

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)  
z dnia 24 listopada 2005 r. \*

W sprawie T-135/04

**GfK AG**, z siedzibą w Norymberdze (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów  
U. Brückmanna oraz R. Langego,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe  
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez T. Lorenza Eichenberga, działającego  
w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

\* Język postępowania: niemiecki.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

**BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH**, z siedzibą w Monachium (Niemcy),

mającej za przedmiot stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 lutego 2004 r. (sprawa R 327/2003-1) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez uprawnionego z rejestracji niemieckiego graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „BUS”, jak również figurę składającą się z trzech powiązanych ze sobą trójkątów, wobec rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego Online Bus dla usług zaliczanych do klasy 35,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sędziowie,  
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 kwietnia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 września 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 czerwca 2005 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 15 listopada 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., skarżąca złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie Online Bus.
- 3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację wymienionego wyżej znaku, zaliczane są do klasy 35 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: „sporządzanie statystyk z zakresu ekonomii, marketing, badanie i analiza rynku, porady z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, porady organizacyjne, profesjonalne doradztwo handlowe, kompilacja i udostępnianie danych z zakresu ekonomii”.

- 4 Zgłoszenie opublikowane zostało w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 57/2000 z dnia 17 lipca 2000 r.
- 5 W dniu 6 października 2000 r. spółka BUS — *Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku wspólnotowego w stosunku do wszystkich usług objętych zgłoszeniem. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazała ona na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i niemieckiego znaku towarowego, na który przysługuje jej prawo ochronne, zarejestrowanego w dniu 12 września 1988 r. między innymi dla usług „doradztwa z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem” zaliczanych do klasy 35, chroniącego następujące oznaczenie graficzne:



- 6 W związku z tym, że skarżąca zażądała na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 przedstawienia dowodu na okoliczność używania wcześniejszego znaku towarowego, druga strona w postępowaniu przed OHIM przedstawiła dowód na używanie poniższego oznaczenia:



- 7 Mocą decyzji z dnia 25 lutego 2003 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił wniesiony sprzeciw.
- 8 W dniu 29 kwietnia 2003 r. skarżąca, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 9 Mocą decyzji z dnia 4 lutego 2004 r. (sprawa R 327/2003-1), doręczonej skarżącej w dniu 13 lutego 2004 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”), Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała ona przede wszystkim, że element graficzny złożony z trzech powiązanych ze sobą trójkątów oraz element słowny „bus” są dwoma elementami odróżniającymi wcześniejszego znaku towarowego. A zatem używanie tego oznaczenia, które zostało wykazane, nie osłabiło charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku. Izba Odwoławcza stwierdziła także, że konkurujące ze sobą znaki towarowe wykazują niewiele podobieństw na płaszczyźnie wizualnej, lecz są podobne pod względem fonetycznym. Z tego powodu istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd danego kręgu odbiorców tj. konsumentów niemieckich, zważywszy na duże podobieństwo oferowanych usług.

### **Żądania stron**

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- odrzucenie sprzeciwu wniesionego przez drugą stronę w postępowaniu przed OHIM,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### **Co do zakresu żądań skarżącej**

12 Na rozprawie skarżąca ograniczyła pierwsze ze swoich żądań precyzując, że domaga się ona stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji tylko w zakresie, który dotyczy oznaczonych w zgłoszeniu usług „badania i analizy rynku”.

13 Żądanie to należy interpretować w ten sposób, że skarżąca domaga się jedynie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w części [zob. podobnie wyrok z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletką), Rec. str. II-383, pkt 14]. Żądanie to nie jest jako takie sprzeczne z wynikającym z art. 135 § 4 regulaminu Sądu zakazem zmiany na etapie postępowania przed Sądem przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Owalna tabletką, pkt 15). A zatem należy uznać, że skarżąca cofnęła swoją skargę w części dotyczącej żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w odniesieniu do innych usług niż usługi „badania i analizy rynku”.

## W przedmiocie dopuszczalności

- 14 W drugim żądaniu skarżąca domaga się zasadniczo, by Sąd nakazał OHIM odrzucenie sprzeciwu wobec rejestracji zgłoszonego przez nią znaku towarowego.
- 15 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia wydanego przez sąd wspólnotowy. Dlatego też rolą Sądu nie jest wydawanie nakazów skierowanych do OHIM. To OHIM zobowiązany jest do wyciągnięcia konsekwencji z rozstrzygnięć i uzasadnień wyroków Sądu [zob. wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II-1401, pkt 24 oraz wskazane w nim orzecznictwo]. A zatem drugie z żądań skarżącej jest niedopuszczalne.

## Co do istoty sprawy

- 16 W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) oraz art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Drugi zarzut dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) oraz art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94*

## Argumenty stron

- 17 Skarżąca twierdzi, że skoro wcześniejszy znak towarowy nie był używany w takiej postaci, w jakiej został zarejestrowany, należy odrzucić sprzeciw na podstawie art. 43 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94.
- 18 Zdaniem skarżącej przepisem właściwym dla oceny używania występującego w niniejszej sprawie niemieckiego znaku towarowego, w innej postaci niż został on zarejestrowany, jest art. 26 ust. 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (niemiecka ustawa o znakach towarowych, BGBl. 1994 I, str. 3082 oraz BGBl. 1995 I, str. 156, zwana dalej „Markengesetz”), za pomocą której dokonano transpozycji do niemieckiego porządku prawnego art. 10 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. L 40, str. 1). Skarżąca powołuje się również na wydany przez Bundesgerichtshof (Niemcy) wyrok z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wykładni wymienionego wyżej przepisu Markengesetz.
- 19 Skarżąca twierdzi, że elementy odróżniające używanego oznaczenia różnią się od elementów odróżniających zarejestrowanego znaku towarowego.
- 20 Skarżąca twierdzi przede wszystkim, że używane oznaczenie nie zawiera elementu słownego „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.”. W braku tego elementu odbiorca nie zrozumie znaczenia elementu „bus”, który stanowi akronim nazwy dawnego uprawnionego z rejestracji wcześniejszego znaku.



- 21 Dalej skarżąca wskazuje na fakt, że w przypadku zarejestrowanego oznaczenia element „bus” napisany jest czarnymi literami i umieszczony został poniżej elementu graficznego składającego się z trzech powiązanych ze sobą trójkątów, podczas gdy w przypadku używanego oznaczenia słowo to napisane jest białymi literami i inną czcionką, i umieszczone zostało w czarnych prostokątach znajdujących się po lewej stronie wymienionego wyżej elementu graficznego. Należy mieć na uwadze, że skoro wcześniejszy znak towarowy jest znakiem graficznym, chroniony jest sam sposób przedstawienia typograficznego elementu „bus”. W związku z powyższym uprawniony z tego znaku nie ma takiej swobody w używaniu tego znaku w innym kształcie, jaką miałby gdyby chodziło na przykład o znak słowny.
- 22 Wreszcie skarżąca twierdzi, że barwa elementu graficznego złożonego z trzech powiązanych ze sobą trójkątów jest inna w przypadku oznaczenia używanego. Twierdzi ona również, że oznaczenie to zawiera ponadto dodatkowy element graficzny, a mianowicie czarny kwadrat.
- 23 Wszystkie wskazane wyżej różnice zmieniają charakter odróżniający znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, w taki sposób, że odbiorca nie będzie kojarzyć używanego oznaczenia z tym znakiem.
- 24 OHIM twierdzi, że rozporządzenie nr 40/94 nie zawiera wyraźnych uregulowań dotyczących używania krajowego znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, w innej postaci niż ta, która została zarejestrowana. Niemniej jednak art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 zawiera zharmonizowany przepis analogiczny do przepisu zawartego w art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. A zatem wskazany wyżej zharmonizowany przepis należy stosować zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 lub w oparciu o odpowiadający mu przepis dyrektywy 89/104. Skorzystanie z przepisów krajowych nie jest możliwe z uwagi na to, że system wspólnotowych znaków towarowych jest systemem autonomicznym.
- 25 W ocenie OHIM odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego występującego w niniejszej sprawie w żaden sposób nie zmienia postać, w jakiej jest on używany. Usunięcie elementu „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” nie ma większego znaczenia, albowiem element ten ma nie tylko

drugorzędne znaczenie, jeśli chodzi o aspekt wizualny, lecz ma on także charakter opisowy. Połączenie elementu składającego się ze słowa „bus” oraz elementu graficznego, którym są trzy powiązane ze sobą trójkąty w formie negatywu, jest do przyjęcia jako potoczny wariant zarejestrowanej postaci znaku, niemający żadnego wpływu na jego odróżniający charakter. Dodatek w postaci czarnego kwadratu nie ma żadnego znaczenia, albowiem jest to jedna z podstawowych figur geometrycznych.

- 26 Wreszcie OHIM twierdzi, że mając na uwadze cel art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, należy uznać, iż uprawniony z rejestracji znaku towarowego powinien dysponować pewnym marginesem swobody, jeśli chodzi o używanie tego znaku, tak by móc dostosować sposób przedstawienia chronionego oznaczenia do reguł grafiki reklamowej i obowiązującego w danym okresie stylu.

## Ocena Sądu

- 27 Artykuł 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„Na wniosek zgłaszającego, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie [...] Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się [...]”.

- 28 Artykuł 43 ust. 3 rozporządzenia rozciąga stosowanie wskazanego wyżej przepisu na wcześniejsze znaki krajowe, zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.

- 29 Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 za „używanie” uważa się również „używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się co do elementów, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany”.
- 30 Mając na uwadze fakt, że powołany w złożonym w niniejszej sprawie sprzeciwie znak towarowy jest krajowym znakiem towarowym, należy przede wszystkim określić przedmiot pierwszego zarzutu, w którym skarżąca wskazuje w istocie na naruszenie przez Izbę Odwoławczą przepisów art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 31 Następnie należy uściślić, że zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 przy wykazywaniu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, czy to krajowego, czy wspólnotowego, na który powołano się w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, należy także wykazać używanie wcześniejszego znaku towarowego w postaci różniącej się pod względem poszczególnych elementów, które jednak nie zmieniają odróżniającego charakteru tego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. II-2789, pkt 44].
- 32 W konsekwencji Sąd jest zdania, że powołanie się przez skarżącą na przepisy prawa krajowego jest bezzasadne.
- 33 Mając powyższe na względzie, należy zbadać, czy postać, w jakiej wcześniejszy znak towarowy był używany, zawiera różnice, które zmieniają jego odróżniający charakter.

- 34 Przed wszystkim należy zauważyć, że obydwie postaci wcześniejszego znaku towarowego, tj. postać zarejestrowana i postać faktycznie używana, zawierają element słowny w postaci wyrazu „bus” oraz element graficzny złożony z trzech powiązanych ze sobą trójkątów, których odróżniającego charakteru żadna ze stron nie kwestionuje.
- 35 Jeśli chodzi o odmienny sposób przedstawienia tych elementów w postaci, która jest używana, należy zauważyć, że ani typografia elementu „bus”, ani barwy wcześniejszego znaku towarowego, tj. biała i czarna, nie są szczególnie oryginalne ani nietypowe w przypadku żadnej z dwóch postaci wcześniejszego znaku. A zatem występujące pod tym względem różnice nie wpływają na odróżniający charakter tego znaku towarowego.
- 36 Wreszcie jeśli chodzi o wzmiankę „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” należy przypomnieć, że ocena charakteru odróżniającego i dominującego jednego lub kilku elementów tworzących złożony znak towarowy powinna być przeprowadzana na podstawie samoistnych cech każdego z tych elementów składowych oraz względnej pozycji poszczególnych składników w konfiguracji jaka występuje w tym znaku [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33–35].
- 37 Występująca w niniejszej sprawie wzmianka jest długim elementem słownym napisanym małą czcionką i zajmującym drugorzędną pozycję w dolnej części oznaczenia. Znaczenie zawartych w niej słów (Stowarzyszenie pomocy przedsiębiorcom i osobom samozatrudniającym się, stowarzyszenie zarejestrowane) stanowi odniesienie do oferowanych usług. Dlatego też mając na względzie opisową treść omawianego elementu, jak również jego drugorzędną pozycję w przedstawieniu oznaczenia, należy stwierdzić, że nie ma ono charakteru odróżniającego.

- 38 Powyższego wniosku nie zmienia podnoszony przez skarżącą argument, zgodnie z którym usunięcie omawianego elementu pozbawiłoby sensu element „bus”, który jest akronimem nazwy dawnego uprawnionego z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego. Jest kwestią bezsporną, że element „bus” ma samoistny charakter odróżniający. Nawet przy założeniu, że właściwy krąg odbiorców zdaje sobie sprawę, że może to być również akronim, usunięcie elementu wyjaśniającego nie wpłynie na jego odróżniający charakter.
- 39 Wniosku tego nie zmienia również podnoszony przez skarżącą na rozprawie argument, zgodnie z którym omawiany zwrot wskazuje dawnego uprawnionego rejestracji tego oznaczenia i w związku z powyższym indywidualizuje on wcześniejszy znak towarowy. W istocie, nawet jeśli przyjąć, że omawiany element odnosi się do nazwy dawnego uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, jest to fakt bez znaczenia przy dokonywaniu oceny funkcji opisowej tego elementu i jego miejsca w wizualnym sposobie przedstawienia oznaczenia, które przesądzają w niniejszej sprawie o braku charakteru odróżniającego.
- 40 Wreszcie jeśli chodzi o czarny kwadrat w używanej postaci znaku, który nie występuje w jego postaci zarejestrowanej, jest on jedną z podstawowych figur geometrycznych i w związku z tym pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Jego pozycja w używanej postaci znaku nie ma w tym względzie znaczenia.
- 41 Z powyższego wynika, iż postać, w jakiej używany jest wcześniejszy znak towarowy, nie zawiera różnic mogących zmienić odróżniający charakter tego znaku w rozumieniu art. 15 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Dlatego też Izba Odwoławcza słusznie uznała, że wnoszący sprzeciw dostatecznie wykazał fakt wcześniejszego używania znaku.
- 42 W związku z powyższym pierwszy zarzut podlega oddaleniu.

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

## Argumenty stron

- 43 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż wcześniejszy znak towarowy zdominowany jest przez słowny element składający się z wyrazu „bus”, który wspólny jest obu oznaczeniom i że konkurujące ze sobą oznaczenia są podobne.
- 44 Twierdzi ona po pierwsze, że wcześniejszy znak towarowy zawiera inne elementy odróżniające, które nadają charakter ogólnemu wrażeniu, jakie znak ten wywiera. W szczególności jeśli chodzi o graficzny element wcześniejszego znaku towarowego, to stanowi on wyszukaną figurę graficzną o silnym charakterze odróżniającym. Druga strona w postępowaniu przed OHIM używa czasem tylko elementu graficznego wcześniejszego znaku towarowego. Ma on zatem co najmniej takie samo znaczenie, co słowny element „bus”. Jeśli zaś chodzi o element „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.”, jest on istotny z uwagi na to, że wyjaśnia znaczenie akronimu „bus”.
- 45 Po drugie, zdaniem skarżącej słowny element „bus” nie jest sam w sobie wystarczający dla odróżnienia wcześniejszego znaku towarowego z uwagi na swój mało odróżniający charakter w odniesieniu do usług, których znak dotyczy. W klasie 35 zarejestrowane są liczne znaki towarowe zawierające element słowny „bus”, zaś w Internecie określenie „bus” występuje bardzo często wraz z określeniem „marketing”.
- 46 W związku z powyższym konkurujące ze sobą oznaczenia nie są — zdaniem skarżącej — do siebie podobne. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, wcześniejszy znak

towarowy charakteryzuje się elementem graficznym, który nie występuje w zgłoszonym znaku. Jeśli zaś chodzi o aspekt fonetyczny, zgłoszony słowny znak towarowy Online Bus jest zdecydowanie dłuższy, a co za tym idzie różny od słowa „bus” występującego we wcześniejszym znaku towarowym. Ponadto w związku z faktem, iż element „online” umieszczony został na początku oznaczenia słownego, należy przypisać mu większe znaczenie jeśli chodzi o wymowę. Na płaszczyźnie koncepcyjnej występujący we wcześniejszym znaku towarowym element „bus” sugeruje, że chodzi o publiczny środek transportu, podczas gdy oznaczenie Online Bus odnosi się do dziedziny informatyki. A zatem omawiane oznaczenia różnią się od siebie również od strony koncepcyjnej.

47 OHIM - powołując się na wymieniony wyżej wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33 i 34 — odpowiada, że ogólne wrażenie wywoływane przez złożony znak towarowy może być zdominowane przez jeden element. Podobieństwo konkurujących ze sobą znaków wynika ze zbieżności elementów dominujących.

48 Jeśli zaś chodzi o porównanie konkurujących ze sobą oznaczeń pod względem fonetycznym, OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż wykazują one duży stopień podobieństwa, albowiem w każdym z nich dominuje słowny element „bus”.

49 Co do lansowanego przez skarżącą twierdzenia o mało odróżniającym charakterze elementu „bus”, OHIM wskazuje, że zostało ono podniesione po raz pierwszy w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i w związku z tym — mając na uwadze treść art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 — jest spóźnione.

50 Nadto nie zostało ono dostatecznie uzasadnione w treści skargi. Lista zarejestrowanych znaków towarowych zawierających element „bus” nie stanowi w tym względzie właściwego dowodu, albowiem osłabienie charakteru odróżniającego może wynikać wyłącznie z używania znaków towarowych. Nie stanowią takiego dowodu również wyniki poszukiwań w Internecie w zakresie łącznego używania określenia „bus” i określenia „marketing” przede wszystkim dlatego, że rozpatrywane usługi związane

są z marketingiem tylko w ograniczonej części. Poza tym nie pozwalają one ustalić, czy element „bus” używany jest w Internecie dla celów niezwiązanych z omawianymi usługami. Wreszcie wyniki poszukiwań obejmują także sektor autobusów, których niniejsza sprawa nie dotyczy, a także nie ograniczają się do terenu Niemiec, które stanowią właściwy obszar odniesienia.

- 51 Konkurujące ze sobą oznaczenia wykazują podobieństwa również na płaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej.
- 52 OHIM jest zdania, że jeśli chodzi o porównanie omawianych znaków pod względem wizualnym, należy uznać, iż element graficzny nie nadaje charakteru wcześniejszemu znakowi towarowemu. Krąg odbiorców zwraca zwykle uwagę na elementy słowne złożonych znaków towarowych. W niniejszej sprawie walor, jaki można przypisać elementowi graficznemu, najłatwiej porównać do znaczenia, jakie posiada dominujący element słowny „bus”.
- 53 Jeśli chodzi o porównanie konkurujących ze sobą znaków pod względem koncepcyjnym, określenie „bus” stanowi w przypadku każdego z nich potoczny w Niemczech skrót używany dla określenia autobusu lub omnibusu. Dlatego też, podobnie jak w wyroku Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM — Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. str. II-1887, pkt 58 oraz w wyroku Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 36, również w niniejszej sprawie, należy stwierdzić, że między konkurującymi ze sobą znakami występuje podobieństwo pod względem koncepcyjnym.

## Ocena Sądu

- 54 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie rejestruje się znaku towarowego, jeśli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego



znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców na terytorium, na którym wcześniej znak towarowy jest chroniony.

- 55 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo mając na uwadze sposób postrzegania oznaczeń oraz danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danej sprawie, 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 33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 56 W niniejszej sprawie strony nie kwestionują ani zastosowanej przez Izbę Odwoławczą definicji właściwego kręgu odbiorców, ani stwierdzenia, że między odnośnymi usługami występuje duże podobieństwo (pkt 25 i 26 zaskarżonej decyzji). Skarżąca twierdzi natomiast, że konkurujące ze sobą znaki towarowe nie są podobne i że w stosunku do nich nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W związku z powyższym badanie zasadności omawianego w tym miejscu zarzutu należy ograniczyć do analizy tych dwóch kwestii.
- 57 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym podobieństwa graficznego, fonetycznego lub koncepcyjnego konkurujących ze sobą znaków należy oprzeć na ogólnym wrażeniu, jakie znaki te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. analogicznie w kwestii wykładni dyrektywy 89/104 wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22 i 23 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25).

58 Należy zauważyć, że jeden z elementów konkurujących ze sobą oznaczeń, a mianowicie element słowny „bus”, jest w obu przypadkach identyczny.

59 W tym względzie należy stwierdzić, że identyczność jednego z elementów składowych konkurujących ze sobą znaków towarowych przesądza o ich podobieństwie tylko wówczas, gdy stanowi on element dominujący w ogólnym wrażeniu wywoływanym przez każdy z tych znaków, tak że wszystkie inne elementy są bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33).

60 Izba Odwoławcza stwierdziła (pkt 22 zaskarżonej decyzji), że element „bus” jest zarówno elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, jak i jednym z elementów dominujących wcześniejszego znaku towarowego.

61 Skarżąca twierdzi, że element słowny „bus” posiada mało odróżniający charakter w odniesieniu do omawianych usług i w konsekwencji sam w sobie nie nadaje się do odróżniania konkurujących ze sobą oznaczeń.

62 Powołuje się ona, po pierwsze, na podniesioną po raz pierwszy na rozprawie okoliczność faktyczną, zgodnie z którą określenie „bus” oznacza rodzaj ankiety służącej do badania rynku.

63 Jednak z uwagi na to, że okoliczność ta nie została podniesiona wcześniej w ramach postępowania przed jedną z instancji OHIM, Sąd nie może wziąć jej pod uwagę.

Z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 — zgodnie z którym w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się do badania stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia — wynika, że nie ma on obowiązku uwzględniać z urzędu okoliczności faktycznych, które nie zostały podniesione przez strony [wyrok Sądu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie T-296/02 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), Zb.Orz. str. II-563, pkt 31]. Z powyższego wynika, że nie można zarzucić OHIM jakiegokolwiek naruszenia prawa z powodu nieuwzględnienia okoliczności faktycznych, które nie zostały mu przedstawione.

64 Po drugie, skarżąca powołuje się na wyniki poszukiwań w Internecie oraz w bazie danych dotyczącej znaków towarowych Cedelex. OHIM odpowiada, że dowody te — przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą — są spóźnione.

65 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z istniejącym orzecznictwem Izby Odwoławczej mogą - z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 - uwzględnić odwołanie na podstawie nowych faktów podniesionych przez stronę wnoszącą odwołanie lub też na podstawie nowych dowodów przez nią przedstawionych [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 26]. W związku z powyższym omawiane dowody należy dopuścić.

66 Jednak przedstawione przez skarżącą wyniki poszukiwań nie są wystarczające, by wykazać, że charakter odróżniający określenia „bus” jest osłabiony w odniesieniu do przedmiotowych usług.

67 Jeśli chodzi o wyniki poszukiwań dokonanych przy pomocy wyszukiwarki Google, z których wynika, iż w Internecie określenie „bus” występuje bardzo często obok

określenia „marketing”, należy stwierdzić, że przeprowadzone w ten sposób badanie — oparte na bardzo ogólnych kryteriach — nie wystarcza, by wykazać, że właściwy krąg odbiorców kojarzy te dwa określenia ze sobą. Przedstawione wyniki poszukiwań nie zawierają jakiegokolwiek informacji dotyczącej używania określenia „bus” na rozpatrywanym terytorium w celu odróżnienia omawianych usług.

68 Jeśli zaś chodzi o badanie przeprowadzone przy pomocy bazy danych Cedex, okoliczność, że liczne znaki towarowe dla klasy 35 zawierają element „bus” nie jest sama w sobie wystarczająca, by wykazać, że element ten stał się mało odróżniający z uwagi na jego częste używanie w tej dziedzinie. Po pierwsze, wyniki omawianego badania nie dostarczają żadnych informacji na temat znaków towarowych będących w rzeczywistym użyciu w odniesieniu do omawianych usług. Po drugie, wyniki te zawierają informacje na temat licznych znaków towarowych, w których słowo „bus” używane jest dla celów opisowych przez przedsiębiorstwa transportu publicznego.

69 Co do drugiego elementu słownego wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie określenia „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.”, jest on pozbawiony charakteru odróżniającego i w związku z tym jest on bez znaczenia jeśli chodzi o ogólne wrażenie wywoływane przez ten znak (zob. pkt 37–39 powyżej).

70 Co do elementu słownego „online” występującego w zgłoszonym znaku towarowym, nie należy go postrzegać jako elementu odróżniającego, albowiem jest to dobrze znane określenie związane z komunikowaniem się przez Internet. W zakresie, w jakim ta forma komunikowania się może być wykorzystana dla potrzeb świadczenia rozpatrywanych usług, omawiane określenie ma walor opisowy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem element opisowy stanowiący część złożonego znaku towarowego nie jest co do zasady postrzegany przez odbiorców jako element odróżniający i dominujący w ogólnym wrażeniu wywieranym przez ten znak [zob. wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T-117/03 do T-119/03 oraz T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE i NLCollection), Zb.Orz. str. II-3471, pkt 34 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

- 71 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż element „bus” stanowi słowny element dominujący w każdym z dwóch konkurujących ze sobą oznaczeń.
- 72 W świetle powyższych rozważań należy przejść do porównania konkurujących ze sobą oznaczeń.
- 73 Jeśli chodzi o porównanie na płaszczyźnie wizualnej należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza uznała w pkt 20 zaskarżonej decyzji, iż wcześniejszy znak towarowy charakteryzuje się zarówno elementem słownym „bus”, jak i elementem graficznym złożonym z trzech powiązanych ze sobą trójkątów. Oceny tej nie jest w stanie podważyć twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym charakter odróżniający graficznego elementu wcześniejszego znaku towarowego jest co najmniej równy charakterowi odróżniającemu elementu „bus”.
- 74 O ile prawdą jest, że konkurujące ze sobą oznaczenia wykazują różnice na płaszczyźnie wizualnej, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o tyle należy stwierdzić, że różnice te nie są w stanie podważyć istniejącego podobieństwa w wyglądzie tych oznaczeń spowodowanego występowaniem w każdym z nich identycznego elementu „bus”, który stanowi element dominujący zgłoszonego znaku towarowego oraz jeden z elementów wcześniejszego znaku towarowego dominujących na płaszczyźnie wizualnej.
- 75 Jeśli chodzi o porównanie pod względem fonetycznym, to mając na względzie identyczność jedyne go elementu słownego w konkurujących ze sobą oznaczeniach, a mianowicie elementu „bus”, stwierdzić należy, że oznaczenia te wykazują duże podobieństwo fonetyczne.

- 76 W kwestii porównania konkurujących ze sobą oznaczeń pod względem koncepcyjnym, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż nie jest ono możliwe.
- 77 Mimo że skarżąca twierdzi, iż oznaczenie Online Bus zawiera odniesienie do dziedziny informatyki, należy zauważyć, że odniesienie to związane jest z elementem „online” zawartym w zgłoszonym znaku towarowym. W związku z tym, iż element ten pozbawiony jest w przypadku zgłoszonego znaku charakteru odróżniającego, nie może on być czynnikiem determinującym jeśli chodzi o stronę koncepcyjną tego znaku.
- 78 Jeśli chodzi o twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy odnosi się do pojęcia „autobus”, należy uznać, że nie można się do niego przychylić, bez konieczności wypowiedzania się w kwestii podniesionego przez OHIM argumentu, zgodnie z którym możliwość takiego odniesienia istnieje w przypadku obydwu konkurujących ze sobą oznaczeń. Bezsporne jest, że omawiane usługi pozbawione są jakiegokolwiek związku z transportem publicznym. Nawet jeśli prawdą jest, że okoliczność polegająca na braku jakiegokolwiek związku między znaczeniem tego oznaczenia, a przedmiotowymi usługami nie zmienia ostatecznej oceny oznaczenia na płaszczyźnie koncepcyjnej, to należy jednak stwierdzić, że znaczenie to powinno być klarowne, tak by właściwy krąg odbiorców mógł bez trudu je odgadnąć [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 54]. W niniejszej sprawie mając na względzie rodzaj oferowanych usług, należy uznać, że właściwy krąg odbiorców nie skojarzy w sposób spontaniczny elementu „bus” ze środkiem transportu publicznego.
- 79 Wreszcie jeśli chodzi o całościową ocenę konkurujących ze sobą oznaczeń, należy przypomnieć, że nie można wykluczyć, iż samo podobieństwo fonetyczne tych dwóch znaków towarowych może powodować istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28 oraz wyrok Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. II-43, pkt 42].

- 80 Mając na względzie wszystkie powyższe rozważania, a w szczególności stwierdzenie o dużym podobieństwie przedmiotowych usług i dużym podobieństwie konkurujących ze sobą znaków pod względem fonetycznym, należy uznać, że jedyna różnica w wyglądzie tych znaków, polegająca na występowaniu we wcześniejszym znaku towarowym elementu graficznego, nie jest w stanie wyeliminować prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Dany konsument w zetknięciu z konkurującymi ze sobą znakami zachowa przede wszystkim w pamięci element słowny „bus” obecny w obydwu znakach i dominujący ich wymowę. Dlatego też Izba Odwoławcza zasadnie uznała, że w odniesieniu do konkurujących ze sobą znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 81 W związku z powyższym drugiego zarzutu nie można uwzględnić.
- 82 W konsekwencji skarga podlega oddaleniu w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

- 83 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 — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada 2005 r.

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

H. Legal