualnym, ponieważ element dominujący zgłoszonego znaku towarowego, mianowicie element słowny „lam”, i jedynie element słowny we wcześniejszych znakach towarowych, tzn. element „lan”, nie mają żadnego znaczenia semantycznego.
- 42 W tym względzie należy zauważyć, jak uczyniła to Izba Odwoławcza w pkt 28 zaskarżonej decyzji, że konsument hiszpańskojęzyczny, który należy do właściwego kręgu odbiorców, zrozumie element „lineas aereas del mediterraneo” występujący w zgłoszonym znaku towarowym jako odnoszący się do usług transportu powietrznego w rejonie Morza Śródziemnego i dostrzeże związek między tym elementem a elementem słownym „lam”, który stanowi jego skrót.
- 43 Wobec tego wbrew temu, co twierdzi skarżąca, należy stwierdzić, na co wskazała też Izba Odwoławcza w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że jakkolwiek część odbiorców należących do właściwego kręgu, którzy nie znają języka hiszpańskiego choćby w nieznacznym stopniu, nie będzie w stanie dostrzec między rozpatrywanymi znakami towarowymi żadnej różnicy ani żadnego podobieństwa pod względem konceptualnym, to jednak ci odbiorcy należący do właściwego kręgu, którzy posiadają choćby nieznaczną znajomość języka hiszpańskiego, dostrzegą różnicę między zgłoszonym

znakiem towarowym, który rozumieją jako odnoszący się do usług transportu powietrznego w rejonie Morza Śródziemnego, a wcześniejszymi znakami towarowymi, w przypadku których z dokumentów zawartych w aktach sprawy przed Sądem nie wynika, jakoby rzeczony krąg odbiorców nadawał im szczególne znaczenie, a w każdym razie znaczenie wykazujące podobieństwa do znaczenia zgłoszonego znaku towarowego.

- 44 Zważywszy na ogół powyższych ustaleń, należy stwierdzić, jak zasadniczo uznała w pkt 30 i 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, że rozpatrywane oznaczenia, oceniane każde jako całość, są różne, jeśli wziąć pod uwagę, po pierwsze, różnice wizualne i fonetyczne, a po drugie, bądź to różnicę pod względem konceptualnym dla hiszpańskojęzycznej części właściwego kręgu odbiorców, bądź też brak znaczenia semantycznego rozpatrywanych oznaczeń dla niehiszpańskojęzycznej części właściwego kręgu odbiorców.

*W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd*

- 45 Izba Odwoławcza uznała zasadniczo w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że nawet jeśli usługi, do których odnoszą się rozpatrywane znaki towarowe, są identyczne, brak podobieństwa między omawianymi znakami towarowymi wyklucza istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 46 Skarżąca twierdzi natomiast, że w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, ponieważ z jednej strony są one podobne pod względem wizualnym i fonetycznym, jak również nie posiadają żadnego znaczenia semantycznego, a z drugiej strony usługi, do których odnoszą się te znaki, są identyczne.
- 47 W tym zakresie należy zauważyć, że zważywszy na brak podobieństwa omawianych oznaczeń (zob. pkt 44 powyżej), Izba Odwoławcza miała rację, stwierdzając zasadniczo w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że mimo identyczności oznaczonych usług



w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. W istocie w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd fakt identyczności oznaczonych usług nie może kompensować braku podobieństwa omawianych oznaczeń [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie T-265/06 Lee/DE przeciwko OHIM – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 56].

- 48 Wniosku tego nie podważa argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza zaniechała rozpatrzenia renomy wcześniejszych znaków towarowych. Zgodnie bowiem z orzecznictwem renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedral przeciwko OHIM – France Distribution (HUBERT), Rec. s. II-5275, pkt 65; zob. wyrok Sądu z dnia 15 września 2009 r. w sprawie T-308/08 Parfums Christian Dior przeciwko OHIM – Consolidated Artists (MANGO adorably), niepublikowany w Zbiorze, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo]. Wobec tego renomę wcześniejszego znaku towarowego należy uwzględnić na etapie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd po ustaleniu podobieństwa znaków towarowych, a nie w celu ustalenia tego podobieństwa (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie MANGO adorably, pkt 54). Ponieważ w niniejszej sprawie stwierdzono, w pkt 44 powyżej, brak podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, nie badając ewentualnej renomy wcześniejszych znaków towarowych. Argument podniesiony przez skarżącą w tym względzie należy zatem oddalić jako bezzasadny.
- 49 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza, że w przypadku rozpatrywanych oznaczeń nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 50 Należy zatem oddalić jako bezzasadny jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą oraz oddalić skargę.

## **W przedmiocie kosztów**

- <sup>51</sup> 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 – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**
  
- 2) Lan Airlines, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lutego 2011 r.

Podpisy

II - 182