

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
z dnia 23 listopada 2005 r. *

W sprawie T-396/04

Soffass SpA, z siedzibą w Porcari (Włochy), reprezentowana przez adwokatów
V. Bilarda oraz C. Bacchiniego,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

* Język postępowania: włoski.

Sodipan, SCA, z siedzibą w Saint-Étienne-du-Rouvray (Francja), reprezentowana przez adwokata N. Boespfluga,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 lipca 2004 r. (sprawa R 699/2003-1), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Soffass SpA a Sodipan SCA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: J.D. Cooke, prezes, I. Labucka i V. Trstenjak, sędziowie,
sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 października 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 stycznia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 lutego 2005 r.,

po przyjęciu środka organizacji postępowania w dniu 24 czerwca 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 września 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 20 września 1999 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., Soffass SpA złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Zgłoszenie dotyczyło słowno-graficznego oznaczenia przedstawionego poniżej:

NICKY

- 3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 16 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: „wyroby z papieru lub celulozy do użytku domowego i sanitarnego, takie jak chusteczki do nosa, serwetki papierowe do demakijażu, ręczniki, serwetki, ręczniki papierowe w rolkach, papier toaletowy”.

- 4 W dniu 10 kwietnia 2000 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych* nr 29/2000.
- 5 W dniu 10 lipca 2000 r. Sodipan SCA wniósł w oparciu o art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 6 Sprzeciw został oparty na następujących wcześniejszych krajowych rejestracjach:
- obowiązująca od dnia 6 kwietnia 1967 r. dla „papieru, tektury i wyrobów z tych materiałów nieujętych w innych klasach”, należącej do klasy 16, francuska rejestracja nr 1 400 192 poniżej przedstawionego oznaczenia słowno-graficznego:



Wyrok z dnia 23.11.2005 r. w sprawie T-396/04

- obowiązująca od dnia 14 marca 1986 r. dla „wyrobów z papieru do użytku sanitarnego lub domowego, takich jak papier toaletowy, chusteczki do nosa, ręczniki papierowe, serwetki, serwety, obrusy, zestawy obrusowe, papierowe talerze i kubki oraz inne produkty jednorazowego użytku”, należącej do klasy

16, francuska rejestracja nr 1 346 586 poniżej przedstawionego oznaczenia słowno-graficznego:



- 7 Decyzją z dnia 24 listopada 2003 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw. W istocie stwierdził on, iż pomiędzy omawianymi oznaczeniami nie występuje wizualne, fonetyczne czy też koncepcyjne podobieństwo. Uściślił on w tym zakresie, że „oznaczenia wywierają zdecydowanie odmienne pod wszystkimi względami wrażenie całości”. Z uwagi na to, że z punktu widzenia wrażenia ich całokształtu oznaczenia są wyraźnie różne, Wydział Sprzeciwów stwierdził, iż nie ma potrzeby dokonania porównania towarów. Z tego samego względu Wydział Sprzeciwów nie przeprowadził badania dowodów używania wcześniejszych znaków towarowych, przedstawionych przez interwenienta na podstawie art. 43 rozporządzenia nr 40/94.
- 8 W dniu 4 grudnia 2003 r. interwenient wniósł odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 9 Decyzją z dnia 16 lipca 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza, stwierdzając, iż sporne znaki towarowe wykazują znaczny stopień podobieństwa, uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i przekazała mu sprawę celem dokonania porównania towarów i oceny dowodu używania wcześniejszych znaków towarowych.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

12 Interwient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- stwierdzenie, iż z uwagi na istniejące w odniesieniu do spornych znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, zwłaszcza z uwagi na identyczność rozpatrywanych towarów, sprzeciw wniesiony przez interwienta wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jest zasadny,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Ramy prawne

- 13 Skarżąca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 poprzez błędne stwierdzenie Izby Odwoławczej, iż pomiędzy spornymi oznaczeniami występują podobieństwa.

Argumenty stron

- 14 Skarżąca podnosi, że wbrew stwierdzeniom Izby Odwoławczej omawiane znaki towarowe nie mogą zostać pomyłone ze względu na wyraźne różnice fonetyczne, wizualne i koncepcyjne między nimi. Izba Odwoławcza wypaczyła w istocie pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, tak jak jest ono interpretowane przez orzecznictwo wspólnotowe (wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22, oraz z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29).
- 15 Skarżąca zaprzecza ocenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którą na płaszczyźnie fonetycznej podobieństwo końcowych sylab „ky” i „cky” przeważa nad fonetyczną różnicą wynikającą z samogłosek „o” i „i”. Skarżąca utrzymuje, że ta wyraźna różnica, dodatkowo zauważalna w języku francuskim z uwagi na odmienną wymowę sylab „ni” i „no”, musi przeważać, gdyż to właśnie brzmienie pierwszej części słowa jest zachowywane przez konsumenta w pamięci (decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie R 120/2000-1 Manfield przeciwko PENFIELD, pkt 23).
- 16 Skarżąca przeczy twierdzeniu wyrażonemu w zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym na płaszczyźnie wizualnej sporne znaki towarowe są podobne, ponieważ cechują się

tymi samymi pierwszymi i końcowymi literami, i oba stanowią krótkie nazwy przypominające angielskie słowa. Podkreśla ona, że wspomniane znaki towarowe wykazują dostrzegalne odmienności. Liczba tworzących je liter jest różna (pięć liter w przypadku NICKY i cztery litery w przypadku NOKY). W pierwszym znaku towarowym NOKY litery „n” i „y” ułożone są w ukośną i zbieżną linię kierującą się ku górze. Ponadto litera „o” oznaczenia NOKY ma kształt trójkąta o zaokrąglonych kątach. Poza tym pionowa kreska tworząca literę „k” oznaczenia NOKY zdecydowanie przewyższa górną krawędź ukośnej kreski tej litery. Drugi znak towarowy NOKY wyraźnie charakteryzuje się wizerunkiem ukazującym niedźwiedzia, na którego piersi przedstawiono wizerunek serca. Ponadto tworzące go pierwsza i ostatnia litera są większe niż pozostałe litery. Wreszcie, w odróżnieniu od zgłoszonego znaku towarowego, dwa wcześniejsze znaki towarowe składają się z liter o zaokrąglonych krawędziach.

17 Skarżąca przeczy twierdzeniu Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nie wykazała ona na płaszczyźnie koncepcyjnej, iż pojęcie „Nicky” jest postrzegane we Francji jako zdrobnienie.

18 Skarżąca utrzymuje, iż jest wiadome i powszechnie przyjęte, bez potrzeby dowodzenia tego, że słowo „Nicky” jest postrzegane przez odbiorców francuskojęzycznych i w ogóle przez odbiorców wspólnotowych jako zdrobnienie francuskich imion takich jak Nicole, Nicolas, Nicolette lub jako odpowiednik tych imion w obcym języku. W tym zakresie wskazuje ona automobilistę Nikiego Laudę, film z lat 70. zatytułowany „Micky i Nicky” oraz komiks o tytule „Nicky Larson”. Natomiast słowo „noky” jest słowem czeskim, stanowiącym odpowiednik włoskiego słowa „gnocchi”. Skarżąca wyraża jednakże wątpliwość co do rozumienia tego znaczenia przez odbiorców francuskojęzycznych. Słowo to może raczej przypominać odbiorcom francuskojęzycznym NOKIĘ, oznaczenie odróżniające dobrze znane w sektorze telefonii komórkowej.

- 19 Skarżąca podnosi, że dla wykluczenia wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wystarczające jest, iż odbiorcy francuskojęzyczni w sposób natychmiastowy postrzegają pojęcie „Nicky” jako zdrobnienie lub skrót imion własnych. Zgodnie z orzecznictwem, aby zneutralizować w dużym stopniu występujące pomiędzy znakami towarowymi podobieństwa wizualne i fonetyczne wystarczy, że jeden ze spornych znaków towarowych posiada dla odpowiedniego kręgu odbiorców jasne i dokładne znaczenie [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, oraz 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 55 i 56].
- 20 OHIM utrzymuje, że Izba Odwoławcza w sposób właściwy porównała zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego z wcześniejszymi znakami towarowymi, podkreślając, że zauważalne analogie wskazują na duży stopień podobieństwa.
- 21 Odnosząc się do przeprowadzonej przez skarżącą szczegółowej analizy cech rozpatrywanych oznaczeń (zob. pkt 16 powyżej), OHIM wskazuje, że chodzi tutaj o elementy wyraźnie marginalne w całościowym sposobie postrzegania tych oznaczeń. W istocie, mimo umieszczenia w drugim wcześniejszym znaku towarowego stylizowanego wizerunku niedźwiedzia, słowo „noky” niezaprzeczalnie stanowi element dominujący tych dwóch francuskich znaków towarowych.
- 22 W szczególności w odniesieniu do analizy koncepcyjnej omawianych znaków towarowych OHIM utrzymuje, że dowody przedłożone przez skarżącą na poparcie twierdzenia dotyczącego jasnego i określonego znaczenia słowa NICKY jako zdrobnienia imienia własnego nie mogą skutecznie potwierdzać takiej argumentacji. Wyżej wymienione w pkt 19 wyroki w sprawach BASS i PICARO nie mogą znajdować zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ nie istnieje „jasne i określone” znaczenie jednego ze spornych oznaczeń, które mogłoby wykluczyć wszelką możliwość skojarzenia tych oznaczeń. Ponadto w oparciu o art. 135 § 4 regulaminu Sądu OHIM powołuje się na niedopuszczalność wszelkich nowych

zarzutów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, a załączone do skargi dokumenty 13–21 mogą zostać zdefiniowane w ten właśnie sposób. Dotyczy to całkowicie nowych dokumentów, które nie mogą w związku z tym zostać dopuszczone na tym etapie postępowania [wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67].

- 23 Interwenient twierdzi, że z uwagi na oczywiste podobieństwa omawianych znaków uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów było słuszne.
- 24 Podnosi on w szczególności, że na płaszczyźnie koncepcyjnej znak towarowy NICKY, używany dla towarów takich jak wyroby z papieru, chusteczki to nosa i serwetki, nie będzie postrzegany przez francuskiego konsumenta jako odniesienie do imienia osoby, gdyż brak jest podstaw do ustalenia związku pomiędzy tymi towarami a osobą o imieniu „Nicky”, tym bardziej że zdrobnienie takie jest używane niezwykle rzadko.

Ocena Sądu

- 25 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 identity lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identity lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

- 26 Z przepisu tego wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy zgłaszanym a wcześniejszym znakiem oraz identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia a tymi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy. Występuje tu kumulacja przesłanek (wyrok Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedral przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 51).
- 27 Tak więc jeśli sporne oznaczenia są całkowicie odmienne, to z zasady, bez potrzeby dokonywania analizy danych towarów, możliwe jest stwierdzenie, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie zachodzi.
- 28 Należy dodać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogliby uznać, że rozważane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 29 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz powołane orzecznictwo].
- 30 Z uwagi na tę wzajemną zależność stopień podobieństwa znaków towarowych, nawet jeśli jest on niewielki, może zostać zrekompensowany dużym stopniem

podobieństwa oznaczonych towarów lub usług i odwrotnie (zob. analogicznie ww. w pkt 14 wyrok Trybunału w sprawie Canon, pkt 17, oraz wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 19).

- 31 W konsekwencji, jeżeli występuje nawet niewielkie podobieństwo dwóch oznaczeń, to należy dokonać całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności.
- 32 Jak to również wynika z utrwalonego orzecznictwa, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego bądź koncepcyjnego spornych oznaczeń całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wrażeniu wywieranym przez całość tych oznaczeń, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących (zob. ww. w pkt 19 wyrok w sprawie BASS, pkt 47 oraz powołane orzecznictwo).
- 33 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że właściwym dla celów dokonania takiej oceny kręgiem odbiorców są odbiorcy francuscy.
- 34 Należy stwierdzić, że na płaszczyźnie wizualnej występuje pewne podobieństwo omawianych oznaczeń. Trzy z czterech liter oznaczenia NOKY są umieszczone na takiej samej pozycji w oznaczeniu NICKY. Oznaczenia rozpoczynają się na wspólną literę „n” i kończą się na „ky”. Ponieważ końcówka ta nie jest zwykle używana w języku francuskim, może ona zostać uznana za element dominujący obu oznaczeń, który zwróci uwagę francuskiego konsumenta.

- 35 Również na płaszczyźnie fonetycznej pomiędzy rozważanymi oznaczeniami występuje podobieństwo z uwagi na ostatnią sylabę „ky”, identyczną dla spornych oznaczeń, która zwróci uwagę francuskiego konsumenta. Wobec tego pierwsze sylaby wspomnianych oznaczeń, które są odmienne, mają mniejsze znaczenie z fonetycznego punktu widzenia.
- 36 W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem stopień fonetycznego podobieństwa dwóch znaków towarowym posiada niewielkie znaczenie w przypadku towarów, które są sprzedawane w taki sposób, że przy dokonywaniu zakupu właściwy krąg odbiorców postrzega zwykle oznaczający je znak towarowy w sposób wizualny (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie BASS, pkt 55).
- 37 Jednocześnie możliwe jest, jak to podniosła skarżąca (zob. powyżej pkt 18 i 19), że na płaszczyźnie koncepcyjnej słowo „Nicky” może być postrzegane przez francuskiego konsumenta jako zdrobnienie imion Nicolas lub Nicole. Na istotność tego argumentu wpływają po części właściwości omawianych towarów i warunki, w których są one sprzedawane. W konsekwencji oceny tego argumentu nie można dokonać w oderwaniu od innych czynników mogących być istotnymi.
- 38 Należy stwierdzić, że podobieństwa pomiędzy oznaczeniami określonymi powyżej w pkt 34 i 35 wskazują na to, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż w celu dokonania całkowitej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszej sprawie należy przeprowadzić porównanie towarów. Ma to miejsce w szczególności w przypadku gdy oznaczenia wykazują podobieństwo, nawet niewielkie, mogące mieć pomniejszone znaczenie w ramach całościowej oceny z uwagi na inne elementy, takie jak właściwości towarów i warunki, w których są one sprzedawane.

- 39 W istocie w przypadku gdy sporne oznaczenia nie są w oczywisty sposób pozbawione podobieństw, lecz wykazują pewne podobieństwo, jak również zawierają pewne elementy mogące je różnić, oceny względnej doniosłości tych elementów nie można dokonać w sposób oderwany, ale tylko w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności (zob. powyżej pkt 29).
- 40 Z powyższych rozważań wynika, że jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy oddalić.
- 41 Załączone do skargi dokumenty 13–21 (zob. powyżej pkt 22) nie mogą zostać wzięte pod uwagę, gdyż skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu rozporządzenia nr 40/94. Zadaniem Sądu nie jest bowiem ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Ponadto dopuszczenie tych dowodów byłoby niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu, zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą. W konsekwencji dowody te należy odrzucić, bez potrzeby badania ich mocy dowodowej (ww. w pkt 22 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 67).
- 42 Mając na uwadze powyższe rozważania, wniesione przez skarżącą żądanie stwierdzenia nieważności należy oddalić.

- 43 W odniesieniu do żądania interwenienta mającego na celu stwierdzenie zasadności sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego należy zauważyć, że z art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że zmiana decyzji izb odwoławczych jest możliwa wyłącznie w przypadku jej niezgodności z prawem pod względem materialnym lub formalnym [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 46]. W tym zakresie wystarczy stwierdzić, że zaskarżona decyzja nie jest dotknięta taką niezgodnością z prawem, a w niniejszej sprawie należy dokonać całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności.
- 44 Należy zatem odrzucić wniesione przez skarżącą żądanie zmiany.

W przedmiocie kosztów

- 45 Zgodnie z 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 PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 listopada 2005 r.

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

J. D. Cooke