

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)  
z dnia 25 maja 2005 r. \*

W sprawie T-352/02

**Creative Technology Ltd**, z siedzibą w Singapurze (Singapur), reprezentowana przez M. Edenborougha, barrister, J. Flintofta, S. Jonesa i P. Rawlinsona, solicitors,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez B. Holst Filtenborg i S. Laitinen, działające w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

\* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM był

**José Vila Ortiz**, zamieszkały w Walencji (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 4 września 2002 r. (sprawa R 265/2001-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Creative Technology Ltd a José Vilą Ortizem,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie,

sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 listopada 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 listopada 2004 r.,

wyduje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 4 listopada 1997 r. skarżąca, 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, zgłosiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowy znak towarowy.
- 2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne PC WORKS. Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 9 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: „urządzenia do zapisu, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, głośniki, wzmacniacze, odtwarzacze dysków, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, odbiorniki radiowe oraz części składowe i zamienniki wszystkich uprzednio wymienionych towarów”.
- 3 W dniu 26 października 1998 r. zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 81/98.

- 4 W dniu 22 stycznia 1999 r. J. Vila Ortiz, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia skarżącej, uzasadniając go istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego skarżącej i został oparty na istnieniu przedstawionego poniżej krajowego graficznego znaku towarowego:



- 5 Znak ten został zarejestrowany w Hiszpanii w dniu 10 października 1994 r. dla „elektronicznego sprzętu audio; głośników; urządzeń do odtwarzania dźwięku; odbiorników radiowych; telewizorów i odtwarzaczy video”, należących do klasy 9.
- 6 Decyzją z dnia 26 stycznia 2001 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził, że w odniesieniu do spornych znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i na tej podstawie odrzucił zgłoszenie skarżącej dla wszystkich towarów.
- 7 W dniu 19 marca 2001 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów (sprawa R 265/2001). W odwołaniu zmieniła ona opis towarów objętych zgłoszeniem, dodając następujące uściślenie: „wszystkie uprzednio wymienione towary odnoszą się do komputerów i sprzętu informatycznego”.
- 8 Decyzją z dnia 4 września 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów i oddaliła odwołanie. Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszenie znaku towarowego

i wcześniejszy znak towarowy obejmują zasadniczo tę samą kategorię towarów, a mianowicie urządzenia elektryczne do odtwarzania dźwięku lub obrazu oraz że sporne oznaczenia są do siebie podobne na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

### **Żądania stron**

- 9 Podczas rozprawy skarżąca oświadczyła, iż cofa żądanie nakazania OHIM dokonania rejestracji znaku towarowego.
  
- 10 Skarżąca wnosi do Sądu o:
  - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów,
  
  - obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania, jak również kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Sprzeciwów.
  
- 11 OHIM wnosi do Sądu o:
  - oddalenie skargi,
  
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## Co do prawa

- 12 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu rozporządzenia nr 40/94 polegającym na tym, że Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń.

### *Argumenty stron*

- 13 Skarżąca twierdzi, że w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd porównanie obu znaków towarowych powinno zostać dokonane z uwzględnieniem całościowego wrażenia wywieranego przez każde z oznaczeń. Natomiast przy dokonywaniu takiej oceny nie wolno rozбивać na części spornych oznaczeń w celu porównania poszczególnych, tworzących je elementów, w szczególności jeżeli, tak jak w niniejszej sprawie, po pierwsze, brak jest przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że docelowy krąg odbiorców przeprowadzi taki zabieg, oraz, po drugie, że elementy, z których składają się sporne oznaczenia, mają każdy z osobna charakter mało odróżniający, który dla każdego z rozpatrywanych znaków towarowych wynika głównie z całościowego wrażenia wywieranego przez współdziałanie rozmaitych elementów. Niewłaściwe jest również objęcie szeroką ochroną znaku, gdy ochrona ta opiera się na jednym z tworzących go elementów, mającym charakter mało odróżniający.
- 14 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy składa się z trzech elementów — litery „w”, słowa „work” i słowa „pro”, podczas gdy zgłoszony znak towarowy zawiera jedynie dwa elementy — słowo „pc” i słowo „works”. Ponadto, podczas gdy charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego wynika ze współdziałania elemen-

tów „w” i „work”, ze względu na to, że trzeci składnik ma niewielkie znaczenie w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie, charakter odróżniający zgłoszonego znaku towarowego opiera się na współdziałaniu słów „pc” i „works”.

15 Zatem sama okoliczność, że litery tworzące słowo „work” są wspólne dla obu spornych oznaczeń, nie wystarcza do wykazania, że w odniesieniu do tych oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

16 W odniesieniu konkretnie do porównania spornych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej skarżąca zwraca uwagę, że wcześniejszy znak towarowy jest znakiem graficznym, podczas gdy zgłoszony znak towarowy jest znakiem słownym. Podkreśla ona w szczególności, że trzy elementy tworzące wcześniejszy znak towarowy znajdują się w pozycji wertykalnej, przy czym całościowe wrażenie jest zdominowane przez element tworzony przez literę, podczas gdy oba składniki zgłoszonego znaku towarowego znajdują się w pozycji horyzontalnej.

17 Na płaszczyźnie fonetycznej wcześniejszy znak towarowy będzie opisywany ustnie bądź przez wypowiedzenie kolejno trzech tworzących go elementów „w”, „work” i „pro”, bądź przez wypowiedzenie jedynie słowa „work”, jeżeli uzna się elementy „w” i „pro” za czysto graficzne. Natomiast zgłoszony znak towarowy może zostać określony jedynie przez łączne wypowiedzenie słów „pc works”. Zdaniem skarżącej, jakkolwiek by nie była wymowa wcześniejszego znaku towarowego, różni się ona od zgłoszonego znaku towarowego, albowiem litery „w” nie można pomylić z elementem „pc”, a słowa „work” nie można pomylić ze elementem słownym „pc works”.

18 Skarżąca twierdzi, iż zakładając nawet, że na płaszczyźnie koncepcyjnej słowa „work” i „works” nic nie znaczą dla przeciętnego konsumenta hiszpańskiego, w stosunku do którego należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, to i tak nie skłoni go to do ich skojarzenia i uzna je za dwa różne słowa. W szczególności nie

będzie on w stanie postrzegać słowa „works” jako liczby mnogiej słowa „work”. Natomiast jeśli uznać, że docelowy krąg odbiorców wystarczająco zna język angielski, aby odczytać znaczenie tych słów, to zdaniem skarżącej należy przyjąć, że jest on również w stanie dostrzec ich odmienne znaczenie.

- 19 Skarżąca podkreśla ponadto, że towary wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego ze swojej natury są przedmiotem rozważnych decyzji dotyczących zakupu, które użytkownicy należący do właściwego kręgu konsumentów podejmują jedynie po upewnieniu się, że towary te faktycznie odpowiadają ich potrzebom. Okoliczność ta zmniejsza dla docelowego kręgu odbiorców późniejsze prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 20 OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa i słusznie ustaliła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń.

### *Ocena Sądu*

- 21 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, 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 [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.



- 22 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 23 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 24 W niniejszej sprawie z uwagi na charakter omawianych towarów, których opis został zawarty powyżej w pkt 2, 5 i 7, docelowy krąg odbiorców, względem którego należy dokonać analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, składa się z przeciętnych konsumentów. Ponadto z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynika, że do docelowego kręgu odbiorców należą osoby zamieszkałe na terytorium państwa członkowskiego, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony, czyli w niniejszym przypadku Hiszpanii.
- 25 Tak więc, o ile rzeczywiście towary oferowane przez skarżącą, stanowiące części sprzętu audiowizualnego przeznaczonego do używania w szczególności w połączeniu z komputerem, są przeznaczone dla kręgu odbiorców mających podstawową znajomość informatyki, umiejących posługiwać się sprzętem elektronicznym, o tyle należy stwierdzić, że w dzisiejszych czasach oferta i korzystanie z takich towarów oraz ich rozpowszechnienie wśród szerokiego kręgu odbiorców, składającego się głównie z młodzieży, są tak duże, że nie można uznać owych towarów za przeznaczone dla ograniczonego i wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, choć nie mogą one zostać zdefiniowane jako towary powszechnego użytku.

Podobnie, o ile faktycznie niektóre z omawianych towarów mogą, ze względu na ich stopień złożoności i cenę, być przedmiotem bardziej rozważnych decyzji dotyczących zakupu, o tyle nie dotyczy to wszystkich z tych towarów, jak to słusznie podkreślił OHIM w odpowiedzi na skargę. A zatem należy stwierdzić, że docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

- 26 W ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz w świetle powyższych rozważań należy zatem dokonać porównania, po pierwsze, omawianych towarów i, po drugie, spornych oznaczeń.

#### Co do omawianych towarów

- 27 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby dokonać oceny podobieństwa omawianych towarów lub usług, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują 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).
- 28 W niniejszej sprawie sprzeciw został oparty na istnieniu wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego dla towarów należących do klasy 9 i jest skierowany wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów należących do tej samej klasy.
- 29 Należy wskazać, że skarżąca nie kwestionuje stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym rozpatrywane znaki towarowe dotyczą zasadniczo tego samego typu towarów, a mianowicie urządzeń elektrycznych przeznaczonych do odtwarzania dźwięku i obrazu.

- 30 Stwierdzenie to należy podtrzymać.
- 31 Uściślenie dokonane przez skarżącą przed Izłą Odwoławczą (zob. pkt 7 powyżej), dotyczące opisu towarów zawartych w jej wniosku o dokonanie rejestracji, ograniczające go jedynie do urządzeń i części sprzętu przeznaczonych do użytku w połączeniu z komputerem i sprzętem informatycznym, nie zmienia takiej oceny. Sama okoliczność, że takie doprecyzowanie nie widnieje w opisie towarów strony przeciwnej, nie wystarcza bowiem dla podważenia twierdzenia, zgodnie z którym omawiane towary mają ten sam charakter i mogą mieć to samo przeznaczenie. W tym względzie należy stwierdzić, jak to również zostało słusznie podniesione przez OHIM w pkt 21 odpowiedzi na skargę, że opis towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym jest wystarczająco obszerny, aby obejmować także towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym.

#### Co do rozpatrywanych oznaczeń

- 32 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy składa się z mieszanego graficzno-słownego oznaczenia tworzonych przez trzy elementy umieszczone wertykalnie, z których pierwszy stanowi oznaczenie przedstawiające czarny dysk, na którym majuskułą koloru białego napisano „w”, drugi stanowi słowo „work” napisane majuskułami koloru czarnego, a trzeci jest czarnym prostokątem, na którym napisano małą czcionką trzy szeroko rozstawione wielkie litery koloru białego tworzące słowo „pro”. Zgłoszony znak towarowy jest utworzony z elementu słownego „pc works”.
- 33 Po pierwsze, jeżeli chodzi o porównanie dwóch rozpatrywanych znaków na płaszczyźnie wizualnej, tytułem wstępu należy przypomnieć, że Sąd orzekł już, iż nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieństwa wizualnego między słownym a graficznym znakiem towarowym, ponieważ te dwa rodzaje

znaków przybierają postać graficzną zdolną wywierać wrażenie wizualne [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedral przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 51].

34 Następnie należy przypomnieć, że Sąd orzekł już, iż złożony, słowno-graficzny znak towarowy można uznać za podobny do innego znaku towarowego — identycznego lub podobnego do jednego z elementów złożonego znaku towarowego — jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujący w wywieranym przez złożony znak towarowy całościowym wrażeniu. Tak jest w przypadku, gdy element ten może samodzielnie zdominować wyobrażenie o tym znaku zachowane w pamięci właściwego kręgu odbiorców, przez co pozostałe elementy znaku towarowego nie są dostrzegalne w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu [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].

35 W niniejszej sprawie należy przede wszystkim zauważyć, że jeden z elementów wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie słowo „work”, jest bardzo podobny do jednego z elementów słownych, z których składa się zgłoszony znak towarowy.

36 Następnie należy przypomnieć, że w odniesieniu do porównania wizualnego rozpatrywanych oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła, iż na płaszczyźnie wizualnej słowa „work” i „works” stanowią elementy dominujące, odpowiednio, wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego.

37 W tym względzie, po pierwsze, w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego należy podkreślić, że element tworzony przez słowo „work” zajmuje pozycję centralną w stosunku do innych elementów graficznych oznaczenia i ze względu na rozmiar stanowi proporcjonalnie jego najbardziej istotny składnik. Ponadto element graficzny utworzony przez czarny prostokąt zawierający litery „pro”, który widnieje

dokładnie poniżej słowa „work” wywołuje, z uwagi na swój rozmiar i kolor, efekt podkreślenia, które, po pierwsze, wzmacnia wrażenie, że wspomniany element pełni jedynie drugorzędną rolę w stosunku do elementu składającego się ze słowa „work”, oraz, po drugie, wzmacnia wizualne oddziaływanie tego ostatniego. Wreszcie, jeśli chodzi o element tworzony przez czarny dysk zawierający literę „w”, należy stwierdzić, że jego oddziaływanie wizualne jest dużo mniejsze w stosunku do oddziaływania elementu przedstawiającego słowo „work”, głównie ze względu na jego mniejszy rozmiar. Jak z tego wynika, Izba Odwoławcza nie popełniła błędów w ocenie, stwierdzając, że taki element dominuje w całościowym wrażeniu wizualnym wywieranym przez wcześniejszy znak towarowy.

38 Po drugie, w przypadku zgłoszonego znaku towarowego słowo „works” należy uznać za dominujące w stosunku do słowa „pc”, które, pomimo iż jest pierwszym elementem oznaczenia, ma dużo mniejsze oddziaływanie wizualne, ponieważ zajmuje ono część powierzchni odpowiadającą trochę powyżej jednej trzeciej powierzchni zajmowanej przez słowo „works”. W konsekwencji stwierdzenie Izby Odwoławczej, że ten ostatni element stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wizualnym wywieranym przez zgłoszony znak towarowy, nie jest błędne.

39 W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, iż pomiędzy spornymi oznaczeniami istnieje silne podobieństwo wizualne z uwagi na to, że ich elementy dominujące składają się w dużej części z takich samych oznaczeń graficznych, mianowicie liter „w”, „o”, „r” i „k”, ustawionych w tej samej sekwencji przedstawiającej słowo „work” oraz że różnią się one jedynie tym, iż zgłoszony znak towarowy ma dołączony do tej sekwencji dodatkowy znak, tj. literę „s”.

40 Na płaszczyźnie fonetycznej Izba Odwoławcza stwierdziła, tak jak OHIM w odpowiedzi na skargę, że jest mało prawdopodobne, by hiszpańscy konsumenci określali znak towarowy zgłaszającego sprzeciw poprzez wypowiedzenie wszystkich jego elementów słownych, a mianowicie „w”, „work” i „pro”. Nie dokonując bowiem szczegółowej analizy znaku towarowego, mają oni tendencję do skupienia się na słowie „work”, postrzegając element tworzony przez literę „w” jako czysto dekoracyjny i pomijając element „pro” ze względu na jego niewielki rozmiar.

- 41 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że wniosek, do którego doszła Izba Odwoławcza, jest wynikiem analizy uwzględniającej kryteria zarówno wizualne, jak i fonetyczne. W celu ustalenia ewentualnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy zatem zbadać, czy takie podejście jest zgodne z właściwą oceną stopnia podobieństwa obu spornych znaków.
- 42 W tym względzie należy wskazać, że dosłownie odtworzenie fonetyczne złożonego znaku towarowego odpowiada odtworzeniu wszystkich jego elementów słownych, niezależnie od ich cech graficznych, które wynikają raczej z analizy oznaczenia na płaszczyźnie wizualnej.
- 43 Jednakże w ramach oceny podobieństw wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych pomiędzy dwoma spornymi znakami, mającej na celu ustalenie lub wykluczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców, należy mieć na uwadze całościowe wrażenie wywierane przez każde z obu oznaczeń na docelowym kręgu odbiorców.
- 44 Tak więc, w przypadku złożonego, słowno-graficznego znaku towarowego elementy słowne są równocześnie elementami graficznymi i ze względu na swoje szczególne cechy graficzne mogą mieć bardziej lub mniej znaczące oddziaływanie wizualne. W przypadku gdy oznaczenie takie składa się z większej liczby elementów słownych, nie jest wykluczone, że niektóre z nich mogą, na przykład ze względu na swój rozmiar, kolor lub umieszczenie, przyciągać większą uwagę konsumenta, tak że aby ustnie określić oznaczenie, będzie on skłonny wymawiać jedynie te elementy i pomijać pozostałe. Wrażenie wizualne wywołane szczególnymi cechami graficznymi elementów słownych złożonego oznaczenia może zatem wpływać na dźwiękowe przedstawienie oznaczenia.
- 45 W niniejszej sprawie, jak to zostało już wskazane powyżej w pkt 37, słowo „work” stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wizualnym wywieranym przez wcześniejszy znak towarowy oraz stanowi element słowny, który może

przyciągać większą uwagę, być natychmiast postrzegany i łatwo zachowywany w pamięci. Pozostałe elementy słowne oznaczenia oddziałują pod tym względem jedynie w niewielkim stopniu. Po pierwsze bowiem, element „pro”, ze względu na swój niewielki rozmiar, jest trudny do zapamiętania i nie jest łatwo dostrzegalny jako słowo, ponieważ trzy tworzące go litery są szeroko rozstawione. Po drugie, znak „w” składający się z jednej odrębnej litery, która zresztą nie jest powszechnie używana w języku hiszpańskim, jest postrzegany raczej jako element dekoracyjny.

46 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, uznając za prawdopodobne, że hiszpański docelowy konsument będzie opisywać ustnie znak towarowy strony przeciwnej, wymawiając jedynie słowo „work”. Ponieważ porównania na płaszczyźnie fonetycznej należy dokonać pomiędzy formą dźwiękową oznaczeń „work” i „pc works”, należy stwierdzić istnienie pewnego podobieństwa, gdyż oba oznaczenia w ramach takiej samej sekwencji zawierają większość takich samych tworzących je liter.

47 Izba Odwoławcza, przyjmując, że zainteresowany krąg odbiorców zna znaczenie angielskich słów „work” i „works”, stwierdziła podobieństwo obu spornych oznaczeń również na płaszczyźnie koncepcyjnej. W odpowiedzi na skargę OHIM uściślił, że rozpatrywane znaki towarowe wyrażają to samo pojęcie, a mianowicie „skierowanego na realizację czegoś wysiłku fizycznego”.

48 W tym względzie należy przede wszystkim zauważyć, że słowo „pc” widniejące w zgłoszonym znaku towarowym posiada charakter opisowy w stosunku do omawianych towarów, ponieważ chodzi tutaj zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim o oznaczenie „komputera osobistego”. Z koncepcyjnego punktu widzenia elementem odróżniającym tego znaku towarowego jest zatem słowo „works”. W odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego należy stwierdzić, że ze względów analogicznych do przedstawionych powyżej w pkt 43–45, w braku niesłownych elementów graficznych wywierających samodzielnie określone wrażenie, elementem dominującym na płaszczyźnie koncepcyjnej jest słowo „work”.

- 49 Następnie, jak to zdaje się przyznawać sama skarżąca, należy uznać za prawdopodobne twierdzenie, zgodnie z którym docelowy krąg odbiorców, składający się z konsumentów umiejących posługiwać się komputerem, ma wystarczającą znajomość języka angielskiego, aby zrozumieć znaczenie słowa „work” i rozpoznać jego liczbę mnogą w słowie „works”.
- 50 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, stwierdzając, że oba sporne znaki towarowe są podobne również na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 51 Z całości powyższych rozważań wynika, że zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy znak towarowy są do siebie podobne na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

#### Co do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 52 Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem 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 odróżniających i dominujących (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23 oraz ww. wyrok w sprawie ELS, pkt 62). W istocie przeciętny konsument danych towarów lub usług, którego sposób postrzegania znaków towarowych odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).



- 53 W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę podobieństwo spornych oznaczeń i okoliczność, że oznaczają one towary tego samego rodzaju, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, stwierdzając, iż w niniejszym przypadku istnieje realne prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców mógłby pomylić się co do handlowego pochodzenia tych towarów.
- 54 Z uwagi na powyższe żądania skarżącej mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji należy oddalić.

## Koszty

- 55 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.
- 56 Na podstawie art. 136 § 2 regulaminu Sądu niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie obowiązuje to jednakże w przypadku kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Sprzeciwów, a zatem żądanie skarżącej zmierzające do uzyskania zwrotu tych kosztów podlega w każdym razie oddaleniu z tego względu. Należy również oddalić żądanie skarżącej dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przez nią w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą, skoro jej żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zostało oddalone.

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 25 maja 2005 r.

Sekretarz

Przecs

H. Jung

H. Legal

