

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)  
z dnia 1 marca 2005 r. \*

W sprawie T-185/03

**Vincenzo Fusco**, zamieszkały w Sarreola di Rubano (Włochy), reprezentowany przez adwokata B. Saguattiego,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

**Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano**, z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), reprezentowana przez M. Bossharda, S. Vereę oraz K. Murarę,

\* Język postępowania: włoski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie R 1023/2001-4,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N. J. Forwood, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 17 września 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 10 września 2003 r.,

po zapoznaniu się z repliką skarżącego złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 listopada 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 czerwca 2004 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 21 stycznia 1998 r. skarżący dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11, str. 1).
- 2 Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest słowne oznaczenie ENZO FUSCO.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 3, 9, 18, 24 i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:  
  
— „mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów”, należące do klasy 3,

- „okulary, etui na okulary”, należące do klasy 9,
  - „skóra, imitacje skóry, towary z tych surowców niesklasyfikowane w innych klasach; skóra zwierzęca; kufry i walizki; plecaki i torebki; parasole i parasole przeciwśoneczne, kije do parasoli”, należące do klasy 18,
  - „materiały i towary tekstylne niesklasyfikowane w innych klasach; bielizna stołowa i pościel”, należące do klasy 18,
  - „odzież, obuwie, kapelusze”, należące do klasy 25.
- 4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 2/1999 z dnia 11 stycznia 1999 r.
- 5 W dniu 8 kwietnia 1999 r. interwenient złożył, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.
- 6 Znakiem towarowym powołanym na poparcie sprzeciwu jest słowny wspólnotowy znak towarowy ANTONIO FUSCO, zgłoszony w dniu 10 października 1997 r. i zarejestrowany w dniu 8 marca 1999 r.
- 7 Towary, dla których ten wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, odpowiadają następującemu opisowi:
- „środki do wyblyszczania stosowane w pralnictwie; środki do szorowania, polerowania, wywabiania, ścierania; mydła; produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów”, należące do klasy 3,

- „okulary; aparaty i urządzenia dla celów naukowych, do nurkowania, do wykonywania prac geodezyjnych, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, mierzenia, sygnalizacji, kontroli, wyposażenie dla ratownictwa, urządzenia dydaktyczne, aparaty do rejestracji, transmisji, odtwarzania dźwięku i obrazu; magnetyczne nośniki informacji; płyty dźwiękowe; automaty biletowe oraz mechanizmy do aparatów uruchamianych na monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, aparatura do przetwarzania informacji oraz komputery; urządzenia do gaszenia ognia”, należące do klasy 9,
  
- „metale szlachetne i ich stopy oraz towary z tych materiałów lub pokryte ich warstwą niesklasyfikowane w innych klasach; wyroby jubilerskie; kamienie szlachetne; zegary i przyrządy chronometryczne”, należące do klasy 14,
  
- „skóra, imitacje skóry, towary z tych surowców niesklasyfikowane w innych klasach; skóra zwierzęca; kufrы i walizki; plecaki i torebki; parasole i parasole przeciwsłoneczne, kije do parasoli; siodła do jazdy konnej”, należące do klasy 18,
  
- „meble, szkła (lustra), ramy; niesklasyfikowane w innych klasach towary z drewna, korka, trzciny, rotanu, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, łuski, bursztynu, macicy perłowej, piany, z surogatów tych wszystkich materiałów albo z tworzywa sztucznego”, należące do klasy 20,
  
- „materiały i towary tekstylne niesklasyfikowane w innych klasach; bielizna stołowa i pościel”, należące do klasy 24,
  
- „odzież, obuwie, kapelusze”, należące do klasy 25.

- 8 Decyzją z dnia 28 września 2001 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 9 W dniu 5 grudnia 2001 r. skarżący wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 10 Decyzją z dnia 17 marca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM nie uwzględniła odwołania. Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że nazwisko „Fusco”, stanowiące część każdego z oznaczeń, nie było we Włoszech ani rzadkie, ani szczególnie rozpowszechnione, miało charakter bardziej indywidualizujący w porównaniu z imionami „Antonio” i „Enzo”, które były imionami powszechnymi. Izba Odwoławcza określiła stopień podobieństwa ani nie jako niski, ani znaczący, lecz przeciętny. Doszła ona do wniosku, że obecność elementu słownego „Fusco” w tych dwóch oznaczeniach może spowodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców, ponieważ oznaczone towary są identyczne.

### **Żądania stron**

- 11 W skardze skarżący wnosi do Sądu:
  - tytułem żądania głównego o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Izby Odwoławczej,
  - stwierdzenie, że zgłoszony wspólnotowy znak towarowy ENZO FUSCO podlega rejestracji,

— pomocniczo, jeżeli Sąd uzna, że znaki towarowe mogą wprowadzać w błąd, o określenie dokładnego terytorialnego zakresu obowiązywania decyzji,

— również tytułem żądania głównego o orzeczenie, że postępowanie w sprawie konwersji przewidziane w art. 108 rozporządzenia nr 40/94 nie zostanie wyłączone, z wyjątkiem obszaru, w stosunku do którego zostanie stwierdzone w sposób bezpośredni istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd,

— o obciążenie OHIM oraz interwenienta kosztami postępowania albo, pomocniczo, o zasądzenie zwrotu kosztów.

12 Na rozprawie skarżący odstąpił od żądań drugiego i trzeciego, co zostało przyjęte przez Sąd. Przyznał on również, że czwarte żądanie dotyczy kwestii przyszłej, która powstanie dopiero w razie oddalenia skargi.

13 OHIM oraz interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

## Co do prawa

### *W przedmiocie dopuszczalności*

### Argumenty stron

- 14 Interwenient podnosi, że podpis adwokata znajdujący się na skardze oraz podpis znajdujący się na pełnomocnictwie procesowym są różne. Co więcej, zgodność odpisów skargi z oryginałem nie została poświadczona przez adwokata wpisanego na listę adwokatów państwa członkowskiego. Na rozprawie interwenient przedłożył Sądowi trzy ekspertyzy z zakresu pisma ręcznego na potwierdzenie, że zakwestionowanie przez nią autentyczności podpisu adwokata skarżącego było konieczne.
- 15 W replice, jak również na rozprawie, adwokat skarżącego oświadczył, że podpisy znajdujące się na skardze oraz na pełnomocnictwie procesowym są jego podpisami, z tym że jeden jest czytelny i pełny, a drugi został złożony w formie parafy. Ponadto skarżący załączył do repliki siedem odpisów skargi, których zgodność z oryginałem została poświadczona przez jego adwokata.
- 16 Skarżący zarzucił, że złożenie trzech ekspertyz z zakresu pisma ręcznego nastąpiło po terminie. OHIM wskazał, że jest skłonny podzielić ten pogląd.

## Ocena Sądu

- 17 Sąd ocenia, że pierwsze twierdzenie na poparcie zarzutu niedopuszczalności podniesionego przez interwenienta nie może zostać uwzględnione bez uprzedniego zweryfikowania kwestii spóźnionego przedłożenia ekspertyz z zakresu pisma ręcznego, ponieważ adwokat skarżącego potwierdził, że podpisy znajdujące się na skardze oraz na pełnomocnictwie procesowym są jego podpisami, a eksperci z zakresu pisma ręcznego podkreślili w swoich opiniach, że badane przez nich podpisy nie pozwalają wykluczyć twierdzenia, iż zostały one złożone przez tę samą osobę.
- 18 Odnośnie do uwierzytelnionych odpisów wystarczy zaznaczyć, że skarżący uzupełnił skargę.

*W przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności*

## Argumenty stron

- 19 Na poparcie swojego żądania stwierdzenia nieważności skarżący podnosi zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 20 Strony nie kwestionują, że towary objęte konkurującymi ze sobą znakami towarowymi, stanowiącymi przedmiot sporu, są identyczne. Ponadto strony odnoszą się wyłącznie do rynku włoskiego.

- 21 Skarżący podnosi, że Izba Odwoławcza w sposób niewłaściwy zastosowała zasady oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 22 Po pierwsze, skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej niewłaściwe zastosowanie zasady, zgodnie z którą porównanie konkurujących ze sobą oznaczeń powinno zostać dokonane w sposób jednolity i syntetyczny, przy uwzględnieniu wywieranego przez nie całościowego wrażenia. Według skarżącego Izba Odwoławcza niesłusznie skupiła się w swojej analizie porównawczej wyłącznie na elemencie „Fusco”.
- 23 Po drugie, skarżący jest zdania, że Izba Odwoławcza oparła swoje rozumowanie na założeniu, że w przypadku znaku towarowego złożonego z imienia i nazwiska głównym i indywidualizującym elementem jest zawsze nazwisko. Uważa on, że ocena takich znaków towarowych powinna opierać się na tych samych zasadach co ocena innych znaków. Podczas rozprawy skarżący odwołał się do serii niedawno wydanych orzeczeń sądów niemieckich i hiszpańskich stwierdzających, że współczesny przeciętny konsument nie zakłada z góry, że nazwisko stanowi element dominujący znaku towarowego skonstruowanego według schematu „imię + nazwisko”.
- 24 Po trzecie, skarżący podnosi, że Izba Odwoławcza oparła zaskarżoną decyzję na nieprawdziwym stanie faktycznym. Przede wszystkim, wbrew temu, co przedstawiła Izba Odwoławcza w swojej decyzji, nazwisko „Fusco” nie jest nazwiskiem rzadkim, lecz nazwiskiem średnio rozpowszechnionym. Następnie, jeśli prawdą jest, że imiona „Antonio” i „Enzo” są imionami rozpowszechnionymi we Włoszech, to nie zmienia to faktu, że są to imiona znacznie się od siebie różniące. Zdaniem skarżącego, identyczność nazwisk w każdym z omawianych znaków towarowych jest złagodzona różnicą pomiędzy imionami „Enzo” i „Antonio”, jak również przez fakt, że „Fusco” jest nazwiskiem średnio rozpowszechnionym we Włoszech.

- 25 Po czwarte, według skarżącego włoski konsument produktów tekstylnych jest szczególnie uważny i rozsądny, a zatem będzie w stanie doskonale skojarzyć towary oznaczone konkurującymi ze sobą znakami towarowymi odpowiednio z dwoma różnymi projektantami bez ryzyka błędu co do pochodzenia. Skarżący kwestionuje wnioski Izby Odwoławczej, zgodnie z którymi ta zdolność rozróżnienia może być ewentualnie wynikiem edukacji na przestrzeni czasu, ale nie można z góry zakładać jej istnienia.
- 26 Po piąte, Izba Odwoławcza pominęła znaczenie renomy rozpatrywanych znaków towarowych. Przede wszystkim, odnośnie do wcześniejszego znaku towarowego, to nie miał on żadnej renomy. Wobec braku renomy wcześniejszego znaku towarowego stopień podobieństwa między przeciwstawianymi znakami towarowymi nie jest tak znaczny, aby uzasadniał wniosek o prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd. Następnie Izba Odwoławcza miała obowiązek uwzględnienia faktu, że znak towarowy ENZO FUSCO podlega ochronie we Włoszech od 1982 r. oraz że skarżący jest uznanym projektantem działającym od ponad 30 lat.
- 27 OHIM odpowiada, że Izba Odwoławcza właściwie zastosowała zasady dotyczące porównania konkurujących ze sobą znaków towarowych. Podkreśla on, że nazwisko „Fusco” stanowi dominujący element ze względów wskazanych w zaskarżonej decyzji.
- 28 Według interwenienta nazwisko stanowi główny element odróżniający status cywilny osoby i jest zatem postrzegane przez konsumentów jako główny element znaku towarowego stworzonego według formuły „imię + nazwisko”. Ponadto interwenient uważa, że konsument w konfrontacji z konkurującymi ze sobą znakami mógłby uzyskać przekonanie, iż między właścicielami dwóch znaków towarowych istnieje więź rodzinna. Na poparcie tego twierdzenia przytacza on różne wyroki sądów włoskich dotyczące tego zagadnienia.

- 29 Odnośnie do renomy omawianych znaków OHIM oraz interwenient zasadniczo twierdzą, że argumenty podniesione przez skarżącego są nieistotne dla sprawy.

## Ocena Sądu

- 30 Na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa 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.
- 31 W świetle utrwalonego orzecznictwa 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.
- 32 W myśl tego samego orzecznictwa 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 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

— W przedmiocie docelowego kręgu odbiorców

- 33 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy jest wspólnotowym znakiem towarowym. Wynika z tego, że wcześniejszy znak towarowy jest chroniony na terytorium obejmującym Wspólnotę Europejską. Tymczasem z jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, wynika, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy podlega takiej samej ochronie we wszystkich państwach członkowskich. Wcześniejsze wspólnotowe znaki towarowe są zatem skuteczne w stosunku do wszystkich późniejszych zgłoszeń, które mogłyby stanowić naruszenie ich ochrony, nawet jeśli ma to związek ze sposobem postrzegania przez konsumentów jedynie na części terytorium wspólnotowego. Wynika z tego, że zasadę ustanowioną w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, w myśl której dla odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, żeby bezwzględna podstawa odmowy rejestracji występowała tylko na części terytorium Wspólnoty, stosuje się przez analogię również w przypadkach względnej podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 34 Choć Izba Odwoławcza odniosła się w pkt 15 zaskarżonej decyzji do konsumenta z „terytorium wspólnotowego”, z ogółu przedstawionych następnie rozważań wynika, że Izba Odwoławcza przeprowadziła analizę wyłącznie rynku włoskiego. I tak, w pkt 20 zaskarżonej decyzji odsyła ona do statystyk dotyczących częstotliwości występowania nazwiska „Fusco” na terytorium włoskim. W pkt 22 tej decyzji analizuje odbiór wcześniejszego znaku towarowego przez „konsumenta włoskiego”. Z kontekstu wynika, że pkt 23 zaskarżonej decyzji ma na celu wyłącznie postrzeganie przez konsumentów włoskich, choć nie ma tam wyraźnego odniesienia do rynku włoskiego. W rzeczywistości ustęp ten przedstawia tok rozumowania równoległy do przedstawionego w poprzednim punkcie, który odwoływał się bezpośrednio do rynku włoskiego.
- 35 Ponadto argumenty przytoczone przez strony odnoszą się wyłącznie do terytorium włoskiego.

- 36 Wynika z tego, że należy ograniczyć analizę zaskarżonej decyzji wyłącznie do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumenta włoskiego.
- 37 Ani Izba Odwoławcza, ani Wydział Sprzeciwów OHIM nie wypowiedzieli się w przedmiocie składu właściwego kręgu odbiorców. W każdym razie z decyzji Wydziału Sprzeciwów wynika, że oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dokonywał on w oparciu o sposób postrzegania przez przeciętnego konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Izba Odwoławcza podzieliła ten wniosek w sposób dorozumiany, a skarżący i interwenient tego nie podważali.
- 38 Wynika z tego, że Sąd powinien dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w porównaniu ze sposobem postrzegania przez przeciętnego i niewyspecjalizowanego konsumenta włoskiego.

— W przedmiocie podobieństwa towarów

- 39 Strony nie zakwestionowały wniosku Izby Odwoławczej, zgodnie z którym towary oznaczone rozpatrywanymi znakami towarowymi są identyczne. Z tego względu Sąd uważa, że należy wyjść z takiego założenia.

— W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

- 40 Bezsporne jest między stronami, że konsument włoski będzie postrzegał znaki towarowe jako mające taką samą strukturę, składającą się z nazwiska poprzedzonego imieniem („imię + nazwisko”).

- 41 Zarówno na płaszczyźnie wizualnej, jak i fonetycznej konkurujące ze sobą znaki towarowe są do siebie podobne z uwagi na obecność w nich nazwiska „Fusco”. Natomiast odróżniają się one za sprawą poprzedzających ten wyraz imion, tj. „Antonio” i „Enzo”, przy czym to ostatnie jest zdrobniałą formą imienia Vincenzo. Strony są zgodne co do tego, że te imiona nie są do siebie podobne ani pod względem wizualnym, ani fonetycznym.
- 42 Na płaszczyźnie koncepcyjnej Trybunał uważa, że konsument wywnioskuje zwyczajnie z faktu różnicy imion, że określenia „Antonio Fusco” i „Enzo Fusco” oznaczają dwie różne osoby. Co więcej, bezsporne jest między stronami, że znaki towarowe nie mają żadnego związku semantycznego z towarami, które oznaczają, lecz będą odbierane jako nazwy własne.
- 43 Izba Odwoławcza uznała, że nazwisko „Fusco” stanowi element dominujący i odróżniający tych dwóch znaków towarowych, po pierwsze, ponieważ chodzi tutaj o nazwisko, po drugie, gdyż nazwisko to nie jest szczególnie rozpowszechnione we Włoszech i, po trzecie, ponieważ ani „Antonio”, ani „Enzo” nie są imionami niezwykłymi we Włoszech.
- 44 Spór dotyczy zatem zasadniczo kwestii, czy obecność różnych imion wystarczy w niniejszym przypadku do wykluczenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumenta włoskiego, co stanowi tezę bronioną przez skarżącego, czy też — przeciwnie — w omawianych oznaczeniach wyraz „Fusco” stanowi element dominujący do tego stopnia, że może on zdominować lub zatrzeć w postrzeganiu i pamięci konsumentów imiona „Enzo” i „Antonio”, które są całkowicie różne.
- 45 Tytułem wstępu należy zaznaczyć, że art. 4 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, iż wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z nazwisk osób. Artykuły 7

i 8 tego rozporządzenia dotyczące odmowy rejestracji nie dokonują żadnego rozróżnienia między oznaczeniami o odmiennym charakterze. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 między takimi oznaczeniami powinna zatem odbywać się w oparciu o te same zasady, które dotyczą każdego innego oznaczenia. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której fakt obecności imienia osoby jako części składowej oznaczenia może mieć wpływ na sposób postrzegania tego oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców.

- 46 W ten sposób, jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, 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]. Konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych i musi w tym względzie polegać na niedoskonałym obrazie zachowanym w pamięci (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26). Co do zasady to właśnie elementy dominujące i odróżniające danego oznaczenia są łatwiejsze do zapamiętania [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 47 i 48]. Dlatego konieczność oceny całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie nie wyklucza analizy każdego z jego składników w celu określenia elementów dominujących.
- 47 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza w ramach — z jednej strony — analizy podobnych i różnych elementów skonfrontowanych ze sobą oznaczeń, oraz — z drugiej strony — próby ustalenia, czy istnieje element dominujący dający się łatwo zapamiętać przez konsumentów, nie naruszyła zasad wykształconych przez orzecznictwo.
- 48 Niemniej jednak należy poddać szczegółowej analizie znaczenie tezy Izby Odwoławczej, zgodnie z którą nazwisko „Fusco” stanowi element dominujący rozpatrywanych oznaczeń.

- 49 W tym względzie należy przede wszystkim stwierdzić, że przy pobieżnym spojrzeniu wyraz „Fusco” w dwóch omawianych oznaczeniach nie jest wyróżniony ani na płaszczyźnie wizualnej, ani fonetycznej. Odnośnie do wcześniejszego znaku towarowego imię „Antonio” znajduje się na początku oznaczenia. Co więcej, zarówno na płaszczyźnie wizualnej, jak i fonetycznej wyraz ten jest dłuższy niż następujący po nim wyraz „Fusco”. Odnośnie do imienia „Enzo”, które znajduje się na początku oznaczenia będącego przedmiotem zgłoszenia, to jest ono pod względem wizualnym znacznie krótsze niż wyraz „Fusco”, podczas gdy pod względem fonetycznym słowa „Enzo” i „Fusco” — każde składające z dwóch sylab — są takiej samej długości.
- 50 OHIM i interwient, podobnie jak Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, twierdzą w każdym razie, że w oznaczeniu składającym się z imienia i nazwiska to ostatnie nadaje znakowi towarowemu charakter odróżniający i stąd stanowi w nim element dominujący, chyba że chodzi o nazwisko bardzo rozpowszechnione, które z tego tytułu posiada zdecydowanie ograniczony charakter odróżniający.
- 51 Sąd stwierdza przede wszystkim, że żadna ze stron nie zakwestionowała oceny Izby Odwoławczej, zgodnie z którą ani imię „Enzo”, ani imię „Antonio” nie będą postrzegane jako istotniejsze, bardziej charakteryzujące czy odróżniające niż wyraz „Fusco”.
- 52 Należy zauważyć następnie, że sposób postrzegania oznaczeń utworzonych przez nazwisko osoby może być zróżnicowany w zależności od państwa Wspólnoty Europejskiej. W celu ustalenia, czy w danym państwie właściwy krąg odbiorców nadaje przeważnie charakter odróżniający nazwisku, czy imieniu, orzecznictwo tego państwa, choć niewiążące dla sądu wspólnotowego, może dostarczyć użytecznych wskazówek.

- 53 W niniejszej sprawie należy wziąć pod uwagę postrzeganie rozpatrywanych oznaczeń przez właściwy krąg odbiorców włoskich. W tym względzie Sąd zaznacza, co również podniósł interwenient, że orzecznictwo włoskie reprezentuje ogólny pogląd, według którego nazwisko stanowi główny element oznaczenia składającego się z imienia i nazwiska. Co więcej, między stronami bezsporne jest, że nazwisko „Fusco” nie znajduje się w grupie najbardziej rozpowszechnionych nazwisk we Włoszech.
- 54 W takich okolicznościach Sąd stwierdza, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw do podważania oceny Izby Odwoławczej, podzielanej również przez Wydział Sprzeciwów, zgodnie z którą konsument włoski nadaje charakter odróżniający przeważnie bardziej nazwisku niż imieniu zawartemu w rozpatrywanych znakach towarowych.
- 55 W konsekwencji Sąd uważa, że omawiane oznaczenia charakteryzuje pewne podobieństwo wynikające z faktu, że ich najistotniejszy element charakteryzujący jest identyczny. Odnośnie do pozostałych elementów oznaczeń, tj. imion „Antonio” i „Enzo”, nie istnieje w każdym razie ani podobieństwo niskie, ani znaczące.

— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 56 Według utrwalonego orzecznictwa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę, w szczególności podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa oznaczonych towarów lub usług. W ten sposób niski stopień podobieństwa towarów lub usług może być kompensowany wyższym stopieniem podobieństwa oznaczeń (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 17 oraz, odnośnie do stosowania rozporządzenia nr 40/94, ww. wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 32). Według tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy (zob. podobnie wyrok

Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 24; ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18 oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

- 57 W niniejszej sprawie skarżący podnosi, po pierwsze, że docelowy krąg odbiorców jest szczególnie uważny przy dokonywaniu zakupu omawianych towarów.
- 58 Z orzecznictwa wynika w tym względzie, że poziom uwagi konsumenta może się różnie kształtować w zależności od kategorii danych towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26). Tymczasem, jak słusznie podniósł OHIM, nie wystarczy ogólne i niepoparte żadnymi dowodami stwierdzenie skarżącego, że poziom uwagi konsumentów omawianych towarów jest wysoki. Wynika z tego, że argument skarżącego, zgodnie z którym docelowy krąg odbiorców jest szczególnie uważny, nie powinien zostać uwzględniony.
- 59 Po drugie, skarżący uważa, że Izba Odwoławcza miała obowiązek uwzględnić fakt, że wcześniejszy znak towarowy nie cieszył się żadną renomą.
- 60 Sąd stwierdza, że interwenient nie twierdzi, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter wysoce odróżniający z uwagi na jego znajomość na rynku włoskim. W każdym razie OHIM i interwenient słusznie podnoszą, że skarżący myli się co do konsekwencji ewentualnego braku renomy wcześniejszego znaku towarowego, gdy utrzymuje, że wcześniejszy znak towarowy podlega w tym przypadku bardziej ograniczonej ochronie. W rzeczywistości charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, niezależnie od tego, czy został wyprowadzony z jego samostnych cech, czy też renomy, powinien być brany pod uwagę przy ocenie, czy podobieństwo towarów lub usług jest na tyle duże, że może prowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18 i 24). Natomiast istnienie renomy nie stanowi warunku wstępnego ochrony wcześniejszego prawa.

- 61 Po trzecie, skarżący twierdzi, że Izba Odwoławcza miała obowiązek uwzględnienia okoliczności, iż znak towarowy ENZO FUSCO podlega ochronie we Włoszech od 1982 r. oraz iż skarżący jest uznanym projektantem od ponad trzydziestu lat.
- 62 W tej kwestii Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że posiadanie praw formalnych do znaku towarowego ENZO FUSCO we Włoszech od 1982 r. nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sporu, jako że jedynymi uprawnieniami, które należało wziąć pod uwagę, były dwa znaki towarowe będące przedmiotem postępowania.
- 63 Taki wniosek należy zaakceptować. Skoro skarżący posiada krajowy znak towarowy wcześniejszy od wspólnotowego znaku towarowego ANTONIO FUSCO i, przynajmniej co do zasady, identyczny ze zgłoszonym wspólnotowym znakiem towarowym, to do niego należy szukanie ochrony tego znaku w drodze postępowania w sprawie sprzeciwu lub żądania stwierdzenia nieważności, ewentualnie przed sądem krajowym właściwym na gruncie art. 106 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli uważa to za uzasadnione oraz taka jest jego wola. Natomiast tak długo, jak wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy ANTONIO FUSCO podlega rzeczywistej ochronie, istnienie wcześniejszego w stosunku do tego pierwszego zgłoszenia krajowego nie jest istotne dla sprzeciwu co do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, nawet jeśli zgłoszony wspólnotowy znak towarowy jest identyczny z krajowym znakiem towarowym skarżącego, wcześniejszym w stosunku do znaku towarowego, w stosunku do którego złożono sprzeciw [zob. podobnie, odnośnie do istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, 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 55].
- 64 W zakresie, w jakim argument skarżącego zmierza do wykazania, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest osłabiony faktem, że znak ten oraz włoski znak towarowy ENZO FUSCO, według skarżącego chroniony od 1982 r., współistniały bez naruszeń, należy podnieść, że nawet jeśli przyjąć tę tezę, to okres współistnienia tych dwóch znaków był zbyt krótki, aby mógł oddziaływać na sposób postrzegania przez konsumentów włoskich. W rzeczywistości z akt wynika, że

wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy został zgłoszony w dniu 10 października 1997 r. i zarejestrowany w dniu 8 marca 1999 r. Analizowany okres nie obejmuje nawet czterech miesięcy, ponieważ zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w dniu 21 stycznia 1998 r.

- 65 Wreszcie, jeśli chodzi o drogę zawodową oraz osobistą skarżącego lub ewentualną renomę nazwy „Enzo Fusco”, Sąd stwierdza, że skarżący nie przedstawił dowodów koniecznych do dokonania oceny rzeczywistego charakteru lub nawet znaczenia tych czynników. W szczególności nie wykazał, w jakim stopniu czynniki te wywarły wpływ na sposób postrzegania rozpatrywanych oznaczeń przez włoskich konsumentów.
- 66 W całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd niski stopień podobieństwa oznaczeń może być kompensowany innymi istotnymi czynnikami, takimi jak wysoki stopień podobieństwa towarów.
- 67 Sąd w niniejszej sprawie uważa, że włoscy konsumenci, z uwagi na fakt przypisywania charakteru odróżniającego bardziej nazwisku niż imieniu, zachowują w pamięci raczej element „Fusco” niż imiona „Antonio” czy „Enzo”. Co więcej, rozpatrywane towary są identyczne. W takich okolicznościach Izba Odwoławcza mogła uznać bez naruszenia prawa, że konsument skonfrontowany z produktem opatrzonym zgłoszonym znakiem towarowym ENZO FUSCO mógłby pomylić go z wcześniejszym znakiem towarowym ANTONIO FUSCO, a zatem, że występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 68 Główne żądanie skarżącego należy zatem oddalić, ponieważ jego jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94, jest bezzasadny.

*W przedmiocie żądania posiłkowego zmierzającego do stwierdzenia, że postępowanie w przedmiocie konwersji nie uległo prekluzji*

- 69 Na podstawie art. 108 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może wnieść o konwersję swojego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w zakresie, w jakim zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego jest odrzucone.
- 70 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że skarżący nie wniósł dotychczas o konwersję swojego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Celem żądania posiłkowego jest zasadniczo to, by Sąd stwierdził — jako założenie i bez związku z jakimkolwiek aktem zaskarżalnym na podstawie art. 63 rozporządzenia nr 40/94 — istnienie obowiązku OHIM.
- 71 Należy zatem odrzucić żądanie posiłkowe jako niedopuszczalne, ponieważ takie stwierdzenie nie należy do właściwości Sądu.

### **W przedmiocie kosztów**

- 72 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć go kosztami postępowania w całości.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 marca 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung