

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 13 grudnia 2004 r. *

W sprawie T-8/03

El Corte Inglés SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez
adwokata J. Rivasa Zurda,

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

Emilio Pucci Srl, z siedzibą we Florencji (Włochy), reprezentowana przez
adwokatów P.L. Roncaglię, G. Lazzerettiego oraz M. Bolettę,

* Język postępowania: włoski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 października 2002 r. (sprawy połączone R 700/2000–4 i R 746/2000–4), dotyczącą sprzeciwu właściciela krajowych graficznych znaków towarowych EMIDIO TUCCI wobec rejestracji znaku graficznego EMILIO PUCCI w charakterze wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N.J. Forwood, sędziowie,
sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 czerwca 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 1 kwietnia 1996 r. interwenient, 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., złożył do OHIM Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak będący przedmiotem zgłoszenia to oznaczenie graficzne EMILIO PUCCI w formie przedstawionej poniżej:



3 Towary objęte zgłoszeniem należą do klas 3, 18, 24 i 25 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 w ramach poszczególnych klas następującemu opisowi:

- klasa 3: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów”,
- klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie”,
- klasa 24: „tkaniny i wyroby włókiennicze nieujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły”,
- klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”.

- 4 W dniu 6 kwietnia 1998 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 25/1998.
- 5 W dniu 3 lipca 1998 r. skarżąca wniosła w trybie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów objętych zgłoszeniem.
- 6 W uzasadnieniu swego sprzeciwu skarżąca powoływała się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ze względu na podobieństwo do różnych krajowych znaków towarowych należących do niej, w tym w szczególności do dwóch znaków towarowych składających się z oznaczenia graficznego EMIDIO TUCCI, w formie przedstawionej poniżej:



Te dwa znaki towarowe stanowiły przedmiot następujących rejestracji w Hiszpanii:

- rejestracja nr 1908876 z dnia 5 grudnia 1994 r. dla towarów z klasy 3 („środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów”),
- rejestracja nr 855782 z dnia 30 maja 1984 r. dla towarów z klasy 25 („odzież, obuwie, nakrycia głowy”).

7 Jednocześnie skarżąca twierdziła, że wskazane znaki towarowe cieszą się renomą w Hiszpanii, stąd używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego przynosiłoby nienależne korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy tych znaków lub byłyby dla nich szkodliwe w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

8 Mocą decyzji z dnia 20 kwietnia 2000 r. Wydział Sprzeciwów OHIM, bazując jedynie na dwóch hiszpańskich znakach towarowych opisanych powyżej w pkt. 6:

— częściowo uwzględnił sprzeciw i w konsekwencji odmówił rejestracji zgłaszanego znaku towarowego dla wszystkich towarów należących do klas 3 i 25 oraz dla części towarów należących do klasy 18 („skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne”),

— odrzucił sprzeciw i w konsekwencji dopuścił rejestrację zgłoszonego znaku dla towarów „parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie”, należących do klasy 18, jak również dla wszystkich towarów należących do klasy 24.

9 Zarówno interwenant, jak i skarżąca wnieśli do OHIM, w trybie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, odpowiednio w zakresie dotyczącym częściowej odmowy rejestracji zgłaszanego znaku towarowego i w zakresie dotyczącym częściowego odrzucenia sprzeciwu.

10 Orzekając w dwóch postępowaniach odwoławczych, połączonych w trybie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 216/96 ustanawiającego regulamin wewnętrzny izb

odwoławczych OHIM Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz.U. L 28, str. 11), decyzją z dnia 3 października 2002 r. (sprawy połączone R 700/2000-4 i R 746/2000-4; zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej w dniu 7 listopada 2002 r., Czwarta Izba Odwoławcza OHIM:

- uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów w części, w której uwzględniono sprzeciw i w konsekwencji odrzucono zgłoszenie znaku towarowego w zakresie dotyczącym towarów „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne”, należących do klasy 18,

- oddaliła odwołanie i utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie dotyczącym towarów należących do klas 3, 24 i 25, jak również dla towarów „parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie”, należących do klasy 18.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim uwzględnia częściowo odwołanie interwenienta, oddala odwołanie skarżącej i dopuszcza rejestrację wspólnotowego znaku towarowego dla towarów należących do klas 18 i 24,

- odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów objętych zgłoszeniem i należących do klas 18 i 24,

— obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania.

12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

13 Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi w istocie jako główny zarzut naruszenie przepisu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz jako zarzut posiłkowy naruszenie przepisu art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

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

Argumenty stron

14 Skarżąca twierdzi, iż wbrew dokonanej przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji ocenie, w niniejszej sprawie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 15 Po pierwsze, jej zdaniem istnieje ściśle, bliskie identyczności, podobieństwo spornych oznaczeń.
- 16 Po drugie, istnieje jej zdaniem oczywista i ścisła zależność między towarami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi, należącymi do klasy 3 oraz, przede wszystkim, do klasy 25, a towarami objętymi zgłoszeniem znaku, należącymi do klas 18 i 24. Skarżąca podkreśla, że wszystkie te klasy dotyczą sektora mody i tkanin niezależnie od tego, czy chodzi o same ubrania i tkaniny przeznaczone do ich uszycia oraz akcesoria, czy też o produkty kosmetyczne. Jej zdaniem są one związane w sposób nierozzerwalny z pięknnością, pielęgnacją ciała, wyglądem i wizerunkiem. Omawiane towary są sprzedawane za pomocą tych samych kanałów dystrybucji, tak iż konsumenci kojarzą je ze sobą, przypisując im wspólne pochodzenie handlowe. W decyzji z dnia 20 kwietnia 2000 r. Wydział Sprzeciwów uznał nadto, że istnieje możliwość ustalenia związku między klasą 18 a klasą 25, jeśli spełnione zostały określone warunki, takie jak — między innymi — „charakter wysoce odróżniający” znaku towarowego EMIDIO TUCCI.
- 17 Po trzecie, skarżąca przypomina, że dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy w każdym wypadku dokonać całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22), przy jednoczesnym uwzględnieniu wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, jak i zasady współzależności.
- 18 Odnośnie do pierwszej z powyższych kwestii skarżąca przypomina, że im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 20).

- 19 Odnośnie do drugiej z powyższych kwestii skarżąca przypomina, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność pomiędzy brany pod uwagę czynnikami, w tym w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy objętymi znakiem towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 17, oraz ww. w pkt 18 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19).
- 20 W niniejszej sprawie skarżąca podnosi, że z uwagi, z jednej strony, na wysoce odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych, a z drugiej strony na graniczące z identyecznością podobieństwo spornych oznaczeń, które pozwala na uwzględnienie niższego stopnia podobieństwa towarów, zastosowanie tych zasad powinno doprowadzić do odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów należących do klas 18 i 24.
- 21 Ani OHIM, ani interwenient nie zaprzeczyli istnieniu znacznego podobieństwa spornych oznaczeń.
- 22 Jeśli chodzi o podobieństwo omawianych towarów, w ramach towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego OHIM dokonuje rozróżnienia na towary należące do klasy 18 „skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie” i towary należące do klasy 24 z jednej strony (dalej zwane „towarami z pierwszej grupy”), oraz towary z klasy 18 „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach” (dalej zwane „towarami z drugiej grupy”) z drugiej strony.
- 23 Odnośnie do towarów z pierwszej grupy OHIM podziela zdanie Izby Odwoławczej, że między tymi towarami a towarami z klas 3 i 25, oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi należącymi do skarżącej, zwykle nie zachodzi podobieństwo.

- 24 Odnośnie do towarów z drugiej grupy OHIM stwierdza, że wydaje się, iż przy dokonywaniu oceny podobieństwa między tymi towarami a towarami należącymi do klasy 25, oznaczonymi jednym z wcześniejszych znaków towarowych należących do skarżącej, Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę jedynie ich odmienne charakter i przeznaczenie, nie wypowiadając się w kwestii tego, czy mogą się one ewentualnie uzupełniać.
- 25 Tymczasem towary z drugiej grupy obejmują akcesoria skórzane i imitacje skóry, takie jak różnego rodzaju torby i torebki, portmonetki, portfele itp., które zdaniem OHIM są zwykle postrzegane przez odbiorców jako pozostające w ścisłym stosunku komplementarności z odzieżą i obuwem z klasy 25. Zdaniem OHIM powszechnie wiadomo, iż odbiorcy, w szczególności płci żeńskiej, przywiązują dużą wagę do wyboru torby czy torebki i dbają o to, aby pasowały one do danego rodzaju odzieży lub obuwia.
- 26 W tym względzie OHIM powołuje się na praktykę decyzyjną Wydziału Sprzeciwów, a w szczególności na dwie decyzje, w których uznano, że „torebki” z jednej strony oraz „przedmioty ze skóry i z imitacji skóry oraz torby” z drugiej strony stanowią dopełnienie „odzieży i obuwia” z takim skutkiem, że towary z klasy 18 są co do zasady postrzegane przez konsumentów jako akcesoria odzieży i obuwia z klasy 25. Ta praktyka decyzyjna została przyjęta w wytycznych dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu, wydanych przez Prezesa OHIM w dniu 10 maja 2004 r.
- 27 Mając powyższe na względzie, OHIM pozostawia ocenie Sądu kwestię, czy pomiędzy omawianymi towarami istnieje stosunek komplementarności.

- 28 Natomiast zdaniem interwenienta w niniejszej sprawie należy zastosować przypominaną przez Izbę Odwoławczą zasadę generalną, zgodnie z którą towary z klas 18 i 24 z jednej strony oraz towary z klas 3 i 25 z drugiej strony powinny być zwykle uznawane za niepodobne do siebie, a to ze względu na ich odmienny charakter, przeznaczenie, sposób używania oraz sposób dystrybucji i sprzedaży.
- 29 Wyjątki od tej zasady powinny być dopuszczane jedynie w pewnych szczególnych przypadkach, na przykład wtedy gdy przedsiębiorstwo tekstylne stało się znane na rynku ze swych tkanin i postanowiło wykorzystać ten sukces, rozszerzając działalność na szycie odzieży. W takim przypadku konsument będzie kojarzył te towary z jednym i tym samym producentem.
- 30 Zdaniem interwenienta w rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym brakuje tego typu szczególnego związku, albowiem skarżąca nigdy nie używała znaku towarowego EMIDIO TUCCI poza sektorem odzieży męskiej.
- 31 Odnośnie do całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli chodzi, po pierwsze, o uwzględnienie utrzymywanego przez skarżącą wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych, OHIM i interwenient uważają, że Izba Odwoławcza słusznie uznała dowody dostarczone przez skarżącą za niewystarczające.
- 32 Odnosząc się, po drugie, do uwzględnienia zasady współzależności, OHIM — nie negując zastrzeżeń sformułowanych powyżej w pkt 24–27 w przedmiocie towarów z grupy drugiej — uważa, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła obiektywny brak — choćby nawet słabego — związku między objętymi zgłoszeniem znaku towarami z klas 18 i 24 a towarami z klasy 3, a tym bardziej z klasy 25, oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi.

Ocena Sądu

- 33 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 ze względu na jego identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego lub ze względu na identyczność lub podobieństwo do towarów lub usług objętych owymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym chroniony jest wcześniejszy znak towarowy.
- 34 Dla celów tego przepisu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 precyzuje, że w przypadku znaków towarowych zarejestrowanych w państwie członkowskim, pod pojęciem wcześniejszych znaków towarowych należy rozumieć znaki towarowe, w odniesieniu do których złożenie wniosku o rejestrację jest wcześniejsze od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 35 W rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym skarżąca oparła swój sprzeciw na istnieniu czterech krajowych znaków towarowych, tj. dwóch hiszpańskich znaków towarowych opisanych powyżej w pkt 6 oraz dwóch innych znaków zarejestrowanych odpowiednio w Hiszpanii w dniu 5 grudnia 1996 r. pod nr 2027132 dla towarów z klasy 18 oraz w dniu 20 listopada 1997 r. pod nr 2092894 dla towarów z klasy 24. Podczas rozprawy skarżąca zażądała rozszerzenia przedmiotu skargi również na te dwa ostatnie znaki. W tym względzie wystarczy stwierdzić, podobnie jak uczynił to Wydział Sprzeciwów, że wspomniane znaki towarowe zostały zgłoszone odpowiednio w dniach 6 maja 1996 r. i 19 maja 1997 r., podczas gdy zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało złożone w dniu 1 kwietnia 1996 r. Z tego powodu jedynie dwa znaki towarowe opisane powyżej w pkt 6 mogą zostać uznane za wcześniejsze w rozumieniu wskazanego w poprzednim punkcie przepisu i tym samym uwzględnione na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Te dwa wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane w Hiszpanii, która stanowi terytorium właściwe dla celów stosowania tego przepisu. Z uwagi na charakter towarów oznaczonych tymi znakami towarowymi właściwy krąg odbiorców stanowią konsumenci końcowi.

- 36 Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 37 Według tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 38 W rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym ani OHIM, ani interwenient nie podważyli dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą oznaczenia pozostające w konflikcie są do siebie podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94.
- 39 Należy zatem zbadać, czy stopień podobieństwa omawianych towarów — tj. towarów należących do klas 3 i 25, oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi, z jednej strony i towarów należących do klas 18 i 24, objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego, z drugiej strony — jest wystarczająco wysoki, by uznać, że w odniesieniu do tych dwóch znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 40 W tym kontekście należy przede wszystkim stwierdzić, że — jak przypomina zasada 2 ust. 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) — klasyfikacja towarów i usług dokonana na mocy porozumienia nicejskiego służy wyłącznie celom administracyjnym. W konsekwencji towary nie mogą być uważane za niepodobne z tego tylko powodu, że znajdują się one w innych klasach tej klasyfikacji, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.

- 41 Należy następnie przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają [ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Canon, pkt 23, oraz 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].
- 42 Stąd podnoszona w niniejszej sprawie przez skarżącą okoliczność, że wszystkie omawiane towary są związane z pięknnością, pielęgnacją ciała, wyglądem i wizerunkiem, nawet gdyby została dowiedziona, nie wystarczy, by można je było uznać za podobne, jeśli w pozostałym zakresie różnią się one istotnie pod względem wszystkich istotnych czynników charakteryzujących ich wzajemny stosunek.
- 43 W tej kwestii OHIM słusznie twierdzi, że towary z klasy 18 mają odmienny charakter i przeznaczenie od charakteru i przeznaczenia towarów z klas 3 i 25, oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi skarżącej. Skarżąca nie zaprzecza istnieniu owych różnic w odniesieniu do towarów z klasy 3. Co do towarów z klasy 25, służą one osłonie i ubraniu części ludzkiego ciała, podczas gdy towary z klasy 18 służą przenoszeniu przedmiotów, dekorowaniu otoczenia lub dostarczają surowców producentom artykułów skórzanych i skóropodobnych. Zwykle są one produkowane przez innych wytwórców i rozprowadzane innymi kanałami dystrybucji. Fakt, iż takie towary, jak walizki i parasole z jednej strony oraz ubrania i obuwie z drugiej strony mogą być sprzedawane w tych samych strukturach handlowych, takich jak duże domy handlowe czy też supermarkety, nie jest szczególnie istotny w tym aspekcie, albowiem w tego typu punktach sprzedaży można natrafić na towary o bardzo różnej naturze, co niekoniecznie oznacza, że konsumenci przypisują im to samo źródło pochodzenia. Między takimi towarami nie zachodzi też stosunek konkurencji.
- 44 Podobnie tkaniny i produkty tekstylne z klasy 24 z jednej strony oraz odzież i obuwie z klasy 25 z drugiej strony różnią się między sobą pod wieloma względami, takimi jak

charakter, przeznaczenie, pochodzenie i kanały dystrybucji. Stąd Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że jedynie w szczególnych przypadkach — tj. gdy producent tkanin wykorzystuje powszechną znajomość swego własnego znaku towarowego i postanawia rozszerzyć swą działalność na produkcję odzieży — ten sam znak towarowy jest używany do oznaczania produktów końcowych (odzieży) jak i półfabrykatów (tkaniny na ubrania). Z dokumentów przedstawionych przez skarżącą nie wynika, by tego typu sytuacja miała miejsce w rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym.

45 Należy zatem stwierdzić, że towary należące do klas 18 i 24 — dalekie od pozostawania w „oczywistej i ścisłej zależności” — zwykle nie wykazują nawet wystarczających podobieństw w stosunku do towarów należących do klas 3 i 25, by pociągnąć za sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd miarodajnego kręgu odbiorców w kwestii pochodzenia handlowego, nawet w przypadku podobieństwa oznaczeń.

46 Należy wszakże zbadać bardziej szczegółowo twierdzenie OHIM, zgodnie z którym w ramach towarów z klasy 18 towary z drugiej grupy, takie jak torby, torebki, portfele, portmonetki i inne podobne akcesoria, pozostają w ścisłym stosunku komplementarności z odzieżą i obuwiem z klasy 25, a zatem rozpatrywane towary mogłyby ewentualnie zostać uznane za podobne w rozumieniu nadanym w ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Canon.

47 Zgodnie z definicją przedstawioną przez OHIM w pkt 2.6.1. wskazanych powyżej w pkt 26 wytycznych dotyczących postępowań w sprawie sprzeciwu, towary komplementarne to takie towary, między którymi istnieje ścisły związek w tym znaczeniu, że jeden z nich jest niezbędny lub istotny dla używania drugiego, w wyniku czego konsumenci mogą uznać, że ich wytwarzaniem zajmuje się jedno i to samo przedsiębiorstwo.

48 Niemniej jednak w niniejszej sprawie OHIM w żaden sposób nie ustalił ani nawet nie uprawdopodobnił istnienia tego typu komplementarności między towarami

z drugiej grupy a towarami z klasy 25. Wydaje się raczej, że OHIM ma na myśli komplementarność o charakterze estetycznym, a zatem subiektywnym, zdeterminowaną nawykami lub preferencjami konsumentów, które mogą wynikać z marketingowych zabiegów producentów, czy też zdeterminowaną prostymi zjawiskami ze świata mody. Należy przy tym stwierdzić, że zgodnie z tezą OHIM nie wydaje się, by owa komplementarność osiągnęła stadium prawdziwej „potrzeby” estetycznej, tak by konsumenci oceniali jako niezwykcyjne lub szokujące noszenie torby, która nie byłaby dopasowana do ich odzieży lub obuwia.

- 49 Stąd w niniejszej sprawie konkretne elementy pozwalające na dokonanie oceny zasadności tezy OHIM nie tylko nie były przedmiotem jakiegokolwiek kontrykcyjnej debaty przed Izbą Odwoławczą, ale nie zostały nawet przedstawione przez OHIM w ramach niniejszego postępowania.
- 50 Ponadto OHIM twierdzi, iż „prawdopodobne” jest, że konsumenci, zwłaszcza kobiety, będą uważać towary z drugiej grupy, a w szczególności torebki, za „akcesoria” odzieży wierzchniej, a nawet butów. Zdaniem OHIM bowiem „normalne” jest, że znaczna część odbiorców uważa owe towary za „akcesoria dopełniające”, albowiem są one ściśle dopasowane do odzieży wierzchniej i butów, oraz że „mogą doskonale” być rozprowadzane przez samych producentów lub producentów z nimi powiązanych.
- 51 Przede wszystkim należy stwierdzić, że powyższe wyjaśnienia są w pewnej mierze oparte na spekulatywnym lub hipotetycznym założeniu, o ile nie wręcz na zwykłych twierdzeniach pozbawionych uzasadnienia.
- 52 Ponadto zarówno wytyczne dotyczące postępowań w sprawie sprzeciwu, jak i wskazane przez OHIM dwie decyzje Wydziału Sprzeciwów przyznają, że nie jest powszechne, by torebki oraz odzież i obuwie były rozprowadzane przez tych samych producentów lub producentów powiązanych.

53 W tych warunkach Sąd nie uważa za zasadne podawać w wątpliwość dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny podobieństwa towarów jedynie na podstawie twierdzeń OHIM niepopartych żadnymi dowodami.

54 Jako jeden z elementów, który należałoby wziąć pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd skarżąca wskazała ponadto ponadprzeciętny charakter odróżniający jej wcześniejszego znaku towarowego (zob. powyżej pkt 17, 18 i 20).

55 Jak słusznie wskazał Wydział Sprzeciwów (zob. pkt III.B.4 decyzji z dnia 20 kwietnia 2000 r.), ponadprzeciętny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — samoistny lub wynikający z jego znajomości na rynku — stanowi w istocie jeden ze szczególnych przypadków, w którym dopełnianie estetyczne, jakie może istnieć między towarami z drugiej grupy a towarami z klasy 25 ze względu na potencjalnie akcesoryjny charakter tych ostatnich, może zostać uznane za rozstrzygające dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

56 Po pierwsze, skarżąca nie przedstawiła wszakże żadnego dowodu ani argumentu, które byłyby w stanie poprzeć twierdzenie, zgodnie z którym jej wcześniejsze znaki towarowe mają samoistny charakter odróżniający. W tych okolicznościach twierdzenie to musi zostać odrzucone.

57 Po drugie, mimo że Wydział Sprzeciwów uznał istnienie wysoce odróżniającego charakteru tych znaków towarowych wynikającego z ich znajomości na rynku, istnienie owego charakteru odróżniającego zostało słusznie zanegowane przez Izbę Odwoławczą, zważywszy na dowody przedłożone przez skarżącą, która to kwestia zostanie rozwinięta w pkt 67 i następnych niniejszego wyroku.

- 58 Skarżąca nie może zatem powoływać się na wysoce odróżniający charakter jej wcześniejszych znaków towarowych.
- 59 Z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza w żaden sposób nie naruszyła prawa, orzekając, że ze względu na brak podobieństwa spornych towarów w niniejszej sprawie nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Stąd należy oddalić główny zarzut oparty na naruszeniu przepisu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu ewentualnego, opartego na naruszeniu przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 60 Zakładając nawet, że między oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi towarami z klasy 3 oraz, w szczególności, z klasy 25 a towarami z klas 18 i 24 objętymi zgłoszeniem znaku towarowego nie istnieje żaden związek, zdaniem skarżącej OHIM powinien być odmówić dokonania rejestracji zgłaszanego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 61 W niniejszej sprawie bezsporne jest bowiem, że wcześniejsze krajowe znaki towarowe EMIDIO TUCCI cieszą się renomą w omawianym państwie członkowskim, gdyż są one znane dużej części potencjalnie zainteresowanego kręgu odbiorców, oraz mają wysoce odróżniający charakter, w szczególności w sektorze mody męskiej, co zresztą przyznał sam Wydział Sprzeciwów w swej decyzji z dnia 20 kwietnia 2000 r.

62 W tym zakresie skarżąca powołuje się na dowody przedstawione w trakcie postępowania przed OHIM.

63 Ponadto skarżąca deklaruje przedstawienie nowych dowodów w postaci dokumentów i zeznań świadków, w tym w szczególności wniosku o udzielenie informacji skierowanego do hiszpańskiego urzędu patentowego i znaków towarowych, dotyczącego istnienia zarejestrowanych w nim w ramach poszczególnych klas klasyfikacji międzynarodowej znaków towarowych, jak również nowych zdjęć, broszur, oświadczeń pisemnych, ogłoszeń, magazynów i nowych dokumentów reklamowych.

64 Zdaniem skarżącej rejestracja zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klas 18 i 24 prowadziłyby do nadużycia przyznanego szczególnie odróżniającego charakteru jej wcześniejszych znaków towarowych.

65 OHIM i interwenient twierdzą, że Izba Odwoławcza słusznie oceniła jako niewystarczające dowody przedstawione przez skarżącą na poparcie jej sprzeciwu, mające na celu udowodnienie zarówno wysoce odróżniającego charakteru znaków towarowych EMIDIO TUCCI na potrzeby dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jak i powszechnej znajomości owych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

66 Co się zaś tyczy nowych dowodów powołanych przez skarżącą na poparcie jej skargi, OHIM uważa, iż nie mogą one zostać przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem.

Ocena Sądu

- 67 Z orzecznictwa Trybunału dotyczącego wykładni art. 5 ust. 2 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), którego treść normatywna jest co do zasady identyczna z treścią art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, wynika, że dla spełnienia wymogu związanego z renomą wcześniejszy krajowy znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub usługami. Przy badaniu tego wymogu należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, to znaczy w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji (wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 26 i 27).
- 68 W rozpatrywanym tutaj stanie faktycznym Wydział Sprzeciwów dokonał rozróżnienia pomiędzy renomą znaku towarowego a jego ponadprzeciętnym charakterem odróżniającym wynikającym z jego znajomości na rynku. Bez potrzeby decydowania, czy owo rozróżnienie powinno zostać utrzymane, czy też nie, należy stwierdzić, że uzyskanie ponadprzeciętnego charakteru odróżniającego wynikającego ze znajomości znaku towarowego na rynku zakłada siłą rzeczy, iż znak ten jest znany co najmniej znacznej części potencjalnie zainteresowanych odbiorców.
- 69 Ponieważ znak towarowy cieszy się renomą jedynie wtedy, gdy jest on przynajmniej znany na rynku, poniższe rozważania znajdują zastosowanie zarówno w kwestii oceny utrzymywanej przez skarżącą renomy jej wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jak i w kwestii uwzględnienia utrzymywanego przez nią ponadprzeciętnego charakteru odróżniającego tych znaków towarowych na rynku w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia (zob. powyżej pkt 54 i nast.).

70 Z akt niniejszej sprawy wynika, że skarżąca — najpierw w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, a następnie przed Izba Odwoławczą — przedstawiła następujące dowody dla ustalenia zarówno renomy jej wcześniejszych krajowych znaków towarowych, jak i uzyskania przez nie „ponadprzeciętnego charakteru odróżniającego” wynikającego z ich znajomości na rynku:

— 13 kserokopii reklam odzieży ze znakiem towarowym EMIDIO TUCCI, które ukazały się w 1998 r. w różnych gazetach i magazynach hiszpańskich (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País i El Mundo*),

— siedem pism od różnych wydawców środków masowego przekazu (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna i PCM), sporządzonych w 1999 r. i poświadczających, że odzież oznaczona znakiem towarowym EMIDIO TUCCI była przedmiotem reklam w owych środkach masowego przekazu „w ciągu ostatnich pięciu lat”, tj. w latach 1994–1998,

— kasetę wideo zawierającą kilka spotów reklamowych wraz z zaświadczeniem, zgodnie z którym spoty te zostały wyemitowane w telewizji (Tele Cinco) „w latach 1994–1998”.

71 Badając owe dowody, Izba Odwoławcza stwierdziła, że:

— kserokopie reklam, które ukazały się w prasie hiszpańskiej w 1998 r. są późniejsze w stosunku do wniosku o rejestrację rozpatrywanego wspólnotowego znaku towarowego (złożonego w dniu 1 kwietnia 1996 r.), a zatem nie mają znaczenia dla sprawy przy dokonaniu oceny, czy wcześniejszy krajowy znak towarowy miał już w tej dacie charakter wysoce odróżniający wynikający z jego znajomości na rynku,

- większość zaświadczeń dostarczonych przez dyrektorów poszczególnych środków masowego przekazu została sporządzona dla celów, które nie pozwalają na ustalenie, czy i w jakim zakresie wcześniejsze znaki towarowe stanowiły przedmiot reklamy przed datą 1 kwietnia 1996 r.; jedynie dwa spośród nich, tj. pisma od redaktorów naczelnych magazynów *Epoca* i *Tribuna* wskazują na daty mające znaczenie dla sprawy, zawierające się w okresie między 1994 a 1995 r., w którym to rozpatrywane znaki towarowe były przedmiotem reklam,

- ten sam zarzut odnosi się do kasety wideo,

- skarżąca nie dostarczyła żadnych danych na temat wysokości obrotu zrealizowanego ze sprzedaży towarów opatrzonych rozpatrywanymi znakami towarowymi ani na temat inwestycji poczynionych celem ich promocji w istotnym dla sprawy okresie.

72 Bazując na aktach sprawy, powyższe stwierdzenia należy przyjąć.

73 Słusznie zatem, przyłączając się do stanowiska Izby Odwoławczej, OHIM i interwenient twierdzą, iż utrzymywany przez skarżącą wysoce odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych wynikający z ich znajomości na rynku, a co za tym idzie utrzymywana przez nią renoma tych znaków towarowych, nie zostały należycie wykazane za pomocą dowodów dostarczonych przez skarżącą w trakcie postępowania administracyjnego, albowiem dowody te nie zawierają obiektywnych elementów wystarczająco precyzyjnych lub wiarygodnych, które pozwalałyby na oszacowanie udziału znaków towarowych EMIDIO TUCCI w rynku w Hiszpanii, a także natężenia, zasięgu geograficznego oraz czasu trwania ich używania, jak również wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu promocji tych znaków towarowych (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, Rec. str. I-2779, pkt 51).

- 74 Odnośnie do nowych dowodów przedstawionych przez skarżącą po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem (zob. pkt 63 powyżej), zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa należy odrzucić je jako niedopuszczalne [wyroki Sądu: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 49, z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67].
- 75 Należy dodać, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu ani argumentu, który mógłby wykazać, że używanie zgłoszonego znaku towarowego przyniosłoby nienależne korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych lub że byłoby ono dla nich szkodliwe, a zatem wymogi stosowania przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie zostały tak czy inaczej spełnione.
- 76 W tych okolicznościach posiłkowy zarzut oparty na naruszeniu przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia 40/94 nie jest zasadny, a zatem podlega oddaleniu.
- 77 W konsekwencji skarga podlega oddaleniu w całości.

W przedmiocie kosztów

- 78 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z wnioskiem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 grudnia 2004 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

J. Pirrung