

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

z dnia 7 września 2006 r. \*

W sprawie T-168/04

**L & D, SA**, z siedzibą w Huerca de Almeria (Hiszpania), początkowo reprezentowana przez adwokata M. Knospego, a następnie przez adwokatów S. Mirallesa Miraveta i A. Castedo Garcíę,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

\* Język postępowania: hiszpański.

**Julius Sämann Ltd**, z siedzibą w Zug (Szwajcaria), reprezentowana przez adwokatów A. Castána Péreza-Gómez i E. Armija Chávarriego,

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 marca 2004 r. (sprawa R 326/2003-2), wydanej w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu między Julius Sämann Ltd a L & D, SA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie,  
sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 maja 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 21 grudnia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 17 stycznia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 stycznia 2006 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 30 kwietnia 1996 r. skarżąca dokonała, 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 późn. zm., zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne zawierające element słowny:



- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 3, 5 i 35 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 dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

- klasa 3: „środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki”,
  
- klasa 5: „perfumowane środki do odświeżania powietrza”,
  
- klasa 35: „reklama; zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe”.

<sup>4</sup> W dniu 29 czerwca 1998 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 47/98.

<sup>5</sup> W dniu 29 września 1998 r. spółka Julius Sämann Ltd wniosła, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

<sup>6</sup> Sprzeciw został poparty istnieniem kilku wcześniejszych znaków towarowych.

- 7 W pierwszej kolejności sprzeciw został oparty na przedstawionym poniżej graficznym wspólnotowym znaku towarowym nr 91991, zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanym dla towarów należących do klasy 5 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



- 8 W drugiej kolejności został on oparty na przedstawionych poniżej międzynarodowych i krajowych graficznych znakach towarowych zawierających w przypadku niektórych z nich elementy słowne, które są przedmiotem rejestracji międzynarodowych nr 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 i 539068; rejestracji austriackiej nr 109639; rejestracji szwedzkich nr 217829, 225214 i 89348; rejestracji hiszpańskiej nr 1575391; rejestracji duńskiej nr 03157/1964; rejestracji fińskich nr 109644 i 45548; rejestracji niemieckiej nr 984362 dla towarów ujętych w klasach 3 lub 5 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



11-1054



11/24-1124



117-1959



00-11-1966



23-1903

- 9 Sprzeciw został oparty na wszystkich towarach chronionych wcześniejszymi znakami towarowymi i dotyczył wszystkich towarów i usług opisanych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego.

- 10 Na poparcie sprzeciwu interwenient wskazał względne podstawy odmowy rejestracji, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 11 Decyzją z dnia 25 lutego 2003 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw w całości.
- 12 W dniu 23 kwietnia 2003 r. interwenient wniósł do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 13 Decyzją z dnia 15 marca 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza uwzględniła w części odwołanie interwenienta.
- 14 Odwołanie oparte na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zostało uwzględnione w zakresie dotyczącym rozpatrywanych towarów. Natomiast jeśli chodzi o usługi, odwołanie zostało oddalone, a Izba Odwoławcza utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów odrzucającą sprzeciw wobec rejestracji. Wobec braku przedstawienia dowodu na spowodowanie uszczerbku wcześniejszego znaku towarowego lub odnoszenia nienależnych korzyści z tytułu jego charakteru odróżniającego Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie oparte na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 15 Badając podobieństwo spornych znaków towarowych, Izba Odwoławcza dokonała porównania między znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, z jednej strony, a wspólnotowym znakiem towarowym nr 91991 jako znakiem reprezenta-

tywnym dla pozostałych wcześniejszych znaków towarowych, z drugiej strony. Stwierdziła ona, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania oraz w wyniku tego, że jeden z pozostałych wcześniejszych znaków towarowych, którego kształt jest w zasadzie identyczny z kształtem wspólnotowego znaku towarowego nr 91991, jest powszechnie znany.

- 16 Izba Odwoławcza wskazała, że te dwa sporne znaki towarowe składają się z przedstawienia jodły z gałązkami w kształcie wypustek i wcięć w bocznych częściach oraz z bardzo krótkiego pnia ustawionego na podłużnym elemencie pełniącym rolę podstawki.
- 17 Przypomniała ona, że podobieństwo koncepcyjne może prowadzić do powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności gdy wcześniejszy znak towarowy ma szczególnie odróżniający charakter — samoistny lub wynikający z jego powszechnej znajomości wśród odbiorców.
- 18 Zdaniem Izby Odwoławczej w świetle przedstawionych dowodów wydaje się, że wcześniejszy znak towarowy jest powszechnie znany przynajmniej w części Wspólnoty, a w szczególności we Włoszech, gdzie jego udział w rynku szacowane są na ponad 50% i gdzie jest on używany w sposób trwały.
- 19 Z dowodów tych wywiodła ona, że podobieństwo koncepcyjne dwóch spornych znaków towarowych może stwarzać, przynajmniej we Włoszech, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zainteresowanego kręgu odbiorców. Różnice między spornymi znakami, polegające głównie na tym, że jodła przedstawiona w znaku towarowym, o którego rejestrację wniesiono, stanowi ramy, w których umieszczono rysunek animowanej postaci oraz słowny element „aire limpio”, nie pozwalają na zniesienie tego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, może być postrzegany przez zainteresowany krąg odbiorców jako zabawny i animowany wariant wcześniejszego znaku towarowego.

## **Żądania stron**

20 Skarżąca wniosła do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności pkt 1 i 3 sentencji zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim po pierwsze uchyla częściowo decyzję Wydziału Sprzeciwów i odmawia rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów należących do klas 3 i 5 oraz po drugie obciąża każdą ze stron własnymi kosztami poniesionymi przez nie w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postępowaniem odwoławczym,
  
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

21 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi,
  
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## **Co do prawa**

22 Skarżąca podnosi dwa zarzuty, oparte odpowiednio na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz na naruszeniu art. 73 tego rozporządzenia.



*W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94*

## Argumenty stron

- 23 Skarżąca podnosi, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena podobieństwa spornych znaków jest błędna. Między tymi znakami nie istnieje jakiegokolwiek podobieństwo, a w związku z tym stwierdzenia dotyczące charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego nie mają tutaj jakiegokolwiek znaczenia.
- 24 Zdaniem skarżącej te dwa znaki byłyby z punktu widzenia zainteresowanego kręgu odbiorców podobne, gdyby były przynajmniej częściowo identyczne pod względem ich aspektów wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego. W przypadku złożonych znaków towarowych należy sprawdzić, czy podobieństwo dotyczy elementu, który jest właściwy, by w pełni ukształtować całościowe wrażenie wywierane przez te znaki, a mianowicie elementu, który sam może zdominować wizerunek tego znaku, jaki docelowy krąg odbiorców zachowa w pamięci. W opinii skarżącej ocena charakteru dominującego jednego z określonych składników złożonego znaku towarowego lub większej ich liczby winna zostać dokonana przy szczególnym uwzględnieniu samoistnych cech każdego z tych składników. Jeśli zgodność dotyczy elementu opisowego względem rozpatrywanych towarów, nie może ona zdominować całościowego wrażenia wywieranego przez ten znak, a zatem nie można stwierdzić podobieństwa znaków towarowych.
- 25 Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę tych zasad, ponieważ odniosła się ona wyłącznie do istnienia między spornymi znakami towarowymi „wspólnego mianownika”, nie dokonując badania zgodności wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych ani nie ustalając znaczenia ewentualnie zgodnego elementu dla ogólnego wrażenia wywieranego przez złożony znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono.

- 26 Przed wszystkim — z fonetycznego punktu widzenia — wcześniejszy znak towarowy nie zawiera żadnego elementu słownego. Wszelkie podobieństwo fonetyczne jest zatem wykluczone.
- 27 Następnie zdaniem skarżącej na płaszczyźnie wizualnej wcześniejszy znak towarowy składa się z naturalistycznego przedstawienia sylwetki jodły na prostokątnej podstawie, podczas gdy znak, o którego rejestrację wniesiono, składa się z rysunku postaci humorystycznej mającej szczególną fizjonomię i okrytej ubraniem, którego forma przypomina w sposób bardzo abstrakcyjny jodłę, przy czym uwaga konsumenta skupi się na słownym elemencie „aire limpio”. Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest zatem w równym stopniu zdominowany przez tę postać co przez element słowny „aire limpio”, co wyklucza wszelkie podobieństwo wizualne.
- 28 Wreszcie z koncepcyjnego punktu widzenia zwykle zbliżenie kształtów tych dwóch oznaczeń nie pozwala zdaniem skarżącej na stwierdzenie istnienia podobieństwa. Okoliczność, że sylwetka postaci humorystycznej może przypominać kształtem jodłę, nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ podobieństwo sylwetek nie stanowi podobieństwa koncepcyjnego. Ponadto w opinii skarżącej obraz sylwetki ma drugorzędne znaczenie, ponieważ kształt jodły został zniekształcony przez wizerunek postaci humorystycznej do tego stopnia, że stał się on raczej zwykłym płaszczem lub zwykłym okryciem tej postaci niż przedstawieniem wyglądu jodły.
- 29 Skarżąca wnioskuje z tego, że między spornymi znakami towarowymi nie istnieje jakiegokolwiek podobieństwo.
- 30 Posiłkowo skarżąca dodaje, że nawet jeśli przyznać istnienie podobieństwa koncepcyjnego, to zbieżność ta nie dotyczy elementu dominującego znaku towarowego, ponieważ sylwetka jodły nie może zdominować całościowego wrażenia wywieranego przez znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, które, przeciwnie, jest zdominowane przez zabawne i niezwykle przedstawienie postaci humorystycznej oraz napis „aire limpio”. Ponadto sylwetka ta ma charakter opisowy

względem towarów oznaczonych znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, a zatem zgodnie z orzecznictwem nie może dominować w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak.

- 31 Również posiłkowo skarżąca utrzymuje, że nawet gdyby Sąd nie wykluczył wszelkiego podobieństwa spornych znaków towarowych, to i tak brak jest jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ znak, o którego rejestrację wniesiono, jest wystarczająco daleki od wcześniejszego znaku towarowego.
- 32 Ponadto zdaniem skarżącej wcześniejszy znak towarowy nie może korzystać z rozszerzonej ochrony, ponieważ ma charakter mało odróżniający.
- 33 W pierwszej kolejności zdaniem skarżącej wcześniejszy znak towarowy ma niewystarczająco odróżniający charakter z trzech powodów. Po pierwsze sylwetka jodły ma charakter opisowy względem towarów takich jak odświeżacze powietrza i perfumy do powietrza. Ocena ta potwierdzona jest „praktycznymi wytycznymi dotyczącymi badania znaków towarowych odnoszących się do towarów i usług” urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa. Po drugie wcześniejszy znak towarowy składa się zasadniczo tylko z kształtu towaru, który jest pod tym znakiem sprzedawany. Zgodnie z orzecznictwem podstawowa funkcja znaku towarowego nie może być pełniona, gdy dane oznaczenie jest identyczne z wyglądem towaru. Zdaniem skarżącej ma to miejsce w tym przypadku, ponieważ rozpatrywane towary składają się wyłącznie z płaskiej płytki z porowatego beztluszczowego materiału, na który naniesiono substancję aromatyczną i którego kontur odpowiada kształtowi znaku towarowego, ponieważ powierzchnia tych towarów jest całkowicie pokryta znakiem towarowym. Po trzecie kształt utworzony przez sylwetkę jodły jest niezbędny, by uzyskać zamierzone dla towaru techniczne rezultaty. Na podstawie przepisu art. 7 rozporządzenia nr 40/94 kształty niezbędne do uzyskania efektu technicznego są wyłączone z rejestracji znaku towarowego. Ponadto opis funkcji towaru zawarty w zgłoszeniu amerykańskiego patentu złożonego przez interwenienta wskazuje, że wykorzystywany przez interwenienta stożkowaty kształt drzewa pełni funkcję techniczną, a mianowicie pozwala na stopniowe i częściowe uwalnianie się odświeżacza powietrza, która może być z łatwością urzeczywistniona dzięki

kształtowi takiemu jak kształt jodły, który ukazuje się również na rysunkach patentowych. Skarżąca wnioskuje z tego, że interwenient usiłuje obecnie wykorzystać prawo znaków towarowych, by zakazać osobom trzecim używania kształtu, który wcześniej był chroniony patentem.

- 34 W drugiej kolejności mało odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego nie mógł zostać następnie wzmocniony ze względu na to, że jest on powszechnie znany, co jest rezultatem używania znaku we Włoszech. W tym zakresie skarżąca podnosi, że zgodnie z orzecznictwem powszechna znajomość znaku towarowego nie może zostać ustalona na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy, oraz że argumenty dotyczące wysokości obrotów i nakładów na reklamę nie mogą decydować o odróżniającym charakterze znaku towarowego.
- 35 Stwierdzenia Izby Odwoławczej dotyczące uznania powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego są dotknięte kilkoma błędami.
- 36 Po pierwsze ustalenie dotyczące wzmocnienia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech nie może opierać się wyłącznie na ogólnych wskazówkach dotyczących rozmiaru reklamy i liczb sprzedaży, tym bardziej że chodzi tutaj o niedrogi towar powszechnego użytku. Ilość sprzedawanego towaru nie ma zatem takiej samej mocy dowodowej co w przypadku towarów o charakterze trwałym, prestiżowym lub wysokiej jakości.
- 37 Po drugie OHIM błędnie oparł się na fakcie, że sprzedaż odświeżaczy powietrza należących do interwenienta we Włoszech przewyższa sprzedaż innych odświeżaczy powietrza do samochodów i wykazuje udział w rynku przekraczający 50%. Trymestralne liczby sprzedaży spółki Nielsen, które zostały zawarte w oświadczeniu dokonanym pod przysięgą przez dyrektora interwenienta, nie

odnoszą się do towaru oznaczonego wspólnotowym znakiem towarowym nr 91991, ale dotyczą głównie towarów o nazwie „arbre magique” sprzedawanych pod znakiem towarowym różniącym się od znaku nr 91991. Ponadto dane te dotyczą lat 1997 i 1998, czyli okresu dużo późniejszego niż moment zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Dane dotyczące wydatków reklamowych w latach 1996 i 1997 również nie są właściwe z tych samych względów: reklamy te dotyczyły odświeżaczy powietrza o nazwie „arbre magique” i były emitowane po dniu 30 kwietnia 1996 r. — dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

- 38 Po trzecie aby ustalić, że wcześniejszy znak towarowy był używany we Włoszech w sposób trwały, Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoławcza błędnie oparły się na fakcie, że ten znak był używany we Włoszech od dawna i cieszył się tam ochroną z tytułu międzynarodowej rejestracji nr 178969 w postaci co do zasady niezmienionej od 1954 r. Dokonując tego, błędnie zrównali oni datę zgłoszenia znaku towarowego z faktycznym używaniem tego znaku, podczas gdy nie został przedstawiony jakikolwiek dowód na używanie międzynarodowego znaku towarowego nr 178969 od chwili jego rejestracji. Poza tym rejestracja nr 178969 dotyczy znaku towarowego, który zawiera białą podstawkę i słowny element „car freshner”, podczas gdy rejestracja nr 91991 dotyczy czysto graficznego znaku towarowego. Ponadto rejestracja w klasie 5 nie obejmuje rozpatrywanych tutaj środków odświeżających, ale „środki odkażające, dodatki do kąpieeli, środki do niszczenia robactwa, środki chemiczne”.

- 39 W konsekwencji zdaniem skarżącej z uwagi na jego mało odróżniający charakter wcześniejszy znak towarowy korzysta z ograniczonej ochrony, a zatem niewielkie różnice dzielące go od znaku, o którego rejestrację wniesiono, wystarczają, by wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych dwóch oznaczeń. A zatem zakładając nawet, że zachodzi tutaj podobieństwo koncepcyjne, nie wystarczy ono, by stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Obraz jodły nie zawiera bowiem żadnego motywu fantazyjnego, a dowód powszechnej znajomości znaku towarowego nr 91991 nie został przedstawiony.

- 40 Podczas rozprawy skarżąca powołała się na wyrok Tribunal Supremo (sąd najwyższy, Hiszpania) z dnia 5 kwietnia 2005 r., który w sposób ostateczny przyznał jej prawa dotyczące hiszpańskiego znaku towarowego Aire Limpio nr 2033859.
- 41 Skarżąca wywodzi z tego, że Izba Odwoławcza błędnie przyjęła istnienie podobieństwa spornych znaków i wzmocnione go w wyniku używania charakteru odróżniającego znaku towarowego interwenienta. W rzeczywistości brak jest jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumenta w błąd.
- 42 OHIM podnosi, że całościowe porównanie spornych znaków towarowych powinno, w odniesieniu do podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego, opierać się na wywieranym przez te znaki całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Zdaniem OHIM postępowanie przed Sądem winno koncentrować się na sposobie postrzegania spornych znaków towarowych przez odbiorców włoskich.
- 43 OHIM wskazuje, że pod względem wizualnym wcześniejszy znak towarowy składa się z przedstawienia sylwetki jodły o bardzo krótkim pniu z nieregularnymi wypustkami i wcięciami w bocznych częściach umieszczonej na podłużnym elemencie pełniącym rolę podstawki. Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, składa się natomiast z animowanej postaci humorystycznej, której górna część ma trójkątny kształt o nieregularnych bokach i przypomina górną część jodły, umieszczonej na dwóch dużych butach. W środku wyższej trójkątnej części została przedstawiona animowana twarz i dwa ramiona, które wydają się wskazywać na słowne wyrażenie „aire limpio”, zapisane stylizowanymi literami. Sporne znaki towarowe łączą wspólne cechy zewnętrzne, mianowicie rysunek o wygładzie trójkątnym z nieregularnymi bokami, których podstawa w uproszczeniu składa się z elementu prostokątnego. Mimo kontrastu, który wynika z animowanego elementu humorystycznego i słownego elementu „aire limpio”, to właśnie ten element graficzny ma oczywiście dominujący charakter w całościowym wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie i ma charakter pierwszoplanowy względem trudniej dostrzegalnego elementu słownego.

- 44 Na płaszczyźnie fonetycznej wcześniejszy znak towarowy jako oznaczenie czysto graficzne mógłby zostać wyrażony ustnie dzięki opisowi oznaczenia, podczas gdy znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, może zostać wymówiony z pomocą jego elementu słownego, czyli „aire limpio”.
- 45 OHIM utrzymuje, że pod względem koncepcyjnym sporne znaki towarowe będą kojarzone przez docelowy krąg odbiorców z sylwetką jodły o bardzo krótkim pniu, której gałązki są tworzone przez wypustki i wcięcia, umieszczonej na prostokątnym elemencie pełniącym rolę podstawki. Zdaniem OHIM włoscy odbiorcy nie przypiszą wyrażeniu „aire limpio” jakiegokolwiek szczególnego znaczenia i będą identyfikować te dwa oznaczenia tylko na podstawie treści semantycznej tych dwóch przedstawień graficznych.
- 46 Jeśli chodzi o ewolucję charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, OHIM podnosi, że znak ten nie ogranicza się do przedstawienia jodły. Chodzi tutaj o graficzne przedstawienie bardziej złożonej koncepcji, a mianowicie kształtu jodły z pewnymi szczególnymi cechami, takimi jak wypustki i wcięcia, bardzo krótki pień i umieszczenie na prostokątnej podstawie.
- 47 Jeśli chodzi o argument, zgodnie z którym kształt jodły jest powszechnie używany w sprzedaży odświeżaczy powietrza, skarżąca nie przedstawiła w toku postępowania przed OHIM jakiegokolwiek dowodu wykazującego, że na rynku włoskim docelowy krąg odbiorców jest przyzwyczajony używać dla tego typu towarów figur, których kształt przypomina sylwetkę jodły.
- 48 Nawet jeśli kształt faktycznie winien być węższy w górnej niż w dolnej części, zamierzony efekt techniczny nie wymaga wykorzystania kształtu odpowiadającego koncepcji wcześniejszego znaku towarowego, ale może zostać uzyskany za pomocą zwykłego trójkąta o prostych i regularnych bokach lub innej figury węższej w górnej niż w dolnej części. Kształt wcześniejszego znaku towarowego nie jest zatem zdaniem OHIM jedynym umożliwiającym uzyskanie tego efektu.

- 49 W zakresie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd OHIM podkreśla, że z uwagi na to, iż rozpatrywane w niniejszej sprawie towary są towarami powszechnego użytku, przeciętny konsument nie jest szczególnie uważny przy ich zakupie.
- 50 Ze względu na znaczenie, jakie posiada sylwetka jodły dla używania graficznego znaku towarowego zawierającego słowny element „arbre magique” we Włoszech, oraz na dominację elementu graficznego OHIM uważa, że zarówno wyrażenie „arbre magique”, jak również jego wszechobecny i charakterystyczny element graficzny (odpowiadający przedstawieniu wcześniejszego znaku towarowego, na którym opiera się zaskarżona decyzja), powinny zostać uznane za powszechnie znane i często używane przez docelowy krąg odbiorców. W konsekwencji OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy, na którym została oparta ta decyzja, cieszy się we Włoszech charakterem szczególnie odróżniającym.
- 51 OHIM dodaje, że według interwenienta wspomniane reklamy były nadawane przed datą złożenia wniosku o rejestrację oraz że tak duże udziały w rynku nie mogły zostać uzyskane w krótkim czasie. A zatem nie jest prawdopodobne, by sprzedaż w 1996 r. była dużo niższa.
- 52 Wreszcie OHIM uważa, że zgodnie z zasadą wyrażoną w wyroku Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 24, występujące między spornymi znakami towarowymi podobieństwo koncepcyjne może stwarzać we Włoszech, gdzie wcześniejszy znak towarowy cieszy się charakterem szczególnie odróżniającym, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, na którego wykluczenie nie pozwalają występujące między tymi znakami różnice w stylu i animacji. W istocie znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, mógłby zostać uznany za zabawny i animowany wariant wcześniejszego znaku towarowego, który jest szeroko znany wśród docelowego kręgu odbiorców.
- 53 Interwenient wskazuje na wstępie, że elementy, które odróżniają rozpatrywane znaki towarowe, nie wpływają na ogólne wrażenie podobieństwa.



- 54 Towary oznaczone spornymi znakami towarowymi są zdaniem interwenienta sprzedawane w strefach samoobsługowych stacji benzynowych lub supermarketów i są nabywane w sposób bardzo szybki i bez procesu uprzedniej refleksji. Konsument skupia zatem swoją uwagę na pierwszym elemencie rzucającym mu się w oczy w momencie ujżenia znaków towarowych, a mianowicie na sylwetce jodły.
- 55 Następnie zdaniem interwenienta różnica, którą na płaszczyźnie fonetycznej stwarza napis „aire limpio”, nie wpływa na wybór konsumenta, ponieważ skupia on swą uwagę wyłącznie na wyglądzie lub zewnętrznych cechach towaru.
- 56 Wreszcie w opinii interwenienta sporne oznaczenia są również podobne pod względem koncepcyjnym, ponieważ wykorzystują identyczne obrazy, które są zgodne co do wyrażanej idei, a mianowicie kształtu małej jodły, identyfikują towar i informują konsumentów o jego pochodzeniu handlowym.
- 57 Interwenient sprzeciwia się również przedstawionemu przez skarżącą opisowi znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, jako stanowiącego reprodukcję postaci humorystycznej.
- 58 Ponadto nie można powoływać się na czysto opisowy charakter kształtu jodły względem odświeżaczy powietrza lub perfum do powietrza, jeżeli brak jest dowodu wykazującego, że sylwetka ta stała się zwyczajowa dla każdego z właściwych rynków lub że sądy rozpatrywanych państw uznały, że nie może występować w charakterze znaku towarowego.
- 59 Interwenient podziela ponadto dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest większe z uwagi na wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, który wynika z jego powszechnej znajomości.

- 60 Interwenient kwestionuje argument, zgodnie z którym po pierwsze wcześniejszy znak towarowy pokrywa się z kształtem samego towaru i po drugie kształt ten jest niezbędny, by uzyskać zamierzony efekt techniczny. Argument ten należy odrzucić przede wszystkim dlatego, że został on podniesiony po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem. W każdym razie z uwagi na to, że wcześniejsze znaki towarowe nie są trójwymiarowymi, ale graficznymi znakami towarowymi, zarzut ten nie jest istotny w niniejszej sprawie. Wreszcie elementy graficzne składające się na znaki towarowe interwenienta nie mają kształtu niezbędnego do sprzedaży tego towaru.
- 61 Tym samym zdaniem interwenienta Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego został wzmocniony w następstwie jego używania, a przeciwnie argumenty skarżącej nie mogą zostać uwzględnione.
- 62 Interwenient przedstawia w tym względzie kilka dodatkowych argumentów.
- 63 Po pierwsze liczby sprzedaży nie utraciły mocy dowodowej tylko z tego względu, że w niniejszej sprawie chodzi o towary powszechnego użytku.
- 64 Po drugie dane odnoszące się udziału procentowego sprzedaży towarów na rynku włoskim są uzupełnione innymi dowodami dotyczącymi okoliczności, że wskazane znaki towarowe są powszechnie znane na tym rynku.
- 65 Po trzecie nawet jeśli prawdą jest, że sprawozdanie spółki Nielsen odnosi się do lat 1997 i 1998, jego treść w świetle innych przedstawionych dowodów pozwala zakładać, że w latach bezpośrednio poprzedzających ten okres udziały procentowe sprzedaży towarów pod znakami towarowymi interwenienta były podobne do tych

osiąganych w latach 1997–1998. Ponadto przy ustalaniu charakteru odróżniającego wcześniejszego krajowego znaku towarowego, na który powołano się przeciwko zgłoszeniu późniejszego znaku towarowego, nie można nie uwzględnić dowodu wykazującego używanie wskazanego na poparcie sprzeciwu krajowego znaku towarowego w okresie następującym bezpośrednio po dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i poprzedzającym datę wniesienia sprzeciwu.

- <sup>66</sup> Interwenient uważa, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do towarów należących do klas 3 i 5.

## Ocena Sądu

### — Uwagi wstępne

- <sup>67</sup> W myśl art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, 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. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają wspólnotowe znaki towarowe, znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

- 68 Ponadto nawet jeżeli art. 8 rozporządzenia nr 40/94 nie zawiera przepisu podobnego do art. 7 ust. 2, zgodnie z którym do odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, by bezwzględna podstawa odmowy rejestracji istniała tylko w części Wspólnoty, to w niniejszej sprawie należy zastosować to samo rozwiązanie. Wynika z tego, że nawet jeżeli względna podstawa odmowy istnieje tylko w części Wspólnoty, rejestracji również należy odmówić [wyroki Sądu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mühlens przeciwko OHIM — Zirh International (SIR/ZIRH), Rec. str. II-791, pkt 36; z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-312/03 Wassen International przeciwko OHIM — Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), Zb.Orz. str. II-2897, pkt 29].
- 69 W niniejszej sprawie sprzeciw wobec rejestracji został oparty na istnieniu kilku znaków towarowych interwenienta zawierających przedstawienia jodły. Badając ten sprzeciw, Izba Odwoławcza oparła się głównie na wspólnotowym znaku towarowym nr 91991 jako reprezentatywnym dla pozostałych znaków wskazanych na poparcie sprzeciwu.
- 70 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporne znaki towarowe są podobne zwłaszcza pod względem koncepcyjnym oraz że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Stwierdzenie to wynikało z ustaleń, według których wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 91991, na który składa się kształt jodły, chroniony od dnia 1 kwietnia 1996 r., ma we Włoszech charakter szczególnie odróżniający. Samo to stwierdzenie zostało oparte na uznaniu trwałego charakteru używania tego znaku i powszechnej znajomości we Włoszech międzynarodowego znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, przedstawionego w tym samym kształcie jodły i zawierającego ponadto element słowny.
- 71 Na wstępie należy zatem rozpatrzyć, czy Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 91991 mógł uzyskać charakter szczególnie odróżniający w wyniku używania w sposób trwały innego zarejestrowanego znaku towarowego, a mianowicie znaku ARBRE MAGIQUE, który z uwagi na to, że jest używany we Włoszech w sposób trwały, może w tym państwie zostać uznany za powszechnie znany.

— W przedmiocie charakteru szczególnie odróżniającego wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego

72 Przed wszystkim należy wskazać, że orzecznictwo dopuszcza, by znak towarowy miał charakter szczególnie odróżniający — czy to samoistny, czy to z uwagi na jego powszechną znajomość wśród odbiorców (ww. w pkt 52 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24).

73 Następnie należy przypomnieć, że uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego może również nastąpić w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego. A zatem wystarczy, by w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie postrzegał towar lub usługę oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, str. I-6135, pkt 30 i 32).

74 W konsekwencji należy dopuścić, że szczególnie odróżniający charakter znaku towarowego może zostać uzyskany również w następstwie trwałego charakteru używania i jego powszechnej znajomości jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego, o ile docelowy krąg odbiorców postrzega znak towarowy jako wskazujący na pochodzenie towarów z określonego przedsiębiorstwa.

75 W niniejszej sprawie na pytanie, czy Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 91991 mógł uzyskać charakter szczególnie odróżniający w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego, należy zatem odpowiedzieć twierdząco, w przypadku gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy można uznać za część znaku towarowego ARBRE MAGIQUE.

76 W tym zakresie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że przedstawienie sylwetki jodły, która odgrywa znaczącą, a nawet dominującą rolę w znaku towarowym ARBRE MAGIQUE, odpowiada oznaczeniu wcześniejszego wspólnotowego znaku towaro-

wego nr 91991. W konsekwencji Izba Odwoławcza właściwie stwierdziła, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 91991 stanowił część wcześniejszego znaku towarowego ARBRE MAGIQUE. A zatem pierwszy z tych znaków mógł uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako części drugiego z nich.

- 77 W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie rozpatrzyła wszystkie dowody związane z używaniem i powszechną znajomością znaku towarowego ARBRE MAGIQUE w celu ustalenia, że część tego znaku, a mianowicie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nr 91991, była używana w sposób trwały, jest powszechnie znana i w rezultacie uzyskała charakter szczególnie odróżniający.
- 78 Jeśli chodzi o przeprowadzenie przez Izbę Odwoławczą w niniejszej sprawie badania dowodów w ścisłym tego słowa znaczeniu, to w zaskarżonej decyzji prawidłowo wskazano, że z zawartych w aktach sprawy dowodów, to znaczy głównie z dokumentacji przedstawionej w dniu 8 listopada 1999 r. w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez skarżącą, wynika, że jako część zarejestrowanego znaku towarowego, to jest znaku ARBRE MAGIQUE, wcześniejszy znak towarowy nr 91991 był używany we Włoszech w sposób trwały, jest w tym państwie powszechnie znany i w konsekwencji uzyskał charakter szczególnie odróżniający.
- 79 W zaskarżonej decyzji uwzględniono zatem trwały charakter używania znaku towarowego ARBRE MAGIQUE i okoliczność, że roczna sprzedaż towarów opatrzonych tym znakiem przekracza 45 milionów jednostek, a sprzedaż we Włoszech osiągnęła w latach 1997 i 1998 udział w rynku przekraczający 50%. Ponadto w zaskarżonej decyzji uwzględniono fakt, że koszty reklamy poniesione we Włoszech na promocję tych towarów w latach 1996 i 1997 przekroczyły 7 miliardów lirów włoskich (czyli 3 615 198,29 EUR).
- 80 Okoliczność, że liczby sprzedaży odnoszą się do lat 1997 i 1998 oraz że wydatki reklamowe dotyczą lat 1996 i 1997, czyli obejmują okresy późniejsze niż chwila złożenia przez skarżącą wniosku o rejestrację znaku towarowego, tj. dzień

30 kwietnia 1996 r., nie wystarczy, by pozbawić te dowody mocy dowodowej dla celów stwierdzenia powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego nr 91991.

- 81 W istocie zgodnie z orzecznictwem dane dotyczące okresu po dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego mogą zostać uwzględnione, jeżeli pozwalają one na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji, jaka istniała w dacie zgłoszenia [wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie T-262/04 BIC przeciwko OHIM (Kształt zapalniczki krzesiwowej), Zb.Orz. str. II-5959, pkt 82; zob. podobnie postanowienie Trybunału z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, str. I-8993, pkt 41 oraz wskazane w nim orzecznictwo]. Tego typu okoliczności mogą umożliwić potwierdzenie lub lepszą ocenę zakresu używania danego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie (zob. analogicznie postanowienie Trybunału z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. str. I-1159, pkt 31).
- 82 Izba Odwoławcza mogła zatem prawidłowo stwierdzić, że tego typu później zaistniałe okoliczności pozwalały na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji, jaka miała miejsce w dniu złożenia przez skarżącą wniosku o rejestrację znaku towarowego, i potwierdzenie powszechnej znajomości znaku towarowego nr 91991 w tej dacie.
- 83 W istocie należy w szczególności wskazać, że udział w rynku wynoszący 50% w latach 1997 i 1998 mógł zostać osiągnięty wyłącznie z czasem. Izba Odwoławcza nie popełniła zatem błędu, stwierdzając co do zasady, że w 1996 r. sytuacja nie mogła się znacznie różnić.
- 84 Okoliczność, że chodzi tutaj o dane dotyczące okresu po dniu złożenia przez skarżącą wniosku o rejestrację, czyli po dniu 30 kwietnia 1996 r., nie wystarczy więc, by pozbawić je mocy dowodowej w zakresie stwierdzenia powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego nr 91991.

85 Ponadto nie można się zgodzić z argumentem skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza błędnie przyjęła szczególnie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech, opierając się wyłącznie na ogólnych informacjach dotyczących rozmiaru reklamy i liczb sprzedaży. Wprawdzie zgodnie z orzecznictwem, na które powołała się skarżąca, charakter odróżniający znaku towarowego nie może zostać ustalony wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy (wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 62), jednakże należy wskazać, że po pierwsze orzecznictwo to dotyczy uzyskania charakteru odróżniającego znaku będącego przedmiotem wniosku o rejestrację, a nie jak w niniejszej sprawie oceny powszechnej znajomości zarejestrowanego znaku towarowego, który uzyskał już charakter odróżniający, zaś po drugie w celu ustalenia w niniejszej sprawie powszechnej znajomości znaku towarowego Izba Odwoławcza uwzględniła nie tylko ogólne dane, takie jak określony udział procentowy, ale również używanie w sposób trwały znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, czego ponadto skarżąca nie zakwestionowała.

86 Należy również odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza błędnie oparła się na fakcie, że wcześniejszy znak towarowy korzystał z ochrony w identycznej co do zasady postaci od 1954 r. z tytułu rejestracji nr 178969. Skarżąca nie może zasadnie utrzymywać, że Izba Odwoławcza zrównała datę zgłoszenia znaku towarowego z chwilą faktycznego używania znaku towarowego CAR FRESHNER nr 178969, mimo że nie został przedstawiony jakikolwiek dowód dotyczący używania go po rejestracji. W istocie, jak to zostało już wskazane i potwierdzone przez OHIM na rozprawie, Izba Odwoławcza oparła się na dowiedzionym dla Włoch używaniu znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, a nie znaku towarowego CAR FRESHNER. Zaskarżona decyzja stwierdza wprawdzie, że znak towarowy CAR FRESHNER był zarejestrowany od 1954 r., jednakże w zakresie używania w sposób trwały powołuje się ona na znak towarowy ARBRE MAGIQUE.

87 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że postrzegane jako wskazówka pochodzenia towarów z określonego przedsiębiorstwa używanie w sposób trwały i powszechna znajomość znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, a w konsekwencji znaku towarowego nr 91991, we Włoszech zostały dowiedzione w sposób wystarczający, by sprostać wymogom prawa.



- 88 Z uwagi na to, że wcześniejszy znak towarowy nr 91991 jest powszechnie znany we Włoszech, co wynika z używania go w sposób trwały jako części znaku towarowego ARBRE MAGIQUE i z faktu, że również ten znak jest powszechnie znany na tym terytorium, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, iż ma on we Włoszech charakter szczególnie odróżniający.

— W przedmiocie podobieństwa towarów

- 89 Stwierdzenie przez Izbę Odwoławczą zaistnienia w niniejszej sprawie podobieństwa towarów należących do klas 3 i 5 oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym i znakiem, o którego rejestrację wniesiono, nie zostało zakwestionowane przez strony.

- 90 Ponadto argument skarżącej, zgodnie z którym międzynarodowa rejestracja znaku towarowego CAR FRESHNER dla towarów należących do klasy 5 nie dotyczy rozpatrywanych w niniejszej sprawie odświeżaczy powietrza, ale „środków odkażających, dodatków do kąpeli, środków do niszczenia robactwa, środków chemicznych”, jest bezzasadny. Nie zostało bowiem zakwestionowane, że znak ten został również zarejestrowany dla „środków do oczyszczania powietrza [...], perfum, olejków [...]”, które należą do klasy 3.

— W przedmiocie podobieństwa znaków towarowych

- 91 Zgodnie z orzecznictwem dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN/ Matratzen Markt Concord), Rec. str. II-4335, pkt 30].

- 92 W niniejszej sprawie na płaszczyźnie wizualnej element graficzny zawarty w znaku, o którego rejestrację wniesiono, wykazuje charakter oczywiście dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez oznaczenie i przeważa w sposób znaczny nad elementem słownym. Określenie „aire limpio” wydaje się być — z uwagi na mały rozmiar użytych liter i umieszczenie go pośrodku figury przedstawiającej jodłę — przytłumione obecnością elementu graficznego.
- 93 Wbrew twierdzeniom skarżącej wywieranego przez to przedstawienie graficzne całościowego wrażenia nie stanowi widok postaci humorystycznej, ale wizerunek przypominający jodłę. Rysunek twarzy i ramion tej postaci humorystycznej wpisany jest w centralną część jodły, a przy podstawie rysunek dwóch butów umieszczonych względem siebie pod kątem 180 stopni odpowiada kształtem podstawie. Humorystyczny i animowany charakter rysów tej postaci służy nadaniu temu graficznemu przedstawieniu jodły fantazyjnego wyrazu z takim skutkiem, że znak, o którego rejestrację wniesiono, może zostać uznany przez odbiorców za zabawny i animowany wariant wcześniejszego znaku towarowego. Znak, o którego rejestrację wniesiono, składa się zatem z oznaczenia, którego elementem dominującym jest sylwetka przypominająca jodłę, która z kolei stanowi wcześniejszy znak towarowy. To właśnie ten element zostanie w pierwszej kolejności dostrzeżony przez konsumenta i wpłynie na jego wybór, tym bardziej że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z towarami powszechnego użytku sprzedawanymi w strefie samoobsługowej.
- 94 Pod względem wizualnym przedstawienie graficzne odpowiadające jodle stanowi zatem element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez znak, o którego rejestrację wniesiono.
- 95 Omawiane oznaczenia kojarzą się pod względem koncepcyjnym z sylwetką jodły. Z uwagi na wywierane przez nie wrażenie i brak szczególnego znaczenia, które

można by przypisać wyrażeniu „aire limpio” w odczuciu odbiorców włoskich, należy potwierdzić istnienie podobieństwa koncepcyjnego.

- <sup>96</sup> Wynika z tego, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż sporne oznaczenia, wykorzystując obrazy, które ukazują wspólny zamysł, a mianowicie sylwetkę jodły, są podobne pod względem koncepcyjnym. Pod względem fonetycznym między znakami występuje różnica wynikająca z faktu, że wcześniejszy znak towarowy, który jest znakiem czysto graficznym, może zostać określony słownie dzięki opisowi oznaczenia, podczas gdy znak będący przedmiotem wniosku o rejestrację może zostać określony słownie poprzez wymówienie jego elementu słownego, a mianowicie „aire limpio”.

— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- <sup>97</sup> 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. 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/ GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 30–32].

- <sup>98</sup> Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących

[zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47].

- 99 Ponadto należy wskazać, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy. Nie można zatem wykluczyć, że podobieństwo koncepcyjne wynikające z faktu, że w dwóch znakach towarowych użyte są obrazy, które wyrażają taką samą treść semantyczną, może spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy ma charakter szczególnie odróżniający — czy to samoistny, czy to z uwagi na jego powszechną znajomość wśród odbiorców (zob. ww. w pkt 52 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24).
- 100 Ponieważ rozpatrywane w niniejszej sprawie towary są towarami powszechnego użytku, właściwym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci, uważani za właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Przeciętny konsument rozpatrywanych towarów nie będzie wykazywał szczególnego poziomu uwagi przy ich zakupie.
- 101 A zatem konsument zwykle sam dokona wyboru omawianych towarów i w związku z tym będzie skłonny ufać głównie obrazowi znaku towarowego umieszczonego na tych towarach, a mianowicie sylwetki jodły.
- 102 W konsekwencji z uwagi po pierwsze na podobieństwo omawianych towarów oraz wizualne i koncepcyjne podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych, a po drugie na fakt, że wcześniejszy znak towarowy ma we Włoszech charakter szczególnie odróżniający, należy uznać, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

- 103 Wniosku tego nie podważają argumenty przedstawione przez skarżącą.
- 101 W pierwszej kolejności argument skarżącej, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy ma charakter mało odróżniający, ponieważ sylwetka jodły ma charakter opisowy względem omawianych towarów, pozbawiony jest zasadności. Jak to bowiem słusznie wskazuje OHIM, wcześniejszy znak towarowy nie jest zwykłym, wiernym rzeczywistości odtworzeniem jodły. Przedstawiona w nim jodła jest stylizowana i wykazuje inne szczególne cechy: ma bardzo krótki pień i jest umieszczona na prostokątnej podstawie. Ponadto, jak to już zostało stwierdzone, z uwagi na to, że jest on powszechnie znany, wcześniejszy znak towarowy uzyskał charakter szczególnie odróżniający. Poza tym argument skarżącej oparty na wytycznych urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa, który potwierdzał opisowy charakter sylwetki jodły dla omawianych towarów, pozbawiony jest znaczenia dla sprawy, ponieważ wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm, zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych, wobec czego zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych winna być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy [wyrok Sądu z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia (Sadia/ Grupo Sada), Zb.Orz. str. II-1667, pkt 84].
- 105 W drugiej kolejności należy odrzucić argumenty skarżącej mające na celu wykazanie, że należało odmówić rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ po pierwsze składał się on zasadniczo wyłącznie z kształtu towaru sprzedawanego pod tym znakiem i po drugie kształt wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie sylwetka jodły, jest niezbędny do uzyskania zamierzonego dla tego towaru efektu technicznego. W istocie w żadnym przypadku skarżąca nie może w postępowaniu w sprawie sprzeciwu podnosić bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przeciwko ważnej rejestracji oznaczenia dokonanej przez krajowy urząd lub OHIM. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 rozporządzenia nr 40/94 nie mogą być rozpoznawane w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, a artykuł ten nie należy do grupy przepisów, na podstawie których należy oceniać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji [wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM — Diesel (DIESEL/dieselit), Zb.Orz. str. II-1887, pkt 71].

- 106 Wreszcie w trzeciej kolejności należy wskazać, że wyrok Tribunal Supremo z dnia 5 kwietnia 2005 r., na który skarżąca powołała się podczas rozprawy i który przyznawał jej w sposób ostateczny prawa dotyczące hiszpańskiego znaku towarowego Aire Limpio nr 2033859, jest pozbawiony znaczenia w niniejszej sprawie. W istocie, jak to już zostało wskazane, zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych winna być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy (ww. w pkt 104 wyrok w sprawie Sadia/Grupo Sada, pkt 84).
- 107 Z powyższego wynika, że zarzut pierwszy, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy oddalić jako bezzasadny.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94*

#### Argumenty stron

- 108 Skarżąca utrzymuje, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem art. 73 rozporządzenia nr 40/94.
- 109 Na mocy tego przepisu oraz zgodnie z orzecznictwem uzasadnienie niekorzystnej decyzji winno dostarczyć zainteresowanemu informacji koniecznych, by mógł on stwierdzić, czy decyzja ta jest zasadna, oraz by umożliwić sądowi wspólnotowemu

przeprowadzenie kontroli jej zgodności z prawem [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (Ils/ELS), Rec. str. II-4301, pkt 59].

- 110 Zdaniem skarżącej Wydział Sprzeciwów w decyzji z dnia 25 lutego 2003 r. oraz Izba Odwoławcza ograniczyli swe badanie po pierwsze do znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, oraz po drugie do samej wspólnotowej rejestracji nr 91991. Jednakże celem podtrzymania istnienia względnej podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 Izba Odwoławcza oparła się również na dowodach dotyczących innych znaków towarowych. W konsekwencji zdaniem skarżącej podstawy wydania zaskarżonej decyzji dotyczą wcześniejszych znaków towarowych, które sama Izba Odwoławcza wykluczyła z analizy porównawczej przy ustalaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Tak więc uzasadnienie zaskarżonej decyzji jest niepełne, a zatem Izba Odwoławcza naruszyła art. 73 rozporządzenia nr 40/94.
- 111 OHIM, wspierany przez interwenienta, odpowiada, że skarżąca miała możliwość podważenia treści dokumentów i dowodów, na których zaskarżona decyzja opiera się przy ustalaniu powszechnej znajomości i używania w sposób trwały we Włoszech znaku towarowego nr 91991, ponieważ dokumenty te zostały przedłożone w toku postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów. Skarżąca nie zakwestionowała jednak prawdziwości tych danych.
- 112 Jeśli chodzi o fakt, że wspomniane powyżej dokumenty dotyczyły znaku towarowego, który z przyczyn ekonomiki procesowej został wyłączony z porównania, wykluczenie to nie oznacza w żadnym wypadku, że dokumenty te nie mają jakiegokolwiek wpływu na sposób postrzegania wcześniejszego znaku towarowego, na którym zaskarżona decyzja została oparta, przez odbiorców włoskich. OHIM nigdy nie twierdził, że wykluczenie to skutkowało brakiem uwzględnienia zakwestionowanych dokumentów przy ocenie sposobu postrzegania znaku towarowego, na którym została oparta zaskarżona decyzja, przez odbiorców, ponieważ te dwa sporne znaki towarowe zawierają taki sam element graficzny.

Zdaniem OHIM zaskarżona decyzja nie narusza zatem praw procesowych skarżącej, ponieważ mogła ona wypowiedzieć się w przedmiocie dowodów i dokumentów, na których oparto się przy ustaleniu powszechnej znajomości i używania w sposób trwały wcześniejszego znaku towarowego.

### Ocena Sądu

- 113 Na mocy art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje Urzędu zawierają określenie przesłanek, na których są oparte. Ponadto zasada 50 ust. 2 lit. h) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) stanowi, że decyzja izby odwoławczej zawiera przesłanki, na których została oparta. W tym względzie należy stwierdzić, że ustanowiony w ten sposób obowiązek uzasadnienia ma taki sam zakres co obowiązek wynikający z art. 253 WE [wyrok Trybunału z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 64; wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider Corporation przeciwko OHIM — Vitakraft-Werke Wührmann i Friesland Brands (VITRAKRAFT i VITA/VITATASTE i BALANCE i BALANS/META BALANCE 44), Rec. str. II-1149, pkt 72].
- 114 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie, którego obowiązek ustanawia art. 253 WE, musi przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie autora aktu. Obowiązek ten służy realizacji podwójnego celu polegającego po pierwsze na umożliwieniu zainteresowanemu zapoznania się z względami uzasadniającymi wydanie tego aktu, tak by umożliwić im obronę własnych praw, i po drugie na umożliwieniu sądowi wspólnotowemu przeprowadzenia kontroli jego zgodności z prawem (wyrok Trybunału z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie C-350/88 Delacre i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-395, pkt 15; ww. w pkt 113 wyrok w sprawie KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 65; ww. w pkt 113 wyrok w sprawie VITRAKRAFT i VITA/VITATASTE i BALANCE i BALANS/META BALANCE 44, pkt 73).



- 115 Ponadto zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje Urzędu opierają się wyłącznie na stwierdzeniach, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag. Przepis ten dotyczy zarówno podstaw faktycznych, prawnych, jak i materiału dowodowego.
- 116 Prawo do przedstawienia uwag rozciąga się na wszystkie okoliczności stanu faktycznego lub prawnego, które stanowią podstawę decyzji, ale nie na ostateczne stanowisko, które organ administracji ma zamiar zająć [wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), Zb.Orz. str. II-1917, pkt 62].
- 117 W niniejszej sprawie w zaskarżonej decyzji w sposób jasny i jednoznaczny przedstawiono tok rozumowania Izby Odwoławczej. Jak to wynika z brzmienia zaskarżonej decyzji, w której przywołano argumenty przedstawione przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, skarżąca mogła zająć stanowisko co do wszystkich ustaleń i dowodów, na których zaskarżona decyzja została oparta, oraz w przedmiocie wykorzystania przez Izbę Odwoławczą w ramach dokonywanej przez nią oceny dowodów dotyczących używania wcześniejszych znaków towarowych.
- 118 W konsekwencji naruszenie art. 73 rozporządzenia nr 40/94 nie zostało dowiedzione, a zatem należy oddalić zarzut drugi, a co za tym idzie — skargę w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

- 119 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

120 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

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

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 września 2006 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

H. Legal