

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)  
z dnia 1 marca 2005 r.\*

W sprawie T-169/03

**Sergio Rossi SpA**, z siedzibą w San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Włochy),  
reprezentowana przez adwokata A. Ruo,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez P. Bullocka oraz O. Montalta,  
działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

**Sissi Rossi Srl**, z siedzibą w Castenaso di Villanova, Bologna (Włochy),  
reprezentowana przez adwokatów S. Vereę, M. Bossharda oraz K. Muraro,

\* Język postępowania: włoski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 lutego 2003 r. (sprawa R 569/2002-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Calzaturificio Rossi SpA a Sissi Rossi Srl,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i S. Pappasavvas, sędziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHMI w sekretariacie Sądu w dniu 12 września 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 11 września 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 września 2004 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 czerwca 1998 r. interwenient dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm.
- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczeniem słownym SISSI ROSSI.
- 3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 18 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: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne; parasolki, parasole (duże) i laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie”.
- 4 W dniu 22 lutego 1999 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 12/1999.

- 5 W dniu 21 maja 1999 r. spółka Calzaturificio Rossi SpA wniosła, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do następujących towarów: „skór i imitacji skóry, wyrobów z tych materiałów nieujętych w innych klasach; skór zwierzęcych; skór surowych; waliz i toreb podróżnych”.
- 6 Znakami towarowymi powołanymi na poparcie sprzeciwu są: słowny znak towarowy MISS ROSSI, zarejestrowany we Włoszech w dniu 11 listopada 1991 r. (nr 553 013) i międzynarodowy znak towarowy MISS ROSSI, zarejestrowany tego samego dnia ze skutkiem we Francji (nr 577 643). Towarem oznaczonym tymi wcześniejszymi znakami towarowymi jest „obuwie”, należące do klasy 25 porozumienia nicejskiego.
- 7 Na wniosek interwenienta spółka Calzaturificio Rossi SpA przedstawiła dowody rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia spornego znaku towarowego.
- 8 W następstwie połączenia w drodze przejęcia spółki Calzaturificio Rossi SpA, potwierdzonego w akcie notarialnym z dnia 22 listopada 2000 r., skarżąca, od tej pory występująca pod firmą Sergio Rossi SpA, stała się właścicielem wcześniejszych znaków towarowych.
- 9 Decyzją z dnia 30 kwietnia 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił wniosek o rejestrację wszystkich towarów objętych sprzeciwem. Uznał on w istocie, że skarżąca przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych tylko w odniesieniu do „obuwia damskiego” i że z jednej strony towary te, a z drugiej towary takie jak „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne” są podobne. Ponadto Wydział Sprzeciwów uznał, że w odbiorze konsumenta francuskiego oznaczenia te mogłyby stać się podobne.

- 10 W dniu 28 czerwca 2002 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 11 Decyzją z dnia 28 lutego 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła sprzeciw. Izba Odwoławcza uznała, że sporne oznaczenia są w małym stopniu do siebie podobne. Ponadto po przeprowadzeniu analizy porównawczej kanałów dystrybucji, przeznaczenia i rodzaju spornych produktów doszła do wniosku, że różnice pomiędzy tymi towarami są większe, aniżeli nieliczne elementy wspólne. Podała ona w szczególności analizie tezę, według której towary takie jak „obuwie damskie” i „torby damskie” są podobne ze względu na ich relacje wzajemnej komplementarności, a następnie ją odrzuciła. W konsekwencji uznała, że nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94.

### **Żądania stron**

- 12 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa spornych znaków towarowych i uchylenie zaskarżonej decyzji,
  
  - posiłkowo stwierdzenie, że istnieje „niezgodność” pomiędzy spornymi znakami towarowymi w odniesieniu do „toreb damskich” i „obuwia damskiego” i stwierdzenie istnienia podobieństwa pomiędzy tymi towarami,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 Pismem z dnia 12 lutego 2004 r. skarżąca poinformowała, że wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości, a ewentualnie w części, w zakresie w jakim stwierdza ona brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa znaków towarowych w odniesieniu do towarów takich jak „torby damskie” i „obuwie damskie”.

14 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## **Co do prawa**

*W przedmiocie dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem*

15 Skarżąca przedłożyła na poparcie swojej tezy, według której obuwie damskie i torby damskie są towarami podobnymi, pewną liczbę dokumentów, między innymi artykuły prasowe, reklamy i fotografie pochodzące w szczególności ze stron internetowych i pokazujące obuwie damskie i torby damskie. Dla odparcia argumentów i dowodów przytoczonych przez skarżącą interwenient z kolei zaprezentował fragmenty stron internetowych. Żaden z tych dokumentów nie został przedstawiony w trakcie postępowania administracyjnego przed OHIM.

## Argumenty stron

- 16 OHIM podnosi, że materiał dowodowy przedstawiony po raz pierwszy przed Sądem przez skarżącą jest niedopuszczalny.
- 17 W odpowiedzi skarżąca podniosła podczas rozprawy, że należy dopuścić te dowody, ponieważ Izba Odwoławcza naruszyła przysługujące jej prawo do przedstawienia uwag. Wydział Sprzeciwów uznał bowiem, że towary oznaczone spornymi znakami towarowymi były podobne. A zatem jeśli Izba Odwoławcza zamierzała uchylić decyzję Wydziału Sprzeciwów z powodu braku podobieństwa towarów, powinna była uprzedzić o tym skarżącą i dać jej możliwość zajęcia stanowiska i oceny, czy powinna przedstawić dodatkowe dowody. Zdaniem skarżącej naruszenie przez Izbę Odwoławczą jej prawa do przedstawienia uwag uzasadnia stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Materiał dowodowy przedstawiony w skardze jest w każdym razie dopuszczalny.
- 18 Ani OHIM, ani skarżąca nie wypowiedziały się w kwestii dopuszczalności dokumentów przedstawionych przez interwenienta.

## Ocena Sądu

- 19 Na wstępie należy wskazać, że jeżeli uwagi skarżącej przedstawione podczas rozprawy należy rozumieć w ten sposób, że dopiero od tej chwili podnosi ona zarzut oparty na naruszeniu jej prawa do przedstawienia uwag, o którym mowa w art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, to zarzut ten należy odrzucić jako niedopuszczalny.

- 20 Zgodnie z art. 48 § 2 akapit pierwszy regulaminu Sądu nie można bowiem podnosić nowych zarzutów prawnych w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania.
- 21 Sąd stwierdza na wstępie, że skarżąca w swojej skardze nie podniosła zarzutu naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94.
- 22 Należy wskazać w dalszej kolejności, że okoliczność, iż skarżąca nie została uprzedzona przez Izbę Odwoławczą o zamiarze uchylecia przez nią decyzji Wydziału Sprzeciwów z powodu braku podobieństwa towarów oznaczonych tymi znakami, istniała już i była znana skarżącej w chwili wniesienia skargi do sekretariatu Sądu i stąd nie może ona stanowić nowej okoliczności faktycznej lub prawnej w rozumieniu art. 48 § 2 zdanie pierwsze regulaminu Sądu.
- 23 Argument oparty na naruszeniu przez Izbę Odwoławczą prawa skarżącej do przedstawienia uwag jest chybiony, o ile ma on uzasadnić tezę o dopuszczalności dowodów przytoczonych przez skarżącą.
- 24 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga wniesiona do Sądu na mocy art. 63 rozporządzenia nr 40/94 ma na celu przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM [wyroki Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 49, i z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. II-701, pkt 18, oraz wyrok z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13].



- 25 Stąd fakty, na które strony powołują się przed Sądem, nie przedstawivszy ich wcześniej w postępowaniach przed poszczególnymi instancjami OHIM, mogą wpłynąć na zgodność takiej decyzji z prawem jedynie w sytuacji, gdy OHIM był zobowiązany do wzięcia ich pod uwagę z urzędu (ww. wyrok ECOPY, pkt 46 oraz ww. wyrok GAS STATION, pkt 13). Z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 wynika, że w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji badanie przeprowadzane przez OHIM ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony i nie ma on obowiązku uwzględnienia z urzędu faktów, które nie zostały przytoczone przez strony. Dlatego tego typu fakty nie mogą stanowić podstawy do podważania zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej (ww. wyrok GAS STATION, pkt 13).
- 26 Jeżeli skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza, naruszając art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, pozbawiła ją możliwości przedstawienia w odpowiednim czasie spornych dowodów w ramach postępowania administracyjnego, powinna była przytoczyć taki zarzut na poparcie swojego żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Naruszenie przez Izbę Odwoławczą prawa skarżącej do przedstawienia uwag nie może jednakże prowadzić do dokonania przez Sąd oceny faktów i dowodów, które nie zostały wcześniej przytoczone w toku postępowania przed OHIM, w każdym razie jeżeli na OHIM nie spoczywał obowiązek uwzględnienia ich z urzędu.
- 27 Analogiczne rozważania do zaprezentowanych powyżej w pkt 24 i 25 znajdują zastosowanie w przypadku dokumentów przedstawionych przez interwenienta. Ponieważ dokumenty te nie zostały zaprezentowane w toku postępowania przed OHIM, nie mogą one podważać zgodności z prawem zaskarżonej decyzji ani też uzasadniać jej a posteriori.
- 28 Z powyższego wynika, że dowody przedstawione przez skarżącą i interwenienta w załączeniu do pism procesowych nie będą uwzględnione.

*W przedmiocie odesłania do całości akt sprawy przed OHIM*

- 29 Zarówno skarżąca, jak i interwenient odsyłają w swoich pismach procesowych do całości zarzutów i argumentów przedstawionych w toku postępowania administracyjnego.
- 30 Zgodnie z art. 21 Statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu skarga musi zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stanowiących podstawę skargi. Zgodnie z orzecznictwem wskazanie to powinno być dostatecznie jasne i dokładne, aby umożliwić stronie pozwanej przygotowanie obrony, a Sądowi orzeczenie w przedmiocie tej skargi, w razie potrzeby bez pomocy dodatkowych informacji. Sąd uznał również, że o ile treść skargi może być wsparta odesłaniami do konkretnych fragmentów załączonych do niej pism, o tyle ogólne odesłanie do innych dokumentów, nawet załączonych do skargi, nie może uzupełniać w skardze braku istotnych elementów oraz że Sąd nie ma obowiązku zastępowania stron i poszukiwania istotnych elementów w załącznikach [zob. wyrok Sądu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie T-231/99 Joynson przeciwko Komisji, Rec. str. II-2085 (utrzymany w mocy postanowieniem Trybunału z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie C-204/02 P Joynson przeciwko Komisji, Rec. str. I-14763), pkt 154, i postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie T-56/92 Koelman przeciwko Komisji, Rec. II-1267, pkt 21 i 23 oraz wskazane w nim orzecznictwo]. Orzecznictwo to może być także stosowane w przypadku odpowiedzi na skargę drugiej strony postępowania w sprawie sprzeciwu przed izbą odwoławczą występującej w charakterze interwenienta w postępowaniu przed Sądem na mocy art. 46 regulaminu Sądu, który ma zastosowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej na podstawie art. 135 § 1 akapit drugi tego regulaminu [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM — Ahlers (a), Zb.Orz. str. II-2907, pkt 11].
- 31 Z powyższego wynika, że skarga i odpowiedź na skargę są niedopuszczalne w zakresie, w jakim odsyłają do dokumentów złożonych odpowiednio przez skarżącą i interwenienta w postępowaniu przed OHIM, ponieważ zawarte w nich ogólne odesłanie nie daje się powiązać z zarzutami i argumentami rozwiniętymi odpowiednio w skardze i w odpowiedzi na nią.

*W przedmiocie wniosku zmierzającego do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w całości, a ewentualnie do częściowego stwierdzenia jej nieważności*

## Argumenty stron

- 32 Na poparcie swojej skargi skarżąca przytacza jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

— W przedmiocie docelowego kręgu odbiorców

- 33 Skarżąca i OHIM uważają, że przeciętny konsument spornych towarów to francuski i włoski konsument płci żeńskiej. Interwenient uznaje ze swej strony, że terytorium właściwym do celów porównania znaków towarowych jest wyłącznie terytorium Francji.

— W przedmiocie podobieństwa towarów

- 34 Jeśli chodzi o podobieństwo towarów, skarżąca uważa, że towary chronione przez wcześniejsze znaki towarowe, takie jak „obuwie damskie” oraz towary objęte zgłoszeniem znaku towarowego, takie jak „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne”, a przede wszystkim „torby damskie” są podobne.

- 35 Skarżąca podkreśla, że zarówno obuwie, jak i torebki spełniają taką samą estetyczną i dekoracyjną funkcję ubioru kobiety. Towary takie jak „obuwie damskie” i „torebki damskie” są towarami tego samego rodzaju, gdyż często produkowane są z tego samego materiału. Ponadto zarówno końcowi konsumenci, jak i kanały dystrybucji tych towarów są jednakowe. W odbiorze włoskich i francuskich konsumentek torby i buty stanowią całość. Skarżąca wywodzi stąd, że towary te są względem siebie komplementarne i dlatego należy uznać je za podobne. Podczas rozprawy wskazała ona, że OHIM również przyjął ten punkt widzenia w swoich wytycznych z 10 maja 2004 r. dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu.
- 36 Odnośnie do podobieństwa towarów OHIM podziela rozumowanie Izby Odwoławczej, że „obuwie damskie” i towary takie jak „skóra i imitacje skóry; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne” nie są podobne.
- 37 OHIM wskazuje jednak, że zgodnie z przyjętą przez Wydział Sprzeciwów praktyką „odzież” i „obuwie” z jednej strony i „wyroby ze skóry i imitacje skóry oraz torby”, a w szczególności „torebki” z drugiej strony, uważane są za komplementarne. Tytułem przykładu OHIM odsyła do decyzji Wydziału Sprzeciwów nr 1440/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. (Local Boy'z przeciwko WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) i nr 2008/2000 z dnia 9 sierpnia 2000 r. (T.J. Hughes przeciwko TJ Investments). OHIM zwraca uwagę, że wskazane w pkt 35 wytyczne dotyczące procedury sprzeciwu stanowią w szczególności w części 2 tytuł 2 pkt 2.6.2, że w opinii konsumentów „torebki”, „obuwie” i „odzież” są towarami komplementarnymi. W odpowiedzi na zadane przez Sąd podczas rozprawy pytanie dodał, że punkt ten nie był przedmiotem jednogłośnej krytyki ze strony właściwych w sprawach znaków towarowych władz krajowych podczas konsultacji poprzedzającej przyjęcie przez OHIM tych wytycznych, ponieważ gdyby tak było, OHIM nie pozostawiłby tego krytykowanego punktu.
- 38 Interwenient utrzymuje, że towary, których dotyczą sporne znaki towarowe, nie są podobne. W tym względzie zwraca uwagę, że skarżąca nie przedstawiła żadnego kontrargumentu przeciwko wnioskowi Izby Odwoławczej, zgodnie z którym

„obuwie damskie” i inne towary, aniżeli „torby damskie” objęte zgłoszeniem znaku towarowego nie są podobne. Dalej interwenient twierdzi, że okoliczność, iż konsument dobiera obuwie do toreb, nie wystarcza sama w sobie do uznania tych towarów za podobne.

— W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

- 39 Skarżąca twierdzi, że stopień podobieństwa pomiędzy oznaczeniami należy uznać za „istotny a nie niski”. Podkreśliła podczas rozprawy, że popularny charakter nazwiska „Rossi” nie wyklucza posiadania przezeń charakteru odróżniającego w stosunku do towarów oznaczonych znakiem towarowym MISS ROSSI.
- 40 OHIM przyjmuje wniosek Izby Odwoławczej, według którego stopień podobieństwa oznaczeń jest nieduży.
- 41 Interwenient odpira wniosek Izby Odwoławczej, iż oznaczenia MISS ROSSI i SISSI ROSSI są podobne. Twierdzi w tym zakresie, że wcześniejsze znaki towarowe nie miały znacznego charakteru odróżniającego. Skoro skarżąca nie kwestionowała, że nazwisko ROSSI jest rozpowszechnione, analiza oznaczeń powinna być skupiona na pierwszym słowie każdego z nich („miss” i „Sissi”). Pierwsze słowa są zdaniem interwenienta dostatecznie odmiennie, aby wykluczyć podobieństwo spornych oznaczeń. Dodaje, że mają one odmienną zawartość znaczeniową, co może wystarczać do ich rozróżnienia [wyroki 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 54, i z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 56].

— W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 42 Skarżąca podnosi, że istnieje prawdopodobieństwo skojarzenia ze sobą spornych znaków wynikające z faktu, że znak towarowy SISSI ROSSI jest używany szczególnie do toreb damskich i że skarżąca prowadzi już działalność w tej branży.
- 43 OHIM uważa, że argument ten jest chybiony.

#### Ocena Sądu

- 44 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 w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

— W przedmiocie zakresu sporu

- 45 Wskazać należy na wstępie, iż ze skargi, a w szczególności z pierwszego żądania oraz z wystąpień skarżącej wynika, że uważa ona wszystkie towary objęte sprzeciwem oraz oznaczone wcześniejszymi znakami „obuwie damskie” za podobne.

- 46 Stwierdzić jednakże należy, jak słusznie na to zwrócił uwagę interwenient, że argumentacja przedstawiona w skardze odnosi się wyłącznie do „toreb damskich” i „obuwia damskiego”. Wobec braku jakiegokolwiek argumentu kwestionującego wnioski Izby Odwoławczej, zgodnie z którymi towary takie jak „skóra i imitacje skóry; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne” oraz „obuwie damskie” nie są podobne, Sąd nie ma obowiązku dokonywać analizy rzekomego podobieństwa tych towarów. Ponadto ogólne odesłanie do całości uwag poczynionych przez skarżącą w ramach postępowania przed OHIM nie może uzupełnić w skardze braku argumentacji (zob. pkt 31 powyżej). Wreszcie dopiero podczas rozprawy i tym samym zbyt późno skarżąca podniosła, że wszystkie te towary mają jednakowe kanały dystrybucji i zostały wyprodukowane z tego samego surowca.
- 47 Jeśli chodzi o wcześniejsze znaki towarowe, to wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym na mocy art. 43 ust. 2 zdanie ostatnie i art. 43 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 należy uznać wcześniejsze znaki towarowe za zarejestrowane jedynie w odniesieniu do „obuwia damskiego”, nie został zakwestionowany.
- 48 Z poprzednich punktów wynika, że główne żądanie, zmierzające do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w całości, należy oddalić i że należy rozpatrzyć jedynie dodatkowe żądanie zmierzające do częściowego stwierdzenia nieważności decyzji. W konsekwencji ocenić należy jedynie istnienie podobieństwa pomiędzy towarami takimi jak „torby damskie”, będącymi częścią „towarów ze skóry i imitujących skóry nieujętych w innych klasach” i należącymi do klasy 18 oraz objętymi zgłoszeniem znaku towarowego z jednej strony, a „obuwem damskim” należącym do klasy 25 i oznaczonym wcześniejszymi znakami towarowymi z drugiej strony.

— Docelowy krąg odbiorców

- 49 „Obuwie damskie” i „torby damskie” są towarami powszechnego użytku skierowanymi do żeńskich odbiorców, zatem docelowy krąg odbiorców składa się zasadniczo z przeciętnych konsumentów płci żeńskiej.
- 50 Skoro wcześniejsze znaki towarowe są chronione we Francji i we Włoszech, docelowy krąg odbiorców to zasadniczo konsumenci francuscy i włoscy.
- 51 Interwenient podnosi jednak, że terytorium właściwe dla niniejszego sporu jest ograniczone do Francji.
- 52 W tym względzie należy wskazać, że jedynie jeśli odbiór francuskiego konsumenta byłby inny od odbioru włoskiego konsumenta konieczne byłoby, aby Sąd wypowiedział się w kwestii, czy terytorium, którego dotyczy spór, obejmuje Włochy, czy też nie. Otóż Sąd zauważa, że żadna ze stron sporu nie dokonała rozróżnienia, jeśli chodzi o to, jak krąg odbiorców francuskich, a jak włoskich odbiera te same towary. Dlatego podobieństwo towarów w odbiorze tych konsumentów należy ocenić bez dokonywania między nimi rozróżnienia. Jeśli chodzi o podobieństwo oznaczeń, będzie ono w razie potrzeby poddane analizie z punktu widzenia odbioru francuskich i włoskich konsumentów.

— W przedmiocie podobieństwa towarów

- 53 Z treści art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu zakłada identyczność lub



podobieństwo oznaczonych towarów lub usług. Dlatego nawet w przypadku istnienia identyczności objętego zgłoszeniem oznaczenia ze znakiem towarowym, którego charakter odróżniający jest szczególnie silny, konieczne pozostaje ustalenie istnienia podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami oznaczonymi spornymi znakami (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 22).

- 54 Aby dokonać oceny podobieństwa omawianych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają [zob. jeśli chodzi o stosowanie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23, i jeśli chodzi o stosowanie rozporządzenia nr 40/94, wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-4835, pkt 32].
- 55 Należy wskazać na wstępie, że w niniejszym przypadku okoliczność, iż sporne towary są często produkowane z tego samego surowca, to znaczy ze skóry lub ze skaju, może być uwzględniona w ocenie podobieństwa towarów. Jednakże czynnik ten sam w sobie nie wystarcza do stwierdzenia podobieństwa towarów, bo wiele różnych towarów może być produkowanych ze skóry lub ze skaju.
- 56 Jeśli chodzi o końcowych konsumentów, dla których przeznaczone są sporne towary, stwierdzić należy, że okoliczność ta nie znajduje się wśród istotnych czynników, o których mowa w pkt 23 wyżej wymienionego wyroku w sprawie Canon, gdyż Trybunał nie wskazał w nim na „końcowych konsumentów”, ale na przeznaczenie („Verwendungszweck”) towarów. W każdym razie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 36 zaskarżonej decyzji, że miarodajny krąg odbiorców nie jest ograniczony, ale obejmuje potencjalnie wszystkich francuskich i włoskich konsumentów. W świetle tych okoliczności tożsamość końcowych konsumentów

towarów nie może stanowić znaczącej okoliczności w ocenie podobieństwa towarów.

- 57 Jeśli chodzi o przeznaczenie towarów, Izba Odwoławcza słusznie wskazała, że jest ono różne, bo obuwie służy do okrycia stóp, a torby do przenoszenia przedmiotów. Z powyższego wynika, że towary te nie są zamienne i dlatego ze sobą nie konkurują.
- 58 Argument skarżącej, iż podstawowe funkcje towarów opisane w poprzednim punkcie zajmują drugorzędne miejsce w stosunku do ich estetycznej funkcji, którą spełniają w odzieży kobiet, oraz iż torby i obuwie damskie stanowią towary luksusowe, nie trafia do przekonania Sądu. Po pierwsze, o ile prawdą jest, że wiele towarów, w szczególności z branży odzieży i mody, może spełniać jednocześnie ich podstawową funkcję oraz funkcję estetyczną, o tyle okoliczność ta sama w sobie nie może prowadzić konsumenta do przekonania, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Jest to zbyt ogólne kryterium dla stwierdzenia istnienia podobieństwa towarów. Po drugie, obuwie damskie i torby damskie nie są tylko towarami luksusowymi, których dekoracyjna funkcja przeważa nad funkcją podstawową polegającą nadal w przypadku obuwia damskiego na okryciu stóp, a w przypadku toreb na przenoszeniu przedmiotów.
- 59 Skarżąca uważa ponadto, że „obuwie damskie” i „torby damskie” są towarami względem siebie komplementarnymi i w konsekwencji podobnymi.
- 60 Według definicji przedstawionej przez OHIM w pkt 2.6.1 części 2 rozdziału 2 wskazanych w pkt 35 wytycznych dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu, towary komplementarne to takie, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek

polegający na tym, że jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo.

- 61 W niniejszym przypadku skarżąca nie wykazała istnienia takiej funkcjonalnej relacji komplementarności pomiędzy spornymi towarami. Jak wynika z pkt 2.6.2 części 2 rozdziału 2 wskazanych w pkt 35 wytycznych, OHIM wydaje zgadzać się co do tego, że towary te są komplementarne z punktu widzenia estetycznego a zatem subiektywnego, w sposób określony przez zwyczaje lub preferencje konsumentów, które mogą wynikać z wysiłków marketingowych producentów, czy też z samego zjawiska mody.
- 62 Jednakże wskazać należy, że skarżąca nie dowiodła w toku postępowania przed OHIM ani przed Sądem, iż estetyczna lub subiektywna komplementarność osiągnęła stadium prawdziwej „potrzeby” estetycznej w tym znaczeniu, że konsumenci uważają za nienormalne lub szokujące noszenie torby, która nie jest idealnie dobrana do ich obuwia. Sąd uważa przede wszystkim, że poszukiwanie pewnej estetycznej harmonii w ubiorze stanowi wspólną cechę całej branży mody i odzieży i samo w sobie stanowi zbyt ogólny czynnik, aby móc uzasadnić wniosek, iż wszystkie te towary są względem siebie komplementarne, a co za tym idzie, podobne. Ponadto Sąd przypomina, że fakty i dowody przedstawione przez skarżącą po raz pierwszy przed Sądem nie mogą w niniejszym przypadku podważyć zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, tak jak wynika to z pkt 19 i następnych powyżej.
- 63 Co więcej, nie wystarczy, iż konsumenci uznają towar za dopełnienie lub dodatek do innego, aby mogli przypuścić, że towary te mają wspólne pochodzenie handlowe. Do tego potrzebne jest jeszcze, aby konsumenci uznawali za powszechnie przyjęte, że towary te są wprowadzane do obrotu pod tym samym znakiem towarowym, co

oznaczać by musiało, że większość producentów lub dystrybutorów tych towarów to te same podmioty.

- 64 Izba Odwoławcza nie zbadała kwestii, czy producenci obuwia damskiego produkują z reguły także torby damskie. W każdym razie skarżąca w toku postępowania przed OHIM nie przedstawiła w sposób szczegółowy faktów ani nie poparła ich dowodami, umożliwiając tym samym wyprowadzenie wniosku, że w odbiorze danego kręgu odbiorców producenci wprowadzający do obrotu te towary są zwykle ci sami. Ograniczyła się jedynie do ogólnego stwierdzenia, że producenci wprowadzający na rynek te towary mogą być tożsami. Ponadto zarówno wytyczne w sprawie procedury sprzeciwu, jak i dwie decyzje Wydziału Sprzeciwów, wskazane w pkt 37 powyżej, stwierdzają, że tradycyjnie dystrybucja torebek i obuwia przez tych samych producentów lub producentów ze sobą powiązanych nie jest zjawiskiem powszechnym. W tych okolicznościach element ten nie może podważyć wyniku całej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dokonanej przez Izbę Odwoławczą.
- 65 Jeśli chodzi w dalszej kolejności o kanały dystrybucji, Izba Odwoławcza słusznie wskazała, że rozpatrywane towary były czasami, ale nie zawsze, sprzedawane w tych samych sklepach. Przyznała także, że jeśli okoliczność ta świadczy o podobieństwie spornych towarów, nie wystarcza jednak, aby wykluczyć różnice istniejące pomiędzy nimi.
- 66 Skarżąca nie wykazała, że sporne towary są zwykle sprzedawane w tych samych miejscach ani też że konsumenci bezwzględnie oczekują, iż znajdą w sklepach obuwniczych nie tylko obuwie, ale także duży wybór toreb damskich i odwrotnie. Nie wykazała ponadto, że konsumenci zazwyczaj oczekują, aby producenci obuwia sprzedawali także torby pod tym samym znakiem towarowym i odwrotnie.

- 67 W tych okolicznościach należy przyjąć wniosek Izby Odwoławczej o przewadze różnic między tymi towarami nad ich podobieństwami.
- 68 Jednak jak wynika z pkt 55 i 65 powyżej, towary te mają także kilka punktów wspólnych, w szczególności są one czasami sprzedawane w tych samych punktach sprzedaży. Z tego względu przedstawione różnice pomiędzy spornymi towarami nie wykluczają same w sobie możliwości istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności w przypadku, gdy zachodzi identyczność pomiędzy oznaczeniem i wcześniejszym znakiem towarowym, którego charakter odróżniający jest szczególnie silny (zob. pkt 53 powyżej).

— W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

- 69 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów dominujących i odróżniających (zob. ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 47 i wskazane w nim orzecznictwo). W niniejszej sprawie ocena musi być dokonana w odniesieniu do odbioru konsumentów włoskich i francuskich (zob. pkt 49–52 powyżej).
- 70 Z punktu widzenia wizualnego drugie słowo spornych oznaczeń, to znaczy „Rossi” jest jednakowe. Pierwsze słowa („Sissi” i „miss”) mają elementy wspólne, to znaczy trzy litery „iss”. Jednakże słowo „Sissi” zawarte w oznaczeniu objętym zgłoszeniem jest dłuższym słowem niż „miss”, które ma tylko cztery zamiast pięciu liter oznaczenia objętego zgłoszeniem. Pierwsze litery „s” i „m” oraz ostatnie „i” oraz „s” są różne pod względem wizualnym.

- 71 Od strony fonetycznej Izba Odwoławcza słusznie wskazała, że oba sporne oznaczenia odznaczają się silnym brzmieniem dwóch „s” i obecnością jedynej samogłoski „i”. Słusznie także wskazała, że oba wyrażenia składają się z różnej liczby sylab i że w języku francuskim, w odróżnieniu do włoskiego, akcent pada na ostatnią sylabę.
- 72 Izba Odwoławcza słusznie wskazała, że konsumenci włoscy i francuscy będą odbierać od strony znaczeniowej słowo „Rossi” jako nazwisko pochodzenia włoskiego. Strony zgadzają się także co do faktu, że słowo „Sissi” będzie utożsamiane z imieniem żeńskim. Oprócz tego nie jest kwestionowane, że docelowi konsumenci rozumieją słowo „miss” jako oznaczające w języku angielskim „panna”. Otóż skarżąca słusznie wskazała, że zarówno oznaczenie MISS ROSSI, jak i oznaczenie SISSI ROSSI przypominają osobę płci żeńskiej noszącą nazwisko „Rossi”. Niemniej jednak pomiędzy słowem „miss” („panna”) a określonym imieniem, takim jak „Sissi”, istnieje różnica znaczeniowa.
- 73 Ponieważ oznaczenia te wykazują kilka podobieństw, ale także różnic, stopień podobieństwa zależy od tego, czy wspólny element, to jest słowo „Rossi”, stanowi element odróżniający i dominujący.
- 74 W tym względzie Sąd stwierdza na wstępie, że słowo „Rossi” znajduje się na drugim miejscu w spornych oznaczeniach i w żaden sposób nie jest wyróżnione w tych oznaczeniach.
- 75 Wskazać należy dalej, że skarżąca nie utrzymywała, iż słowo „Rossi” stanowi element dominujący oznaczenia, a jedynie zarzuciła Izbie Odwoławczej, że niesłusznie uznała ona, iż słowa „Sissi” i „miss” to elementy, które pełnią dominującą rolę w całościowym wrażeniu wywieranym przez sporne znaki towarowe.

- 76 Jednakże nawet jeśli założyć, że słowo „miss”, znajdujące się we wcześniejszych znakach towarowych, i słowo „Sissi”, użyte w oznaczeniu objętym zgłoszeniem, nie stanowią dominujących elementów oznaczeń, ale że oddziałują w ten sam sposób co słowo „Rossi”, to różnice wskazane w pkt 70–72 wystarczają do odrzucenia tezy skarżącej o znacznym podobieństwie oznaczeń. Mamy tu do czynienia z przeciętnym podobieństwem, jeśli nie nieznacznym.

— Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

- 77 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do handlowego pochodzenia towarów powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS, Rec. str. II-2821, pkt 29–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 78 Według tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy (zob. analogicznie ww. wyrok Canon, pkt 18, i wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 20).

- 79 W niniejszym przypadku bezsporne jest, że wcześniejsze znaki towarowe nie mają charakteru wysoce odróżniającego. Wystarczy zatem zbadać, czy podobieństwa w oznaczeniach wystarczają do uzyskania przewagi nad różnicami występującymi między spornymi towarami i do zajścia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd docelowego kręgu odbiorców.
- 80 W tym względzie i biorąc pod uwagę różnice pomiędzy towarami, o których mowa w pkt 57 i następnym, oraz różnice w oznaczeniach, przedstawione w pkt 70–72, Sąd uważa, że konsument nie pomyli spornych znaków towarowych.
- 81 Skarżąca uważa jednak, że istnieje prawdopodobieństwo skojarzenia, gdyż konsument może uznać, że wprowadzane do obrotu pod spornymi znakami towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo.
- 82 W tym względzie należy stwierdzić na wstępie, że skarżąca nie podważyła twierdzenia Izby Odwoławczej, iż nazwisko „Rossi” jest bardzo powszechne i że nie tylko w oczach włoskich, ale także w oczach francuskich konsumentów jest typowym nazwiskiem włoskim.
- 83 W takiej branży, jak branża odzieży i mody, w której powszechne jest wykorzystywanie oznaczeń złożonych z nazw patronimicznych, można zakładać ogólnie, że nazwisko bardzo rozpowszechnione będzie się częściej pojawiać w handlu niż imię rzadkie. Z tego powodu konsument nie będzie myślał, że wszyscy właściciele znaków zawierających nazwisko „Rossi” są powiązani gospodarczo. Dlatego też nie uzna, że przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu torby pod znakiem towarowym SISSI ROSSI są gospodarczo powiązane lub identyczne z przedsiębiorstwami, które wprowadzają do obrotu obuwie pod znakiem MISS ROSSI.



- 84 Wreszcie okoliczność, że skarżąca działa także w branży produkcji torebek damskich, nie jest istotna w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie wcześniejszych znaków towarowych ze znakiem objętym zgłoszeniem. Z badać należy bowiem towary oznaczone spornymi znakami towarowymi w zakresie, w jakim są one chronione przez te znaki. Otóż wcześniejsze znaki towarowe nie są zarejestrowane w odniesieniu do „skór i imitacji skóry nie ujętych w innych klasach”, ale uznawane za zarejestrowane jedynie w odniesieniu do „obuwia damskiego”. Z tego wynika, że skarżąca nie może powoływać się na wcześniejsze znaki towarowe celem ochrony takiej gamy wyrobów jak torebki.
- 85 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że w odniesieniu do spornych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Nie ma potrzeby, aby Sąd rozpatrywał kwestię, czy istotne dla sprawy terytorium ogranicza się do Francji i czy dane konsumentki zwracają szczególną uwagę na znaki towarowe. W związku z tym, że jedyny zarzut skarżącej jest bezzasadny, skargę należy oddalić.

### **W przedmiocie kosztów**

- 86 Na podstawie art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

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

Pirrung

Meij

Papasavvas

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 marca 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung