

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)  
z dnia 4 maja 2005 r.\*

W sprawie T-22/04

**Reemark Gesellschaft für Markenkooperation GmbH**, z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez adwokata P. Koch Moreno,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez S. Laitinen, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

\* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

**Bluenet Ltd**, z siedzibą w Limerick (Irlandia),

mającej za przedmiot skargę na decyzję drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 listopada 2003 r. (sprawa R 238/2002-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez właściciela znaku towarowego West wobec zgłoszenia znaku towarowego Westlife,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Pappasavvas, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 maja 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 stycznia 2005 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 12 maja 1999 r. BMG Music dokonała 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) z późniejszymi zmianami.
- 2 Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest oznaczenie słowne Westlife.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do następujących klas w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. w zrewidowanym i zmienionym brzmieniu:
  - klasa 9: „Zapisane nośniki do rejestracji dźwięku, zapisane nośniki do rejestracji obrazu, zapisane nośniki do rejestracji danych; nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki do rejestracji obrazu, nośniki do rejestracji danych, w tym do użytku interaktywnego”;

- klasa 16: „Druki, biuletyny, książki, broszury, afisze / plakaty, kalkomanie, naklejki na samochody; nuty i partytury”;
  
- klasa 25: „Odzież, w tym T-shirty, bielizna wchłaniająca pot, marynarki, kapelusze oraz czapki z daszkiem”;
  
- klasa 41: „Usługi rozrywkowe świadczone przez orkiestrę, w tym programy telewizyjne, audycje radiowe oraz wydania elektroniczne; usługi informacyjne dotyczące muzyki, koncertów, artystów oraz usługi rozrywkowe, zarówno za pośrednictwem internetu, jak i innych środków komunikacji; organizacja koncertów i innych spektakli”.

4 To zgłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 22/2000 z dnia 20 marca 2000 r.

5 W dniu 20 czerwca 2000 r. skarżąca złożyła sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego w zakresie wszystkich towarów i usług wymienionych w zgłoszeniu, powołując się na swój wcześniejszy słowny niemiecki znak towarowy nr 39 743 603 West oraz swój wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy nr 700 312 West. Odnosnie do niemieckiego znaku towarowego sprzeciw dotyczył następujących towarów i usług:

- „urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne

nośniki do nagrywania, płyty (dyski) z nagraniami; automaty i urządzenia uruchamiane przez wrzucenie monety; sprzęt przetwarzający dane i komputery”, należące do klasy 9;

- „papier, tektura i wyroby z tych materiałów, druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (ujęte w tej klasie); karty do gry, czcionki drukarskie; matryce”, należące do klasy 16;
  
- „odzież, w tym odzież sportowa, buty, nakrycia głowy, chusty, krawaty, pończochy, szelki”, należące do klasy 25;
  
- „nauczanie i rozrywka, w szczególności organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie przyjęć i przedstawień muzycznych”, należące do klasy 41.

6 W dniu 1 lutego 2001 r. druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą — Bluenet Ltd wstąpiła w miejsce BMG Music w ramach postępowania o zgłoszenie znaku towarowego.

7 Decyzją z dnia 25 stycznia 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM — z jednej strony — odmówił wzięcia pod uwagę wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego z uwagi na to, że strona wnosząca sprzeciw nie dostarczyła dowodów do tego się

odnoszących oraz — z drugiej strony — odrzucił zgłoszenie znaku towarowego w zakresie towarów i usług należących do klas 9, 16, 25 i 41 z uwagi na to, że zarówno występujące w sprawie oznaczenia, jak i dane towary i usługi są identyczne lub podobne.

8 W dniu 15 marca 2002 r. druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

9 Decyzją z dnia 17 listopada 2003 r. (sprawa R 238/2002-2, zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła sprzeciwy.

10 Izba Odwoławcza uznała, że występujące w sprawie towary i usługi są w części identyczne a w części podobne (pkt 16 zaskarżonej decyzji). Z drugiej strony uznała ona, że rozpatrywane oznaczenia są tylko trochę podobne na płaszczyźnie fonetycznej i graficznej, i że przedstawiają jedynie niewielkie podobieństwo na płaszczyźnie koncepcyjnej (pkt 19, 20 i 21 zaskarżonej decyzji). W ten sposób w ramach całościowej oceny dwóch znaków towarowych Izba ta przyjęła, że różnice pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym niemieckim znakiem towarowym są wystarczająco znaczące, aby znaki te mogły współistnieć na rynku. Uznała zatem, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony (pkt 22 zaskarżonej decyzji).

### **Przebieg postępowania i żądania stron**

11 Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą nie złożyła swoich uwag przed Sądem w wyznaczonym terminie. Wskazawszy po raz pierwszy w piśmie z dnia 24 czerwca 2004 r., że ma zamiar uczestniczyć w rozprawie, poinformowała ona

następnie Sąd w dniu 12 stycznia 2005 r. o zmianie swego zamiaru. Należy uznać, że spółka ta nie uczestniczyła w postępowaniu przed Sądem w rozumieniu art. 134 § 1 regulaminu Sądu, w szczególności w związku z tym, że ani nie przedstawiła własnych żądań, ani nie wskazała, że przyłącza się do żądań jednej ze stron. Sąd należy uznać, że nie ma ona statusu interwenienta przed Sądem.

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z uwagi na jej niezgodność z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94;
- stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym Westlife a niemieckim znakiem towarowym West;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM, zaznaczając wyraźnie, że tak sformułowane żądania są mu narzucone, wnosi formalnie do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## Co do prawa

### *Argumenty stron*

- 14 Skarżąca podnosi jedyny zarzut oparty na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Według niej Izba Odwoławcza popełniła błąd stwierdzając, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w kontekście niniejszej sprawy pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym Westlife a znakiem towarowym West zarejestrowanym w Niemczech.
- 15 OHIM popiera zasadniczo argumentację przedstawioną przez skarżącą. Jednakże formalnie wnosi on w swojej odpowiedzi na skargę o oddalenie skargi z uwagi na to, że według niego zobowiązuje go do tego orzecznictwo Sądu. W tym względzie przywołuje on wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedral przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT) (Rec. str. II-5275, pkt 16 i nast.) oraz wyrok z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (Rec. str. II-43, pkt 14 i nast.).

### *Ocena Sądu*

#### W przedmiocie kwalifikacji żądań OHIM

- 16 Na wstępie należy podnieść, że w postępowaniu dotyczącym skargi na decyzję izby odwoławczej OHIM wydaną w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, OHIM

nie jest uprawniony do zmiany — w drodze stanowiska, które przyjmuje przed Sądem — granic sporu wynikających z żądań i twierdzeń odpowiednio zgłaszającego i wnoszącego sprzeciw (wyrok Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedral przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 26–38 utrzymujący w mocy wyrok w sprawie HUBERT, pkt 15 powyżej).

- 17 Jednakże z tego orzecznictwa nie wynika, że OHIM jest zobowiązany wnieść o oddalenie skargi wniesionej na decyzję jednej z izb odwoławczych OHIM, wbrew temu, co OHIM utrzymuje w swojej odpowiedzi na skargę. W istocie, jak orzekł Sąd w wyroku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE) (Zb.Orz. str. II-1845), o ile OHIM nie dysponuje legitymacją czynną wymaganą do wniesienia skargi na decyzję izby odwoławczej, to z drugiej strony nie może być zobowiązany do systematycznej obrony każdej zaskarżonej decyzji izby odwoławczej lub wnoszenia za każdym razem o oddalenie skargi na taką decyzję (pkt 34 wyroku).
  
- 18 OHIM może zatem, bez zmiany granic sporu, wnieść o uwzględnienie żądań jednej ze stron, według swego wyboru, oraz przedstawić argumenty na poparcie zarzutów podniesionych przez tę stronę. Natomiast nie może on przedstawić samodzielnie żądania stwierdzenia nieważności lub zarzutów uzasadniających żądanie stwierdzenia nieważności niepodniesionych przez inne strony (zob. podobnie wyrok w sprawie HUBERT, pkt 15 powyżej, pkt 34).
  
- 19 W niniejszej sprawie OHIM jasno wyraził chęć poparcia żądań i zarzutów przedstawionych przez skarżącą, zarówno w odpowiedzi na skargę, jak i podczas rozprawy. Wskazał jasno, że formalnie wniósł o oddalenie skargi jedynie dlatego, że

uznał się za zobowiązanego tak uczynić w świetle orzecznictwa Sądu. Zważywszy, że z przyczyn wymienionych w poprzednich punktach ta analiza nie odpowiada stanowi prawnemu, należy zmienić kwalifikację żądań OHIM i uznać, że wnosi on zasadniczo o uwzględnienie żądań skarżącej. Dokonawszy takiej zmiany kwalifikacji, usuwa się niespójność pomiędzy żądaniami a argumentami przedstawionymi w odpowiedzi na skargę.

### Co do istoty sprawy

- 20 Na wstępie należy przypomnieć, że na mocy 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 opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.
- 21 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odnośnie do pochodzenia towarów lub usług powinno być oceniane całościowo zgodnie z tym, jak właściwy krąg odbiorców postrzeżga oznaczenia oraz dane towary i usługi, biorąc pod uwagę wszelkie cechy charakterystyczne danego przypadku, w szczególności wzajemne zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów i 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 29–33 i powołane tam orzecznictwo).

- 22 Odnośnie do definicji właściwego kręgu odbiorców w niniejszym przypadku skarżąca i OHIM zgadzają się, aby uznać, że składa się on w całości co najmniej z przeciętnych konsumentów niemieckich. Z postanowień zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza również użyła tej definicji.
- 23 Należy następnie podnieść, że stwierdzenie Izby Odwoławczej, iż towary objęte występującymi w sprawie znakami towarowymi są w części identyczne a w części podobne, nie było kwestionowane przez strony reprezentowane przed Sądem.
- 24 Z drugiej strony skarżąca i OHIM kwestionują stwierdzenia poczynione w zaskarżonej decyzji odnośnie do braku wystarczającego podobieństwa pomiędzy dwoma oznaczeniami, aby mogło zaistnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Według nich sporne oznaczenia są wystarczająco podobne, aby zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców, biorąc pod uwagę identyczność lub podobieństwo wszystkich rozpatrywanych towarów i usług.
- 25 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy ocenić, czy zgłoszony znak towarowy Westlife oraz wcześniejszy znak towarowy West są wystarczająco podobne, aby zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta niemieckiego odnośnie do pochodzenia spornych towarów i usług, jako że są one identyczne lub podobne.
- 26 Co do tej kwestii z orzecznictwa wynika, że globalna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami towarowymi odnośnie do graficznego, fonetycznego czy koncepcyjnego podobieństwa spornych oznaczeń powinna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te oznaczenia, biorąc pod uwagę w szczególności elementy je wyróżniające i dominujące (zob. analogicznie wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25).

- 27 W niniejszym przypadku oznaczenie Westlife składa się z dwóch złączonych słów, tzn. ze słowa „west” oznaczającego zachód lub zachodni oraz słowa „life” oznaczającego życie. Zatem słowo „west” jest jednym z dwóch wyrazów składających się na zgłoszony znak towarowy Westlife i jedynym wyrazem składającym się na wcześniejszy znak towarowy West.
- 28 Odnośnie do podobieństw koncepcyjnych należy podnieść, że oba znaki towarowe przywołują pojęcie zachodu, gdyż oba zawierają element „west”. Odnośnie do drugiego elementu składającego się na zgłoszony znak towarowy Izba Odwoławcza słusznie podnosi, że wyraz „life” może być rozpoznany przez właściwy krąg odbiorców jako angielski ekwiwalent niemieckiego słowa „Leben” (czyli po niemiecku „życie”) i zatem jako wyraz o dającym się zidentyfikować znaczeniu a nie jako nazwa wymyślona.
- 29 Stąd, w połączeniu z drugim wyrazem znaku towarowego, czyli „west”, element ten może być rozumiany przez właściwy krąg odbiorców jako odniesienie do stylu życia.
- 30 Dodanie takiej konotacji dotyczącej stylu życia nie wystarcza, aby odróżnić dwa znaki towarowe w znaczący sposób na płaszczyźnie koncepcyjnej. O ile oba znaki towarowe będą postrzegane jako przywołujące towary lub usługi zachodnie w przypadku West lub odwołujące się do zachodniego stylu życia w przypadku Westlife, to oba mają podobne konotacje, co prowadzi do pewnego podobieństwa na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 31 Odnośnie do podobieństw fonetycznych Izba Odwoławcza oparła się na okoliczności, podniesionej w pkt 28 powyżej, że wyraz „life” jest słowem angielskim, które może być jako takie rozpoznane przez przeciętnego konsumenta niemieckiego. Stąd

podnosi ona, że jeśli drugi element zgłoszonego znaku towarowego jest rozpoznawany jako słowo angielskie „nie może być wykluczone jako nieprawdopodobne”, że znak towarowy jako całość, w tym z wyrazem „west”, który istnieje zarówno po angielsku jak i po niemiecku, będzie wymawiany po angielsku przez przeciętnego konsumenta niemieckiego. Natomiast znak towarowy West będzie wymawiany po niemiecku, czyli jak gdyby był słowem „vest” według angielskich lub francuskich reguł wymowy.

32 Należy uznać, że sformułowanie „nie może być wykluczone jako nieprawdopodobne” jest w bardzo niewielkim stopniu stanowcze, tak iż implikuje ono, a contrario, że istnieje również niedająca się wykluczyć możliwość, że przeciętny konsument niemiecki wymówi element „west” zgłoszonego znaku towarowego Westlife po niemiecku, w którym to przypadku zaistnieje rzeczywiste fonetyczne podobieństwo pomiędzy oboma znakami towarowymi.

33 Jeśli jest możliwe, że pewna część konsumentów składających się na właściwy krąg odbiorców będzie wymawiać element „west” zgłoszonego znaku towarowego Westlife w sposób angielski, to jednak pozostali konsumenci będą go wymawiać w sposób niemiecki. W tych okolicznościach istnieje pewien stopień podobieństwa fonetycznego pomiędzy dwoma znakami towarowymi, bez względu na obecność elementu „life” w ramach zgłoszonego znaku towarowego.

34 Niezaprzeczalnie istnieje pewne podobieństwo pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi na płaszczyźnie wizualnej, gdyż wcześniejszy znak towarowy West jest pierwszym składnikiem zgłoszonego znaku towarowego Westlife. Ponadto zważywszy na to, że chodzi o słowne znaki towarowe, oba znaki towarowe nie są zapisywane w sposób stylizowany na potrzeby oceny ich podobieństwa graficznego. Stąd przeciętny konsument, który musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz znaków towarowych (zob. analogicznie wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26 powyżej, pkt 26), może wizualnie pomylić sporne znaki towarowe.

- 35 Należy więc przyjąć, że występujące w sprawie oznaczenia są podobne pod względem wyglądu, choć nie można uznać, że istnieje między nimi bardzo wysoki stopień podobieństwa wizualnego.
- 36 Oceniając całościowo oba rozpatrywane oznaczenia, należy podnieść, że żaden z dwóch elementów: „west” ani „life” nie wydaje się być wyraźnie elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego w niniejszym przypadku. W tym względzie sztuczne byłoby uznanie, że wyraz „west” jest dominujący z uwagi na to, że stanowi pierwszy element zgłoszonego znaku towarowego, ale nie ma również żadnych powodów, aby uznać element „life” za dominujący. W istocie o ile prawdą jest, że wyraz „west” jest zarówno słowem niemieckim jak i słowem angielskim, podczas gdy słowo „life” jest wyłącznie słowem angielskim, zatem obcym z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, to jednak wyraz „west” nie opisuje rozpatrywanych towarów i usług ani nawet ich jakości.
- 37 Należy również przypomnieć, że Sąd orzekł już, iż w przypadku, gdy jeden z dwóch wyrazów składających się na słowny znak towarowy jest identyczny, – na płaszczyźnie graficznej i fonetycznej — z jedynym wyrazem składającym się na wcześniejszy słowny znak towarowy i gdy te wyrazy razem lub osobno nie mają na płaszczyźnie koncepcyjnej żadnego znaczenia dla danego kręgu odbiorców, sporne znaki towarowe — każdy rozważany w swym całokształcie — należy zwykle uznać za prima facie podobne (wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. str. II-4953, pkt 39).
- 38 W niniejszym przypadku jeden z dwóch wyrazów składających się na zgłoszony słowny znak towarowy jest rzeczywiście identyczny na płaszczyźnie wizualnej z jedynym wyrazem składającym się na wcześniejszy słowny znak towarowy. Na płaszczyźnie fonetycznej istnieje pewne podobieństwo, choć wymowa wyrazu „west” — przynajmniej dla całego właściwego kręgu odbiorców — nie jest identyczna. W niniejszym przypadku oba wyrazy składające się na znak towarowy Westlife mają dla właściwego kręgu odbiorców określone znaczenie, ale nie opisują one rozpatrywanych towarów i usług ani ich jakości i stąd nie zawierają żadnej szczególnej konotacji z tymi ostatnimi.

- 39 O ile podejście przedstawione w pkt 37 powyżej nie da się zatem bezpośrednio zastosować w niniejszym przypadku, to należy niemniej podnieść, że jedyna różnica w wyglądzie pomiędzy dwoma występującymi w sprawie słownymi znakami towarowymi polega na tym, że jeden z nich zawiera dodatkowy element dołączony do pierwszego. Ponadto, jak zostało stwierdzone powyżej, oba znaki towarowe są podobne w pewnym zakresie na płaszczyźnie fonetycznej i, w szczególności, na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 40 Stąd w niniejszym przypadku należy uznać, że okoliczność, iż znak towarowy Westlife składa się wyłącznie z wcześniejszego znaku towarowego West, do którego dołączono inne słowo „life”, stanowi wskazówkę o podobieństwie pomiędzy oboma znakami towarowymi.
- 41 W każdym razie należy odrzucić argument przedstawiony przez skarżącą, że oznaczenie Westlife mogłoby być postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako odmiana jej znaku towarowego West w związku z tym, że ta argumentacja opiera się na założeniu, iż skarżąca jest właścicielem nie tylko znaku towarowego West, ale także innych znaków towarowych złożonych ze słowa „west”, do którego dołączony jest dodatkowy element. Tymczasem skarżąca oparła swój sprzeciw przed Wydziałem Sprzeciwów jedynie na dwóch wcześniejszych słownych znakach towarowych WEST: niemieckim i międzynarodowym (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, potwierdzony na skutek wniesienia odwołania postanowieniem Trybunału z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8993).
- 42 Z drugiej strony należy uznać, że istnienie wcześniejszego znaku towarowego West mogło wywołać u właściwego kręgu odbiorców skojarzenie pomiędzy tym wyrazem a towarami oferowanymi przez jego właściciela i w związku z tym zachodzi prawdopodobieństwo, iż każdy nowy znak towarowy utworzony z tego wyrazu w połączeniu z innym wyrazem będzie postrzegany jako odmiana wcześniejszego znaku towarowego. Należy podnieść zatem, że właściwy krąg odbiorców mógłby

uważać, że pochodzenie towarów i usług oferowanych pod znakiem towarowym Westlife jest takie samo jak towarów i usług oferowanych pod znakiem towarowym West lub co najmniej, że istnieje związek gospodarczy pomiędzy odpowiednimi spółkami czy przedsiębiorstwami, które je oferują (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 57).

13 W świetle całości powyższych rozważań i biorąc pod uwagę, że w niniejszym przypadku rozpatrywane towary i usługi są bezsprzecznie identyczne lub podobne, należy stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami towarowymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

14 W rezultacie należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji. Co do drugiego żądania skarżącej wystarczy stwierdzić, że pokrywa się ono w rzeczywistości z żądaniem stwierdzenia nieważności opartym na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

### **W przedmiocie kosztów**

15 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę w zakresie, w jakim zostaje stwierdzona nieważność decyzji Izby Odwoławczej, zgodnie z żądaniem skarżącej należy — mimo zmiany kwalifikacji żądań OHIM, o której mowa w pkt 19 powyżej — obciążyć go kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą.

Z powyższych względów

**SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)**

orzeka, co następuje:

- 1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 17 listopada 2003 r. (sprawa R 238/2002-2).**
  
- 2) OHIM pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez skarżącą.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 maja 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung