

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 23 lutego 2006 r.*

W sprawie T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA, z siedzibą w Scandicci (Włochy), reprezentowana przez
adwokatów P.L. Roncaglię, A. Torrigianiego Malaspinę i M. Boletta,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez M. Buffola i O. Montalta, działających
w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

* Język postępowania: włoski.

Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
z siedzibą w Numanie (Włochy), reprezentowana przez adwokata D. Marchiego,

interwenient,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 marca 2003 r. (sprawa R 1015/2001-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Il Ponte Finanziaria SpA a Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie,
sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 1 października 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 29 września 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 października 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Ramy prawne

- ¹ Artykuł 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., stanowi:

„1. Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

2. W rozumieniu ust. 1 »używaniem« jest także:

a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;

[...]”.

2 Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 ma następującą treść:

„2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które on przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie”.

3 Ustępy 1, 2 i 3 zasady 22 zatytułowanej „Dowód używania”, zawartej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) stanowią:

„1. W przypadku gdy strona wnosząca sprzeciw musi na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia przedstawić dowód używania lub istnienia usprawiedliwionych powodów nieużywania, Urząd wzywa ją do przedstawienia wymaganego dowodu w terminie, który określa. Jeżeli strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed upływem terminu, Urząd odrzuca sprzeciw.

2. Wskazania oraz dowody do celów przedstawienia dowodów używania zawierają wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw, oraz dowody na poparcie tych wskazań zgodnie z ust. 3.

3. Dowody te ograniczają się, co do zasady, do przedstawienia dokumentów uzupełniających, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia w gazetach oraz pisemne oświadczenia określone w art. 76 ust. 1 lit. f) rozporządzenia”.

Okoliczności powstania sporu

4 W dniu 24 września 1998 r. spółka Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (zwana dalej „interwenientem”) wystąpiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94.

5 Zgłoszonym znakiem towarowym jest następujące oznaczenie graficzne:



- 6 Towary objęte zgłoszeniem zaliczane są do klas 18 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 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”;

— klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”.

- 7 Zgłoszenie opublikowane zostało w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 47/99 z dnia 14 czerwca 1999 r.

- 8 W dniu 7 września 1999 r. spółka Il Ponte Finanziaria SpA (zwana dalej „skarżącą”) wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 9 Sprzeciw uzasadniony był następującymi wcześniejszymi rejestracjami znaków krajowych:
- włoska rejestracja nr 370836 ze skutkiem od dnia 11 maja 1979 r. dla towarów odpowiadających opisowi „odzież”, zaliczanych do klasy 25, następującego oznaczenia graficznego:

Bridge

- włoska rejestracja nr 704338 ze skutkiem od dnia 15 lipca 1964 r. dla towarów odpowiadających opisowi „artykuły odzieżowe, w tym botki, obuwie i kapcie”, zaliczanych do klasy 25, następującego oznaczenia graficznego:



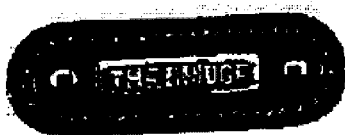
- włoska rejestracja nr 606709 ze skutkiem od dnia 22 października 1990 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skarpety i krawaty”, zaliczanych do klasy 25, następującego oznaczenia graficznego:



- włoska rejestracja nr 593651 ze skutkiem od dnia 12 czerwca 1990 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”, zaliczanych do klasy 18 oraz dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, następującego oznaczenia graficznego:



- włoska rejestracja nr 642952 ze skutkiem od dnia 14 czerwca 1994 r. dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, zaliczanych do klasy 25, oznaczenia słownego THE BRIDGE;
- włoska rejestracja nr 704372 ze skutkiem od dnia 22 czerwca 1994 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”, zaliczanych do klasy 18 oraz dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, zaliczanych do klasy 25, następującego oznaczenia trójwymiarowego:



- włoska rejestracja nr 633349 ze skutkiem od dnia 22 czerwca 1994 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”, zaliczanych do klasy 18 oraz dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, zaliczanych do klasy 25, następującego oznaczenia trójwymiarowego:



- włoska rejestracja nr 710102 ze skutkiem od dnia 7 grudnia 1994 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”, zaliczanych do klasy 18 oraz dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, zaliczanych do klasy 25, oznaczenia słownego FOOTBRIDGE;

- włoska rejestracja nr 721569 ze skutkiem od dnia 28 lutego 1996 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”, zaliczanych do klasy 18 oraz dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, zaliczanych do klasy 25, następującego oznaczenia graficznego:



- włoska rejestracja nr 630763 ze skutkiem od dnia 24 grudnia 1991 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”, zaliczanych do klasy 18 oraz dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, zaliczanych do klasy 25, oznaczenia słownego OVER THE BRIDGE;

— włoska rejestracja nr 642953 ze skutkiem od dnia 26 października 1994 r. dla towarów odpowiadających opisowi „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwśłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie”, zaliczanych do klasy 18, oznaczenia słownego THE BRIDGE.

10 Mocą decyzji z dnia 15 listopada 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw, uznawszy, że mimo wzajemnej zależności między stopniem podobieństwa właściwych towarów i stopniem podobieństwa będących w konflikcie oznaczeń można zasadnie wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na różnice występujące między oznaczeniami na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej.

11 W dniu 3 grudnia 2001 r. skarżąca odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

12 Mocą decyzji z dnia 17 marca 2003 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Przy dokonywaniu swojej oceny Izba Odwoławcza nie uwzględniła przede wszystkim wcześniejszych rejestracji nr 370836, 704338, 606709 i 593651 z uwagi na to, że nie został wykazany fakt używania objętych nimi znaków (zaskarżona decyzja, pkt 12 i 13). Nie uwzględniła ona także wcześniejszej rejestracji nr 642952, ponieważ wnoszący sprzeciw nie przedstawił dostatecznych dowodów na używanie objętego nią znaku (zaskarżona decyzja, pkt 14). Następnie Izba Odwoławcza dokonała porównania zgłoszonego znaku z sześcioma pozostałymi wcześniejszymi znakami towarowymi zarejestrowanymi pod numerami 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 i 642953, w wyniku którego stwierdziła, że znaki te nie są do siebie podobne ani na płaszczyźnie koncepcyjnej, ani wizualnej, ani fonetycznej (zaskarżona decyzja, pkt 16 i nast.). Na tej podstawie doszła ona do przekonania, że w odniesieniu do spornych znaków nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 uznawszy, iż zasady wzajemnej zależności między podobieństwem towarów i podobieństwem oznaczeń nie należy w niniejszej sprawie brać pod uwagę ze względu na brak wymaganego minimalnego stopnia podobieństwa będących w konflikcie oznaczeń (zaskarżona decyzja, pkt 25).

Żądania stron

13 W treści skargi skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- nakazanie OHIM odrzucenia zgłoszenia złożonego przez interwenienta;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

14 Na rozprawie skarżąca cofnęła ustnie drugie ze swoich żądań, co zostało zaprotokołowane.

15 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- ¹⁶ Nieprawidłowości, na które wskazuje skarżąca w uzasadnieniu swojego żądania stwierdzenia nieważności, można ująć w dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, drugi zaś naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 22 rozporządzenia nr 2868/95.

W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasady 22 rozporządzenia nr 2868/95

Argumenty stron

- ¹⁷ Skarżąca twierdzi, po pierwsze, że Izba Odwoławcza niesłusznie oparła swoją ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na wcześniejszych znakach THE BRIDGE i THE BRIDGE WAYFARER, nie uwzględniając pozostałych znaków towarowych, do których przysługują skarżącej prawa ochronne i nie udzielając wszystkim wcześniejszym znakom szczególnej ochrony przysługującej „seryjnym znakom towarowym”. Skarżąca podkreśla, że wcześniejsze znaki towarowe, których Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę, były zarejestrowane mniej niż pięć lat przed wniesieniem sprzeciwu i że w związku z tym nie dotyczy ich wymóg przedstawienia dowodu używania w rozumieniu art. 43 rozporządzenia nr 40/94. Dlatego też, zdaniem skarżącej, Izba Odwoławcza powinna była wziąć je pod uwagę ze względu na sam fakt ich rejestracji.
- ¹⁸ Po drugie, skarżąca twierdzi, iż nie uwzględniając przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd znaku słownego THE BRIDGE zarejestrowanego dla klasy 25 pod nr 642952 na tej podstawie, że jego używanie

nie zostało dostatecznie wykazane, Izba Odwoławcza naruszyła zasadę 22 rozporządzenia nr 2868/95. Skarżąca zwraca uwagę na fakt, że zgodnie ze wskazaną wyżej zasadą dowód na okoliczność używania znaku towarowego stanowić mogą między innymi katalogi i ogłoszenia reklamowe. Aby wykazać fakt rzeczywistego używania wskazanego wyżej znaku towarowego, skarżąca przedstawiła Izbie Odwoławczej zgodnie z wymienioną wyżej zasadą liczne wkładki reklamowe oraz swoje katalogi. Izba Odwoławcza niesłusznie uznała te dowody za niewystarczające. Skarżąca przedstawiła nowe dokumenty dotyczące używania wymienionego wyżej znaku w postępowaniu przed Sądem.

- 19 Po trzecie, skarżąca jest zdania, że przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza niesłusznie pominęła wcześniejsze znaki graficzne zarejestrowane pod nr 370836, 704338, 606709 i 593651, twierdząc, że nie wykazano faktu ich używania. W ocenie skarżącej te wcześniejsze znaki należało zakwalifikować jako „znaki obronne” w rozumieniu włoskiego dekretu królewskiego nr 929 z dnia 21 czerwca 1942 r. z późn. zm. (zwanego dalej „włoską regulacją w sprawie znaków towarowych”). Zgodnie z jej art. 42 ust. 4 prawa ochronne do tych znaków nie podlegają wygaśnięciu w związku z ich nieużywaniem. Skarżąca podkreśla, że znaki towarowe określane jako „obronne” mają na celu zwiększenie zakresu ochrony znaku głównego przed wystąpieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, umożliwiając osobie uprawnionej z praw ochronnych do tych znaków sprzeciwienie się rejestracji znaku identycznego lub podobnego, który sam w sobie nie jest na tyle podobny do znaku głównego, by można było stwierdzić, że występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W ocenie skarżącej Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, że omawiane wcześniejsze znaki nie stanowią „znaków obronnych”, jako że nie były zarejestrowane ani jednocześnie z wcześniejszym znakiem głównym, ani później niż ten znak. Pod tym względem skarżąca zwraca uwagę, że Izba Odwoławcza pominęła okoliczność, iż skarżąca uzyskała prawa ochronne do znaków zarejestrowanych pod nr 704338 i 607909 od osób trzecich w drodze cesji, a celem tej operacji miało być uzyskanie przez nią możliwości korzystania z tych znaków jako „znaków obronnych”. Skarżąca wskazuje ponadto, że wszystkie znaki towarowe, na których „obronny” charakter się ona powołuje, zarejestrowane zostały zarówno po zarejestrowaniu włoskiego znaku towarowego THE BRIDGE MADE IN ITALY (na który nie powołano się w sprzeciwie), które miało miejsce w 1975 r., jak i po rozpoczęciu faktycznego używania wcześniejszego znaku towarowego THE BRIDGE, które nastąpiło w latach siedemdziesiątych.

- 20 Wreszcie, jeśli chodzi w szczególności o rejestrację nr 370836, skarżąca twierdzi, że dowody na okoliczność używania wcześniejszego znaku towarowego THE BRIDGE należy uznać za nadające się do wykazania również faktu używania wcześniejszego znaku towarowego objętego tą rejestracją, który tylko nieznacznie różni się od znaku THE BRIDGE. Skarżąca przypomina, że zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 za „używanie” uważa się również używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się co do elementów, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany. Dlatego też skarżąca jest zdania, iż pomijając przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wcześniejszy znak towarowy BRIDGE na tej podstawie, że jego używanie nie zostało wykazane, Izba Odwoławcza naruszyła art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.
- 21 Jeśli chodzi o pierwszą część zarzutu, OHIM odpowiada, że aby móc powoływać się na pojęcie „seryjnych znaków towarowych”, skarżąca powinna była przedstawić dowód używania wszystkich swoich znaków, czego nie uczyniła.
- 22 Jeśli zaś chodzi o drugą część zarzutu, OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza właściwie oceniła dowody przedstawione przez skarżącą, uznając, że były one niewystarczające dla wykazania używania znaku słownego THE BRIDGE objętego rejestracją nr 642952.
- 23 Wreszcie, jeśli chodzi o trzecią część zarzutu, OHIM podkreśla, że z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, iż używanie wcześniejszego znaku jest niezbędną przesłanką uwzględnienia sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego wspólnotowego znaku towarowego. OHIM zwraca uwagę, że ochrona „znaków obronnych” nie została przewidziana w pierwszej dyrektywie Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) i że udzielenie takiej ochrony

jest sprzeczne ze wspólnotowymi uregulowaniami dotyczącymi znaków towarowych.

- 24 Interwenient podkreśla, po pierwsze, że skarżąca — aby wykazać prawdziwość swojej tezy, zgodnie z którą przysługiwałyby jej prawa do „seryjnych znaków towarowych” — powinna była wykazać fakt używania wszystkich swoich znaków.
- 25 Po drugie, interwenient twierdzi, że dokonując swojej oceny, Izba Odwoławcza prawidłowo nie uwzględniła wcześniejszego znaku towarowego THE BRIDGE chronionego rejestracją nr 642952. Zwraca on uwagę, że informacje dotyczące towarów objętych danym znakiem towarowym zawarte w katalogach i ogłoszeniach reklamowych nie stanowią same w sobie żadnego dowodu na okoliczność ilościowego wykorzystania tego znaku. Materiał dowodowy należałoby uzupełnić o inne dokumenty mogące potwierdzić szerokie i liczne wykorzystanie tego znaku na właściwym terytorium. Interwenient twierdzi, że Izba Odwoławcza wzięła prawdopodobnie pod uwagę fakt, iż skarżąca przedstawiła jedynie katalog jesień–zima 1994/1995 oraz kilka wkładek reklamowych z roku 1995, co mogło zasadnie skłonić ją do uznania, że omawiany znak towarowy używany był wyłącznie symbolicznie.
- 26 Wreszcie, jeśli chodzi o tę część zarzutu, w której skarżąca twierdzi, iż nie udzielono jej ochrony związanej ze „znakami obronnymi”, interwenient odpira to twierdzenie, podnosząc, że zwiększenie ochrony znaku towarowego za pomocą „znaków obronnych” zakłada istnienie znaku głównego. Aby dany znak towarowy mógł być uznany za „obronny”, powinien być zgłoszony w tym samym czasie co znak główny, bądź też w terminie późniejszym, nie zaś przed dokonaniem zgłoszenia znaku głównego. Interwenient zwraca również uwagę, że wcześniejsze rejestracje nr 370836 i 704338 uzyskane zostały dla towarów należących do klasy 25, podczas gdy działalność gospodarcza skarżącej koncentruje się na towarach należących do klasy 18. Podnosi on także, że „znaki obronne” nie mogą co do zasady różnić się

znacząco od znaku głównego. Tymczasem znaki wcześniejsze, na które powołuje się skarżąca jako na znaki „obronne”, różnią się znacząco od wcześniejszego znaku głównego THE BRIDGE.

Ocena Sądu

27 Jeśli chodzi o pierwszą część zarzutu skarżącej, należy zauważyć, że — wbrew jej twierdzeniom — przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza oparła się na porównaniu znaku zgłoszonego z sześcioma znakami wcześniejszymi odpowiadającymi rejestracjom nr 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 i 642953. W pkt 11 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wyraźnie stwierdziła, że wymienionych wyżej znaków wcześniejszych nie dotyczy obowiązek przedstawienia dowodu używania, o którym mowa w art. 43 rozporządzenia nr 40/94, z uwagi na to, że przewidziany w tym przepisie okres pięcioletni, licząc od rejestracji, jeszcze nie upłynął. Dlatego też uznała ona, że należy dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd między zgłoszonym znakiem a sześcioma wymienionymi wyżej znakami w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których znaki te były zarejestrowane. Rozumowanie to zostało powtórzone w pkt 15 zaskarżonej decyzji.

28 Dopiero dokonując analizy argumentu skarżącej, zgodnie z którym wcześniejsze znaki towarowe należy zakwalifikować jako należące do „rodziny znaków” i zapewnić im tym samym szerszy zakres ochrony, Izba Odwoławcza — opierając się na dokonanej przez siebie ocenie dowodów dostarczonych przez skarżącą — stwierdziła, że różne towary wprowadzane do obrotu przez skarżącą „były promowane i sprzedawane zasadniczo pod znakiem THE BRIDGE i w mniejszym stopniu pod znakiem słownym THE BRIDGE WAYFARER”. W związku z powyższym konsument włoski miał faktycznie do czynienia na rynku tylko z tymi dwoma wcześniejszymi znakami (pkt 22 zaskarżonej decyzji). W oparciu o powyższe stwierdzenie Izba Odwoławcza uznała, że zgłaszane przez skarżącą

żądanie zwiększonej ochrony związane z rzekomym istnieniem „rodziny znaków” jest bezzasadne z uwagi na to, iż sama rejestracja licznych znaków nieoparta ich używaniem na rynku nie wystarcza, by taką ochronę przyznać.

- 29 Omawiana część zarzutu ma w istocie na celu podważenie słuszności opisanego wyżej rozumowania Izby Odwoławczej oraz stwierdzenia, które było jego podstawą. Z uwagi na to, że w tej części zarzutu kwestionuje się ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą w ramach merytorycznej analizy występowania ryzyka wprowadzenia w błąd w odniesieniu do będących w konflikcie oznaczeń, będzie on zbadany przy okazji analizy zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 30 W drugiej części omawianego zarzutu skarżąca twierdzi, że pomijając przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd znak słowny THE BRIDGE objęty rejestracją nr 642952 na tej podstawie, że nie wykazano dostatecznie faktu jego używania, Izba Odwoławcza naruszyła zasadę 22 rozporządzenia nr 2868/95.
- 31 Zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 43 ust. 3 na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany w państwie członkowskim, w którym jest chroniony, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany. Zgodnie z zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 „wskazania oraz dowody mające na celu udowodnienie używania zawierają wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw”. Katalogi i ogłoszenia w gazetach należą do dowodów, które zgodnie z ust. 3 wymienionej wyżej zasady, mogą być przedstawione celem wykazania faktu używania znaku.

- 32 W tym miejscu należy stwierdzić, że rzeczywiste używanie zakłada faktyczne korzystanie ze znaku towarowego na danym rynku mające na celu identyfikację towarów lub usług. Dlatego też należy uznać, że nie jest rzeczywistym używaniem używanie minimalne niewystarczające do stwierdzenia, że dany znak towarowy jest faktycznie wykorzystywany na danym rynku. Nawet jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy ma zamiar faktycznie z tego znaku korzystać, lecz znak nie jest obiektywnie obecny na rynku w sposób rzeczywisty, trwały w czasie i stabilny pod względem konfiguracji oznaczenia, i w związku z tym nie może być postrzegany przez konsumentów jako wskazujący na pochodzenie, nie może być mowy o jego rzeczywistym używaniu [wyroki Sądu: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison (HIWATT), Rec. str. II-5233, pkt 36 oraz z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. II-2789, pkt 35].
- 33 W niniejszej sprawie skarżąca powinna była wykazać fakt używania na terenie Włoch znaku słownego THE BRIDGE, zarejestrowanego dla towarów odpowiadających opisowi „odzież, obuwie, nakrycia głowy”, zaliczanych do klasy 25. Nadto dowód ten powinien być obejmować okres pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia, tj. okres od 14 czerwca 1994 r. do 14 czerwca 1999 r.
- 34 Z analizy dokumentacji zawartej w aktach OHIM, które zostały przekazane Sądowi, wynika, że jedynymi dowodami na okoliczność używania wcześniejszego słownego znaku towarowego THE BRIDGE dla towarów zaliczanych do klasy 25 przedstawionymi przez skarżącą są katalog jesień–zima 1994/1995 i wkładki reklamowe z 1995 r. Pozostałe katalogi przedstawione przez skarżącą nie zawierają oznaczenia daty.
- 35 Należy zauważyć, że przedstawione przez skarżącą dowody są bardzo ograniczone, jeśli chodzi o rok 1994 i nie dotyczą w ogóle lat 1996–1999.

- 36 W tych okolicznościach należy uznać, że przy pomocy przedstawionych przez skarżącą dowodów (niezależnie od tego, że mogą one być przydatne przy ustalaniu rozmiaru ilościowego wykorzystania wymienionego wyżej znaku) nie da się wykazać, że był on obecny na rynku włoskim w sposób ciągły dla towarów, dla których został zarejestrowany, w okresie pięciu lat poprzedzających datę publikacji zgłoszenia, co pozostaje w sprzeczności z wymogiem określonym w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 43 ust. 2 tego rozporządzenia.
- 37 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż rzeczywiste używanie wymienionego wyżej znaku w odniesieniu do omawianych towarów nie zostało wykazane.
- 38 Nadto stwierdzić należy, że nie można dopuścić dowodu z dokumentów przedstawionych przez skarżącą po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga do Sądu ma 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 po raz pierwszy przed tym Sądem [wyroki Sądu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67; z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-4835, pkt 46; z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13 oraz z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. II-287, pkt 20; zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 61 i 62 utrzymany w mocy postanowieniem Trybunału z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Rec. str. I-8993].

39 Z powyższego wynika, że druga część omawianego zarzutu podlega oddaleniu jako bezzasadna.

40 W trzeciej części zarzutu skarżąca stwierdza przede wszystkim, że Izba Odwoławcza niesłusznie pominęła przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd rejestracje o nr 370836, 704338, 606709 i 593651 na tej podstawie, że nie został wykazany fakt używania odpowiadających im znaków towarowych. Skarżąca uważa, że wymienione wyżej znaki towarowe są „znakami obronnymi” i zgodnie z włoskimi uregulowaniami dotyczącymi znaków towarowych nie dotyczy ich obowiązek wykazania faktu ich używania.

41 W pkt 12 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza — stwierdziwszy, że cztery wymienione wyżej wcześniejsze znaki towarowe nie były obecne ani w katalogach, ani we wkładkach reklamowych przedstawionych przez skarżącą — uznała, że na podstawie dokumentów przedstawionych w toku postępowania w sprawie sprzeciwu nie da się stwierdzić, że znaki te były obecne na rynku. W następnym punkcie zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza odrzuciła argument skarżącej, zgodnie z którym omawiane znaki — jako „znaki obronne” — miałyby korzystać z faktu używania wcześniejszego znaku towarowego THE BRIDGE. W związku z tym, że używanie omawianych znaków nie zostało wykazane, należało pominąć je przy dokonywaniu oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dotyczącej znaku zgłoszonego.

42 Należy z pewnością zaznaczyć, że o ile w systemie prawa włoskiego art. 42 ust. 4 regulacji w sprawie znaków towarowych wprowadza wyjątek od zawartej w ust. 1 tego artykułu zasady, zgodnie z którą znak nieużywany w okresie pięcioletnim wygasa, który to wyjątek ma zastosowanie jeśli „uprawniony z prawa ochronnego na nieużywany znak towarowy jest jednocześnie uprawnionym z prawa ochronnego na jeden lub więcej innych podobnych znaków towarowych pozostających pod ochroną, z których przynajmniej jeden wykorzystywany jest do oznaczania nim tych samych towarów lub usług”, o tyle pojęcie „znaku obronnego” obce jest systemowi ochrony wspólnotowego znaku towarowego.

43 Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem nr 40/94 rzeczywiste używanie oznaczenia w obrocie dla towarów lub usług, dla których zostało ono zarejestrowane, stanowi niezbędną przesłankę uznania, że uprawnionemu do używania tego oznaczenia przysługują wyłączne prawa objęte ochroną przysługującą znakom towarowym. I tak art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania”. Zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania, prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego wygasają. Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowią że sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego odrzuca się, jeśli na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, nie przedstawi dowodu, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie lub w państwie członkowskim, w którym jest on chroniony, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku. Analogiczny przepis zawarty został w art. 56 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 dotyczącym wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia.

- 44 Centralna rola, jaką pełni obowiązek używania znaku towarowego w systemie stworzonym przez rozporządzenie nr 40/94, znajduje nadto potwierdzenie w jego motywie dziewiątym, zgodnie z którym „nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.
- 45 W konsekwencji uwzględnienie tzw. „obronnych” rejestracji byłoby niezgodne z systemem ochrony znaku towarowego wykreowanym za pomocą rozporządzenia nr 40/94.
- 46 Oczywiście przepisy tego rozporządzenia nakładające na właściciela znaku towarowego obowiązek używania tego znaku czy też przepis z zakresu postępowania w sprawie sprzeciwu, stwierdzenia wygaśnięcia i unieważnienia, zgodnie z którym należy przedstawić dowód rzeczywistego używania znaku, przewidują wyjątek od wymienionej wyżej zasady pozwalający uprawnionemu z prawa ochronnego do znaku towarowego na uniknięcie konsekwencji niespełnienia tych obowiązków, jeśli istnieją „usprawiedliwione powody” nieużywania, należy jednak zauważyć, że pojęcie „usprawiedliwionych powodów”, o których mowa w tych przepisach, dotyczy przyczyn związanych z przeszkodami w używaniu znaku towarowego lub sytuacji, w których jego gospodarcze wykorzystywanie byłoby w danych okolicznościach zbyt uciążliwe. Przeszkody takie mogą wynikać z uregulowań krajowych, które na przykład nakładają ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu towarów oznaczanych danym znakiem towarowym. W takich wypadkach można wskazywać na takie uregulowania jako na usprawiedliwiony powód nieużywania znaku. Jednak uprawniony z rejestracji krajowej, który sprzeciwia się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nie może powoływać się na przepis krajowy, który — jak to się dzieje w przypadku art. 42 ust. 4 włoskiej regulacji w sprawie znaków towarowych — pozwala na zgłaszanie jako znaków towarowych oznaczeń nieprzeznaczonych do używania w obrocie z uwagi na ich funkcję czysto obronną w odniesieniu do innego oznaczenia wykorzystywanego gospodarczo, po to, by ominąć obowiązek przedstawienia dowodu zawarty w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Jak zostało stwierdzone w pkt 46 powyżej, rejestracje takie nie są zgodne z regulacją dotyczącą wspólnotowego znaku towarowego wynikającą z rozporządzenia nr 40/94, a ich uznawanie na poziomie krajowym nie stanowi w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia „usprawiedliwionego powodu” nieużywania wcześniejszego znaku,

na który powołano się w sprzeciwie wobec rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego.

47 Ze wskazanych wyżej powodów należy zatem oddalić trzecią część omawianego zarzutu z uwagi na to, że opiera się ona na twierdzeniu o wynikającym z przepisów włoskiej regulacji w sprawie znaków towarowych obronnym charakterze niektórych wcześniejszych znaków towarowych nieuwzględnionych przez Izbę Odwoławczą.

48 W treści trzeciej części zarzutu skarżąca twierdzi, po drugie, że przedstawione przez nią w toku postępowania przed OHIM liczne dowody na okoliczność używania wcześniejszego znaku THE BRIDGE stanowią także dowód rzeczywistego używania znaku objętego rejestracją nr 370836, który tylko nieznacznie różni się od znaku THE BRIDGE. W tym względzie skarżąca odsyła zarówno do art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, uważa się za używanie tego znaku, jak i do art. 42 ust. 2 włoskiej regulacji w sprawie znaków towarowych, która zawiera analogiczny przepis.

49 Argumentu tego nie można uwzględnić.

50 Artykuł 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, na który powołuje się skarżąca, dotyczy sytuacji, w której zarejestrowany znak towarowy — czy to krajowy, czy wspólnotowy — używany jest w obrocie w postaci nieznacznie różniącej się od tej,

w której został on zarejestrowany. Celem tego przepisu, który nie narzuca ścisłej zgodności między postacią, w której znak jest używany, a tą, w której został on zarejestrowany, jest pozwolenie właścicielowi znaku na dokonywanie — w ramach gospodarczego wykorzystania znaku — zmian, które nie wpływając na jego charakter odróżniający, ułatwiają przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i promocją towarów lub usług. W świetle celu tego przepisu zakres jego stosowania należy ograniczyć do sytuacji, w których postać oznaczenia wykorzystywana przez właściciela znaku do oznaczania towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany, jest postacią, w której znak ten jest gospodarczo wykorzystywany. Wymieniony wyżej przepis stanowi, że w sytuacjach, w których postać oznaczenia wykorzystywana w obrocie różni się od postaci, w jakiej zostało ono zarejestrowane jedynie nieznacznie, tak że można uznać, iż te dwa oznaczenia są co do zasady równoważne, obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego może zostać spełniony poprzez wykazanie faktu używania oznaczenia w postaci używanej w obrocie. Jednak art. 15 ust. 2 lit. a) nie pozwala właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego uwolnić się od ciężącego na nim obowiązku używania tego znaku poprzez powołanie się na używanie znaku podobnego stanowiącego przedmiot innej rejestracji.

51 W niniejszej sprawie skarżąca usiłuje wykazać fakt używania znaku towarowego objętego rejestracją nr 370836 poprzez wskazanie tych samych dowodów, które zostały przedstawione w postępowaniu przed OHIM na okoliczność używania znaku THE BRIDGE objętego innymi rejestracjami. Z powodów, o których była mowa wyżej, należy uznać, że przesłanki stosowania art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 nie zostały w niniejszej sprawie spełnione, bez konieczności wypowiedzania się w kwestii tego, czy znak towarowy zarejestrowany pod nr 370836 może być uznany za równoważny co do zasady znakowi towarowemu THE BRIDGE.

52 W świetle powyższych rozważań należy oddalić trzecią część omawianego zarzutu jako bezzasadną.

53 W związku z powyższym omawiany zarzut podlega oddaleniu w całości.

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

Argumenty stron

- 54 Skarżąca zwraca, po pierwsze, uwagę na fakt, że przysługują jej prawa ochronne na liczne znaki towarowe zawierające określenie „bridge”, które to znaki stanowią „rodzinę” znaków lub „seryjne znaki towarowe”. Okoliczność ta, która, zdaniem skarżącej, zwiększa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do będących w konflikcie znaków, została przez Izbę Odwoławczą pominięta wskutek błędnej wykładni przepisów rozporządzenia nr 40/94 dotyczących dowodu używania znaków.
- 55 Skarżąca twierdzi również, że znaki, do których przysługują jej prawa, są znakami złożonymi, posiadającymi wspólne określenie w postaci angielskiego słowa „bridge”, któremu towarzyszą inne oznaczenia słowne lub graficzne. Żaden z elementów składowych wymienionych wyżej znaków nie ma związku z towarami, do których oznaczania znaki te służą. Dlatego też znaki te mają — jej zdaniem — bardzo silny samoistny charakter odróżniający, który w przypadku znaku THE BRIDGE wzmocniony jest dodatkowo jego niezwykle częstym używaniem potwierdzonym bogatą dokumentacją przedstawioną przez nią w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Skarżąca zwraca uwagę na fakt, że zarówno orzecznictwo włoskie, jak i wspólnotowe przyznaje szeroki zakres ochrony tego rodzaju znakom. Przypomina ona, że w wyroku z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18, Trybunał stwierdził, że „znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający”.

- 56 Skarżąca zwraca uwagę na fakt, że zarówno Wydział Sprzeciwów, jak i Izba Odwoławcza same przyznały, że znak towarowy THE BRIDGE odzwierciedla ideę niemającą żadnego związku z towarami, dla których jest on zarejestrowany, i w związku z tym znak ten ma samoistny charakter odróżniający. Izba Odwoławcza przyznała także, że znak towarowy THE BRIDGE jest powszechnie znany, lecz nie miało to wpływu na jej ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 57 Po drugie, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie uwzględniła ona zasady wzajemnej zależności między podobieństwem znaków i podobieństwem towarów. Powołując się na orzecznictwo wspólnotowe, w szczególności zaś na wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, zwraca ona uwagę, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać kompleksowo, uwzględniając wszystkie istotne w danej sprawie czynniki, które należy uznać za współzależne.
- 58 Po trzecie, jeśli chodzi o kwestię porównania będących w konflikcie oznaczeń, skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż znaki wcześniejsze i znak zgłoszony nie są do siebie podobne.
- 59 Jeśli chodzi o porównanie znaków na płaszczyźnie wizualnej, skarżąca jest zdania, że — wbrew temu, co zostało stwierdzone w zaskarżonej decyzji — obecność w zgłoszonym znaku obok elementu słownego „bainbridge” rysunku przedstawiającego zwinięty żagiel, który rozwija się, przybierając w końcu postać żagla na łodzi, zwiększa jedynie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tego znaku

i wcześniejszych znaków graficznych z uwagi na to, że znaki te również składają się z elementu słownego zawierającego słowo „bridge” oraz elementów graficznych. Okoliczność ta sprawia, że odbiorcy są przekonani, iż towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą od skarżącej i że stanowią one linię towarów przeznaczonych specjalnie dla osób interesujących się żeglarstwem. Wrażenie to wzmacnia dodatkowo fakt, że element graficzny wcześniejszego znaku towarowego objętego rejestracją nr 721569 stanowi rysunek przedstawiający różę wiatrów będącą bardzo charakterystycznym symbolem żeglarskim.

- 60 Skarżąca zwraca również uwagę na fakt, iż zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy graficzny znak towarowy objęty rejestracją nr 370836 są do siebie bardzo podobne na płaszczyźnie graficznej.
- 61 Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej, skarżąca jest zdania, że Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie uznając, że przeciętny konsument włoski opanował znajomość języków obcych pozwalającą mu na uchwycenie rzekomej różnicy między będącymi w konflikcie znakami na tej płaszczyźnie.
- 62 Skarżąca jest zdania, że twierdzenie Izby Odwoławczej, jakoby rzeczony konsument był w stanie zrozumieć znaczenie angielskiego słowa „bridge” jest błędne. Podkreśla ona, że słowo to nie brzmi podobnie do włoskiego odpowiednika „ponte” i że wyraz „bridge” używany jest powszechnie w języku włoskim dla określenia gry w karty.
- 63 Zresztą nawet przy założeniu, że twierdzenie, jakoby angielskie słowo „bridge” było zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta włoskiego, jest prawdziwe, powinno ono

było jednak skłonić Izbę Odwoławczą do uznania, że będące w konflikcie znaki są podobne, jako że każdy z nich zawiera wskazany wyżej wyraz. Tymczasem Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że przeciętny konsument włoski — mimo że potrafi zrozumieć znaczenie słowa „bridge” wtedy, kiedy używane jest w znakach towarowych skarżącej — nie jest w stanie rozpoznać tego słowa w znaku zgłoszonym, jako że występuje ono tam wraz z innym wyrazem „bain”, który nic po angielsku nie oznacza, i w związku tym w oczach właściwego kręgu odbiorców zgłoszony znak towarowy jawi się jako homogeniczna i spójna całość niemająca żadnego szczególnego znaczenia.

64 Skarżąca nie zgadza się z taką oceną, dodając, że jeśli — jak chce Izba Odwoławcza — przeciętny konsument włoski zna języki obce na tyle, by móc zrozumieć znaczenie angielskiego słowa „bridge”, zrozumie on także znaczenie francuskiego słowa „bain” w zgłoszonym znaku towarowym, co skłoni go do rozdzielenia słowa „bainbridge” na dwa wyrazy. Podkreśla ona, że lansowana przez interwenienta teza, zgodnie z którą konsument ten będzie postrzegał zgłoszony znak towarowy jako nazwisko lub oznaczenie geograficzne, nie jest prawdopodobna.

65 Skarżąca uważa, że przeciętny konsument włoski prawdopodobnie albo nie rozpozna żadnego z obcych słów składających się na będące w konflikcie znaki, albo rozpozna tylko słowo „bridge”, które zidentyfikuje we wszystkich omawianych znakach. W obu przypadkach prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest oczywiste. Na poparcie swoich twierdzeń skarżąca wskazuje na liczne decyzje OHIM, w których doszedł on do przekonania o występowaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie czyniąc żadnej wzmianki co do kwestii zrozumiałości znaków dla właściwych konsumentów.

66 Skarżąca wskazuje wreszcie na całą serię decyzji wydanych w sprawach wykazujących znaczące podobieństwo do niniejszej sprawy, w których to organy OHIM stwierdziły występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do będących w konflikcie znaków.

67 OHIM jest zdania, że ocena dokonana przez Izbę Odwoławczą jest prawidłowa.

68 Przede wszystkim, jeśli chodzi o twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę okoliczności, że skarżącej przysługują prawa do serii znaków posiadających wspólny element „bridge”, OHIM podnosi, iż system wspólnotowy nie przyznaje „seryjnym znakom towarowym” żadnej abstrakcyjnie pojmowanej ochrony prawnej. Przy dokonywaniu oceny ewentualnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego każde wcześniejsze oznaczenie rozpatruje się oddzielnie. Dlatego też pojęcie „seryjnych znaków towarowych” nie odgrywa przy dokonywaniu takiej oceny żadnej roli, chyba że właściwy konsument miałby do czynienia z każdym z wcześniejszych znaków towarowych, które były rzeczywiście używane, i doszedłby do przekonania, że między tymi znakami występuje związek sugerujący pochodzenie z tego samego źródła. W konsekwencji pojęcia „seryjne znaki towarowe” lub „rodzina znaków” mają znaczenie tylko w sytuacji, gdy każdy z tych znaków jest rzeczywiście używany.

69 Dalej, jeśli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza w swojej ocenie nie uwzględniła ani wzajemnej zależności między podobieństwem towarów i podobieństwem oznaczeń, ani rzekomej renomy wcześniejszych znaków towarowych, OHIM podkreśla, że występowanie choćby minimalnego podobieństwa spornych oznaczeń jest niezbędną przesłanką stwierdzenia, że występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w braku którego nie ma konieczności badania, czy występują pozostałe okoliczności mające znaczenie przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, takie jak samoistny charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku, czy też ewentualne podobieństwo towarów. W niniejszej sprawie nie da się stwierdzić takiego minimalnego podobieństwa między spornymi oznaczeniami.

70 OHIM, podobnie jak Izba Odwoławcza, jest zdania, że jedynie w znakach wcześniejszych słowo „bridge” daje się wyodrębnić z całości, na którą się składa,

podczas gdy zgłoszony znak towarowy stanowi homogeniczną i spójną całość, bez żadnego wyraźnego znaczenia, w której element słowny „bridge” traci wszelki indywidualny charakter, stanowiąc część innego słowa, którego znaczenie różni się od znaczenia współtworzących je wyrazów. Zdaniem OHIM, doświadczenie wskazuje na to, iż słowa mogą tracić dotychczasowe lub zyskiwać nowe znaczenie, jeśli rozdzieli się je lub połączy z innymi słowami, jak to się dzieje w przypadku włoskiego słowa „bella” zawartego w słowie „isabella”.

71 OHIM zwraca ponadto uwagę, iż będące w konflikcie oznaczenia różnią się wyraźnie między sobą na płaszczyźnie wizualnej pod względem ich długości i zawartego w nich elementu graficznego.

72 Interwenient zgadza się ze stanowiskiem OHIM, jeśli chodzi o tę część zarzutu skarżącej, która opiera się na rzekomym istnieniu „seryjnych znaków towarowych” oraz jeśli chodzi o zarzucane naruszenie zasady wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i podobieństwem towarów. W kwestii zaś pierwszej części omawianego zarzutu interwenient dodaje, że pojęcie „seryjnych znaków towarowych” zakłada, iż znaki nim objęte mają wspólną matrycę, której nie można odnaleźć w znakach wcześniejszych.

73 Odnosząc się do kwestii porównania będących w konflikcie znaków, interwenient zwraca uwagę, że jeśli chodzi o elementy wizualne, znak zgłoszony jest złożonym znakiem graficzno-słownym, zawierającym rysunek o dużych właściwościach odróżniających, który przyciąga uwagę konsumenta i wskazuje na związek znaku i towarów, do których oznaczania znak ten służy, z żeglarstwem. Podkreśla on także szczególny sposób przedstawienia graficznego elementu słownego „bainbridge”. Ponadto twierdzi on, że zgłoszony znak towarowy i znaki wcześniejsze różnią się od siebie także na płaszczyźnie fonetycznej.

- 74 Jeśli chodzi o płaszczyznę koncepcyjną, interwenient podnosi, że wyraz „bainbridge” jest nazwiskiem bardzo często spotykanym w Stanach Zjednoczonych. W niniejszej sprawie chodzi, jego zdaniem, o nazwisko jednego z dwóch założycieli amerykańskiej spółki Bainbridge Aquabatten Inc. wytwarzającej tkaniny do produkcji żagli, których skarżąca jest we Włoszech wyłącznym dystrybutorem. Wyraz ten jest także nazwą geograficzną służącą do oznaczania niewielkiego miasteczka w stanie Waszyngton oraz małej wyspy na jednym z jezior w stanie Georgia. Dlatego też interwenient uważa, że wyrazu „bainbridge” nie należy postrzegać jako słowa złożonego, lecz jako jeden wyraz, który nie ma żadnego związku koncepcyjnego ze znakami wcześniejszymi odwołującymi się do pojęcia mostu.

Ocena Sądu

- 75 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „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 opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony” i że „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.
- 76 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 77 Z orzecznictwa tego wynika również, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, mając na uwadze sposób postrzegania oznaczeń oraz

danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danej sprawie, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i 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 oraz wskazane tam orzecznictwo].

⁷⁸ Mając na uwadze rodzaj występujących w niniejszej sprawie towarów, których opis zawarty jest w pkt 6 i 9 powyżej, należy stwierdzić, że docelowy krąg odbiorców, w odniesieniu do którego należy dokonywać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, składa się — dla wszystkich omawianych towarów — z przeciętnych konsumentów w państwie członkowskim, w którym wcześniejsze znaki są chronione, tj. we Włoszech.

⁷⁹ Zatem — mając na uwadze powyższe rozważania i zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 — należy dokonać porównania, z jednej strony, właściwych towarów, z drugiej zaś, będących w konflikcie oznaczeń.

— W przedmiocie porównywanych towarów

⁸⁰ Zgodnie z istniejącym orzecznictwem, aby ocenić podobieństwo właściwych towarów lub usług, należy uwzględnić wszelkie istotne czynniki charakteryzujące ich wzajemne stosunki. Czynniki te obejmują między innymi ich charakter, przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 51].

81 W niniejszej sprawie sprzeciw oparty jest na istnieniu wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych dla towarów należących do klas 18 lub 25 i skierowany został przeciwko rejestracji znaku zgłoszonego dla towarów należących do tych samych klas.

82 Jeśli chodzi o ocenę stopnia podobieństwa towarów wystarczy zatem stwierdzić, że — jak wynika z zawartych w pkt 6 i 9 powyżej opisów — towary wymienione w zgłoszeniu i towary objęte wcześniejszymi znakami są identyczne, czego zresztą żadna ze stron nie kwestionuje.

— W przedmiocie porównywanych oznaczeń

83 W pkt 11 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że jedynie sześć z jedenastu wcześniejszych znaków, a mianowicie znaki trójwymiarowe zawierające element słowny „the bridge” (rejestracje nr 704372 i 633349), znak słowny FOOTBRIDGE (rejestracja nr 710102), znak graficzny zawierający słowny element „the bridge wayfarer” (rejestracja nr 721579), znak słowny OVER THE BRIDGE (rejestracja nr 630763) i znak słowny THE BRIDGE (rejestracja nr 642953), mogą być brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

84 W związku z tym, że w wyniku analizy zarzutu pierwszego nie została uwzględniona żadna część zarzutu dotycząca powyższego założenia przyjętego przez Izbę Odwoławczą, badanie podobieństwa między będącymi w konflikcie oznaczeniami należy ograniczyć do porównania znaku zgłoszonego z wcześniejszymi znakami towarowymi wymienionymi we wspomnianym wyżej pkt 11 zaskarżonej decyzji (znaki te zwane są dalej „właściwymi znakami wcześniejszymi”).

- 85 Na wstępie należy dokonać porównania znaku zgłoszonego z każdym z właściwych znaków wcześniejszych brany z osobna, a następnie rozważyć podnoszone przez skarżącą twierdzenie o istnieniu „rodziny”, czy też „serii” wcześniejszych znaków.
- 86 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którą należy przeprowadzać przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników, powinna być — w zakresie dotyczącym podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego będących w konflikcie znaków — oparta na całościowym wrażeniu, jakie znaki te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23 oraz ww. wyrok w sprawie ELS, pkt 62). Przeciętny konsument tego rodzaju towaru lub usługi, którego sposób postrzegania znaków odgrywa decydującą rolę przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zwykle postrzega znak towarowy jako całość, nie angażując się w analizę szczegółów (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).
- 87 W niniejszej sprawie właściwe znaki wcześniejsze składają się z oznaczeń słownych, złożonych oznaczeń graficzno-słownych lub oznaczeń trójwymiarowych, przy czym każde z nich zawiera wspólny element słowny, jakim jest angielskie słowo „bridge”, które w większości tych oznaczeń poprzedza przedimek określony „the”. Zgłoszony znak towarowy jest złożonym oznaczeniem składającym się z czarno-białej prostokątnej etykiety, na której przedstawiony został rysunek zwiniętego żagla, który rozwija się aż do momentu przyjęcia formy żagla na łodzi. Po prawej stronie rysunku umieszczone zostało określenie „bainbridge” napisane czarną kursywą, które rozciąga się horyzontalnie na dwóch trzecich długości etykiety i podkreślone jest czarną linią ciągnącą się wzdłuż całej etykiety.
- 88 Na wstępie należy stwierdzić — podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza w pkt 23 zaskarżonej decyzji — że wcześniejsze znaki towarowe mają samoistny charakter wysoce odróżniający z uwagi na to, że składają się z oznaczeń słownych, złożonych

i trójwymiarowych, których elementy — rozpatrywane czy to osobno, czy łącznie — nie mają żadnego związku z towarami, do oznaczania których służą. Szczególnie w przypadku wcześniejszych znaków towarowych zawierających element słowny „the bridge” charakter ten został podkreślony poprzez intensywne korzystanie z tych znaków. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału im silniejszy jest charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 24 i ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18).

89 Z kolei jeśli chodzi o twierdzenie skarżącej, jakoby Izba Odwoławcza przyznała, że wcześniejsze znaki towarowe są powszechnie znane, wystarczy wskazać, że nie znajduje ono żadnego oparcia w treści zaskarżonej decyzji.

90 Należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza mogła stwierdzić, że będące w konflikcie oznaczenia nie wykazują żadnego podobieństwa wizualnego, fonetycznego ani koncepcyjnego, nie dopuszczając się przy tym błędów w ocenie.

91 W pierwszej kolejności powinno się porównać omawiane oznaczenia na płaszczyźnie wizualnej.

92 W tym celu należy podzielić właściwe znaki wcześniejsze na trzy kategorie, w zależności od tego, czy są to oznaczenia słowne, złożone, tj. graficzno-słowne, czy trójwymiarowe.

- 93 Do pierwszej kategorii wcześniejszych znaków towarowych należą FOOTBRIDGE (rejestracja nr 710102), OVER THE BRIDGE (rejestracja nr 630763) i THE BRIDGE (rejestracja nr 642953).
- 94 Zgodnie z orzecznictwem Sądu złożony znak słowno-graficzny może być uznany za przypominający inny znak towarowy, który jest podobny lub identyczny z jednym ze składników znaku złożonego tylko wówczas, gdy element ten jest elementem dominującym w całościowym wrażeniu wywieranym przez znak złożony. Dzieje się tak, gdy składnik ten jest w stanie zdominować obraz tego znaku, jaki zachowa w pamięci właściwy krąg odbiorców, powodując, iż pozostałe składniki znaku są nieistotne w całościowym wrażeniu przez ten znak wywoływanym [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33].
- 95 Nawet gdyby uznać, że występujący w niniejszej sprawie element słowny „bainbridge” jest elementem zdolnym przyciągnąć uwagę konsumentów w większym stopniu niż pozostałe elementy, to jednak należy stwierdzić, że podobieństwo wizualne między tym elementem a omawianymi trzema znakami wcześniejszymi dotyczy tylko ciągu sześciu liter składających się na angielskie słowo „bridge”. Słowo to poprzedzone jest w zgłoszonym znaku przedrostkiem „bain”, zaś w znakach wcześniejszych — odpowiednio — odrębnymi słowami „over the”, „the” lub przedrostkiem „foot”.
- 96 Poza tym słowu „bainbridge” towarzyszą w zgłoszonym znaku towarowym elementy graficzne, których znaczenia w całościowym wrażeniu wywoływanym przez to oznaczenie nie można pominąć, nawet jeśli uzna się, że są one mniej istotne niż element słowny.
- 97 W świetle opisanych wyżej różnic między omawianymi znakami wcześniejszymi a elementem słownym znaku zgłoszonego i przy uwzględnieniu drugiego czynnika

odróżniającego, który stanowią elementy graficzne występujące w zgłoszonym znaku, należy stwierdzić, że podobieństwo między będącymi w konflikcie oznaczeniami, o którym mowa w pkt 96 powyżej, nie jest w stanie przeważać w całościowej ocenie będących w konflikcie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej.

- 98 Do drugiej kategorii zaliczyć należy wyłącznie złożony znak towarowy zawierający element słowny „the bridge wayfarer” (rejestracja nr 721579). Znak ten przedstawia czarno-biały rysunek róży wiatrów przeciętej czarną horyzontalną linią. Element graficzny, o którym mowa, umieszczony jest między określeniem „the bridge” pisanym grubą, czarną czcionką a określeniem „wayfarer” pisanym czarną czcionką o mniejszym rozmiarze.
- 99 Należy stwierdzić, że wymieniony wyżej znak wcześniejszy różni się znacząco od znaku zgłoszonego na płaszczyźnie wizualnej. Jedyny element wspólny tych oznaczeń, a mianowicie ciąg sześciu liter składających się na słowo „bridge” wydaje się w niniejszej sprawie niemal niezauważalny w całościowym wrażeniu wywieranym przez te oznaczenia, na które istotny wpływ mają elementy graficzne, obejmujące — poza rysunkami — także sposób graficznego przedstawienia elementów słownych dodanych do wskazanego wyżej słowa, a mianowicie prefiksu „bain” w zgłoszonym znaku oraz odrębnych słów „the” i „wayfarer” w analizowanym znaku wcześniejszym.
- 100 Wreszcie, jeśli chodzi o trzecią kategorię właściwych znaków wcześniejszych, na którą składają się trójwymiarowe etykiety zawierające określenie „the bridge”, należy stwierdzić, że różnice związane z samą naturą tych znaków wystarczają, by wykluczyć wszelkie podobieństwo do znaku zgłoszonego na płaszczyźnie wizualnej.
- 101 Podsumowując, należy stwierdzić, że w wyniku porównania będących w konflikcie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej stwierdzono występowanie między nimi istotnych różnic, które pozwalają uznać, iż ich jedyny element wspólny, którym

jest ciąg sześciu liter składających się na słowo „bridge”, jest niewystarczający, by przyjąć dla potrzeb oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — przy uwzględnieniu całościowego wrażenia, jakie znaki te wywierają — że wykazują one znaczące podobieństwo w wyglądzie.

102 W następnej kolejności należy dokonać porównania będących w konflikcie oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej.

103 W tym miejscu trzeba stwierdzić, że podobieństwo fonetyczne między będącymi w konflikcie oznaczeniami jest dość niewielkie, jeśli porównuje się zgłoszony znak z wcześniejszym znakiem zawierającym element słowny „the bridge wayfarer” oraz wcześniejszym znakiem słownym OVER THE BRIDGE, większe natomiast, gdy dokonuje się porównania go do wcześniejszych słownych znaków towarowych THE BRIDGE i FOOTBRIDGE i wcześniejszych znaków trójwymiarowych zawierających element słowny „the bridge”.

104 W tym względzie nie jest przekonywający argument Izby Odwoławczej wyrażony w pkt 21 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym różnice fonetyczne „odzwierciedlają w dużej mierze różnice koncepcyjne [...] z uwagi na to, że wymowa poszczególnych znaków będzie różna w zależności od znaczenia słów, które na ten znak się składają”.

105 Należy natomiast mieć na względzie, że konsument włoski prawdopodobnie wymawiał będzie wskazane wyżej cztery wcześniejsze znaki oraz znak zgłoszony, akcentując za każdym razem słowo „bridge”, głównie z powodu układu liter i nieznanego językowi włoskiemu umieszczenia obok siebie spółgłosek „d” i „g”. Nadto podobieństwo fonetyczne znaków słownych THE BRIDGE i FOOTBRIDGE oraz wcześniejszych znaków trójwymiarowych zawierających element słowny „the bridge” do znaku zgłoszonego zawierającego element słowny „bainbridge” jest tym

bardziej zauważalne, że słowo „bridge” znajduje się we wszystkich tych znakach na tej samej pozycji. Podobieństwo to zmniejsza z kolei obecność słowa „the” i przedrostka „foot” w znakach wcześniejszych oraz przedrostka „bain” w znaku zgłoszonym.

- 106 W świetle powyższych rozważań należy uznać istnienie pewnego stopnia podobieństwa fonetycznego między zgłoszonym znakiem a co najmniej czterema wymienionymi wyżej znakami wcześniejszymi.
- 107 Należy wreszcie dokonać porównania będących w konflikcie oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 108 Punktem wyjścia dokonanej przez Izbę Odwoławczą analizy zawartości semantycznej omawianych znaków jest kwestionowane przez skarżącą założenie, że przeciętny konsument włoski włada językiem angielskim na tyle dobrze, by móc rozpoznać znaczenie wyrazu „bridge” i skojarzyć je z odpowiadającym mu włoskim słowem „ponte” (pkt 17 zaskarżonej decyzji).
- 109 Przyjętego przez Izbę Odwoławczą założenia nie sposób podważyć. Jak słusznie zauważa skarżąca, słowo „bridge” należy do podstawowego słownictwa języka angielskiego, którego znajomość odpowiada we Włoszech poziomowi szkoły średniej. To samo dotyczy angielskich wyrazów „the” i „foot” oraz wyrażenia „over the”, które występują w znakach wcześniejszych.
- 110 W toku dalszego rozumowania Izba Odwoławcza stwierdza, że konsument włoski jest w stanie zrozumieć słowo „bridge” jako oznaczające most tylko w przypadku

znaków wcześniejszych, albowiem tylko w tych znakach wyraz ten używany jest łącznie z przedimkiem „the” lub innymi słowami angielskimi jak na przykład „foot”, które są łatwe do zrozumienia. Rzecz ma się inaczej w przypadku zgłoszonego znaku towarowego z uwagi na to, że występujące w nim słowo „bridge” poprzedza przedrostek „bain”, który sam w sobie nic nie oznacza (pkt 18 zaskarżonej decyzji). Zdaniem Izby Odwoławczej, „o ile we wcześniejszych znakach towarowych słowo »bridge« swobodnie daje się wydzielić z całości, do której należy, o tyle znak towarowy BAINBRIDGE stanowi homogeniczną i spójną całość bez żadnego wyraźnego znaczenia, stanowiąc oznaczenie fantazyjne, nazwisko lub oznaczenie geograficzne, w którym słowo „bridge” — mimo że jest obecne — nie posiada żadnego autonomicznego znaczenia” (pkt 19 zaskarżonej decyzji).

111 Zastosowane przez Izbę Odwoławczą rozumowanie pozbawione jest błędów w ocenie.

112 Okoliczność, że słowo „bridge” poprzedza w zgłoszonym znaku przedrostek „bain” niemający żadnego znaczenia w języku angielskim, osłabia bezpośrednio związek semantycznego między tym słowem a jego znaczeniem w tym języku. Konsument włoski mógłby swobodnie postrzegać całość, złożoną z wyrazu „bainbridge” jako słowo fantazyjne lub — zważywszy na fakt, że wyraz ten zaczyna się wielką literą — jako oznaczenie geograficzne dla miasta lub regionu, przez który przepływa rzeka (podobnie jak w przypadku słowa „Cambridge”), lub też jako nazwisko. Poza tym sposób graficznego przedstawienia oznaczenia nie zawiera żadnego elementu, który mógłby przywoływać ideę mostu. Przeciwnie, rysunek przedstawiający żagiel może skłonić konsumenta do myślenia, że słowo „bainbridge” oznacza nazwę miejscowości wypoczynkowej, w której uprawia się sporty żeglarskie. Takie skojarzenie pojęć może być w przypadku przeciętnych konsumentów włoskich tym silniejsze, jeśli założyć — jak chce skarżąca — iż są oni w stanie zrozumieć znaczenie francuskiego słowa „bain” występującego jako przedrostek w słowie „bainbridge”.

113 Tymczasem to samo słowo „bridge” użyte we właściwych znakach wcześniejszych przywołuje natychmiast skojarzenie z mostem. Ten natychmiastowy związek semantyczny wzmocniony jest różnymi elementami, jak na przykład użyciem przedimka „the” lub innych pochodzących z języka angielskiego słów spełniających funkcję przymiotników jakościowych („foot”).

114 W świetle powyższych rozważań należy zatem uznać, że Izba Odwoławcza nie dopuściła się błędu w ocenie, stwierdzając, że będące w konflikcie oznaczenia nie są podobne na płaszczyźnie semantycznej, a co za tym idzie — że nie można stwierdzić, iż zgłoszony znak towarowy przywłaszcza sobie pojęcie „mostu” wyrażone we właściwych znakach wcześniejszych (pkt 20 zaskarżonej decyzji).

— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

115 Z rozważań powyższych wynika, iż będące w konflikcie oznaczenia wykazują znaczące podobieństwo jedynie na płaszczyźnie fonetycznej.

116 Jednak mimo charakteru wysoce odróżniającego właściwych znaków wcześniejszych i identyczności towarów oznaczanych tymi znakami oraz znakiem zgłoszonym, nie można stwierdzić występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na podstawie fonetycznego podobieństwa będących w konflikcie oznaczeń. W tym względzie należy stwierdzić, że stopień podobieństwa fonetycznego dwóch znaków towarowych posiada mniejsze znaczenie w przypadku towarów, które są wprowadzane do obrotu w taki sposób, iż właściwy krąg odbiorców, nabywając te towary, zwykle zwraca uwagę na wizualną stronę oznaczonego nimi znaku towarowego [wyroki 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 oraz z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie T-301/03 Canali Ireland przeciwko OHIM — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Zb.Orz. str. II-2479]. Tak dzieje się właśnie w przypadku towarów występujących w niniejszej sprawie.

- 117 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy uznać, że Izba Odwoławcza nie dopuściła się błędu w ocenie, stwierdzając, że nie występuje ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do znaku zgłoszonego i sześciu branych z osobna właściwych znaków wcześniejszych.
- 118 W tym miejscu pozostaje rozważyć twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym znaki wcześniejsze, z których każdy zawiera ten sam składnik słowny „bridge”, stanowią „rodzinę znaków” czy też „seryjne znaki towarowe”. Skarżąca uważa, że okoliczność ta może powodować obiektywne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na to, że konsument mający przed sobą zgłoszony znak towarowy, w którym znajduje się ten sam składnik słowny co w znakach wcześniejszych, będzie skłonny sądzić, że towary oznaczone tym znakiem pochodzą od skarżącej.
- 119 Na wstępie należy podkreślić, że pojęcie „seryjne znaki towarowe” nie jest znane rozporządzeniu nr 40/94.
- 120 Stwierdzenie to nie pozwala jednak na oddalenie a priori argumentacji przedstawionej przez skarżącą.
- 121 By ocenić zasadność tej argumentacji, należy przede wszystkim przypomnieć, że 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 znaków, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które to prawdopodobieństwo „obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”. Nadto w motywie siódmym rozporządzenia nr 40/94 stwierdza się, że „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności

rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególnie warunek dla [jego] [...] ochrony”.

122 Dalej przypomnieć trzeba, że zgodnie ze wskazanym w pkt 78 powyżej orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, mając na uwadze sposób postrzegania oznaczeń oraz danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danej sprawie.

123 Należy w tym miejscu stwierdzić, że jeśli sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego opiera się na istnieniu wielu znaków wcześniejszych, które wykazują cechy pozwalające na zakwalifikowanie ich jako należących do jednej „serii” lub „rodziny” — co może mieć miejsce w szczególności, jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodatkiem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie, lub też jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka występującego w znaku pierwotnym — okoliczność ta stanowi czynnik mający istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

124 W takich przypadkach prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z możliwości skojarzenia znaku zgłoszonego z należącymi do danej serii znakami wcześniejszymi, jeśli występują między nimi podobieństwa mogące doprowadzić konsumenta do przekonania, że znak zgłoszony należy do tej samej serii, i — co za tym idzie — że oznaczane nim towary mają to samo pochodzenie, co towary oznaczane znakami wcześniejszymi, lub pochodzenie zbliżone. Tego rodzaju prawdopodobieństwo skojarzenia znaku zgłoszonego z wcześniejszymi seryjnymi znakami towarowymi, mogące spowodować niejasność co do pochodzenia handlowego towarów oznaczanych będącymi w konflikcie oznaczeniami może występować również wtedy, gdy — jak to się dzieje w niniejszej sprawie — na podstawie porównania znaku zgłoszonego z każdym ze znaków wcześniejszych

z osobna nie da się stwierdzić istnienia bezpośredniego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takim wypadku prawdopodobieństwo, że konsument pomyli się co do pochodzenia handlowego odpowiednich towarów lub usług, nie wynika z faktu, że może on pomylić zgłoszony znak towarowy z jednym czy drugim wcześniejszym seryjnym znakiem towarowym, lecz z możliwości uznania przez niego, że znak zgłoszony również do tej serii należy.

125 Należy jednak stwierdzić, że na opisane wyżej ryzyko skojarzenia powoływać się można tylko w przypadkach, w których spełnione są łącznie dwie przesłanki.

126 Po pierwsze, podmiot, któremu przysługują prawa z tytułu wcześniejszych serii rejestracji, musi przedstawić dowód używania wszystkich znaków należących do serii lub przynajmniej pewnej liczby znaków, które mogą tworzyć „serię” z uwagi na to, że aby ryzyko pomylenia się odbiorców co do przynależności zgłoszonego znaku towarowego do serii mogło powstać, konieczna jest obecność na rynku znaków wcześniejszych należących do serii. W związku z tym, że uwzględnienie seryjnego charakteru wcześniejszych znaków towarowych oznacza rozszerzenie zakresu ochrony każdego z należących do serii znaków z osobna, nie można zastosować abstrakcyjnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opartej wyłącznie na istnieniu wielu rejestracji mających za przedmiot znaki towarowe, które — jak to się dzieje w sprawie niniejszej — zawierają ten sam element odróżniający, w braku rzeczywistego używania znaków. W braku dowodu takiego używania prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jakie może spowodować pojawienie się na rynku zgłoszonego znaku towarowego, należy oceniać, porównując go z każdym ze znaków wcześniejszych z osobna.

127 Po drugie, zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, lecz wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii. Może tak nie być w sytuacjach, w których na przykład wspólny element należących do serii znaków wcześniejszych umiejscowiony jest w zgłoszonym znaku towarowym inaczej niż jest on zwykle umieszczony w znakach należących do serii, lub też gdy ma on inną zawartość semantyczną.

128 Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie została spełniona co najmniej pierwsza z omówionych wyżej przesłanek. Zgodnie z tym, co stwierdziła Izba Odwoławcza i co wynika z akt sprawy, jedyne dowody, jakie przedstawione zostały przez skarżącą w toku postępowania w sprawie sprzeciwu, dotyczą używania znaku towarowego THE BRIDGE i — w mniejszym stopniu — znaku towarowego THE BRIDGE WAYFARER. W związku z tym, że wymienione wyżej dwa znaki wcześniejsze są jedynymi, których obecność na rynku skarżąca wykazała, należy uznać, że Izba Odwoławcza słusznie nie podzieliła argumentów skarżącej, za pomocą których domagała się ona udzielenia ochrony przysługującej „seryjnym znakom towarowym”.

129 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy stwierdzić, że wyłączając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do będących w konflikcie oznaczeń, Izba Odwoławcza nie dopuściła się błędów w ocenie ani naruszenia prawa.

130 Zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy zatem oddalić.

131 W związku z powyższym skarga podlega oddaleniu w całości.

W przedmiocie kosztów

132 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. W związku z tym, że żądania skarżącej

zostały oddalone, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

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

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2006 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

H. Legal