

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

z dnia 9 marca 2005 r.\*

W sprawie T-33/03

**Osotspa Co. Ltd**, z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), reprezentowana przez  
adwokata C. Gassauera-Fleissnera, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe  
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez A. von Mühlendahla, T. Eichenberga  
oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

\* Język postępowania: niemiecki.

**Distribution & Marketing GmbH**, z siedzibą w Salzburgu (Austria), początkowo reprezentowana przez adwokata C. Hauera, następnie przez adwokatów V. von Bomhard, A. Rencka oraz A. Pohlmana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 27 listopada 2002 r. (sprawa R 296/2002-3) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Osotspa Co. Ltd a Distribution & Marketing GmbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i V. Vadapalas, sędziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 lutego 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 27 maja 2003 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 10 września 1997 r., Distribution & Marketing GmbH (zwana dalej „stroną interweniującą”) dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na mocy 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.
- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację został złożony wniosek, jest oznaczeniem słownym Hai.
- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.
- 4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 58/98 w dniu 3 sierpnia 1998 r.

5 W dniu 30 października 1998 r. spółka Osotspa Co. Ltd (zwana dalej „skarżącą”) wniosła, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 5, 32, 33, 35 i 42 i odpowiadających następującemu opisowi:

- klasa 5: „wzmacniające środki do celów zdrowotnych, mianowicie preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementów i środki wzmacniające”,
  
- klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”,
  
- klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)”,
  
- klasa 35: „organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych dotyczących wyłącznie lub niewyłącznie następujących towarów: wzmacniających środków do celów zdrowotnych, mianowicie preparatów witaminowych, preparatów z mikroelementów i środków wzmacniających; piwa; wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych; napojów owocowych i soków owocowych; syropów i innych preparatów do produkcji napojów oraz napojów alkoholowych, dystrybucja w celach reklamowych wzmacniających środków do celów zdrowotnych, mianowicie preparatów witaminowych, preparatów z mikroelementów i środków wzmacniających; piwa; wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych; napojów owocowych i soków owocowych; syropów i innych preparatów do produkcji napojów oraz napojów alkoholowych”,
  
- klasa 42: „usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie”.

- 6 Podstawą przywołaną na poparcie sprzeciwu była ta, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw był oparty na istnieniu, po pierwsze, krajowego znaku towarowego AM 537/96 zarejestrowanego w Austrii w dniu 10 maja 1996 r. i po drugie wspólnotowego znaku towarowego nr 168 427 zarejestrowanego w dniu 12 maja 1998 r., przy czym oba dotyczą „napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów” zawartych w klasie 32 porozumienia nicejskiego. Te dwa wcześniejsze graficzne znaki towarowe (zwane dalej „wcześniejszymi znakami towarowymi”) przedstawione są w następujący sposób:



- 7 Decyzją z dnia 31 stycznia 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw z powodu braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych znaków towarowych. Uznał, podkreślając konieczność wzięcia pod uwagę charakteru przeciętnie odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, że niniejsze oznaczenia są całkowicie różne pod względem wizualnym i fonetycznym i że mają one całkiem odmienną budowę.
- 8 W dniu 2 kwietnia 2002 r. skarżąca wniosła do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 9 Decyzją z dnia 27 listopada 2002 r. (dalej zwaną „zaskarżoną decyzją”) Trzecia Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. W zarysie uznała ona, że pomimo częściowej identyczności towarów, których dotyczyły sporne znaki towarowe i biorąc pod uwagę charakter przeciętnie odróżniający wcześniejszych znaków towarowych oraz wyraźnie zauważalne różnice fonetyczne, wizualne i koncepcyjne pomiędzy niniejszymi znakami, nie zachodzi znaczące prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności w Austrii. Wniosek wydaje się o tyle bardziej zasadny, że prowadząca do niego ocena powinna dotyczyć przeciętnego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie

uważnego i rozsądnego konsumenta, który postrzega znak towarowy tak, jak jest on mu przedstawiony, bez poddawania go głębszej analizie i bez tłumaczenia go na inny język.

### **Żądania stron**

10 Skarżąca wniosła do Sądu o:

- zmianę zaskarżonej decyzji poprzez uwzględnienie sprzeciwu wniesionego przeciwko rejestracji znaku towarowego Hai i odmowę rejestracji tego znaku towarowego,
- posiłkowo, przekazanie sprawy OHIM,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM wniosła do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

12 Interwenient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi w całości i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji,
  
- posiłkowo, przekazanie sprawy do OHIM,
  
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### **Co do prawa**

13 Skarżąca wnosi do Sądu, w głównym zarysie, po pierwsze o odmowę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i po drugie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

*W przedmiocie żądania dotyczącego odmowy rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego*

14 W drugiej części pierwszego punktu żądań skarżąca wnosi, w głównym zarysie, aby Sąd nakazał OHIM odmowę rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego.

- 15 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 OHIM jest zobowiązany do podjęcia środków, których wymaga wykonanie wyroku sądu wspólnotowego. Stąd do Sądu Pierwszej Instancji nie należy kierowanie nakazów do OHIM. Na tym drugim spoczywa bowiem obowiązek wyciągania konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyroków Sądu [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistyk przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12 i z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 22]. Druga część pierwszego punktu żądań skarżącej jest więc niedopuszczalna.

*W przedmiocie żądania dotyczącego stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji*

- 16 Skarżąca podnosi jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

#### Argumenty stron

- 17 Skarżąca kwestionuje ocenę Izby Odwoławczej, według której nie zachodziło rzeczywiste prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczeń.
- 18 Stosując formułę, według której niski stopień podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą omawiane znaki towarowe, może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa tych znaków towarowych i odwrotnie, skarżąca podkreśla, że przynajmniej w zakresie dotyczącym towarów należących do klasy 32, które są identyczne, dla uznania, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd,



powinien wystarczyć niski stopień podobieństwa znaków towarowych. Skarżąca utrzymuje, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje nawet w braku identyczności towarów i usług, ponieważ rozpatrywane znaki towarowe są w każdym razie bardzo zbliżone.

- 19 Ponadto skarżąca kwestionuje ocenę Izby Odwoławczej, zdaniem której wcześniejsze znaki towarowe SHARK mają charakter przeciętnie odróżniający. Wcześniejsze znaki towarowe stanowią bowiem jej zdaniem odwołujące się do wyobraźni odtworzenie zwierzęcia, które w odniesieniu do omawianych towarów i usług, jest z całą pewnością fantazyjne.
- 20 Ponadto skarżąca podnosi, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzi, gdy istnieje podobieństwo z chociaż jednego z trzech względów, wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego. Podkreśla, że podobieństwo koncepcyjne znaków towarowych zostało w zaskarżonej decyzji stwierdzone, ale że temu czynnikowi przyznano błędnie mniejsze znaczenie niż elementom wizualnym i fonetycznym. Przykładowo skarżąca zauważa, że Izba Odwoławcza nadała większe znaczenie podobieństwu fonetycznemu niż zawartości znaczeniowej znaku towarowego uznając, że dana grupa konsumentów będzie uważać „Hai” za zniekształcenie angielskiego wyrazu „high”.
- 21 Zdaniem skarżącej prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń zachodzi w niniejszej sprawie, ponieważ mają one tylko jedno samoistne, jasne i natychmiast zrozumiałe znaczenie. Przeciętny konsument od razu dostrzeże, jaka jest zawartość znaczeniowa omawianych znaków towarowych i niezwłocznie ustanowi związek skojarzeniowy pomiędzy ich znaczeniem, a w rezultacie pomiędzy tymi dwoma oznaczeniami.
- 22 Ponadto, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi Izba Odwoławcza, ta identyczność koncepcyjna nie może zostać zneutralizowana przez użycie dwóch różnych języków. W tym względzie skarżąca podnosi, odwołując się do decyzji austriackiego urzędu patentowego, że Izba Odwoławcza nie oceniła w sposób właściwy stanu rynku

austriackiego, na którym znajomość języka angielskiego jest rzeczą oczywistą. Stąd znaki towarowe utworzone ze słów w języku obcym, a w szczególności w języku angielskim, nie powinny być oceniane inaczej niż znaki utworzone ze słów niemieckich mających to samo znaczenie. Zatem docelowy dla rozpatrywanych towarów i usług krąg odbiorców rozumie znaczenie wyrazu „shark”, który to fakt został skądinąd uznany przez Izbę Odwoławczą.

- 23 Skarżąca dodaje, że zawartość znaczeniowa wcześniejszych znaków towarowych jest uzupełniona ich formą graficzną w kształcie rekina, co czyni to znaczenie jeszcze bardziej przystępnym i ewidentnym. Wyraz „shark” pisane w kształcie stylizowanego rekina sprzyja zbliżeniu i podobieństwu rozpatrywanych znaków towarowych. Skutkuje to znaczącym obniżeniem różnic wynikających z użycia różnych języków.
- 24 Odnośnie do oceny Izby Odwoławczej, według której tłumaczenia znaków towarowych mają jedynie znaczenie, jeżeli są powszechne i jeżeli docelowy krąg odbiorców zakłada, że przetłumaczony znak towarowy pochodzi z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstwa z nim powiązanego, skarżąca podnosi, że wystarczy, aby istniało ryzyko, że konsumenci uczynią takie skojarzenie.
- 25 Skarżąca precyzuje ponadto, że dopuszcza się „absolutne krzyżowe wprowadzenie w błąd”, to znaczy wprowadzenie w błąd w odniesieniu do wyłącznie graficznego przedstawienia wyrazu i wyłącznie słownego znaku towarowego. A fortiori w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzi, gdyż wcześniejsze znaki towarowe nie są zbudowane jedynie z elementu graficznego przedstawiającego rekina.
- 26 Na koniec skarżąca stwierdza, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzi w znacznej części Unii Europejskiej. Wyraz „Hai” nie jest znany jedynie w języku

niemieckim i fińskim, ale również w szwedzkim, duńskim i niderlandzkim, którym mówi się również w Belgii. Wyraz ten jest także zrozumiały we włoskich i francuskich regionach przygranicznych. W regionach Europy północnej języki niemiecki i angielski są również znane.

- 27 OHIM utrzymuje, że Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji prawidłowo zastosowała zasady dotyczące oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w takiej postaci, w jakiej wynikają z orzecznictwa i że, biorąc pod uwagę zarzuty stron, słusznie stwierdziła brak jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 28 Uznając, że wcześniejsze znaki towarowe mają jedynie charakter przeciętnie odróżniający i biorąc pod uwagę wyraźne różnice zachodzące pomiędzy oznaczeniami na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, OHIM podziela opinię Izby Odwoławczej, według której pomimo częściowej identyczności towarów, których dotyczą sporne znaki towarowe, podobieństwo koncepcyjne oznaczeń nie jest w niniejszej sprawie wystarczające, by stwierdzić znaczące prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w świetle prawa o znakach towarowych
- 29 Interwenient zgadza się z uzasadnieniem zaskarżonej decyzji.
- 30 Zdaniem interwenienta, różnice fonetyczne istniejące pomiędzy pojęciami „Hai” i „shark” oraz forma graficznego znaku towarowego SHARK prowadzą do tego, że omawiane oznaczenia wywierają odmienne wrażenie, i wykluczają jakiegokolwiek ich podobieństwo.

- 31 Argument skarżącej, według którego przeciętny konsument zrozumie od razu, jakie jest znaczenie rozpatrywanych tutaj znaków towarowych i ustanowi pomiędzy nimi związek, jest nierealny. Teza skarżącej jest zbyt wymagająca w stosunku do konsumenta i nie odpowiada doświadczeniu praktycznemu. Chociaż nie ulega wątpliwości, że konsument przywiązuje większą wagę do podobieństw niż do różnic prezentowanych przez znaki, w niniejszej sprawie konsumenci nie znajdą żadnego punktu wspólnego ani w wyglądzie, ani w elemencie słownym. Wyraz „Hai” nie znajduje się we wcześniejszych znakach towarowych i wzajemnie, stylizowany wizerunek rekina nie został przedstawiony w oznaczeniu zgłoszonym przez interwenienta. Skoro nie ma elementów podobnych, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie może zachodzić.
- 32 Odnosnie do użycia dwóch języków, interwenient podnosi, że nawet jeżeli orzecznictwo akceptuje, iż podstawowe słownictwo w języku angielskim jest zrozumiałe dla austriackiego konsumenta i jest tłumaczone na odpowiadające mu słownictwo niemieckie, pojęcie „shark” nie może być zaliczone do pojęć zapożyczonych z podstawowego słownictwa angielskiego. Ponadto argumentacja skarżącej, według której wyraz „shark” stało się powszechnie znane za sprawą słynnego filmu „Der weiße Hai”, jest zwodnicza. Film jest znany w Austrii jedynie pod jego niemieckim tytułem, zresztą oryginalny angielski tytuł filmu nawet nie zawierał wyrazu „shark”. Ponadto wyraz „shark” należy do języka amerykańskiego, a nie angielskiego.
- 33 Ponadto interwenient uważa, że – w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżąca – dani konsumenci będą postrzegać wyraz „Hai” nie tylko jako niemieckie lub holenderskie określenie mięsożernej ryby, ale również jako zniekształcenie angielskiego wyrazu „high”, w znaczeniu wysoki, o wysokiej jakości, dobry, szlachetny, etc. Z fonetycznego punktu widzenia, wyraz „Hai” nadaje temu oznaczeniu podwójne znaczenie, oparte na zniekształceniu, co zresztą jest celem niepoprawnej pisowni wyrażenia „high”. Poza tym nawet jeżeli podstawowe znaczenie znaku towarowego Hai miałyby odpowiadać jedynie rodzimemu znaczeniu wyrazu „Hai”, podobieństwo znaków towarowych SHARK i Hai i tak wyraźnie nie zachodzi, ponieważ konsumenci nie nadają z łatwością tego samego

znaczenia tym dwóm wyrazom Byłoby nierealnym wierzyć, że konsumenci tłumaczą niemiecki lub niderlandzki wyraz „Hai” na amerykański termin „shark” bez żadnego innego skojarzenia. Stąd również pod tym kątem nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 34 Na koniec interwenient stwierdza, że dopuszczenie „absolutnego krzyżowego wprowadzenia w błąd” nie ma w niniejszej sprawie żadnego znaczenia, ponieważ konsumenci, zetknąwszy się ze znakiem towarowym będącym jednocześnie znakiem słownym i graficznym, zapamiętają głównie element słowny „shark”, a nie element graficzny.

#### Ocena Sądu

- 35 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto na mocy art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) oraz ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 przez wcześniejsze znaki towarowe należy rozumieć wspólnotowe znaki towarowe i znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 36 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

- 37 Zgodnie z tym samym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorium RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 38 W niniejszej sprawie wcześniejsze znaki towarowe są przedmiotem rejestracji krajowej w Austrii i rejestracji wspólnotowej. Stąd obszarem właściwym dla analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest cała Unia Europejska, a w szczególności Austria. Ponieważ omawiane towary są towarami codziennej konsumpcji, docelowym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci uważani za właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Nie ulega wątpliwości, że oferta omawianych towarów, tj. napojów energetycznych, jest skierowana w szczególności do młodzieży.
- 39 Ponadto nawet jeżeli art. 8 rozporządzenia nr 40/94 nie zawiera przepisu podobnego do art. 7 ust. 2, według którego dla odmowy rejestracji wystarczy, aby bezwzględna podstawa odmowy rejestracji istniała tylko w części Wspólnoty, to w niniejszej sprawie należy zastosować to samo rozwiązanie. Wynika z tego, że nawet jeżeli względna podstawa odmowy rejestracji istnieje tylko w części Wspólnoty, należy jej również odmówić (wyrok Sądu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mühlens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. II-791, pkt 36).
- 40 W świetle powyższych rozważań należy przystąpić do porównania po pierwsze towarów, których dotyczy sprawa, i po drugie spornych oznaczeń.

## — Porównanie towarów

- 41 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, aby dokonać 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 (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).
- 42 Sporne znaki towarowe oznaczają pewne towary należące do tej samej klasy, tj. do klasy 32. Ich opis jest ponadto w dużej mierze identyczny.
- 43 Towary należące do klasy 5, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, mogą być również towarami służącymi do produkcji napojów, w szczególności napojów energetycznych. Jeżeli chodzi o towary należące do klasy 33, pomiędzy którymi figurują napoje alkoholowe, to należy stwierdzić, że obecnie napoje energetyczne są często sprzedawane i spożywane wraz z napojami alkoholowymi.
- 44 Ponadto wszystkie omawiane towary zawarte w klasach 5, 32 i 33 są zazwyczaj przedmiotem powszechnej dystrybucji, od działu spożywczego wielkiego sklepu do barów i kawiarni.
- 45 W odniesieniu do usług należących do klas 35 i 42, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, należy stwierdzić, że są one mniej zbliżone do towarów objętych wcześniejszymi znakami towarowymi. Okoliczność, że napoje alkoholowe i bezalkoholowe są przedmiotem promocji podczas targów i że są one często spożywane w restauracjach, nie wystarcza dla stworzenia związku pomiędzy tymi towarami a usługami należącymi do klas 35 i 42.

- 46 Należy więc wyciągnąć wniosek, że towary należące do klasy 32 są identyczne. Towary należące do klas 5 i 33, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, są do tego stopnia związane z towarami należącymi do klasy 32, objętymi wcześniejszymi znakami towarowymi, że należy uważać je za podobne. Natomiast usługi z klas 35 i 42 oraz towary objęte wcześniejszymi znakami towarowymi nie mogą być uznane za podobne.

— Porównanie oznaczeń

- 47 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów dominujących i odróżniających [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 wskazane w nim orzecznictwo].
- 48 W świetle tych rozważań należy zbadać, czy stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej jest wystarczająco wysoki, aby uznać, że zachodzi w odniesieniu do nich prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 49 W niniejszej sprawie należy stwierdzić na płaszczyźnie wizualnej, że dwa oznaczenia Hai i SHARK odróżniają się z łatwością poprzez ich formę graficzną, ponieważ tylko znak towarowy SHARK jest znakiem graficznym. W tym względzie należy zauważyć, że forma graficzna liter znaku towarowego SHARK przedstawia postać rekina, podczas gdy oznaczenie Hai jest utworzone wyłącznie z wyrazu „Hai”. Nawet ze względu na aspekt słowny sporne oznaczenia („Hai” i „shark”) powinny być uznane za odmienne, mimo że oba zawierają kombinację liter „h” oraz „a”. Stąd oznaczenia te nie są podobne na płaszczyźnie wizualnej.



- 50 Na płaszczyźnie fonetycznej jest oczywiste, że rozpatrywane oznaczenia nie są podobne.
- 51 Na płaszczyźnie koncepcyjnej nie ulega wątpliwości, że angielski wyraz „shark” tłumaczy się na języki niemiecki i fiński wyrazem „Hai”, na nietherlandzki wyrazem „haai” oraz na duński i szwedzki wyrazem „haj”. Jest więc prawdopodobne, że osoby mówiące tymi językami rozumieją tak wyraz „shark”, jak i wyraz „Hai” jako znaczące „rekin”. Tak będzie w przypadku docelowego kręgu odbiorców, ponieważ chodzi o młodzież, która z reguły ma wystarczającą znajomość języka angielskiego, aby zrozumieć znaczenie wyrazu „shark”. Tak będzie też w przypadku osób, które nie rozumieją od razu angielskiego wyrazu „shark”, ale które rozumieją jego znaczenie, gdy zobaczą rysunek rekina. W istocie zawartość znaczeniowa wcześniejszych znaków towarowych jest uzupełniona przez ich formę graficzną w postaci rekina, która czyni ich znaczenie jeszcze bardziej przystępnym i oczywistym. Stąd należy stwierdzić, że podobieństwo koncepcyjne rozpatrywanych oznaczeń zachodzi, mimo że wymaga ono uprzedniego tłumaczenia.
- 52 Ponadto okazuje się, że zgłoszony znak towarowy może być odczytany na zasadzie gry słów jako zniekształcenie angielskiego wyrazu „high”. Niemniej znaczenie to nie jest oczywiste i nie wystarczy dla zneutralizowania podobieństwa koncepcyjnego w postaci znaków.
- 53 Zatem nie zachodzi żadne podobieństwo wizualne lub fonetyczne rozpatrywanych znaków, ale zachodzi pewne podobieństwo koncepcyjne, wymagające uprzedniego tłumaczenia.
- 54 Należy następnie dokonać całościowej oceny, czy w niniejszej sprawie to podobieństwo koncepcyjne wystarcza, aby spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

## — Całościowa ocena rozpatrywanych oznaczeń

- 55 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zwykłe podobieństwo koncepcyjne znaków towarowych nie wystarcza, aby zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w sytuacji gdy wcześniejszy znak towarowy nie jest powszechnie znany i składa się tylko z jednego obrazu przedstawiającego niewiele elementów fantazyjnych (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 25).
- 56 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy. Nie można zatem wykluczyć, że podobieństwo koncepcyjne wynikające z faktu, że w dwóch znakach towarowych użyte są obrazy o takiej samej zawartości znaczeniowej, może spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy posiada charakter szczególnie odróżniający ze względu na jego cechy samoistne albo ze względu na jego znajomość na rynku (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 24). Takie znaki towarowe korzystają więc z szerszej ochrony niż znaki, których mają charakter w mniejszym stopniu odróżniający (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18 i wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 20).
- 57 Aby ustalić charakter odróżniający znaku towarowego i stąd oszacować, czy ma on charakter w wysoce odróżniający, należy dokonać całościowej oceny mniejszej lub większej zdolności znaku towarowego do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem odróżniania tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw (wyroki Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 49 i ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22).
- 58 Dokonując tej oceny, należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy znaku towarowego, w tym okoliczność, czy zawiera on jakikolwiek element opisowy względem towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu udziału znaku

towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych (ww. wyroki w sprawach Windsurfing Chiemsee, pkt 51 i Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23).

- 59 W niniejszej sprawie skarżąca nie powołała się na znajomość znaków towarowych na rynku, ale jedynie na ich samoistny wysoce odróżniający charakter. Obecność elementów opisowych we wcześniejszych znakach towarowych lub ich brak powinna zatem być uwzględniona wraz z ich innymi cechami samoistnymi podczas całościowej oceny ich charakteru odróżniającego.
- 60 W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że wcześniejsze znaki towarowe SHARK nie zawierają żadnego elementu opisowego. Chodzi o znaki towarowe o szczególnej formie graficznej, których litery są stylizowane w ten sposób, że całość oznaczenia przypomina kształt rekina. Litera „s” jest głową, „a” – płetwą grzbietową, wreszcie „k” — ogonem zwierzęcia. Należy zauważyć, że wybrane zwierzę i towar będący przedmiotem wcześniejszych znaków towarowych nie są bez znaczenia: rekin jest użyty dla opisu napojów energetycznych. Te znaki towarowe, całościowo, powinny być uznane za uderzające i przyciągające uwagę. Takie znaki są również łatwo zapamiętywane przez właściwy krąg odbiorców.
- 61 W rezultacie samoistne cechy wcześniejszych znaków towarowych nadają im charakter stosunkowo wysoce odróżniający, w przeciwieństwie do tego, co twierdzą OHIM i interwenient.
- 62 Stąd po stwierdzeniu, że chodzi o towary częściowo identyczne i o wcześniejsze znaki towarowe mające samoistny charakter odróżniający, należy zbadać, czy w niniejszej sprawie podobieństwo wyłącznie koncepcyjne, wymagające uprzedniego tłumaczenia, wystarcza, aby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

- 63 W tym względzie należy podkreślić, że omawianymi towarami są napoje energetyczne, których oferta jest skierowana do młodzieży, zazwyczaj znającej produkty markowe. Jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza, towary te stanowią zazwyczaj przedmiot powszechnej dystrybucji, przykładowo w supermarketach, gdzie konsumenci kupują je w szczególności „na oko”. Nie należy również lekceważyć znaczenia ustnych zamówień w restauracjach, kawiarniach i barach.
- 64 Mając na względzie powyższe rozważania, należy uznać, że ważne różnice wizualne i fonetyczne pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi mogą w dużym stopniu znosić ich podobieństwo koncepcyjne wymagające wcześniejszego tłumaczenia. W istocie stopień podobieństwa koncepcyjnego dwóch znaków towarowych ma mniejsze znaczenie w przypadkach, gdy właściwy krąg odbiorców, kupując towar, widzi znak towarowy i wymawia jego nazwę.
- 65 Należy więc stwierdzić, że stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych nie jest wystarczająco wysoki, aby uznać, że odbiorcy będą mogli sądzić, iż omawiane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 66 Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy spornymi oznaczeniami, oceny tej nie osłabia okoliczność, że towary i usługi, których dotyczy zgłoszony znak towarowy, są częściowo identyczne z towarami objętymi wcześniejszymi znakami towarowymi.
- 67 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza słusznie uznała, że w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia błęd.

- 68 Odnośnie do orzeczeń krajowych przywołanych przez strony, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rejestracja już dokonana w państwach członkowskich stanowi wyłącznie okoliczność, która — nie będąc decydującą — może jedynie zostać wzięta pod uwagę przy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego [wyroki Sądu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II-265, pkt 61 ; z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM (VITALITE), Rec. str. II-449, pkt 33 i z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okrągła czerwono-biała tabletki), Rec. str. II-2597, pkt 58].
- 69 Jeżeli chodzi o praktykę OHIM, to z orzecznictwa wynika, że decyzje, do których wydawania uprawnione są na podstawie rozporządzenia nr 40/94 izby odwoławczej i które dotyczą rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, wchodzą w zakres wykonywania ograniczonej kompetencji, a nie uprawnień dyskrecyjnych. W konsekwencji zdolność rejestracyjną oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej 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 T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit Pro et Kit Super Pro), Rec. str. II-4881, pkt 32 i z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawach T-324/01 i T-110/02 Axions i Belce przeciwko OHIM (Kształt cygara koloru brązowego i kształt złotej sztabki), Rec. str. II-1897, pkt 51].
- 70 W tych okolicznościach należy oddalić jedyny zarzut skarżącej i skargę w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

- 71 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu 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 (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
  
- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 marca 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal