

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2004 r. *

W sprawie T-317/01

M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), reprezentowana przez adwokata
M. Treisa,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez S. Laitinen oraz U. Pflęghara,
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.

Mediametrie SA, z siedzibą w Paryżu (Francja), początkowo reprezentowana przez D. Dupuis-Latoura, a następnie przez S. Szilvasi, avocats,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 października 2001 r. w sprawie R 698/2000-1, wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Mediametrie SA a M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT
EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij oraz N. J. Forwood, sędziowie,
sekretarz: D. Christensen, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy
w dniu 16 grudnia 2003 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 29 listopada 1996 r., 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., skarżąca złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „Urzędem”) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie M+M EUROdATA.
- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9, 16, 35, 41 i 42 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 dla poszczególnych klas:

— „oprogramowanie komputerowe”, należące do klasy 9,

- „publikacje i periodyki dotyczące studiów w zakresie sprzedaży środków spożywczych”, należące do klasy 16,

 - „badania rynkowe, analiza rynku i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, konsulting dla przedsiębiorstw w zakresie marketingu i sprzedaży”, należące do klasy 35,

 - „seminaria i inne formy kształcenia ustawicznego w zakresie marketingu i sprzedaży”, należące do klasy 41,

 - „usługi z zakresu baz danych”, należące do klasy 42.
- 4 W dniu 29 czerwca 1998 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 46/98.
- 5 W dniu 29 września 1998 r., na mocy art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, interwenient wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 6 Sprzeciw został oparty na znaku towarowym EURODATA TV, będącym przedmiotem następujących rejestracji:
- rejestracja irlandzka nr 201 060 z dnia 1 lipca 1996 r.,

- rejestracja francuska nr 92 414 002 z dnia 7 kwietnia 1992 r.,

 - rejestracja międzynarodowa nr 591 515 z dnia 25 września 1992 r. ze skutkiem dla krajów Beneluksu, Hiszpanii, Włoch i Portugalii.
- 7 Sprzeciw skierowany był wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego — „badania rynkowe, analiza rynku i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, konsulting dla przedsiębiorstw w zakresie marketingu i sprzedaży; seminaria i inne formy kształcenia ustawicznego w zakresie marketingu i sprzedaży”.
- 8 Sprzeciw opierał się jedynie na części usług objętych rejestracją francuską i międzynarodową, a mianowicie na „opracowywaniu i udostępnianiu informacji handlowych, w szczególności badania rynkowe i sondaże opinii publicznej w dziedzinie audiowizualnej”, należące do klasy 35.
- 9 Równocześnie sprzeciw opierał się na następujących usługach objętych rejestracją irlandzką: „opracowywanie i udostępnienie informacji handlowych; badania handlowe; usługi reklamowe; doradztwo gospodarcze; przygotowanie i udostępnienie statystyk handlowych; studia marketingowe; badania i analizy rynku”, należące do klasy 35.
- 10 W uzasadnieniu swego sprzeciwu interwenient powołał się na względną podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 11 Stwierdzając, że nie zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, decyzją z dnia 20 kwietnia 2000 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw i obciążył interwenienta kosztami postępowania.

- 12 W dniu 16 czerwca 2000 r. interwenient wniósł odwołanie od tej decyzji zgodnie z art. 59 rozporządzenia nr 40/94.

- 13 Decyzją z dnia 2 października 2001 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), Pierwsza Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i przekazała mu sprawę do dalszego postępowania w celu dokonania rejestracji w zakresie tych towarów i usług, których nie objęto odmową rejestracji, mianowicie „oprogramowania informatycznego” należącego do klasy 9, „publikacji i czasopism dotyczących studiów w zakresie sprzedaży środków spożywczych” należących do klasy 16 oraz „usług z zakresu baz danych” należących do klasy 42. Równocześnie obciążyła ona skarżącą kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu i kosztami postępowania odwoławczego.

- 14 Uzasadnienie zaskarżonej decyzji można streścić w sposób następujący.

- 15 Izba Odwoławcza uznała omawiane usługi za w części identyczne, a w części bardzo podobne (zob. pkt 19 i 20 zaskarżonej decyzji).

- 16 W zakresie omawianych oznaczeń Izba Odwoławcza ustaliła przede wszystkim, że oznaczenia „EUROdATA” i „EURODATA” są identyczne, ponieważ odbiorcy nie zwracają uwagi na różnicę między małymi a dużymi literami. Następnie stwierdziła ona, że gdyby przyznać wyrazowi „eurodata-” charakter odróżniający, to należałoby uznać, że omawiane oznaczenia są na tyle podobne, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Jeżeli jednak przyjąć, że pojęcie to pozbawione jest zasadniczo

charakteru odróżniającego, to w pierwszej kolejności akcent pada na pozostałe elementy oznaczenia, w szczególności na człon „M+M”, wobec czego oznaczenia należałoby uznać za różniące się (pkt 13 zaskarżonej decyzji).

17 Izba Odwoławcza ustaliła, że wyraz „eurodata” nie jest całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego. W istocie jest mało prawdopodobne, że zainteresowany konsument jest w stanie precyzyjnie określić, co pojęcie to określa. Przeprowadzone przez skarżącą poszukiwania w Internecie prowadzą do wniosku, że z wyrazem „eurodata” utożsamiany jest szeroki niepowiązany ze sobą zakres działalności gospodarczej i w związku z tym wyraz ten nie posiada jasnej definicji. Ponadto Izba Odwoławcza ustaliła, że wyraz ten byłby postrzegany jako jeden z elementów charakterystycznych wcześniejszego i zgłoszonego znaku towarowego oraz że porównanie obu znaków towarowych w oderwaniu od tego wyrazu nie byłoby zatem możliwe (pkt 14 i 15 zaskarżonej decyzji).

18 Z powyższego wynika, że zgłoszony znak towarowy, z jednej strony, składa się z dwóch członów posiadających charakter odróżniający, z których wyraz „eurodata” jest dominujący, a z drugiej strony, że wcześniejszy znak towarowy zawiera jedynie jeden element posiadający charakter odróżniający — EURODATA — ponieważ skrót „TV” ma charakter opisowy. Izba Odwoławcza stwierdziła, że odbiorcy uznaliby, że te dwa znaki towarowe mają jednakowe pochodzenie handlowe (pkt 16 i 18 zaskarżonej decyzji).

Przebieg postępowania

19 W dniu 17 grudnia 2001 r. do Sądu została wniesiona w języku niemieckim niniejsza skarga.

- 20 Ponieważ pozostałe strony nie sprzeciwiły się w przewidzianym terminie ustaleniu niemieckiego jako języka postępowania przed Sądem, Sąd ustanowił niemiecki językiem postępowania w niniejszej sprawie.
- 21 Urząd i interwenient wnieśli odpowiedzi na skargę, które wpłynęły do sekretariatu Sądu odpowiednio w dniach 25 kwietnia 2003 r. i 16 maja 2003 r.

Żądania stron

- 22 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
- uchylenie zaskarżonej decyzji,
 - obciążenie Urzędu kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą.
- 23 Podczas rozprawy skarżąca sprecyzowała, że domaga się uchylenia zaskarżonej decyzji jedynie w tej części, w której uchylona została korzystna dla niej decyzja Wydziału Sprzeciwów.
- 24 Urząd wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

25 Interwenient wnosi do Sądu o:

— utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji,

— oddalenie skargi w całości,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania poniesionymi przez interwenienta.

Co do prawa

Argumenty stron

26 W uzasadnieniu skargi skarżąca powołuje się jedynie na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 polegające na tym, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

27 W odniesieniu do omawianych oznaczeń skarżąca podnosi przede wszystkim, że wcześniejszy znak towarowy składa się wyłącznie z elementów mających charakter opisowy.

- 28 Następnie w zakresie wizualnego i fonetycznego porównania omawianych oznaczeń skarżąca podnosi, że element „M+M” występuje jedynie w zgłoszonym znaku towarowym i charakteryzuje go w znacznie większym stopniu niż element „eurodata”. Oba oznaczenia różnią się także koncepcyjnie, ponieważ element „M+M” przedstawia firmę skarżącą, podczas gdy człon „TV” wskazuje na działalność handlową interwenienta.
- 29 W odniesieniu do przedmiotowych usług skarżąca podnosi dla wymienionych w zgłoszeniu usług z klasy 35, że z ich opisu wynika, iż dotyczą one jedynie marketingu i przetwarzania danych. Wspomniane usługi wykorzystywane są w przeważającej części przez osoby prowadzące działalność w ramach sprzedaży środków spożywczych. Ponadto z wykazu usług chronionych wcześniejszym znakiem towarowym wynika, że są one oferowane, jak wskazuje firma interwenienta, wyłącznie w zakresie mediów. Wreszcie charakter danych gromadzonych w ramach omawianych usług jest różny.
- 30 Skarżąca dodaje, że jeśli zostałyby stwierdzone podobieństwo omawianych usług, interwenient mógłby zabronić używania innych znaków towarowych zawierających element „eurodata” i odnoszących się do gromadzenia danych na terytorium całej Wspólnoty.
- 31 W odniesieniu do wymienionych w zgłoszeniu usług z klasy 41 skarżąca podnosi, że należą one do innej klasy niż usługi chronione wcześniejszym znakiem towarowym, co stanowić może wyznacznik tego, że podobieństwo pomiędzy omawianymi usługami istnieje jedynie w wyjątkowych przypadkach. Wyjątkowy przypadek nie zaistniał jednak, ponieważ pierwsze usługi dotyczą kształcenia zawodowego, a drugie pozyskiwania i udostępniania danych.

32 Skarżąca dodaje, że argumentacja Izby Odwoławczej prowadziłyby jedynie do uznania, że znak towarowy chroniony w odniesieniu do usług z klasy 35 w określonej dziedzinie automatycznie jest chroniony w odniesieniu do usług oferowanych w tej samej dziedzinie, ale dla celów kształcenia zawodowego.

33 W zakresie omawianych oznaczeń Urząd utrzymuje przede wszystkim, że element „eurodata” nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego i stanowi ponadto element dominujący tych oznaczeń. Poza tym przypomina on, że wcześniejszy znak towarowy składa się z oznaczenia EURODATA TV, a nie jedynie z pozbawionego kontekstu elementu „eurodata”.

34 Następnie Urząd wskazuje, że omawiane oznaczenia są podobne pod względem wizualnym, ponieważ każde z nich zawiera element „eurodata” i inny krótki element słowny. Zdaniem Urzędu, chociaż „M+M” posiada charakter odróżniający, nie spycha on elementu „eurodata” na drugi plan.

35 Na płaszczyźnie fonetycznej omawiane znaki są podobne ze względu na dokładne powtórzenie pojęcia „eurodata”, wyrazu długiego i łatwego do wymówienia, który dominuje nad wymową i brzmieniem oznaczenia.

36 W przedmiocie podobieństwa koncepcyjnego Urząd podnosi, że przeciętny konsument koncentruje swoją uwagę na elemencie „eurodata”, a dodatek elementu „M+M” nie ma szczególnego wpływu na wywierane przez omawiane oznaczenia wrażenie całości.

37 W odniesieniu do omawianych usług z klasy 35 Urząd podnosi, że ich porównanie musi opierać się wyłącznie na ich opisie. Nie uzasadnia to jednak przedstawionych przez skarżącą rozgraniczeń, ale wskazuje, że usługi skierowane są do tych samych odbiorców.

- 38 W przedmiocie wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego usług z klasy 41 Urząd wywodzi, że „marketing i sprzedaż” — przedmiot owych usług kształcenia zawodowego — dotyczą bardzo szerokiego zakresu, obejmującego również usługi „opracowywania i udostępniania statystyk handlowych” z klasy 35, chronionych wcześniejszym znakiem towarowym. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że odbiorcy mogą uznać, że wspomniane jako pierwsze usługi stanowią rozszerzenie działalności handlowej interwenienta.
- 39 Ponadto z zasady 2 pkt 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) wynika, że klasyfikacja towarów i usług w rozumieniu Porozumienia nicejskiego służy wyłącznie celom administracyjnym.
- 40 W przedmiocie właściwego dla oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców Urząd podniósł podczas rozprawy, że — przede wszystkim jeśli chodzi o usługi z zakresu kształcenia zawodowego z klasy 41 — nie tylko przedsiębiorstwa są zainteresowane omawianymi usługami.
- 41 Interwenient podnosi, że pojęcie „eurodata” posiada charakter odróżniający, ponieważ dla spornych usług nie jest ono ani konieczne, ani nie ma charakteru opisowego oraz ponieważ stanowi ono neologizm.
- 42 W kwestii posiadania przez znak towarowy EURODATA TV charakteru odróżniającego interwenient wskazał podczas rozprawy, że, jak wynika z powołanych dla uzasadnienia sprzeciwu rejestracji, kilka krajowych urzędów właściwych dla znaków towarowych dopuściło rejestrację tego znaku towarowego.

- 43 W przedmiocie omawianych oznaczeń interwenient wywodzi, że w wywieranym przez nie wrażeniu całości wykazują one podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym, jak i koncepcyjnym z uwagi na powtórzenie pojęcia „eurodata”. Co do aspektu wizualnego interwenient precyzuje, że każdy z nich zawiera element „eurodata” oraz drugi element składający się z dwóch liter. Na płaszczyźnie fonetycznej podobieństwa wynikają z powtarzalności pojęcia „eurodata”. Pod względem koncepcyjnym te dwa oznaczenia są również identyczne.
- 44 W przedmiocie omawianych usług interwenient wskazuje, że są one identyczne lub podobne.
- 45 W zakresie właściwego dla oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców interwenient podzielił w trakcie rozprawy stanowisko Urzędu.
- 46 Wreszcie interwenient podniósł w trakcie rozprawy, że chociaż litery zgłoszonego znaku towarowego są tej samej wielkości, to w 1993 r. skarżąca wniosła o rejestrację oznaczenia M+M EUROdata jako niemieckiego znaku towarowego, w którym element „eurodata” zapisany był dużo mniejszymi literami niż element „M+M”. Z tego wynika, że skarżąca sama uznała, iż element „eurodata” posiada charakter odróżniający.

Ocena Sądu

- 47 Na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu uprawnionego z 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.

- 48 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału i Sądu istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi być rozpatrywane całościowo, w odniesieniu do sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców oraz z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów i usług [wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BERVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo]. Całościowa ocena istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dotycząca podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń musi opierać się na wywieranym przez nie wrażeniu całości, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów dominujących i odróżniających [wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 49 W świetle powyższych rozważań należy w pierwszej kolejności określić krąg odbiorców właściwy dla ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a następnie dokonać porównania, po pierwsze, rozpatrywanych usług i, po drugie, omawianych oznaczeń.

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

- 50 Izba Odwoławcza nie dokonała analizy zagadnienia, jaki krąg odbiorców jest właściwy dla ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 51 Z opisu omawianych usług wynika, że nie są one przeznaczone dla przeciętnego konsumenta, ale dla odbiorców wyspecjalizowanych (zob. pojęcia „rynek”, „handlowe”, „przedsiębiorstwa”, „marketing” i „sprzedaż” cytowane powyżej w pkt 7, pojęcie „handlowe” cytowane powyżej w pkt 8 oraz pojęcia „handlowe”, „przemysłowe”, „marketing” i „rynek” cytowane powyżej w pkt 9).

52 Należy wskazać, że przy wyborze usług odbiorcy wyspecjalizowani są szczególnie zainteresowani i zwracają szczególną uwagę na dane oznaczenia.

53 Nie można jednak zgodzić się z argumentacją skarżącej, że właściwym kręgiem odbiorców są w tym przypadku odbiorcy wyspecjalizowani, którzy poszukują specyficznego rodzaju usług. Z faktu, że mowa jest tu o odbiorcach wyspecjalizowanych, wynika jednakże określony stopień specjalizacji. W każdym razie, nawet jeśli przyjmemy, że pojęcia wymienione powyżej w pkt 51 wskazują, że właściwy krąg odbiorców składa się z odbiorców wyspecjalizowanych, nie oznacza to jeszcze, że wszyscy oni są specjalistami w dziedzinach, w których świadczone są omawiane usługi i że dlatego mowa jest o szczególnie wąskim kręgu odbiorców.

54 W odniesieniu do argumentu podniesionego zarówno przez Urząd, jak i interwenienta, że nie tylko przedsiębiorstwa są zainteresowane rozpatrywanymi usługami, zwłaszcza jeśli chodzi o usługi dotyczące kształcenia ustawicznego, wystarczy wskazać, że nawet dopuszczając ten argument, docelowi odbiorcy pozostaną ze względu na pojęcia używane do opisu tych usług, cytowane powyżej w pkt 51, wciąż odbiorcami wyspecjalizowanymi.

W przedmiocie omawianych usług

55 Sprzeciw opiera się na wcześniejszym znaku towarowym zarejestrowanym dla usług z klasy 35 i skierowany jest wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług w części należących do klasy 35, a w części do klasy 41 (zob. pkt 7–9 powyżej). Dlatego konieczne jest dokonanie porównania, po pierwsze, z usługami z klasy 35 wymienionymi w zgłoszeniu znaku towarowego i, po drugie, z usługami z klasy 41 wymienionymi w tym zgłoszeniu.

— W przedmiocie usług z klasy 35 wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego

- 56 Izba Odwoławcza stwierdziła, że usługi z klasy 35 wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego, z jednej strony, i usługi z tej samej klasy chronione wcześniejszym znakiem towarowym, z drugiej strony, są identyczne.
- 57 Z przedstawionego powyżej w pkt 3, 8 i 9 opisu rozpatrywanych usług wynika, że chronione wcześniejszym znakiem towarowym usługi z klasy 35 odpowiadają należącym do tej samej klasy usługom wymienionym w zgłoszeniu znaku towarowego. Dlatego też należy stwierdzić identyczność rozpatrywanych usług.
- 58 Argumentacja skarżącej, że omawiane usługi oferowane są w innym zakresie oraz że dane, których dotyczą, mają różny charakter, nie podważa tego twierdzenia. W istocie Izba Odwoławcza uznała w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że należy odwołać się do wykazu usług zarejestrowanych dla każdego oznaczenia. Po pierwsze, opis usług z klasy 35 wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego nie pozwala jednak na stwierdzenie, że dotyczą one jedynie sprzedaży środków spożywczych. Po drugie, opis usług chronionych wcześniejszym znakiem towarowym nie pozwala na stwierdzenie, że dotyczą one jedynie mediów. Po trzecie, opis omawianych usług nie pozwala na stwierdzenie, że charakter opracowywanych danych jest różny. W tym zakresie należy podkreślić, że zamierzone używanie znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, w określonym sektorze lub na określonym rynku nie może być brane pod uwagę, gdyż rejestracja nie może zostać ograniczona w ten sposób.
- 59 Ponadto argument, zgodnie z którym ewentualne stwierdzenie podobieństwa omawianych usług pozwoliłoby interwenientowi na zakazanie używania innych

znaków towarowych zawierających element „eurodata” i odnoszących się do gromadzenia danych na terenie całej Wspólnoty, pozbawiony jest znaczenia w ramach oceny podobieństwa wspomnianych usług.

— W przedmiocie usług z klasy 41 wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego

60 Izba Odwoławcza stwierdziła, że usługi z klasy 41 wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego, z jednej strony, i usługi z klasy 35 chronione wcześniejszym znakiem towarowym, z drugiej strony, są bardzo podobne.

61 Jak zauważyła skarżąca, z opisu usług z klasy 41 wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego wynika, że odnoszą się one do kształcenia zawodowego i z tego względu mają one inny charakter niż usługi chronione wcześniejszym znakiem towarowym.

62 Jednakże z opisu rozpatrywanych usług w zakresie kształcenia zawodowego wynika również, że dotyczą one marketingu i sprzedaży. Podobnie jak to zostało w przekonywający sposób zauważone zarówno przez Urząd, jak i w pkt 20 zaskarżonej decyzji, usługi chronione wcześniejszym znakiem towarowym, określone jako „opracowywanie i udostępnianie informacji handlowych”, „usługi reklamowe”, „studia marketingowe” oraz „badania i analizy rynku” odnoszą się również do marketingu i sprzedaży, ponieważ „we współczesnym świecie handlowym żadne działania marketingowe nie mają szans powodzenia bez sporządzenia odpowiednich badań statystycznych”. Gdyby omawiane usługi zostały oznaczone podobnym oznaczeniem, to istniałoby duże prawdopodobieństwo, że odbiorcy wyspecjalizowani, którzy spotkali się wcześniej z usługami chronionymi wcześniejszym znakiem towarowym, mogliby przypuszczać, że usługi wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego stanowią nową gałąź działalności przedsiębiorstwa świadczącego usługi wymienione w pierwszej kolejności.

- 63 Wynika z tego, że w ramach celu świadczenia omawianych usług występuje ścisła zależność oraz że wykazują one charakter uzupełniający. Należy zatem stwierdzić, że są one podobne [zob. wyrok Sądu z dnia 23 października 2000 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 56].
- 64 Temu stwierdzeniu nie przeczy argument przytoczony przez skarżącą, że omawiane usługi należą do różnych klas w rozumieniu Porozumienia nicejskiego. W istocie jak zauważył Urząd, zasada 2 pkt 4 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje, że „[...] usługi nie mogą być uważane za odmienne od siebie na takiej podstawie, że wykazane są w różnych klasach w klasyfikacji nicejskiej”.
- 65 Ostatecznie argument skarżącej, że argumentacja Izby Odwoławczej prowadziłaby do stwierdzenia, iż znak towarowy chroniony dla usług z klasy 35 byłby automatycznie chroniony dla usług z zakresu kształcenia zawodowego w tej samej dziedzinie, pozbawiony jest znaczenia w ramach oceny podobieństwa usług.

W przedmiocie omawianych oznaczeń

- 66 Izba Odwoławcza stwierdziła, że odbiorcy uznają, że omawiane oznaczenia posiadają to samo pochodzenie handlowe.
- 67 W celu zbadania zasadności takiego twierdzenia należy dokonać porównania omawianych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

- 68 Porównania pod względem wizualnym i fonetycznym należy dokonać łącznie.
- 69 Należy zatem w pierwszej kolejności stwierdzić, że strony nie zakwestionowały stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym element „M+M” zgłoszonego znaku towarowego posiada charakter odróżniający (pkt 16 zaskarżonej decyzji).
- 70 Izba Odwoławcza uznała następnie, że element „eurodata” stanowi element dominujący zgłoszonego znaku towarowego oraz, że chociaż element „M+M” niezaprzeczalnie posiada charakter odróżniający, to nie odciąga on uwagi od elementu „eurodata” na tyle, aby zmienić w wystarczającym stopniu sposób postrzegania tego znaku towarowego przez odbiorców. W istocie, zdaniem Izby Odwoławczej, po pierwsze, element „eurodata” jest łatwiejszy do wymówienia i zapamiętania, a po drugie, jest on dłuższy i bardziej zwracający uwagę niż element „M+M”, który jest raczej lakoniczny (pkt 16 i 18 zaskarżonej decyzji).
- 71 W związku z powyższym należy wskazać, po pierwsze, że element „M+M” jako krótkie określenie jest co najmniej tak samo łatwe do wymówienia i zapamiętania jak element „eurodata”. Jak słusznie wywiodła skarżąca, znaki towarowe zawierające krótkie kombinacje liter są szeroko rozpowszechnione. Po drugie, element „M+M”, właśnie dlatego że jest lakoniczny i krótszy niż element „eurodata”, jest w stanie przynajmniej w tym samym stopniu jak ten ostatni przyciągnąć uwagę odbiorców, zwłaszcza że stanowi on pierwszy człon zgłoszonego znaku towarowego i skierowany jest do odbiorców wyspecjalizowanych.
- 72 Ponadto, o ile bezsporne jest, że zawarty we wcześniejszym znaku towarowym element „TV-” posiada charakter opisowy, to nie można go pominąć w ramach wizualnego i fonetycznego porównania omawianych oznaczeń. Jak krótkie by nie były, elementy „M+M” i „TV” bardzo się różnią. Dodatkowo pierwszy z nich

znajduje się na początku oznaczenia, a drugi na końcu. Zatem istnienie innych elementów słownych w spornych oznaczeniach prowadzi do tego, że wrażenie całości wywierane przez każde z oznaczeń jest różne (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 43).

- 73 Należy stwierdzić, że rozpatrywane łącznie okoliczności rozważone w dwóch powyższych punktach wystarczają, aby zredukować ewentualne podobieństwa wynikające z obecności elementu „EURODATA-” w zgłoszonym znaku towarowym i elementu „EURODATA” we wcześniejszym znaku towarowym.
- 74 Wynika z tego, że omawiane oznaczenia nie są podobne ani pod względem wizualnym, ani fonetycznym.
- 75 Uwzględniając powyższe, nie ma potrzeby badania stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym element „eurodata” posiada charakter odróżniający. W istocie, zakładając nawet jego trafność, nie ma ono żadnego wpływu na okoliczności prowadzące do wniosków przedstawionych w poprzedzającym punkcie.
- 76 Nawet jeśli dokonane porównanie omawianych oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym pozwala w niniejszej sprawie na stwierdzenie, że nie są one podobne, to należy je jeszcze rozważyć na płaszczyźnie koncepcyjnej, zwłaszcza że w zaskarżonej decyzji aspekt koncepcyjny nie został wyraźnie poruszony.
- 77 W odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego należy przy tym wskazać, że stwierdzenie Izby Odwoławczej, iż element „TV” opisuje usługi, dla których znak ten jest chroniony, nie zostało zakwestionowane. Sąd przychylił się do tego twierdzenia i dodaje, że znaczenie tego elementu jest zatem wystarczająco jasne i określone w odczuciu właściwego kręgu odbiorców.

- 78 W odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego należy wskazać, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców element „M+M”, posiadający charakter odróżniający, nie posiada jasnego i określonego znaczenia, i odnosi się po prostu wyłącznie do firmy skarżącej. Element ten ma zatem zupełnie inne znaczenie niż zawarty we wcześniejszym znaku towarowym element „TV-”. Dlatego też pod względem semantycznym nie istnieje żadne podobieństwo między tymi dwiema częściami składowymi.
- 79 W odniesieniu do argumentu Urzędu, że zainteresowani konsumenci koncentrują swoją uwagę na elemencie „eurodata”, a dodanie elementu „M+M” nie wpływa w szczególny sposób na wrażenie całości wywierane przez każde z omawianych oznaczeń, wystarczy wskazać, jak już powyżej wywiedziono, że właściwy krąg odbiorców składa się z odbiorców wyspecjalizowanych, którzy w przynajmniej takim samym stopniu będą koncentrować swoją uwagę na elemencie „M+M” jak na elemencie „eurodata” występującym w zgłoszonym znaku towarowym.
- 80 Należy zatem stwierdzić, że omawiane oznaczenia nie są podobne pod względem koncepcyjnym.
- 81 Powyższe stwierdzenie nie może zostać podważone przez argument interwenienta, że kilka krajowych urzędów właściwych dla znaków towarowych dopuściło rejestrację jej znaku towarowego EURODATA TV. Niniejsza sprawa nie dotyczy bowiem tego, czy oznaczenie EURODATA TV może zostać zarejestrowane, lecz wyłącznie kwestii, czy w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 82 Ostatecznie argument interwenienta oparty na niemieckim znaku towarowym, zgłoszonym przez skarżącą w 1993 r., pozbawiony jest znaczenia w stosunku do znaku towarowego zgłoszonego w niniejszej sprawie.

- 83 Uwzględniając powyższe, Izba Odwoławcza niesłusznie przyjęła, że odbiorcy uznają, iż omawiane oznaczenia mają to samo pochodzenie handlowe.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 84 Izba Odwoławcza nie uzasadniła wyczerpująco swojego twierdzenia w przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych oznaczeń. Przyznając w zaskarżonej decyzji wyrazowi „eurodata” charakter odróżniający, ograniczyła się ona jedynie do stwierdzenia, że należy przyjąć, iż oznaczenia te są podobne na tyle, że mogą wprowadzać w błąd z uwagi na duży stopień podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i może nawet koncepcyjnej w zakresie identycznych lub podobnych usług.
- 85 Jak wskazano powyżej, omawiane usługi są w części identyczne i w części podobne. Jednakże nawet jeśli rozpatrywane usługi są identyczne lub podobne, to występujące pomiędzy omawianymi oznaczeniami różnice wizualne, fonetyczne i koncepcyjne wystarczają, aby w odczuciu docelowego kręgu odbiorców wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie *GIORGIO BEVERLY HILLS*, pkt 52). W istocie w przypadku gdy docelowemu kręgowi odbiorców zostaną zaoferowane usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, który na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej różni się od wcześniejszego znaku towarowego, to nie będzie on przypisywać tym usługom identycznego pochodzenia handlowego. W konsekwencji nie istnieje prawdopodobieństwo, że docelowy krąg odbiorców skojarzy ze sobą usługi oznaczone przez każdy z tych dwóch znaków towarowych.
- 86 Za tym przemawia również fakt, że odbiorcami omawianych usług, jak to wskazano powyżej w pkt 51 i 52, są specjaliści, którzy są szczególnie zainteresowani i zwracają szczególną uwagę na omawiane oznaczenia.

- 87 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza, wyraźnie stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i uchylając na tej podstawie decyzję Wydziału Sprzeciwów odrzucającą sprzeciw, naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 88 W konsekwencji zarzut skargi podnoszący naruszenie wspomnianego przepisu należy uwzględnić i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.
- 89 W tym zakresie należy jednakże przypomnieć, jak to również wskazano powyżej w pkt 13, że Izba Odwoławcza nie tylko uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, ale również przekazała sprawę Wydziałowi Sprzeciwów do dalszego postępowania w celu dokonania rejestracji znaku towarowego dla towarów i usług z klas 9, 16 i 42. Sprzeciw wniesiony w niniejszej sprawie dotyczy jednakże jedynie wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego usług z klas 35 i 41. Towary i usługi z klas 9, 16 i 42 nie były zatem przedmiotem sporu przed Wydziałem Sprzeciwów i dlatego też nie były przedmiotem sporu przed Izbą Odwoławczą. Z zaskarżonej decyzji wynika w istocie, że interwenient wniósł do Izby Odwoławczej jedynie o uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów i odrzucenie zgłoszenia w odniesieniu do wymienionych w sprzeciwie usług należących do klas 35 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego (pkt 8 zaskarżonej decyzji).
- 90 W tych okolicznościach decyzję Izby Odwoławczej w części, w której przekazano sprawę Wydziałowi Sprzeciwów do dalszego postępowania w celu dokonania rejestracji dla towarów i usług z klas 9, 16 i 42, należy postrzegać jako proste stwierdzenie, że Urząd zobowiązany jest kontynuować postępowanie w sprawie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów i usług. W związku z tym w tak określonym zakresie zaskarżona decyzja nie podlega stwierdzeniu nieważności. Stwierdzenie to nie jest ponadto niezgodne z częścią decyzji Wydziału Sprzeciwów, która była korzystna dla skarżącej w zakresie jej żądań, sprecyzowanych podczas rozprawy (zob. pkt 23 powyżej).

- 91 Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, z wyłączeniem postanowienia w przedmiocie przekazania sprawy Wydziałowi Sprzeciwów do dalszego postępowania w celu dokonania rejestracji znaku towarowego dla wymienionych w zgłoszeniu towarów i usług z klas 9, 16 i 42.

W przedmiocie kosztów

- 92 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 93 W niniejszej sprawie zarówno Urząd, jak i interwenient przegrali sprawę w zakresie, w jakim należy uchylić zaskarżoną decyzję. Ponadto skarżąca wniosła o obciążenie Urzędu poniesionymi przez nią kosztami.
- 94 W tych okolicznościach należy obciążyć Urząd kosztami poniesionymi przez skarżącą, a interwenient powinien ponieść własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 2 października 2001 r. w sprawie R 698/2000-1, z wyłączeniem części dotyczącej przekazania sprawy Wydziałowi Sprzeciwów do dalszego postępowania w celu dokonania rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów i usług z klas 9, 16 i 42.**
- 2) **Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez skarżącą.**
- 3) **Interwenient ponosi własne koszty.**

Pirrung

Meij

Forwood

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 czerwca 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung