

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 6 października 2004 r. *

W sprawie T-356/02

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, z siedzibą w Bremie
(Niemcy), reprezentowana przez adwokata U. Sandera,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Apostolakis oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed izbą odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta jest

* Język postępowania: niemiecki.

Krafft SA, z siedzibą w Andoain (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata P. Koch Moreno,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 września 2002 r. (sprawy połączone R 506/2000-4 i R 581/2000-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Krafft SA a Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

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

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 listopada 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 25 kwietnia 2003 r.,

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

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 maja 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 5 czerwca 1996 r. skarżąca wniosła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego 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) w zmienionym brzmieniu.

2 Przedmiotem zgłoszenia jest oznaczenie słowne VITAKRAFT.

3 Towary, których dotyczy zgłoszenie, należą do klas 1, 3, 4, 12 i 19 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 klas, następującemu opisowi:

— klasa 1: „produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych, fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności produkty chemiczne i tworzywa filtracyjne wykonane na bazie substancji chemicznych, mineralnych i roślinnych, na bazie nieprzetworzonych substancji

do produkcji tworzyw sztucznych lub cząstek ceramicznych do konserwacji wody, w szczególności stosowanych w akwariach i stawach ogrodowych; nieprzetworzone żywice syntetyczne; nieprzetworzone tworzywa sztuczne; nawozy; mieszaniny gaszące ogień; środki do hartowania i lutowania; produkty chemiczne do konserwowania artykułów żywnościowych; substancje garbujące; substancje wiążące (substancje klejące) stosowane w przemyśle”;

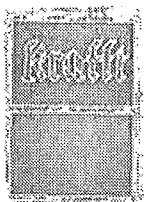
- klasa 3: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, w szczególności papier piaskowy do klatek zwierzęcych; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; pasty do zębów”;
- klasa 4: „oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; związki pochłaniające, zwilżające i wiążące pyły; materiały pędne (w tym paliwa silnikowe) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia”;
- klasa 12: „pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie”;
- klasa 19: „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe”.

⁴ Zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 30/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r.

⁵ W dniu 27 lipca 1998 r. interwenient wniósł sprzeciw ma podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94.

6 Postawę sprzeciwu stanowią następujące znaki graficzne:

A



B



C



7 Znaki te były przedmiotem następujących rejestracji hiszpańskich:

— rejestracja nr 1924081 (oznaczenie A) z dnia 5 maja 1995 r. dla następujących towarów z klasy 1: „produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych, fotografii, jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; nieprzetworzone żywice syntetyczne; nieprzetworzone tworzywa sztuczne; nawozy; mieszaniny gaszące ogień; środki do hartowania i lutowania; produkty chemiczne do konserwowania artykułów żywnościowych; substancje garbujące; kleje stosowane w przemyśle, a w szczególności środki ochrony przed mrozem, płyny chłodzące, substancje klejące i materiały uszczelniające stosowane w przemyśle, produkty chemiczne o właściwościach klejących” (dalej „wcześniejszy znak A1”);

— rejestracja nr 1924082 (oznaczenie A) z dnia 5 maja 1995 r. dla następujących towarów z klasy 3: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; pasty do

zębów; w szczególności środki do czyszczenia motorów i gaźników pojazdów, wosk i środki do polerowania pojazdów, środki myjące do samochodów, środki do czyszczenia obić pojazdów, środki do czyszczenia i polerowania produktów pokrytych chromem, pasty woskowe i środki do polerowania produktów z połyskiem, odświeżacze powietrza do pojazdów” (dalej „wcześniejszy znak A2”);

- rejestracja nr 1160484 (oznaczenie B) z dnia 5 września 1987 r. dla następujących towarów z klasy 4: „oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; związki pochłaniające, zwilżające i wiążące pyły; materiały pędne (w tym paliwa silnikowe) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia” („wcześniejszy znak B”);

- rejestracja nr 1042443 (oznaczenie C) z dnia 20 lutego 1984 r. dla następujących towarów z klasy 12: „pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie; silniki do pojazdów lądowych” (dalej „wcześniejszy znak C1”);

- rejestracja nr 1052802 (oznaczenie C) z dnia 20 lipca 1984 r. dla następujących towarów z klasy 19: „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe” (dalej „wcześniejszy znak C2”).

8 Skarżąca zażądała, aby interwenient udowodnił w myśl art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, że wcześniejsze znaki B, C1 i C2 były rzeczywiście używane. W odpowiedzi na to interwenient przedłożył 18 katalogów różnych towarów należących do jego asortymentu.

9 W decyzji nr 317/2000 z dnia 24 lutego 2000 r. Wydział Sprzeciwów uzzględnił sprzeciw w części, stwierdzając, że wobec identyczności towarów z klas 1 i 3 oraz podobieństwa oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wydział Sprzeciwów odrzucił natomiast sprzeciw w odniesieniu do towarów z klas 4, 12 i 19 na tej podstawie, że interwenient nie przedstawił dostatecznego dowodu na używanie wcześniejszych znaków B, C1 i C2, w szczególności dotyczących zakresu i długości okresu używania.

10 W dniu 26 kwietnia 2000 r. interwenient wniósł odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, podnosząc przede wszystkim, że Wydział Sprzeciwów bezpodstawnie uznał, że rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków dla towarów z klas 4, 12 i 19 nie zostało wykazane w sposób dostateczny. Twierdził on ponadto, że między towarami z klas 1 i 3 objętymi wcześniejszymi znakami towarowymi a towarami objętymi zgłoszeniem, a należącymi do klas 4, 12 i 19, wobec których został wniesiony sprzeciw, występuje podobieństwo i w związku z tym wniósł on o odrzucenie zgłoszenia również w odniesieniu do towarów z klas 4, 12 i 19.

11 W piśmie z dnia 5 maja 2000 r. również strona skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, wskazując przede wszystkim na to, iż Wydział Sprzeciwów niesłusznie orzekł o podobieństwie oznaczeń.

12 W decyzji z dnia 4 września 2002 r. w sprawach połączonych R 506/2000-1 i R 581/2000-1 (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów w części, uznając za udowodnione rzeczywiste używanie znaków B i C2 zarejestrowanych na rzecz interwenienta dla części towarów, mianowicie dla towarów określanych jako „tłuszcz i oleje silnikowe, smary” z klasy 4 i dla towarów określanych jako „zaprawy i masy niwelujące stosowane w budownictwie” z klasy 19. Izba odwoławcza uznała towary określane jako „oleje i tłuszcz przemysłowe, smary i materiały pędne (w tym paliwa silnikowe) i materiały oświetleniowe” objęte zgłoszeniem w klasie 4 za podobne do towarów, w stosunku do których używanie wcześniejszego znaku B uznano za udowodnione. Ponadto izba odwoławcza dopatrzyła się podobieństwa między towarami okreś-

lanymi jako „środki do czyszczenia” z klasy 3, objętymi wcześniejszym znakiem A2, a towarami określanymi jako „związki pochłaniające, zwilżające i wiążące pyły” z klasy 4, objętymi zgłoszeniem. Stwierdziła ona także występowanie podobieństwa między towarami określanymi jako „materiały budowlane niemetalowe; rury niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy” objętymi zgłoszonym znakiem a towarami określanymi jako „zaprawy i masy niwelujące stosowane w budownictwie”, dla których interwenient udowodnił rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku C2. Izba odwoławcza oddaliła natomiast odwołanie skarżącej w całości, podtrzymując decyzję Wydziału Sprzeciwów stwierdzającą istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa wskazanych oznaczeń i towarów. Izba odwoławcza nie uwzględniła w części odwołania interwenienta, ponieważ po pierwsze interwenient nie udowodnił ani rzeczywistego używania wcześniejszego znaku C1, ani rzeczywistego używania wcześniejszych znaków B i C2 w odniesieniu do towarów innych niż określane jako „tłuszcze i oleje silnikowe, smary” (klasa 4) oraz „zaprawy i masy niwelujące stosowane w budownictwie” (klasa 19), po drugie zaś niektóre spośród objętych sprzeciwem towarów z klas 4, 12 i 19 nie są podobne do towarów objętych wcześniejszymi znakami A1, A2 i C2 należących do klas 1, 3 i 19. Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało odrzucone w odniesieniu do następujących towarów wymienionych w zgłoszeniu: wszystkie towary z klas 1 i 3 porozumienia nicejskiego, „oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, związki pochłaniające, zwilżające i wiążące pyły; materiały pędne (w tym paliwa silnikowe i materiały oświetleniowe)” (klasa 4) oraz „materiały budowlane niemetalowe; rury niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy” (klasa 19).

Przebieg postępowania i żądania stron

- ¹³ W dniu 8 stycznia 2003 r. interwenient wniósł o przyjęcie języka angielskiego jako języka postępowania. Ponieważ skarga, jak również będące przedmiotem sporu zgłoszenie zostały sporządzone w języku niemieckim, wniosek ten nie został uwzględniony, a na podstawie art. 131 § 1 i 2 ust. 3 regulaminu Sądu język niemiecki został uznany za język postępowania.

14 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w części, w której uwzględnia ona odwołanie Krafft SA i nie uwzględnia odwołania strony skarżącej;

- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

15 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

16 W uzasadnieniu skargi skarżąca przytacza dwa zarzuty. Po pierwsze strona skarżąca powołuje się na naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1), a po drugie na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95

Argumenty stron

- 17 Skarżąca podnosi, że interwenient nie udowodnił rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych dla towarów określanych jako „tłuszcze i oleje silnikowe, smary” oraz dla towarów określanych jako „zaprawy i masy niwelujące stosowane w budownictwie”.
- 18 Katalog dotyczący olejów silnikowych, który miałyby być wydrukowany w roku 1992, nie obejmuje zdaniem skarżącej okresu mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia, trwającego od 28 kwietnia 1993 r. do 28 kwietnia 1998 r.
- 19 Natomiast katalogi, które miałyby być wydrukowane w latach 1993, 1994 i 1996, nie zawierają, zdaniem skarżącej, żadnych danych dotyczących używania wcześniejszych znaków towarowych dla towarów określanych jako „tłuszcze i oleje silnikowe”, należących do klasy 4, czy dla towarów określanych jako „zaprawy i masy niwelujące”, należących do klasy 19.
- 20 Skarżąca przyznaje co prawda, że katalogi zawierały pewne wzmianki dotyczące „smarów”, lecz twierdzi, że nie odpowiadają one wymogom zawartym w zasadzie 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95. Dowody dotyczą jedynie lat 1993–1996, ale już nie lat 1997 i 1998. Skarżąca jest zdania, że skoro dowody używania znaku dotyczą jedynie części właściwego okresu, konieczne jest, by uprawniony z prawa ochronnego na znaki wcześniejsze wykazał przynajmniej, że w tym czasie używanie znaku odbywało się w znaczącym zakresie. Tymczasem interwenient nie dostarczył w odniesieniu do zakresu używania wcześniejszych znaków żadnych wskazań umożliwiających dokonanie oceny.

21 OHIM jest zdania, że cztery spośród przedłożonych przez interwenienta w postępowaniu w sprawie sprzeciwu katalogów zawierają informacje o czasie, miejscu i charakterze używania, a są to:

- wydany w roku 1992 katalog 1, zatytułowany „Emergiendo con fuerza”, dotyczący olejów silnikowych, zawierający wskazówkę, że podane ceny obowiązują od stycznia 1993 r.;
- wydany w roku 1993 katalog 2, zatytułowany „Lubricantes para automoción” dotyczący smarów;
- wydany w roku 1994 katalog 3, zatytułowany „Lubricantes automoción”, dotyczący tłuszczu i smarów;
- wydany w roku 1997 katalog 4, zatytułowany „Suelos industriales” dotyczący zapraw i mas niwelujących stosowanych w budownictwie.

22 OHIM wyraził natomiast wątpliwość, czy rzeczony katalogi zawierały przydatne wskazania odnośnie do zakresu używania wcześniejszych znaków z perspektywy wymogów zawartych w zasadzie 22 pkt 2 rozporządzenia 2868/95, które umożliwiłyby odróżnienie rzeczywistego używania znaków od używania czysto pozornego. W ocenie OHIM przedłożony materiał reklamowy może co do zasady stanowić dostateczny dowód. OHIM zastanawia się jednak, czy konieczne jest wskazanie zakresu rozpowszechnienia tego materiału reklamowego. W niniejszej sprawie nie otrzymał on takich informacji.

- 23 Interwenient podtrzymuje argumentację izby odwoławczej. W szczególności podnosi on, że zadośćuczyniono wymogom zasady 22 pkt 2 rozporządzenia 2868/95. Miejsce używania wynika zdaniami interwenienta z listy punktów sprzedaży w rozmaitych miastach Hiszpanii i jest tym samym udowodnione. Długość okresu używania dokumentują daty druku katalogów. W kwestii charakteru używania katalogi wskazywały towary oznaczane wcześniejszymi znakami B i C2.
- 24 Interwenient oświadczył podczas rozprawy, że katalogi nie zawierają żadnych wskazań co do zakresu używania. Nie podtrzymał on twierdzenia, jakoby dowód używania stanowiła okoliczność, że znaki te są na rynku hiszpańskim znane. Interwenient podkreślił natomiast, że istotne jest jedynie wykazanie, że używanie wcześniejszych znaków B i C2 nie miało jedynie pozornego charakteru, zmierzającego do utrzymania rejestracji tych znaków. Poza tym interwenient wskazał w trakcie rozprawy, że w myśl praktyki OHIM należy przedłożyć dowody obiektywne, jak na przykład katalogi czy rachunki. Wyjaśnił on, że wystawiane przez niego rachunki zawierały jedynie nazwę towaru, bez użycia znaku towarowego, ponieważ sprzedażą objęte były wyłącznie towary marki Krafft, w związku z czym niemożliwe było rozróżnienie jego towarów według kryterium znaku towarowego. Z tego względu interwenient zdecydował się na dowodzenie użycia wcześniejszych znaków za pomocą przedłożonych OHIM materiałów reklamowych.

Ocena Sądu

- 25 Jak wynika z motywu dziewiątego rozporządzenia nr 40/94, prawodawca wspólnotowy uznaje ochronę wcześniejszego znaku za uzasadnioną jedynie wówczas, gdy jest on rzeczywiście używany. W zgodzie z treścią tego motywu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może żądać dowodu, że wcześniejszy znak był rzeczywiście używany na obszarze, na którym jest chroniony, w okresie 5 lat przed opublikowaniem

zgłoszenia, przeciwko któremu został wniesiony sprzeciw [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison (HIWATT), Rec. str. II-5233, punkt 34].

26 Jak wynika z wyroku Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul; Rec. str. I-2439, pkt 43, znak uznaje się za rzeczywiście używany, jeżeli jest on używany zgodnie z jego główną funkcją wskazywania na pochodzenie towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, celem utworzenia lub zachowania dla tych towarów i usług rynku zbytu, z wyłączeniem użycia sporadycznego, które służy wyłącznie zachowaniu praw do znaku. Ponadto w związku z warunkiem rzeczywistego używania znaku wymaga się, aby ten znak był używany publicznie i na zewnątrz na obszarze, na którym jest chroniony [wyrok w sprawie Ansul, pkt 37, oraz wyrok Sądu z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM — Redcats (Silk Cocoon), Rec. str. II-789, pkt 39].

27 W myśl zasady 22 ust. 2 rozporządzenia 2868/95 dowód używania musi obejmować miejsce, czas, zakres i charakter używania wcześniejszego znaku.

28 Zgodnie z orzecnictwem Sądu rzeczywistego używania znaku nie można udowodnić na podstawie przypuszczeń i domniemań. Konieczne jest wskazanie konkretnych i obiektywnych okoliczności, które potwierdzają rzeczywiste i dostateczne używanie znaku na danym rynku (ww. wyrok w sprawie HIWATT, pkt 47).

29 W świetle tych uwag należy w niniejszej sprawie ocenić, czy izba odwoławcza zgodnie z prawem uznała, że interwenient udowodnił rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków B i C2 dla towarów określanych jako „tłuszcze i oleje silnikowe, smary” (klasa 4) oraz dla towarów określanych jako „zaprawy i masy niwelujące stosowane w budownictwie” (klasa 19). Sąd zauważa, że interwenient nie zakwestionował stwierdzenia izby odwoławczej, zgodnie z którym wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane jedynie dla towarów, których dowód

używania został — w ocenie izby odwoławczej — przedstawiony przez interwenienta, a nie dla całej kategorii produktów, do której towary te należą i dla których te wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane. Jeśli chodzi o wcześniejszy znak C1 oraz inne towary objęte znakami wcześniejszymi B i C2, należy stwierdzić, że wobec faktu, iż interwenient nie zaprzeczył stwierdzeniom izby odwoławczej, zgodnie z którymi używanie znaków dla tych towarów nie zostało wykazane, stwierdzenia te nie stanowią przedmiotu niniejszego sporu.

- 30 Na wstępie należy stwierdzić, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w dniu 27 kwietnia 1998 r. Pięcioletni okres obejmuje w związku z tym czas pomiędzy 27 kwietnia 1993 r. a 26 kwietnia 1998 r. Ponieważ wcześniejsze znaki B i C2 są chronione na podstawie rejestracji dokonanych w Hiszpanii, miarodajne terytorium stanowi terytorium Hiszpanii. Interwenient jest wobec tego zobowiązany do przeprowadzenia dowodu używania wcześniejszych znaków w okresie od 27 kwietnia 1993 r. do 26 kwietnia 1998 r. na rynku hiszpańskim.
- 31 Izba odwoławcza wywodziła w punkcie 14 zaskarżonej decyzji, że nie zna powodu, dla którego miałyby wątpliść, że przedłożone przez interwenienta katalogi stanowią dowód rzeczywistego wprowadzania na rynek przedstawionych w nich towarów pod użytym w nich znakiem towarowym w miarodajnym okresie. Izba odwoławcza stwierdziła ponadto w punkcie 16 zaskarżonej decyzji, że katalogi opatrzone datami zawierającymi się w miarodajnym okresie, w których przedstawiono towary wprowadzane do obrotu przez wnoszącego sprzeciw oraz znak towarowy w chronionej postaci, a także sposób umieszczania znaku na towarach, zawierające wykaz przedstawicieli wnoszącego sprzeciw i wskazujące na związek między wnoszącym sprzeciw a znakiem, na który przysługuje mu prawo ochronne, stanowią wystarczający dowód rzeczywistego używania znaku w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.
- 32 Stwierdzenia te są błędne, ponieważ zostały oparte na domniemaniach.

33 Zgodnie z przytoczonym w pkt 26 orzecnictwem należy zbadać, czy interwenient udowodnił w postępowaniu przed OHIM, że wcześniejsze znaki B i C2, do których przysługują mu prawa, były używane w chronionej formie, na właściwym terytorium, publicznie i na zewnątrz, celem utworzenia i zabezpieczenia rynku zbytu dla oznaczanych nimi towarów. W myśl zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 dowód ten musi w szczególności obejmować zakres używania. Wreszcie nie wystarczy, by rzeczywiste używanie znaku wydawało się prawdopodobne lub wiarogodne, lecz konieczne jest przedłożenie dowodu takiego używania.

34 W niniejszej sprawie przedłożone izbie odwoławczej katalogi nie stanowią dowodu ani na to, że dotarły one do potencjalnych klientów w Hiszpanii, ani na zakres ich ewentualnego rozpowszechnienia, ani na liczbę rzeczywiście sprzedanych towarów opatrzonych chronionym znakiem. Interwenient nie przedstawił żadnych popartych dowodami informacji, które pozwalałyby dokonać oceny w tym zakresie. Sam fakt istnienia katalogów mógłby co najwyżej sugerować, że wprowadzanie do obrotu towarów chronionych wcześniejszymi znakami towarowymi na właściwym terytorium lub — przynajmniej — oferowanie ich na tym terytorium, jest prawdopodobne lub wiarogodne, konieczne jest jednak przedstawienie dowodu takiego używania.

35 W związku z tym należy stwierdzić, że izba odwoławcza niesłusznie uznała przedłożone przez interwenienta katalogi za wystarczający dowód używania znaków, a kwestia, czy katalogi zawierały dostateczną ilość informacji o towarach określanych jako „tłuszcze, oleje silnikowe” i „zaprawy i masy niwelujące stosowane w budownictwie” oraz o długości okresu ich używania, nie wymaga weryfikacji.

36 W konsekwencji pierwszy zarzut skarżącej należy uznać za zasadny. Zatem izba odwoławcza niesłusznie uwzględniła w części odwołanie interwenienta od decyzji Wydziału Sprzeciwów. W związku z tym należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim uwzględniła ona żądanie interwenienta zawarte w odwołaniu do izby odwoławczej w odniesieniu do zawartych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego towarów określanych jako „oleje i tłuszcze przemysłowe; smary, materiały pędne (w tym paliwa silnikowe i materiały

oświeceniowe” (klasa 4), jak również w odniesieniu do towarów określanych jako „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy” (klasa 19).

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

Argumenty stron

- 37 Skarżąca jest zdania, że izba odwoławcza dokonała błędnej oceny podobieństwa omawianych dwóch oznaczeń.
- 38 Uzasadniając, strona skarżąca przytacza po pierwsze argument, że w przypadku wcześniejszych znaków chodzi o znaki słowno-graficzne, w skład których wchodzi czerwono-niebiesko-biały prostokąt, podzielony na dwie części równej wielkości, przy czym napis „krafft” tworzą białe litery na czerwonym tle w górnej części znaku, a dolną część tego prostokąta wypełnia niebieska płaszczyzna. Zdaniem skarżącej, nawet jeśli charakterystyczny i dominujący element wcześniejszych znaków stanowi nazwa „Krafft”, nie oznacza to — wbrew stanowisku izby odwoławczej — że graficzne elementy znaku nie zostaną zauważone przez przeciętnego konsumenta ani też że nie pozostaną w jego pamięci.
- 39 Po drugie, skarżąca przypomina, że znak towarowy jest w myśl utrwalonego orzecznictwa traktowany jako całość. Przeciętny konsument nie zwraca uwagi na rozmaite części znaku. Dlatego skarżąca nie zgadza się z izbą odwoławczą, która twierdzi, że hiszpański konsument będzie dzielił znak zgłoszony do rejestracji na elementy „vita” i „kraft”. Nawet gdyby takiego podziału dokonał, nie pominąłby wyrazu „vita”, zachowując jedynie wyraz „kraft”. Skarżąca podkreśla, że słowo „vita” nie ma charakteru opisowego względem towarów, dla których znak został zgłoszony.

W związku z tym zasada, zgodnie z którą element złożonego znaku mający charakter opisowy wobec oznaczanych tym znakiem towarów nie może zostać uznany za element dominujący, nie znajduje w niniejszym przypadku zastosowania. W konsekwencji słowo „vita” nie może zostać uznane za drugorzędne. Dlatego też, zdaniem skarżącej, po uwzględnieniu elementów graficznych i słownych będących w konflikcie znaków należy stwierdzić, że są one dostatecznie odmienne, by możliwe było ich rozróżnienie.

40 Po trzecie, skarżąca uważa, że będące w konflikcie oznaczenia dostatecznie różnią się między sobą również pod względem brzmienia, ponieważ zgłoszony znak towarowy wymawiany jest jako „Vitakraft”, podczas gdy element słowny wcześniejszych znaków wymawiany jest jako „krafft”.

41 Skarżąca twierdzi wreszcie, że między omawianymi oznaczeniami występuje oczywista różnica na płaszczyźnie koncepcyjnej. Hiszpański konsument dostrzega we wcześniejszych oznaczeniach jedynie określenie fantazyjne. Znak towarowy objęty zgłoszeniem wywołuje natomiast skojarzenia z witalnością (z hiszpańskiego „vitalidad”) lub z przymiotnikiem „życiowy” (z hiszpańskiego „vital”).

42 OHIM i interwenient podtrzymują stanowisko izby odwoławczej w pełnym zakresie.

43 Interwenient twierdzi w szczególności, że przedrostek „vita” stanowi popularny wyraz i ma niewielki charakter odróżniający oraz że w języku hiszpańskim wymowę słowa „vitakraft” charakteryzuje akcent na sylabę „kraft”.

Ocena Sądu

- 44 Ponieważ pierwszy zarzut skarżącej został uwzględniony, pozostaje jedynie kwestia oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku zgłoszonego do rejestracji oraz wcześniejszych znaków A1 i A2 (zwanymi dalej „wcześniejszymi znakami”), których rzeczywistego używania nie trzeba wykazywać, z uwagi na to, że w chwili opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego były one zarejestrowane krócej niż pięć lat (art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94).
- 45 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
- 46 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli potencjalni klienci mogliby uznać, że dane towary i usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw gospodarczo powiązanych.
- 47 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zależnie od sposobu postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w danym przypadku, a w szczególności 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 i przywołane orzecznictwo].

48 W niniejszej sprawie ustalenia izby odwoławczej w przedmiocie podobieństwa towarów nie zostały podważone ani przez skarżącą, ani przez interwenienta. Rozstrzygnięcie skargi zależy w związku z tym od tego, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa oznaczeń. Oceny podobieństwa oznaczeń należy dokonać na podstawie wszystkich wymienionych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego towarów z klas 1 i 3 porozumienia nicejskiego, jak również towarów określanych jako „związki pochłaniające, zwilżające i wiążące pyły” (klasa 4), które zdaniem izby odwoławczej są podobne do ochronionych wcześniej znakiem A2 „środków do czyszczenia, polerowania, odtłuszczenia i ścierania” z klasy 3.

49 W myśl utrwalonego orzecznictwa ocena występowania wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa będących w konflikcie oznaczeń winna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, 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 (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 i przywołane tam orzecznictwo].

50 Po pierwsze, w przedmiocie aspektu wizualnego wcześniejszych znaków izba odwoławcza słusznie stwierdziła, że ich dominującym elementem, jakkolwiek są one znakami graficznymi, jest słowo „Krafft”. Elementy graficzne wcześniejszych znaków, a mianowicie graficzny sposób przedstawienia słowa „Krafft”, jak również niebieskie i czerwone prostokąty, nie oddziałują dostatecznie mocno, aby utrwalić się w pamięci konsumenta silniej niż element słowny.

51 Zgłoszone oznaczenie składa się natomiast — z perspektywy hiszpańskojęzycznego konsumenta — ze słowa złożonego z dwóch elementów, mianowicie wyrażeń „vita” i „kraft”. Izba odwoławcza słusznie uznała, że konsument rozdziela oznaczenie słowne na wyrazy, które mają dla niego konkretne znaczenie lub są podobne do znanych mu słów. Z tego względu hiszpańskojęzyczny konsument zrozumie wyraz

„vita” jako nawiązujący do takich słów jak „witalność” lub „życiowy” (z hiszpańskiego „vitalidad” lub „vital”). Natomiast wyraz „kraft”, który w niektórych językach, między innymi w niemieckim, oznacza „siłę”, nie ma konkretnego znaczenia w języku hiszpańskim.

- 52 Należy przypomnieć, że określenie fantazyjne co do zasady mocniej przykuwa uwagę konsumenta [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matrazen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 43, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunału z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matrazen Concord przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze]. Sąd stwierdził także, że element opisowy stanowiący część złożonego znaku towarowego nie jest co do zasady postrzegany przez odbiorców jako element odróżniający i dominujący w ogólnym wrażeniu wywieranym przez ten znak [wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 José Alejandro przeciwko OHIM – Anheuser Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 53]. Podobnej ocenie podlegają elementy o bardzo ogólnym znaczeniu, za pomocą których sugerowana jest pozytywna cecha, mogąca dotyczyć szerokiej gamy towarów i usług. Sąd jest zdania, że słowo „vita” stanowi dla konsumentów hiszpańskich element tego rodzaju.
- 53 W związku z tym drugi element zgłoszonego znaku „kraft” stanowi w języku hiszpańskim, w związku z jego fantazyjnym charakterem, dominujący element znaku, a pierwsza część znaku „vita” ma dla wskazanego kręgu odbiorców mniejszy charakter odróżniający.
- 54 Biorąc pod uwagę aspekt fonetyczny, należy stwierdzić, że wcześniejsze znaki są wymawiane jako „Krafft”. Zgłoszone oznaczenie, składa się natomiast z trzech sylab („vi”, „ta” i „kraft”). Z powodów przedstawionych w punktach 52 i 53 powyżej wskazany krąg odbiorców będzie postrzegał ostatnią sylabę, słowo „kraft”, jako dominujący element znaku słownego „VITAKRAFT”.

55 W związku z tym zarówno na płaszczyźnie wizualnej, jak i brzmieniowej, dominujący element zgłoszonego znaku „kraft” i element słowny wcześniejszego znaku „Krafft” są do siebie bardzo podobne, wręcz identyczne, ponieważ podwójna litera „f” w słowie „Krafft” ani nie powoduje zauważalnej różnicy fonetycznej, ani nie stanowi różnicy wizualnej, która wystarczyłaby do zniwelowania graficznego podobieństwa wskazanych elementów.

56 Mimo że na płaszczyźnie koncepcyjnej słowo „vita” wywołuje skojarzenie z „witalnością” lub przymiotnikiem „życiowy”, oznaczenie „VITAKRAFT” jest w języku hiszpańskim pozbawione konkretnego znaczenia. Ponieważ w języku hiszpańskim ani zgłoszony znak, ani wcześniejsze znaki nie mają konkretnego znaczenia, nie można stwierdzić występowania pomiędzy tymi dwoma oznaczeniami dostatecznej różnicy na płaszczyźnie koncepcyjnej.

57 W związku z tym analizowane znaki są dla wskazanego kręgu odbiorców, składającego się z hiszpańskojęzycznych konsumentów, podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. Ponieważ towary, dla których znaki te są używane, są identyczne lub bardzo podobne, izba odwoławcza dokonała prawidłowej oceny, uznając, że pomiędzy wcześniejszymi znakami zawierającymi element „Krafft” a znakiem zgłoszonym do rejestracji „VITAKRAFT” zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wszystkich objętych zgłoszeniem towarów z klas 1 i 3 oraz w odniesieniu do towarów określanych jako „związki pochłaniające, zwilżające i wiążące pyły” z klasy 4.

58 Drugi zarzut podniesiony przez skarżącą należy zatem oddalić.

59 W związku z powyższym skarga jest zasadna tylko w zakresie, w jakim stwierdzone w niej zostało, iż izba odwoławcza błędnie uznała, że interwenient udowodnił rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku B dla towarów określanych jako „tłuszcze, oleje silnikowe; smary” (klasa 4) i znaku C2 dla towarów określanych jako „zaprawy i masy niwelujące stosowane w budownictwie” (klasa 19). Z tego względu należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w części, w której

uwzględnione zostało odwołanie interwenienta do izby odwoławczej w odniesieniu do towarów określanych jako „oleje i tłuszcze przemysłowe; smary, materiały pędne (w tym paliwa silnikowe) i materiały oświetleniowe” (klasa 4) i towarów określanych jako „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy” (klasa 19). W pozostałym zakresie skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

- ⁶⁰ Na podstawie art. 87 ust. 3 regulaminu Sądu w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może postanowić, że koszty zostaną podzielone albo że każda ze stron poniesie swoje własne koszty.
- ⁶¹ W niniejszej sprawie zarówno żądania strony skarżącej, jak i OHIM oraz interwenienta zostały w części oddalone. W związku z tym każdy z uczestników pokryje koszty własne.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)**

z dnia 4 września 2002 r. (sprawy połączone R 506/2000-1 i R 581/2000-1), w części, w której uwzględnione zostało odwołanie interwenienta do izby odwoławczej w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego określanych jako „oleje i tłuszcze przemysłowe; smary, materiały pędne (w tym paliwa silnikowe) i materiały oświetleniowe” (klasa 4) i towarów określanych jako „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy” (klasa 19).

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Strony pokryją koszty własne.

Pirrung

Meij

Forwood

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 października 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung