

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

W sprawie T-57/03

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA, z siedzibą w Marsylii (Francja), reprezentowana przez adwokata K. Manhaeve'a, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez U. Pflughara oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której pozostałymi uczestnikami w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującymi przed Sądem w charakterze interwenientów, są:

* Język postępowania: niemiecki.

Frank Dann i Andreas Backer, zamieszkali we Frankfurcie nad Menem (Niemcy),
reprezentowani przez adwokata P. Baronikiansa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 grudnia 2002 r. (sprawa R 1072/2000-2), wydaną w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu dotyczącym znaków towarowych HOOLIGAN i OLLY GAN,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 lutego 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 interwenientów w sekretariacie Sądu w dniu 12 września 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 września 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 kwietnia 1996 r. Frank Dann i Andreas Backer (zwani dalej „interwenientami”) dokonali w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na mocy 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 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie HOOLIGAN.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 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 następującemu opisowi: „odzież i nakrycia głowy”.
- 4 W dniu 31 sierpnia 1998 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 65/98.

5 W dniu 30 listopada 1998 r. Soci t  proven cale d'achat et de gestion (SPAG) SA (zwana dalej „skar zacz ”) wniosła, na podstawie art. 42 rozporz dzenia nr 40/94, sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których ten znak jest przeznaczony, powojując si  na dwa wcześniejsze znaki towarowe, kt rych jest właścicielem, to jest:

— mi dzynarodowy słowny znak towarowy OLLY GAN nr 575552, wywojujący skutki w szczególności w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech i w Portugalii, dla odzieży nale z cej do klasy 25,

— francuski słowny znak towarowy OLLY GAN nr 1655245, u ywany w szczególności dla odzieży nale z cej do klasy 25.

6 W dniu 26 maja 1999 r. interwenienci zło yli wniosek, aby skar zaczka udowodniła fakt rzeczywistego u ywaniania przywołanych wcześniejszych znaków towarowych.

7 Decyzj  z dnia 15 wrze nia 2000 r. Wydział Sprzeciw w OHIM uwzgl dnił sprzeciw, poniewa  we Francji i w Portugalii istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z powodu identyczności towarów oznaczonych spornymi znakami towarowymi oraz z powodu fonetycznego, a w konsekwencji r wnie  koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych słownych oznaczeń.

8 W dniu 9 listopada 2000 r. interwenienci wnieśli do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciw w.

9 Decyzj  z dnia 5 grudnia 2002 r. (sprawa R 1072/2000-2; zwan  dalej „zaskar zon  decyzj ”) Druga Izba Odwoławcza OHIM uchylila decyzj  Wydziału Sprzeciw w.

- 10 Izba Odwoławcza uznała, w głównym zarysie, że przeciętny francuski lub portugalski konsument zna potoczne znaczenie angielskiego słowa „hooligan” — jak również jego pisownię — i sporne znaki towarowe wymawia w sposób odmienny. Izba Odwoławcza wywiodła z tego, że pomiędzy spornymi oznaczeniami brak jest podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym czy też koncepcyjnym, a zatem w odniesieniu do spornych znaków towarowych nie istnieje jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Żądania stron

- 11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

- 12 OHIM i interwenienci wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi,

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

W przedmiocie dopuszczalności okoliczności faktycznych i prawnych przedstawionych przed Sądem

Argumenty stron

- 13 OHIM podnosi na wstępie, że zadaniem Sądu w ramach badania zgodności z prawem zaskarżonej decyzji nie jest ponowne rozpatrzenie okoliczności faktycznych w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Tym samym z uwagi na to, że skarżąca nie zakwestionowała przed Izbą Odwoławczą identyczności omawianych towarów, faktu używania znaków towarowych, ograniczenia właściwego obszaru ochrony jedynie do terytoriów francuskiego i portugalskiego oraz braku wizualnego podobieństwa spornych oznaczeń i, jako że powołała się ona na wysoce odróżniający charakter rozpatrywanych wcześniejszych znaków towarowych po raz pierwszy przed Sądem, na obecnym etapie postępowania kwestie te nie mogą być, zdaniem OHIM, podnoszone przed Sądem bez zmiany przedmiotu sporu, co byłoby niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu Sądu.
- 14 Skarżąca uważa, że argument dotyczący pojęciowego znaczenia znaku towarowego OLLY GAN został przedstawiony już w postępowaniu przed OHIM. Kwestię dopuszczalności nowych dokumentów przedstawionych przed Sądem pozostawia jego swobodnej ocenie, ale wnosi, aby takie same zasady zostały zastosowane do nowych dokumentów przedstawionych przez interwenientów.

Ocena Sądu

- 15 Artykuł 63 rozporządzenia 40/94 stanowi:

„1. Na decyzje Izb Odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji.

4. Skargę może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek.

[...]”.

16 Artykuł 74 rozporządzenia 40/94 stanowi:

„1. W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

- 17 Należy przypomnieć, że skarga wniesiona do Sądu na mocy art. 63 ust. 2 rozporządzenia 40/94 ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 46, oraz z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert-René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 70 oraz wskazane w nim orzecznictwo]. W kontekście rozporządzenia nr 40/94 na podstawie jego art. 74 kontrola ta powinna być przeprowadzana w świetle stanu faktycznego i prawnego sporu w takiej formie, w jakiej został przedstawiony przed izbą odwoławczą [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletki), Rec. str. II-383, pkt 16].
- 18 Należy również przypomnieć, że z funkcjonalnej ciągłości pomiędzy różnymi instancjami OHIM wynika, że w zakresie stosowania art. 74 rozporządzenia nr 40/94 izba odwoławcza jest zobowiązana oprzeć swoją decyzję na wszystkich okolicznościach faktycznych i prawnych zawartych w zaskarżonej przed nią decyzji oraz na okolicznościach przedstawionych przez stronę lub strony w postępowaniu przed organem, który orzekał w pierwszej instancji albo, jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 tego rozporządzenia, w postępowaniu odwoławczym. W szczególności zakres badania, które izba odwoławcza powinna przeprowadzić w stosunku do zaskarżonej przed nią decyzji, nie jest co do zasady ograniczony wyłącznie do zarzutów podniesionych przez stronę lub strony w postępowaniu przed tą izbą [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 29 i 32].
- 19 Jeżeli chodzi o stan faktyczny, z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że na stronach spoczywa obowiązek przedstawienia OHIM w odpowiednim terminie okoliczności faktycznych, na których planują się oprzeć. Wynika z tego, że nie można zarzucić OHIM braku zgodności z prawem w odniesieniu do okoliczności faktycznych, które nie zostały mu przedstawione.
- 20 Stąd nie można uwzględniać przedstawionych przed Sądem okoliczności faktycznych, które nie były uprzednio przedmiotem rozpatrzenia przez jedną z instancji OHIM [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 61 i 62, utrzymany w mocy w postępowaniu odwoławczym postanowieniem Trybunału

z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8993, oraz wyroki Sądu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18, z dnia 13 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67, z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-4835, pkt 46, oraz z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13].

- 21 Jeżeli chodzi o stan prawny, należy zauważyć, że zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji badanie prowadzone przez OHIM jest ograniczone do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Zatem izba odwoławcza może — orzekając w przedmiocie odwołania od decyzji kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu — oprzeć swoją decyzję jedynie na względnych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowaną stronę oraz na faktach i dowodach z nimi związanych, przedstawionych przez strony [zob. wyrok Sądu dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 28 oraz wskazane w nim orzecznictwo]. Kryteria zastosowania względnej podstawy odmowy rejestracji lub jakiegokolwiek innego przepisu przywołanego na poparcie żądań wniesionych przez strony stanowią w sposób oczywisty część elementów prawnych poddanych badaniu OHIM. Należy zaznaczyć w tym względzie, że OHIM może być zobowiązany do rozstrzygnięcia kwestii prawnej, nawet jeśli nie została ona podniesiona przez strony, jeżeli rozstrzygnięcie tej kwestii jest niezbędne w celu zapewnienia właściwego zastosowania rozporządzenia nr 40/94 w świetle dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Tak więc kwestia prawna, która musi zostać koniecznie zbadana dla oceny zarzutów podniesionych przez strony i dla uznania lub odrzucenia ich żądań, również stanowi część elementów prawnych rozstrzyganych przez izbę odwoławczą, nawet jeśli strony nie przedstawiły swojego stanowiska w tej kwestii i nawet jeżeli OHIM nie wypowiedział się w jej przedmiocie. Podobnie w przypadku twierdzenia, że w trakcie rozpatrywania żądań stron OHIM dopuścił się uchybienia w zakresie sposobu traktowania żądań stron, takiego jak na przykład naruszenie zasady kontradiktoryjności, to podnoszone uchybienie stanowi również część ram prawnych sprawy.
- 22 Wynika z tego, że podniesione przed Sądem okoliczności prawne, które nie były wcześniej rozpatrywane przed instancjami OHIM, nie mają wpływu na zgodność

z prawem decyzji izby odwoławczej dotyczącej zastosowania względnej podstawy odmowy rejestracji, o ile nie odnoszą się do kwestii prawa, która jest niezbędna w celu zapewnienia właściwego zastosowania rozporządzenia nr 40/94 w świetle zarzutów i żądań przedstawionych przez strony, ponieważ okoliczności te nie należą do ram prawnych sporu w takiej postaci, w jakiej został wniesiony do izby odwoławczej. W konsekwencji są one niedopuszczalne. Natomiast kiedy zasada prawna powinna być przestrzegana lub kiedy kwestia prawna powinna być rozstrzygnięta dla zapewnienia właściwego zastosowania rozporządzenia nr 40/94 w świetle zarzutów i żądań przedstawionych przez strony, element prawny związany z tą kwestią może zostać przywołany po raz pierwszy przed Sądem.

23 Należy wreszcie zaznaczyć, że takie zasady dopuszczalności dotyczące okoliczności faktycznych obowiązują również OHIM czy interwenientów występujących przed Sądem na podstawie art. 134 regulaminu [zob. w zakresie dotyczącym dowodów przedstawionych przez interwenienta wyrok z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 52]. Jeśli chodzi o okoliczności prawne, interwenienci są poddani tym samym zasadom dopuszczalności co strony skarżące. Wreszcie zasada „równości broni” wymaga, aby strony skarżące i interwenienci przed Sądem dysponowali tymi samymi środkami.

24 W niniejszej sprawie można wskazać, że skarżąca nie przedstawiła swojego stanowiska przed Izbą Odwoławczą. OHIM uważa, że Sąd nie może badać niepodniesionych w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą kwestii dotyczących identyczności rozpatrywanych towarów, terytoriów, w odniesieniu do których przedstawiono dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych, znaczenia obszarów ochrony przyjętych na potrzeby analizy oraz braku wizualnego podobieństwa spornych oznaczeń. Z powodów przedstawionych w pkt 18 powyżej, ten argument należy odrzucić.

25 Należy w rzeczy samej stwierdzić, że te kwestie stanowiły część ram faktycznych i prawnych w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Do wszystkich tych kwestii Wydział Sprzeciwów ustosunkował się w swojej decyzji w odpowiedzi na argumenty stron lub z własnej inicjatywy, ponieważ te kwestie musiały zostać obowiązkowo

rozstrzygnięte w celu wydania orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu. Stąd Izba Odwoławcza oparła lub powinna była oprzeć swoją decyzję na wszystkich okolicznościach faktycznych i prawnych, które leżały u podstaw zaskarżonej przed nią decyzji. Te kwestie mogą więc podlegać dyskusji co do ich istoty przed Sądem.

- 26 Natomiast jeśli chodzi o wysoce odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych — zarówno samoistny, jak i z tego powodu, że znaki te są powszechnie znane — należy stwierdzić, że w świetle akt postępowania przed OHIM skarżąca nigdy nie podnosiła tego wysoce odróżniającego charakteru przed OHIM, czy to w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, czy a fortiori przed Izbą Odwoławczą, ponieważ skarżąca nie była obecna przed tą ostatnią.
- 27 W tym względzie Trybunał orzekł, że odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, stanowią czynniki, które należy uwzględnić, dokonując oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 24 i sentencja). W wyroku tym Trybunał dokonał właściwej wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) 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 brzmienie jest w wysokim stopniu analogiczne do brzmienia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto motyw siódmy rozporządzenia nr 40/94 wskazuje, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy w szczególności od „rozpoznawalności znaku towarowego na rynku”.
- 28 Jednakże, w przeciwieństwie do tej dyrektywy, ustawodawca przewidział w rozporządzeniu nr 40/94 zasady regulujące działalność organów odpowiedzialnych za znaki towarowe oraz prawa i obowiązki osób, które biorą udział w postępowaniu przed tymi organami. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine tego rozporządzenia badanie w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Zgodnie z art. 74 ust. 2 tego samego rozporządzenia OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie. Z uwagi na to, że powołanie się na wysoce odróżniający charakter stanowi mieszany zarzut o elementach faktycznych i prawnych, należy dokonać rozróżnienia na podstawie tego, czy OHIM jest w stanie — czy też nie — orzec w przedmiocie żądań stron na podstawie przedstawionych przez nie dowodów.

- 29 W odniesieniu, po pierwsze, do charakteru odróżniającego wynikającego z faktu, że wcześniejsze znaki są powszechnie znane, należy wskazać, że skarżąca powołała się na ten charakter wyłącznie w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 30 W myśl art. 74 rozporządzenia nr 40/94 do OHIM należy zbadanie każdego zarzutu dotyczącego odróżniającego charakteru znaku towarowego z powodu jego renomy. Natomiast w braku jakiegokolwiek przywołania przez stronę renomy wcześniejszych znaków towarowych czy przedstawienia dowodów na poparcie tej renomy, nie można zarzucić OHIM, że nie orzekł z urzędu w tej kwestii. Po pierwsze bowiem, jako że renoma znaku towarowego jest a priori oparta całkowicie na przypuszczeniach, strony są zobowiązane do wystarczającego sprecyzowania swoich żądań, aby umożliwić OHIM stanowanie w pełnym zakresie w stosunku do ich roszczeń. Po drugie ocena renomy opiera się w zasadzie na okolicznościach faktycznych, których przedstawienie jest obowiązkiem stron. W przypadku gdy strona, która wniosła sprzeciw, ma zamiar powołać się na fakt, że jej znak towarowy jest szeroko znany, jest ona zobowiązana do przedstawienia okoliczności faktycznych i, względnie, dowodów, które pozwolą OHIM na ocenę, czy to twierdzenie jest uzasadnione [wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 „Drie Mollen sinds 1818” przeciwko OHIM — Nabeiro Silveira (Galáxia), Zb.Orz. str. II-1765, pkt 32].
- 31 Należy więc uznać, że OHIM nie był zobowiązany do zbadania renomy rozpatrywanych wcześniejszych znaków towarowych. W istocie renoma ta nie stanowiła części sprzeciwu, który został wniesiony do OHIM. Przedstawiony przez skarżącą zarzut dotyczący renomy jej wcześniejszych znaków towarowych i związane z nim dowody należy więc odrzucić jako niedopuszczalne.
- 32 Następnie, jeżeli chodzi o samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, należy — przeciwnie — stwierdzić, że OHIM był zobowiązany do zbadania, w razie potrzeby również z urzędu, tej okoliczności na skutek wniesienia sprzeciwu. Odmienne bowiem od renomy, ocena samoistnego charakteru odróżniającego nie jest zależna od jakiejkolwiek okoliczności faktycznej, którą

strony powinny przytoczyć. Ponadto ocena ta nie zależy od przedstawienia przez strony dowodów lub argumentów mających na celu ustalenie samoistnego charakteru odróżniającego, ponieważ OHIM jest zobowiązany sam wykryć i ocenić jego istnienie w świetle wcześniejszego znaku towarowego, na którym opiera się sprzeciw.

- 33 Na potrzeby niniejszej sprawy wynika z tego, że samoistny charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych skarżącej stanowił podczas badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd część elementów prawnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego zastosowania rozporządzenia nr 40/94 w świetle żądań i zarzutów przedstawionych przez skarżącą w postępowaniu przed OHIM. W rezultacie argument skarżącej dotyczący tej kwestii powinien być zbadany co do istoty.
- 34 Wreszcie, jeżeli chodzi o okoliczności faktyczne przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, OHIM nie stwierdził istnienia załączników do skargi, które dotyczyłyby innego aspektu niż renoma wcześniejszych znaków towarowych, której uwzględnienie zostało wykluczone powyżej. Mimo to z akt sprawy wynika, że załączniki A7 i A8, które mają na celu wykazanie, że już wcześniejsze znaki towarowe OLLY GAN winny być rozumiane jako odniesienie do pojęcia chuligana, służą w szczególności dowiedzeniu błędnego charakteru oceny Izby Odwoławczej, której zdaniem rozpatrywane znaki towarowe różnią się pod względem koncepcyjnym. Nawet jeśli załączniki te podtrzymują krytykę dotyczącą okoliczności faktycznych i prawnych zawartych w zaskarżonej decyzji, nie zostały one jednak przedstawione OHIM. Stąd załączniki te nie stanowią części stanu faktycznego przedstawionego w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i są zatem niedopuszczalne.
- 35 Tak samo należy odrzucić nową okoliczność faktyczną przytoczoną przez interwenientów, tj. wynik wyszukiwania przeprowadzonego na stronie internetowej Google, ponieważ okoliczność ta nie została przedstawiona w toku postępowania administracyjnego przed OHIM. Należy również odrzucić twierdzenie interwenientów, według którego zgłoszony znak towarowy ma charakter wysoce odróżniający z powodu jego intensywnego używania, ponieważ ten argument nie został przedstawiony przed OHIM.

Co do istoty sprawy

Argumenty stron

- 36 Zdaniem skarżącej nie ulega wątpliwości, że towary, których dotyczą sporne znaki towarowe, są identyczne.
- 37 Uważa ona, że sporne oznaczenia wykazują pewne podobieństwo wizualne, ponieważ oba zawierają litery „ol” i kończą się sylabą „gan”.
- 38 Podnosi ona, że oznaczenia te są fonetycznie identyczne lub bardzo podobne. Kwestionuje istotność wymowy podanej w słownikach francuskim i hiszpańskim — wspomnianych przez Izbę Odwoławczą — z tego powodu, że po pierwsze słowo francuskie brzmi „houligan” i po drugie, akademicki charakter tej wymowy jest niewłaściwy dla potocznego, a nawet kolokwialnego słowa. Właściwy krąg odbiorców, czyli przeciętni konsumenci, a w szczególności konsumenci francuscy, hiszpańscy i portugalscy, w dużej części nie są anglojęzyczni. W związku z tym nie wydaje się oczywiste, by potrafili oni poprawnie wymówić i napisać słowo „houligan”. Ponadto ci spośród konsumentów, którzy mówią po angielsku, czynią to z bardzo wyraźnym akcentem latynoskim, likwidującym różnice w wymowie spornych oznaczeń słownych w zakresie wymawianego z przydechem „h”, podwójnego „oo” lub przerwy pomiędzy wyrazami „Olly” i „Gan”. Te dwa sporne oznaczenia są więc, zdaniem skarżącej, wymawiane bardzo podobnie.
- 39 Skarżąca podnosi, że pod względem koncepcyjnym sporne oznaczenia są identyczne lub bardzo podobne. Z powodu ich fonetycznego podobieństwa, oznaczenia te w sposób oczywisty przywołują to samo pojęcie chuligana.

- 40 Uważa ona, że zgodnie z orzecznictwem i obowiązującymi przepisami prawnymi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym wyższe, im ważniejszy okazuje się samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego. Otóż w niniejszej sprawie wcześniejsze znaki towarowe mają szczególnie silny samoistny charakter odróżniający.
- 41 Mając na względzie fakt, że przeciętny konsument rzadko ma okazję dokonania bezpośredniego porównania spornych znaków towarowych, pozwała to, zdaniem skarżącej, na ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [wyrok Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. II-43].
- 42 OHIM uważa, z ostrożności procesowej odwołując się do zarzutu niedopuszczalności argumentu odnoszącego się do wizualnego podobieństwa spornych oznaczeń, że — jedynie z wyjątkiem elementów „ol” i „gan” — oznaczenia te są różne.
- 43 Interwenienci podnoszą, że pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami nie zachodzi podobieństwo wizualne. Zgłoszony znak towarowy składa się z jednego słowa i ma, jako element dominujący, podwójne „o”, podczas gdy wcześniejsze znaki towarowe składają się z dwóch słów i elementem dominującym jest w nich „oll”.
- 44 OHIM podnosi, że sporne oznaczenia są fonetycznie różne. Angielskie słowo „hooligan” jest zrozumiałe w całej Wspólnocie, a w szczególności we Francji, kraju, w którym weszło do języka, głównie z powodu jego zastosowania w dziedzinie piłki nożnej. Słowo to charakteryzuje się angielską wymową lub przynajmniej wymową nieznacznie od niej odbiegającą. Zatem między spornymi oznaczeniami istnieją, zdaniem OHIM, wyraźne różnice dźwiękowe, w szczególności dotyczące wymowy pierwszej sylaby i przerwy pomiędzy dwoma wyrazami składającymi się na wcześniejsze znaki towarowe.

- 45 Również interwenienci uważają, że nie zachodzi podobieństwo fonetyczne. Słowo „hooligan” jest znane i używane we Francji, nawet jeśli z nieco odmienną pisownią, oraz w Hiszpanii i jest wymawiane poprawnie na sposób angielski. Pojęcia „hooligan” i „Olly Gan” składają się z ciągu różnych samogłosek, to jest odpowiednio [u-i-ä] i [o-i-a], a akcent toniczny przypada w nich w innym miejscu, to jest, odpowiednio, na pierwszą sylabę i na drugie słowo. Ponadto przerwa pomiędzy dwoma słowami składającymi się na wcześniejsze znaki towarowe stanowi, zdaniem interwenientów, wystarczającą różnicę fonetyczną.
- 46 Zdaniem OHIM, ponieważ wcześniejsze znaki towarowe są pozbawione znaczenia semantycznego, jakiegokolwiek podobieństwo koncepcyjne spornych oznaczeń jest wykluczone. Właściwy krąg odbiorców nie może pomylić słowa „hooligan” z pojęciem „Olly Gan” z powodu znajomości słowa „hooligan”, czy też „hooligan”, i wizualnych oraz fonetycznych różnic pomiędzy spornymi znakami towarowymi [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].
- 47 Zdaniem interwenientów pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi nie zachodzi podobieństwo koncepcyjne. OLLY GAN jest postrzegany jako męskie imię i nazwisko jest rozumiane jako oznaczenie kreatora mody — praktyka często spotykana w modzie — co wyklucza inne skojarzenia. Natomiast słowo „hooligan” jest powszechnie używane w tekstach francuskich, włoskich, portugalskich i hiszpańskich. Stąd, zdaniem interwenientów, wykluczone jest wprowadzenie w błąd w zakresie pojęciowym.
- 48 OHIM podnosi, że ponieważ należy brać pod uwagę jedynie przeciętny charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych, różnice pomiędzy spornymi oznaczeniami wykluczają jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (ww. w pkt 41 wyrok w sprawie MYSTERY).
- 49 Interwenienci kwestionują fakt, jakoby wcześniejsze znaki towarowe były szczególnie znane.

Ocena Sądu

- 50 Zgodnie z brzmieniem 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.
- 51 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia handlowego towarów lub usług powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców i przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług nimi oznaczonych [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].
- 52 Jeżeli chodzi o definicję właściwego w niniejszej sprawie kręgu odbiorców, wszystkie strony są zgodne co do tego, że należy uważać, iż składa się on przynajmniej z przeciętnych francuskich i portugalskich konsumentów.
- 53 Następnie należy stwierdzić, że identyczność towarów oznaczonych rozpatrywanymi znakami towarowymi nie została zakwestionowana przed Sądem.
- 54 Jeżeli chodzi o podobieństwo spornych oznaczeń, z orzecznictwa wynika, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, dźwiękowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy

szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25). Przy określaniu stopnia ich wizualnego, dźwiękowego i koncepcyjnego podobieństwa należy również ocenić w danym przypadku znaczenie, jakie należy przypisać tym różnym elementom, biorąc pod uwagę kategorię danych towarów lub usług oraz warunki, w jakich są one sprzedawane (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 27).

- 55 W niniejszej sprawie, w zakresie dotyczącym przede wszystkim podobieństwa wizualnego spornych oznaczeń, Izba Odwoławcza podtrzymała ocenę Wydziału Sprzeciwów, którego zdaniem oznaczenia te wizualnie się różnią (pkt 20 zaskarżonej decyzji). Skarżąca ogranicza się do wskazania, że sporne oznaczenia mają wspólne litery „ol” i ostatnią sylabę „gan”.
- 56 Należy zauważyć, że wizualne podobieństwo ogranicza się do wspólnych elementów podniesionych przez skarżącą. Z drugiej strony sporne oznaczenia wykazują istotne różnice wizualne. Wcześniejsze znaki towarowe składają się z dwóch wyrazów, rozpoczynają się na „o” i zawierają podwójne „l” oraz jedną literę „y”. Zgłoszony znak towarowy składa się natomiast z jednego wyrazu, rozpoczyna się na „h” i zawiera jedno podwójne „o” oraz jedną literę „i”. Należy więc stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że sporne oznaczenia są wizualnie różne.
- 57 Następnie, jeżeli chodzi o podobieństwo fonetyczne spornych oznaczeń, Izba Odwoławcza uznała, że ich wymowa — zgodnie ze słownikami hiszpańskimi i francuskimi — jest różna. Podczas rozprawy OHIM podniósł, że izby odwoławcze mają „wewnętrzzną” znajomość wymowy w różnych językach z powodu różnych narodowości ich członków. Izba Odwoławcza uznała również, że, ponieważ przeciętni konsumenci francuscy i portugalscy znają znaczenie słowa „hooligan” w związku z piłką nożną, znają również jego wymowę. Przerwa pomiędzy słowami w wymowie wcześniejszych znaków towarowych, której nie ma w wymowie zgłoszonego znaku towarowego, stanowi również, zdaniem Izby Odwoławczej, różnicę fonetyczną (pkt 21 i pkt 22 zaskarżonej decyzji).

- 58 Należy zauważyć, że trudno z pewnością ustalić wymowę słowa obcojęzycznego przez przeciętnego konsumenta w jego języku ojczystym. Po pierwsze nie jest pewne, że to słowo jest uważane za słowo obcojęzyczne, szczególnie gdy, jak w niniejszej sprawie dotyczącej konsumenta francuskiego, zostało ono przetworzone według ortografii języka przyjmującego. Zatem angielskie słowo „hooligan” istnieje w języku francuskim w postaci „houligan”. Po drugie, nawet jeśli nie ma wątpliwości co do obcego pochodzenia słowa, jego wymowa nie jest koniecznie taka sama jak wymowa w języku pochodzenia. Poprawna wymowa według języka pochodzenia słowa zakłada bowiem nie tylko znajomość tej wymowy, ale również zdolność do wymówienia danego słowa z poprawnym akcentem. Po trzecie w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należałoby dodatkowo wykazać, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców posiada taką zdolność.
- 59 W tym względzie słowniki języka właściwego kręgu odbiorców mogą, co do zasady, być brane pod uwagę zarówno przez pierwszą instancję OHIM, jak i przez izby odwoławcze, nawet bez ich przedstawienia stronom, ponieważ stanowią a priori elementy powszechnie znane. Słowniki te zawierają zasady poprawnej wymowy danego słowa w języku przyjmującym, nawet jeśli nic nie gwarantuje, że taka prawidłowa wymowa jest rzeczywiście praktykowana w języku potocznym. Ponadto wiedza, którą mają różne instancje OHIM z powodu różnych narodowości ich pracowników lub członków, może ewentualnie potwierdzić czynniki definiujące wymowę przeciętnego konsumenta.
- 60 W zakresie dotyczącym znajomości fonetycznej słowa „hooligan” przez właściwy krąg odbiorców, Izba Odwoławcza słusznie mogła uważać, że ten krąg odbiorców zna to słowo z powodu jego zwykłego użycia w dziedzinie piłki nożnej. Również słusznie uznała, że pierwsza sylaba tego słowa jest a priori wymawiana po francusku jako „u”. Izba Odwoławcza mogła słusznie uznać, że konsument francuski zna angielskie pojęcie „hooligan” i przypisywaną mu podstawową wymowę, czyli francuskie pojęcie „houligan”, takie jakie figuruje w słowniku francuskim, do którego czyni się odwołanie w zaskarżonej decyzji. Z drugiej strony, część właściwego francuskiego kręgu odbiorców, która nie zna francuskiego słowa i która wymawia słowo angielskie na sposób francuski pomimo jego oczywistego obcego pochodzenia, jest prawdopodobnie niewielka. Stąd, mimo że samogłoski

„ou” i „o” są bliskie, stanowią one różnicę fonetyczną pomiędzy spornymi znakami towarowymi. Jeżeli natomiast chodzi o konsumenta portugalskiego, rozumowanie Izby Odwoławczej jest osłabione faktem, że oparła się błędnie na słowniku hiszpańskim, niemającym znaczenia dla języka, którym ten konsument mówi. Ponadto Izba Odwoławcza słusznie podkreśliła, że fakt, iż wcześniejsze znaki towarowe składają się z dwóch słów, podczas gdy zgłoszony znak towarowy składa się tylko z jednego, stanowi również znaczącą różnicę fonetyczną pomiędzy spornymi znakami towarowymi.

- 61 Niemniej należy zauważyć, że nic nie wskazuje na to, jakoby sylaby „li” w zgłoszonym znaku towarowym i „ly” we wcześniejszych znakach towarowych były wymawiane przez właściwy krąg odbiorców w sposób różny. Podobnie, jakikolwiek byłby sposób wymawiania sylaby „gan”, wspólnej dla spornych znaków towarowych, przez właściwy krąg odbiorców będzie ona postrzegana jako taka sama. Nic nie wskazuje również na to, aby początkowe „h” w zgłoszonym znaku towarowym i rzeczywista różnica w akcencie tonicznym, gdy sporne znaki towarowe są wymawiane w języku angielskim, pozwalały właściwemu kręgowi odbiorców, francuskiemu czy portugalskiemu, na fonetyczne rozróżnienie spornych znaków towarowych w takiej postaci, w jakiej są wymawiane przez tych odbiorców.
- 62 Podsumowując, ponieważ fonetyczne podobieństwa przeważają nad różnicami, znaki towarowe HOOLIGAN i OLLY GAN wykazują dla właściwego kręgu odbiorców podobieństwo fonetyczne. Izba Odwoławcza popełniła więc błąd w ocenie, uznając, że sporne oznaczenia są dla przeciętnych francuskich i portugalskich konsumentów fonetycznie różne.
- 63 Wreszcie, w zakresie dotyczącym koncepcyjnego podobieństwa spornych oznaczeń Izba Odwoławcza uznała, że ponieważ stwierdzenie tego podobieństwa zostało oparte w decyzji Wydziału Sprzeciwów wyłącznie na podobieństwie fonetycznym, brak tego podobieństwa prowadzi do stwierdzenia braku jakiegokolwiek podobieństwa koncepcyjnego.

- 64 Z uwagi na to, że rozumowanie to było oparte na założeniu, które zostało powyżej uznane za błędne, należy również stwierdzić, że zaskarżona decyzja jest w tym punkcie błędna.
- 65 Mimo to wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym sporne znaki towarowe różnią się pod względem koncepcyjnym, jest poprawny.
- 66 Po pierwsze jest oczywiste, że zgłoszony znak towarowy jest nierozzerwalnie związany z pojęciem chuligana. Ponadto nikt nie kwestionuje faktu, że pojęcie to jest znane przeciętnym francuskim i portugalskim konsumentom, w szczególności z powodu jego używania w dziedzinie piłki nożnej. Dlatego zgłoszony znak towarowy będzie rozumiany i kojarzony przez właściwy krąg odbiorców w taki właśnie sposób. Po drugie pojęcia wcześniejszych znaków towarowych nie mają a priori żadnego znaczenia semantycznego i w pierwszym rzędzie kojarzą się z imieniem i nazwiskiem. Ta ostatnia koncepcja jest szeroko rozpowszechniona w sektorze odzieżowym i zostanie w pełni przyswojona przez właściwy krąg odbiorców, w rezultacie czego wcześniejsze znaki towarowe zostaną zapamiętane w taki sposób. Jedynie pośrednio i wyłącznie z fonetycznego punktu widzenia właściwy krąg odbiorców mógłby ewentualnie skojarzyć wcześniejsze znaki towarowe z pojęciem chuligana. Skojarzenie to opierałoby się jednak na uprzednim pomyleniu spornych znaków towarowych z powodu ich fonetycznego podobieństwa. Sposób wizualnego postrzegania wcześniejszych znaków towarowych stworzy niezwłocznie dystans pomiędzy pojęciem chuligana a tymi znakami. W tym względzie Izba Odwoławcza poprawnie uznała, że zasadniczo zakup odzieży wiąże się z wizualnym zapoznaniem się ze znakami towarowymi (pkt 23 zaskarżonej decyzji). Przeciętny konsument zapamięta więc wcześniejsze znaki towarowe jako imię i nazwisko.
- 67 Na tym etapie wywodów należy zbadać argument skarżącej, według którego wcześniejsze znaki towarowe mają silny samoistny charakter odróżniający. Jak zostało to przedstawione powyżej, wcześniejsze znaki towarowe są skonstruowane w taki sposób, aby właściwy krąg odbiorców rozumiał je jako połączenie imienia i nazwiska. Koncepcja ta jest w sektorze odzieżowym powszechna. Ponadto nic nie wskazuje na to, aby wybrane imię i nazwisko mogło być uważane za szczególnie

znaczące w oczach właściwego kręgu odbiorców. Nie można więc potwierdzić argumentu, jakoby wcześniejsze znaki towarowe posiadały silny samoistny charakter odróżniający.

- 68 Stąd, w ramach całościowej oceny podobieństwa spornych oznaczeń należy uznać, że Izba Odwoławcza, pomimo błędu w ocenie dotyczącej braku podobieństwa fonetycznego, słusznie orzekła, że wizualna różnica pomiędzy nimi i brak podobieństwa koncepcyjnego pociągają za sobą brak podobieństwa pomiędzy tymi oznaczeniami.
- 69 W ramach całościowej oceny spornych znaków towarowych Izba Odwoławcza słusznie uznała zatem w pkt 23 zaskarżonej decyzji, że właściwy krąg odbiorców nie będzie mylił zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszymi znakami towarowymi, w szczególności w dziedzinie odzieży.
- 70 Z powyższych rozważań wynika, że skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

- 71 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 interwenientów — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

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

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 lutego 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung