

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 24 listopada 2005 r. *

W sprawie T-346/04

Sadas SA, z siedzibą w Tourcoing (Francja), reprezentowana przez A. Bertranda,
avocat,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

* Język postępowania: francuski.

LTJ Diffusion SA, z siedzibą w Colombes (Francja), reprezentowana przez F. Fajgenbaum oraz S. Ledermana, avocats,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 czerwca 2004 r. (sprawa R 393/2003-1), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Sadas SA a LTJ Diffusion SA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie,

sekretarz: I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 sierpnia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 stycznia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 stycznia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lipca 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 9 września 1996 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm., skarżąca złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znakiem, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie ARTHUR ET FELICIE.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 16, 24 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 16: „Korespondencyjny katalog sprzedaży”,

- klasa 24: „Tkaniny do celów włókienniczych; poszewki i obrusy”,
- klasa 25: „Odzież (ubrania), obuwie (z wyłączeniem obuwia ortopedycznego), kapelusze, wszystkie ww. towary dla dzieci sprzedawane wysyłkowo i w wyspecjalizowanych sklepach rozprowadzających towary katalogowe”.

4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 24/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r.

5 W dniu 2 lipca 1998 r. interwenient, na mocy art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw został oparty, po pierwsze, na francuskiej rejestracji nr 17 731 z dnia 16 czerwca 1983 r., przedłużonej w dniu 14 czerwca 1993 r., oraz po drugie, na międzynarodowej rejestracji nr 539 689 z dnia 31 maja 1989 r., obowiązującej w Niemczech, w Austrii, w Hiszpanii i w krajach Beneluksu. Te dwa wcześniejsze znaki towarowe wyglądają następująco:



6 Sprzeciw został wniesiony dla części towarów określonych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, a mianowicie dla towarów należących do klas 24 i 25. Obejmował on wszystkie towary oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi, tj. „wyroby włókiennicze, gotowe do użytku i szyte na miarę, z uwzględnieniem kozaków, półbutów i czółenek”, należące do klasy 25.

- 7 Podstawy wskazane dla poparcia sprzeciwu należą do podstaw określonych w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94.
- 8 Decyzją z dnia 8 października 1999 r. (zwaną dalej „decyzją Wydziału Sprzeciwów z dnia 8 października 1999 r.”) Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw. Stwierdził on, że sporne oznaczenia nie są ani identyczne, ani podobne, oraz że z uwagi na to, iż skarżąca nie przedstawiła jakichkolwiek środków dowodowych, które mogłyby wpływać na analizę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, takich jak dowody pozwalające na ocenę znajomości wcześniejszych znaków towarowych w rozpatrywanych krajach, nie może zaistnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, niezależnie od stopnia identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych omawianymi znakami, bez potrzeby dokonywania porównania tych towarów.
- 9 W dniu 7 grudnia 1999 r. interwenient wniósł do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 8 października 1999 r.
- 10 Decyzją z dnia 19 czerwca 2002 r. Trzecia Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania w odniesieniu do zastosowania art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów z dnia 8 października 1999 r. z uwagi na odrzucenie sprzeciwu w wyniku braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków. Stwierdziła ona, że pomiędzy tymi znakami towarowymi istnieją istotne podobieństwa i przekazała sprawę Wydziałowi Sprzeciwów celem wypowiedzenia się w przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przy uwzględnieniu w szczególności porównania towarów, ograniczenia wykazu towarów wskazanych przez skarżącą oraz wpływu nowych dokumentów przedstawionych przez strony i uznanych przez Izbę Odwoławczą za dopuszczalne.

- 11 Decyzją z dnia 22 kwietnia 2003 r. (zwaną dalej „decyzją Wydziału Sprzeciwów”) Wydział Sprzeciwów uznał częściowo sprzeciw. Stwierdził on, po pierwsze, że omawiane znaki towarowe nie są identyczne i art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 nie znajduje zastosowania. Po drugie, uznał on, że w odniesieniu do towarów należących do klasy 25 istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmujące prawdopodobieństwo skojarzenia. Stwierdził on również, że francuski wcześniejszy znak towarowy cieszy się pewną znajomością na rynku francuskim.
- 12 W dniu 18 czerwca 2003 r. skarżąca wniosła do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 13 Decyzją z dnia 7 czerwca 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania. Stwierdziła ona, że z uwagi na istotne podobieństwa pomiędzy omawianymi znakami towarowymi, identyczność odpowiadających im towarów oraz samoistny charakter wysoce odróżniający, jak też znajomość na rynku wcześniejszego znaku towarowego, wizualne i fonetyczne różnice wynikające z obecności w zgłoszonym znaku towarowym słów „et” i „Félicie” nie mogą wykluczyć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców francuskich w odniesieniu do towarów należących do klasy 25.

Żądania stron

- 14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— zmianę zaskarżonej decyzji,

- stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów,
- obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

15 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

16 Interwenient wnosi do Sądu o:

- utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji,
- utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania na podstawie art. 81 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem

- 17 Interwenient podnosi, że załączniki 15 i 21–30 do skargi stanowią nowe środki dowodowe, gdyż nie zostały przedłożone w postępowaniu przed OHIM. W konsekwencji dokumenty te są niedopuszczalne.
- 18 Załączniki 22–24, 26 i 27 stanowią wyciągi ze stron internetowych wydrukowane po zakończeniu postępowania administracyjnego przed OHIM. Załącznik 25 przedstawia wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 22–28 lipca 2003 r. przez instytut badań publicznych Ipsos (zwanego dalej „sondażem Ipsos”), które również nie zostały włączone do akt postępowania administracyjnego. Ponadto załącznik 16, zawierający wyniki poszukiwań w Internecie przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2003 r., również nie został przedstawiony w postępowaniu przed OHIM.
- 19 Wobec powyższego dokumenty te, przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, nie mogą zostać wzięte pod uwagę. Skarga do Sądu ma bowiem na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Należy więc odrzucić wskazane powyżej dokumenty, bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [wyroki Sądu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 52, z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki piwa), Rec. str. II-1391, pkt 52, z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-396/02 Storck przeciwko OHIM (Kształt cukierka), Zb.Orz. str. II-3821, pkt 24, oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II-1401, pkt 29].
- 20 Załączniki 15 i 21 zawierają odpowiednio decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 25 lipca 2001 r. i orzeczenie tribunal de grande instance de Paris [sądu pierwszej

instancji] z dnia 23 stycznia 2004 r. Nawet jeśli dokumenty te zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, nie stanowią one dowodów w ścisłym rozumieniu, ale dotyczą praktyki decyzyjnej OHIM i krajowego orzecznictwa, na które strona może się powoływać również po zakończeniu postępowania przed OHIM.

- 21 Załączniki 28–30, stanowiące dokumenty wymagane regulaminem Sądu, czyli wypis z rejestru handlowego i spółek dotyczący skarżącej, kopia dokumentu tożsamości jej pełnomocnika i jego pełnomocnictwo, są dopuszczalne.

Co do istoty sprawy

- 22 Na poparcie skargi skarżąca wskazuje w istocie jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 23 Skarżąca podnosi zasadniczo, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę kilku czynników, które powinny były skłonić ją do stwierdzenia, iż w odniesieniu do spornych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Czynnikiem tymi są w szczególności samoistny charakter mało odróżniający wcześniejszego znaku towarowego wynikający z rejestracji kilkudziesięciu znaków towarowych odnoszących się do odzieży i zawierających słowo „Arthur”, znajomość na rynku zgłoszonego oznaczenia jeszcze przed rozpoczęciem postępowania w sprawie sprzeciwu, jednoczesne występowanie omawianych znaków na rynku francuskim, różnice pomiędzy strukturami i kanałami dystrybucji oraz pomiędzy kategoriami towarów oferowanych do sprzedaży przez skarżącą i interwenienta, jak również sondaż Ipsos, który wykazuje, że należy całkowicie wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 24 OHIM i interwenient utrzymują, że Izba Odwoławcza właściwie oceniła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 25 Sąd przypomina, że zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu uprawnionego z 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. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) oraz iii) rozporządzenia nr 40/94 przez wcześniejsze znaki towarowe należy rozumieć znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim oraz znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 26 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 27 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania oznaczeń i danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między 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. str. II-2821, pkt 31–33 i powołane orzecznictwo].

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

- 28 W niniejszej sprawie wcześniejszymi znakami towarowymi są krajowy francuski znak towarowy i międzynarodowy znak towarowy wywołujący skutki w Niemczech, w Austrii, w Hiszpanii i w krajach Beneluksu. Zaskarżona decyzja została oparta wyłącznie na wcześniejszym francuskim znaku towarowym, czego strony nie zakwestionowały. W konsekwencji badanie Sądu należy ograniczyć do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego francuskiego znaku towarowego (zwanego dalej „znakiem towarowym Arthur”), a co za tym idzie — do terytorium francuskiego.
- 29 Skarżąca kwestionuje definicję właściwego kręgu odbiorców, który nie jest identyczny dla towarów sprzedawanych przez interwenienta i przez nią, ponieważ jedynie jej towary są przeznaczone dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Argumentu tego nie można uwzględnić. W istocie skoro wyroby odzieżowe przeznaczone dla dzieci są nabywane przez dorosłych, towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym skierowane są zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Dotyczy to również towarów interwenienta, gdyż mogą one obejmować odzież przeznaczoną dla dzieci.
- 30 Tak więc z uwagi na to, że omawiane towary stanowią produkty powszechnego użytku, docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów uznanych za właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

W przedmiocie porównania towarów

- 31 Izba Odwoławcza stwierdziła, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są identyczne z towarami wskazanymi przez skarżącą.

- 32 Skarżąca kwestionuje to stwierdzenie, podkreślając, że nawet jeśli te dwa znaki towarowe odnoszą się do odzieży, to wyroby sprzedawane przez interwenienta stanowią prawie wyłącznie bieliznę (kalesony, pidżamy itp.) dla mężczyzn, kobiet i dzieci, podczas gdy jej towarami są odzież wierzchnia i obuwie przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. W związku z tym odzież oferowana przez skarżącą i interwenienta nie zaspokaja tych samych potrzeb. Ponadto sposób sprzedaży jest odmienny, ponieważ skarżąca dystrybuuje swoje towary w drodze sprzedaży wysyłkowej i na odległość, podczas gdy interwenient dystrybuuje swoje towary głównie poprzez sklepy o dużych powierzchniach i sklepy odzieżowe. Niewielki procent (5%) sprzedaży, który interwenient realizuje w sektorze sprzedaży wysyłkowej oraz niewielki procent (5%) sprzedaży, który skarżąca realizuje w sklepach odzieżowych, nie są wystarczające, aby pozwolić na ustalenie identyczności sposobu sprzedaży.
- 33 W celu oceny podobieństwa omawianych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).
- 34 Ponadto w przypadku gdy towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym obejmują towary określone w zgłoszeniu znaku towarowego, towary te uznawane są za identyczne [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 32 i 33].
- 35 Należy przypomnieć, że porównania towarów należy dokonać w odniesieniu do towarów objętych rejestracją omawianych znaków towarowych, a nie tych, dla których znak towarowy jest faktycznie używany, chyba że w następstwie wniosku złożonego na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 okaże się, że wcześniejszy znak towarowy jest używany jedynie dla części towarów, dla których został on zarejestrowany. W takim przypadku na potrzeby rozstrzygania w sprawie

sprzeciwu wcześniejszy znak towarowy jest uważany za zarejestrowany jedynie dla tej części towarów. Wniosek taki nie został jednakże złożony w niniejszej sprawie. Wobec tego towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym podlegającym uwzględnieniu w ramach porównania towarów są wszystkie towary, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany.

- 36 W niniejszej sprawie towarami, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, są „wyroby włókiennicze, gotowe do użytku i szyte na miarę, z uwzględnieniem kozaków, półbutów i czółenek”, należące do klasy 25. Towarami wskazanymi przez skarżącą, stanowiącymi przedmiot niniejszego sporu, są „odzież (ubrania), obuwie (z wyłączeniem obuwia ortopedycznego), kapelusze, wszystkie ww. towary dla dzieci sprzedawane wysyłkowo i w wyspecjalizowanych sklepach rozprowadzających towary katalogowe”, również należące do klasy 25.
- 37 Należy wskazać, że ostatnie z wymienionych towarów zawierają się w grupie wcześniej wymienionych towarów. W istocie towary, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, nie ograniczają się do ani jednej kategorii wiekowej, ani do danego sposobu sprzedaży.
- 38 W istocie, jak słusznie stwierdził OHIM, z uwagi na to, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym mogą być również przeznaczone dla dzieci, odniesienie do tego specyficznego kręgu odbiorców w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego nie wpływa na identyczność oznaczonych towarów. Ponadto ponieważ w treści certyfikatu rejestracji wcześniejszego znaku towarowego nie został sprecyzowany jakikolwiek specyficzny sposób sprzedaży, towary nim oznaczone mogą również być sprzedawane w ramach sieci sprzedaży wysyłkowej, w szczególności za pośrednictwem katalogu, tak jak towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym.
- 39 W konsekwencji należy wskazać, że Izba Odwoławcza nie popełniła jakiegokolwiek błędu, stwierdzając, iż towary oznaczone spornymi znakami są identyczne.

W przedmiocie porównania oznaczeń

40 Jak to również wynika z utrwalonego orzecznictwa, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd całościowa powinna opierać się, jeśli chodzi o wizualne, fonetyczne i koncepcyjne podobieństwo spornych oznaczeń, na wywieranym przez nie wrażeniu całości, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 oraz powołane orzecznictwo].

41 Skarżąca utrzymuje, że omawiane oznaczenia nie są podobne, podczas gdy OHIM i skarżąca stwierdzają ich podobieństwo.

42 Porównaniu podlegają następujące oznaczenia:

	ARTHUR ET FELICIE
wcześniejszy znak towarowy	zgłoszony znak towarowy

43 Należy wskazać, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odniosła się jedynie do „istotnego podobieństwa znaków towarowych”. Podstawy, na których opiera się

stwierdzenie Izby Odwoławczej, zostały ujęte w decyzji Wydziału Sprzeciwów w następujący sposób:

„W istocie oczywiste jest, że oba znaki towarowe zawierają słowo „[A]rthur”. Słowo to jest jedynym wyrazem wcześniejszego znaku towarowego i stanowi pierwszy element wizualny i dźwiękowy zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego. Nawet jeśli wykorzystana we wcześniejszym znaku towarowym kaligrafia jest specyficzna, to nie można przeceniać wpływu graficznego aspektu wcześniejszego znaku towarowego. Słowo „[A]rthur” pozostaje w doskonały sposób czytelne we wcześniejszym znaku towarowym. Stanowi ono zarazem dominujący, jak i odróżniający element znaku. Oczywiście dodanie słowa „[F]élicie” w zgłoszonym wspólnotowym znaku towarowym stanowi element różnicujący, jednakże wywierane przez nie wrażenie jest pomniejszone z uwagi na to, że zostało ono umieszczone na końcu. Uwaga przeciętnego i dostatecznie uważnego konsumenta skupi się przede wszystkim i zasadniczo na pierwszym elemencie, tj. słowie „[A]rthur”. Izba [Odwoławcza] nie może wykluczyć możliwości, że na płaszczyźnie koncepcyjnej zgłoszony wspólnotowy znak towarowego może w odczuciu odbiorców sugerować rozszerzenie gamy towarów oznaczonych znakiem towarowym Arthur. Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy mógłby być postrzegany jako wariant wcześniejszego znaku towarowego w celu wskazania, że znak skierowany jest odtąd również do żeńskiej części klientów. W konsekwencji Izba [Odwoławcza] stwierdza, że pomiędzy znakami towarowymi występują istotne podobieństwa”.

- 44 Skarżąca podnosi, że znak, o którego rejestrację wnosi, jest złożonym znakiem towarowym składającym się z trzech słów i zapisanym czcionką drukarską „bâton simple”, podczas gdy wcześniejszy znak towarowy składa się z pojedynczego wyrazu zapisanego w formie dołączonego podpisu odręcznego z dostrzegalną kropką pomiędzy dwiema kreskami litery „a”. Odmienne przedstawienie wspólnego słowa „Arthur”, które posiada samoistny charakter mało odróżniający, oraz obecność słowa „Félicie” w zgłoszonym znaku towarowym stanowią podstawowe elementy różnicujące. Poza tym umieszczenie w zgłoszonym znaku towarowym słowa „Arthur” na pierwszej pozycji zostało w znaczny sposób osłabione łatwo dostrzegalną obecnością wyrazów „et” i „Félicie”, nawet jeśli zostały one umieszczone na pozycji końcowej.

- 45 Argumentów tych nie można podzielić.

- 46 Słowny element „Arthur” należy uznać za element dominujący wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ elementy graficzne zachowują drugorzędne znaczenie, gdyż kropka nie jest zbyt dostrzegalna, a szczególnie rodzaj kaligrafii nie pozwala na określenie pochodzenia oznaczonych towarów w oderwaniu od słowa „Arthur”. Jeśli chodzi o zgłoszony znak towarowy, to składa się on ze spójnika „et” oraz z dwóch wyrazów „Arthur” i „Félicie”, które niezależnie od ich umieszczenia na pierwszy rzut oka nie są wyróżnialne. Jednakże z uwagi na to, że wspomniany znak towarowy rozpoczyna się słowem „Arthur”, może ono zostać uznane za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego.
- 47 Z uwagi na to, że elementy graficzne wcześniejszego znaku towarowego mają drugorzędne znaczenie w stosunku do jego elementu słownego, porównania oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej można dokonać na podstawie jedynie elementu słownego, z poszanowaniem zasady, zgodnie z którą ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa oznaczeń należy oprzeć na wywieranym przez nie wrażeniu całości. Wobec tego z uwagi na to, że wcześniejszy znak towarowy Arthur został w całości ujęty w zgłoszonym znaku towarowym ARTHUR ET FELICIE, różnica związana z dodaniem wyrazów „et” i „Félicie” na końcu zgłoszonego znaku towarowego nie jest wystarczająca, aby zredukować podobieństwo wynikające ze zbieżności elementu dominującego zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie słowa „Arthur”. Ponadto ponieważ wniesiono o rejestrację znaku ARTHUR ET FELICIE w charakterze słownego znaku towarowego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisywać go w różny sposób, na przykład w formie porównywalnej z wcześniejszym znakiem towarowym. Wynika z tego, że omawiane oznaczenia należy uznać za podobne pod względem wizualnym.
- 48 Skarżąca podnosi, że na płaszczyźnie fonetycznej wymowa znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE, zawierającego sześć sylab, jest „dużo bogatsza i bardziej wydłużona” niż wymowa znaku towarowego Arthur, zawierającego dwie sylaby. W związku z tym znaki towarowe silnie się różnią zarówno ze względu na ich sekwencję i miarowość, jak i liczbę elementów słownych.
- 49 Argumentów tych nie można podzielić. W istocie całkowite włączenie oznaczenia stanowiącego wcześniejszy znak towarowy do elementu dominującego zgłoszonego

znaku towarowego pozwala na stwierdzenie znaczącego podobieństwa fonetycznego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. II-3471, pkt 37].

50 Skarżąca podnosi, że na płaszczyźnie koncepcyjnej znak towarowy ARTHUR ET FELICIE oznacza w odróżnieniu od znaku towarowego Arthur parę mieszaną.

51 Należy wskazać, że wcześniejszy znak towarowy składa się z męskiego imienia Arthur, podczas gdy zgłoszony znak towarowy został utworzony z tego samego imienia męskiego, spójnika i imienia żeńskiego. Z uwagi na to, że zawierają one to samo imię męskie, nie można wykluczyć pewnego podobieństwa koncepcyjnego, nawet jeśli zgłoszony znak towarowy wydaje się określać parę. W istocie dodanie do imienia Arthur imienia żeńskiego może sprawiać wrażenie, że chodzi tutaj o rozszerzenie lub wariant znaku towarowego składającego się jedynie z imienia Arthur.

52 W konsekwencji należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, iż pomiędzy omawianymi oznaczeniami występują istotne podobieństwa.

53 W celu ustalenia, czy w odniesieniu do znaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, należy dokonać jeszcze całościowej oceny omawianych oznaczeń.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

54 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95

SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 24). Znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się zatem większą ochroną niż te, których charakter jest mniej odróżniający (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18, oraz wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 20).

- 55 W celu określenia charakteru odróżniającego znaku towarowego i w konsekwencji ustalenia, czy ma on charakter wysoce odróżniający, należy całościowo ocenić większą lub mniejszą zdolność znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 49, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22).
- 56 W ramach tej oceny należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy znaku towarowego, z uwzględnieniem faktu, czy ma on jakiekolwiek cechy opisu względem towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, udział znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady na reklamę poniesione przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku, część zainteresowanych odbiorców, którzy rozpoznają towary lub usługi na podstawie znaku towarowego jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych samorządów zawodowych (zob. analogicznie ww. wyroki w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51, oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23).
- 57 Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, jest zatem elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24, wyroki Sądu z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 61, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 Drie Mollen sinds 1818 przeciwko OHIM — Nabeiro Silveira (Galáxia), Zb.Orz. str. II-1765, pkt 30].

- 58 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że wcześniejszy znak towarowy Arthur wykazuje charakter wysoce odróżniający zarówno samoistny, jak i wynikający z intensywnego używania tego znaku. W istocie w chwili zgłoszenia tego znaku, czyli w 1983 r., nie zostało wykazane, że dla towarów należących do klasy 25 istnieją we Francji inne znaki towarowe utworzone od imienia Arthur, zachowanego pojedynczo lub w połączeniu z innymi wyrazami, gdyż wszystkie znaki, na które powołuje się skarżąca, zostały zgłoszone później. Nie zostało również wykazane, że imię to należy do grupy imion powszechnie używanych w dziedzinie mody. Zdaniem Izby Odwoławczej z uwagi na to, że pomiędzy towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym a imieniem Arthur nie można ustalić jakiegokolwiek koncepcyjnego związku, znak ten wykazuje samoistnie charakter, który nie może zostać uznany za słabo odróżniający. Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła, że w konsekwencji używania tego znaku od chwili jego rejestracji stał się on w sposób niezaprzeczalny w pewien sposób powszechnie znany w szczególności w odniesieniu do bielizny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
- 59 Skarżąca zaprzecza, by wcześniejszy znak towarowy posiadał samoistny charakter wysoce odróżniający. Nie kwestionuje ona natomiast znajomości wcześniejszego znaku towarowego na rynku jako takiej, a wyłącznie zaprzecza, że sama renoma wystarczy, aby stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 60 Należy przypomnieć, że znak towarowy może posiadać charakter wysoce odróżniający albo samoistnie, albo z uwagi na znajomość znaku na rynku. W konsekwencji biorąc pod uwagę, że skarżąca nie zakwestionowała renomy wcześniejszego znaku towarowego, przyznanej przez OHIM w następstwie zbadania dowodów przedstawionych w tym względzie z własnej inicjatywy przez interwenienta, należy stwierdzić, że renoma ta jest ustalona, a zatem wcześniejszy znak towarowy cieszy się szerszą ochroną niż znaki towarowe, których charakter jest mniej odróżniający, nawet jeśli nie posiada on samoistnego charakteru odróżniającego. W tych okolicznościach nie ma potrzeby badania, czy wcześniejszy znak towarowy posiada samoistny charakter słabo odróżniający z uwagi na utrzymywane współistnienie na rynku kilkudziesięciu znaków towarowych odnoszących się do odzieży i zawierających słowo „Arthur”, jak to podnosi skarżąca.

- 61 W każdym razie o ile w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24), to stanowi on tylko jeden z elementów, które należy wziąć pod uwagę w ramach tej oceny. A zatem nawet wobec istnienia wcześniejszego znaku towarowego o charakterze mało odróżniającym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i wskazanych towarów lub usług [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. II-949, pkt 61].
- 62 Na koniec należy jeszcze dokonać analizy twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym utrzymywane współistnienie na rynku wcześniejszego znaku towarowego i francuskiego znaku towarowego skarżącej ARTHUR ET FELICIE wyłącza w niniejszej sprawie istnienie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 63 Z całą pewnością nie sposób całkowicie wykluczyć, iż w pewnych przypadkach takie współistnienie na rynku mogłoby ewentualnie pomniejszyć stwierdzone przez instancje OHIM w odniesieniu do dwóch spornych znaków prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Tym niemniej tego rodzaju ewentualność można wziąć pod uwagę, jedynie o ile w toku postępowania w sprawie względnych podstaw odmowy rejestracji przed OHIM zgłaszający wspólnotowy znak towarowy odpowiednio wykazał, iż wspomniane współistnienie opiera się na braku, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do francuskiego znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE i wcześniejszego znaku interwenienta, który stanowi podstawę sprzeciwu, i z zastrzeżeniem, że francuski znak towarowy ARTHUR ET FELICIE i znaki sporne są identyczne [zob. podobnie wyrok z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sada (GRUPO SADA), Zb.Orz. str. II-1667, pkt 86].
- 64 W niniejszej sprawie wystarczy stwierdzić, że francuski znak towarowy skarżącej i wcześniejszy znak towarowy interwenienta nie są identyczne. Poza tym skarżąca nie wykazała, że wspomniane współistnienie na rynku opiera się na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Z akt sprawy wynika, że francuski znak towarowy został zarejestrowany w 1994 r. i że w 1998 r. interwenient wniósł do tribunal de grande instance de Paris wobec francuskiego znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE pozew o naruszenie praw autorskich. Wyrokiem z dnia

23 stycznia 2004 r. tribunal de grande instance unieważnił ten znak towarowy. Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy wyrokiem cour d'appel de Paris [sądu apelacyjnego] z dnia 11 maja 2005 r. Okoliczność ta wyraźnie ukazuje, że owo utrzymywane współistnienie na rynku nie jest bezkonfliktowe. Stwierdzenia tego nie podważa fakt, że pozew o naruszenie praw autorskich został wniesiony dopiero po czterech latach od rejestracji francuskiego znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE, gdyż skarżąca nie wykazała, że interwenient faktycznie wiedział o istnieniu tego znaku towarowego przed 1998 r., a po dacie jego zgłoszenia.

65 Poza tym argumenty skarżącej dotyczące wiedzy o istnieniu zgłoszonego znaku towarowego, zgodnie z którymi od dnia zgłoszenia znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE we Francji i od chwili rozpoczęcia sprzedaży ubrań pod tym znakiem towarowym w katalogu w 1994 r. wykorzystywała ona swój znak towarowy bezkonfliktowo, co nie zostało zakłócone jakimkolwiek sprzeciwem, czy też dokładniej jakimikolwiek roszczeniami spółki trzeciej, nie są wystarczające. W okresie od 1994 do 1998 r. we Francji zostało rozdyskrebowanych ponad 11 milionów katalogów, które przyniosły z tytułu znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE obroty w wysokości ponad 35 mln euro, w związku z czym znak ten stał się naprawdę znany i kojarzony przez odbiorców z katalogiem Vertbaudet i skarżącą, co wykazuje brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

66 W tym zakresie skarżąca odwołuje się do sondażu Ipsos, z którego wynika, że w odczuciu odbiorców w odniesieniu do spornych znaków nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Zostało to ponadto potwierdzone poszukiwaniami w Internecie, gdyż nie wykryto jakiegokolwiek łącznego występowania tych dwóch znaków towarowych. Jednakże, jak to zostało stwierdzone powyżej, dokumenty te zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem i w związku z tym podlegają odrzuceniu.

67 Jeśli chodzi o warunki, w których omawiane towary są sprzedawane, argument skarżącej oparty na tym, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są sprzedawane prawie wyłącznie w sklepach odzieżowych lub sklepach o dużych powierzchniach, podczas gdy zgłoszony znak towarowy odnosi się wyłącznie do towarów sprzedawanych w drodze sprzedaży wysyłkowej, nie jest zasadny. W istocie,

jak to już zostało wskazane przy porównaniu towarów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym były również sprzedawane w drodze sprzedaży wysyłkowej. Ponadto z akt sprawy wynika, że interwenient realizuje blisko 5 % sprzedaży w drodze sprzedaży wysyłkowej. Poza tym należy przypomnieć, że porównania omawianych towarów należy dokonywać na podstawie opisu towarów objętych rejestracją wcześniejszego znaku towarowego. Opis ten nie ogranicza w żadnym razie sposobu, w jaki towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym mogą być sprzedawane.

- 68 Poza tym należy wskazać, że w sektorze odzieżowym jest częste, że ten sam znak towarowy przedstawiany jest w różnych konfiguracjach w zależności od rodzaju oznaczonego nim towaru. W sektorze tym jest także powszechnie przyjęte, że to samo przedsiębiorstwo posługuje się, dla rozróżnienia swych różnych linii produkcyjnych (żeńskiej, męskiej, młodzieżowej), znakami pochodnymi, tj. oznaczeniami pochodzącymi od podstawowego znaku towarowego i dzielącymi z nim wspólny element dominujący [ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 49, wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 57, oraz ww. wyrok w sprawie NLSPOOT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 51]. W tych okolicznościach zrozumiałe jest, że właściwy krąg odbiorców postrzega odzież oznaczoną spornymi znakami towarowymi jako należącą z pewnością do dwóch odmiennych gam towarów, tym niemniej pochodzących z tego samego przedsiębiorstwa (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 49). W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców może uznać, że towary oznaczone znakiem towarowym ARTHUR ET FELICIE stanowią część nowej gamy towarów i są sprzedawane przez uprawnionego ze znaku towarowego Arthur lub przedsiębiorstwo powiązane z nim gospodarczo (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57). W istocie bezsporne jest, że dla niektórych towarów z linii bielizny osobistej dla kobiet interwenient zmienił swój znak towarowy w słowno-graficzny znak towarowy zawierający słowny element „La fiancée d’Arthur”.

- 69 W tych okolicznościach z uwagi na identyczność omawianych towarów, pewne podobieństwo odpowiadających im oznaczeń i wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, a przynajmniej ze względu na jego znajomość na rynku, należy stwierdzić, iż Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, że w odniesieniu do spornych znaków występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Poza tym wbrew temu, co podniosła skarżąca podczas rozprawy, i jak to

wyraźnie wynika z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz z utrwalonego orzecznictwa, nie jest konieczne ustalenie istnienia faktycznego wprowadzenia w błąd, tylko wystąpienia jego prawdopodobieństwa.

70 Wreszcie w odniesieniu do decyzji i orzeczeń sądów krajowych, na które strony się powołują, wystarczy stwierdzić, że wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm, zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych [wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00, *Messe München przeciwko OHIM (electronica)*, Rec. str. II-3829, pkt 47]. W konsekwencji okoliczność, czy oznaczenie posiada cechy umożliwiające jego zarejestrowanie jako wspólnotowego znaku towarowego, powinna być oceniana jedynie na podstawie właściwych przepisów prawa wspólnotowego.

71 Jeżeli chodzi o praktykę OHIM, to z orzecznictwa wynika, że wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecyjnych. Tak więc możliwość rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, tak jak jest ono interpretowane przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki izb odwoławczych [wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 *Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE)*, Rec. str. II-723, pkt 66, z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawach połączonych T-79/01 i T-86/01 *Bosch przeciwko OHIM (Kit Pro et Kit Super Pro)*, Rec. str. II-4881, pkt 32, oraz z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie T-33/03 *Osotspa przeciwko OHIM — Distribution & Marketing (Hai)*, Zb.Orz. str. II-763, pkt 69].

72 W konsekwencji jedyny zarzut skarżącej należy oddalić, bez potrzeby orzekania przez Sąd w przedmiocie dopuszczalności żądań zmierzających do stwierdzenia nieważności i utrzymania w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów.

W przedmiocie kosztów

- ⁷³ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją poniesionymi przez niego kosztami. Żądanie interwenienta dotyczące kosztów odnosi się wyłącznie do kosztów poniesionych w postępowaniu przed OHIM. Wobec tego interwenient ponosi własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**

- 2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania, z wyłączeniem kosztów poniesionych przez interwenienta.**

3) Interwenient ponosi własne koszty.

Jaeger

Tiili

Czúč

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada 2005 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

M. Jaeger