WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 25 marca 2009 r.*

W sprawie T-109/07

L'Oréal SA, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez adwokata E. Bauda,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: francuski.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, z siedzibą w Spa (Belgia), reprezentowana przez adwokatów E. Cornu, L. De Brouwera oraz D. Moreau,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 stycznia 2007 r. (sprawa R 468/2005-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV a L'Oréal SA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, M. Prek (sprawozdawca) i V. Ciucă, sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 kwietnia 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 25 czerwca 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 lipca 2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 listopada 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 28 listopada 2000 r. skarżąca, L'Oréal SA, dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami.

2 Znak towarowy, którego dotyczy wniosek o rejestrację, to oznaczenie słowne SPA THERAPY.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 3 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „perfumy, wody toaletowe; żele i sole do kąpieli i pod prysznic do celów niemedycznych; mydła toaletowe; dezodoranty do użytku osobistego; kosmetyki, w szczególności kremy, mleczka, płyny pielęgnacyjne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk; mleczka, żele i olejki do opalania, preparaty po opalaniu (kosmetyki); preparaty do makijażu; szampony; żele, pianki, balsamy i preparaty w aerozolu do układania i pielęgnacji włosów; lakiery do włosów; preparaty do koloryzacji i dekoloryzacji włosów; preparaty do trwałej ondulacji i skręcania włosów; olejki eteryczne".

4 Wniosek o rejestrację został opublikowany w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 55/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.

5 W dniu 14 października 2002 r. interwenient, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, działając na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów mających zostać objętymi rejestracją.

6 Uzasadniając swój sprzeciw, interwenient wskazał w szczególności na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wskutek pomylenia z różnymi wcześniejszymi znakami towarowymi, w tym ze słownym znakiem towarowym SPA zarejestrowanym pod numerem 372307 w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu w dniu 11 marca 1981 r. dla „środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania; mydeł; produktów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do włosów; środków do czyszczenia zębów" należących do klasy 3. Ponadto interwenient powołał się na art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 40/94, opierając się na różnych wcześniejszych rejestracjach.

7 Decyzją z dnia 29 marca 2005 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw, stwierdzając, że przesłanki art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zostały spełnione. Wydział Sprzeciwów nie rozpatrzył podstaw odmowy rejestracji wynikających z art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 40/94 i oparł się wyłącznie na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd wskutek pomylenia z wcześniejszym słownym znakiem towarowym SPA (zwanym dalej „wcześniejszym znakiem towarowym").

8 W dniu 22 kwietnia 2005 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

9 Decyzją z dnia 24 stycznia 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie z uzasadnieniem, że przesłanki z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zostały spełnione. Jeśli chodzi na wstępie o porównanie rozpatrywanych towarów, Izba Odwoławcza zauważyła, że ich identyczność nie była podważana przez strony. Jeśli chodzi następnie o porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza stwierdziła, że należy wziąć pod uwagę wysoce odróżniający charakter określenia „spa" dla danego kręgu odbiorców składającego się z przeciętych konsumentów w krajach Beneluksu i nie przychyliła się do argumentacji skarżącej, według której określenie „spa" ma charakter opisowy dla preparatów kosmetycznych należących do klasy 3. Na tej podstawie Izba Odwoławcza uznała, że element słowny „spa" jest zasadniczym elementem przyciągającym uwagę w zgłoszonym znaku towarowym i z tego względu kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne mimo różnic wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych związanych z obecnością elementu słownego „therapy" w zgłoszonym znaku towarowym. Wreszcie Izba Odwoławcza zauważyła, że w przypadku kosmetyków często zdarza się, iż producenci wprowadzają na rynek kilka linii produktów pod odrębnymi pochodnymi znakami towarowymi. Wywnioskowała ona z tego, że jest prawdopodobne, iż konsumenci uznają, że sprzedaż towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym odbywa się pod kontrolą interwenienta. Ponadto Izba Odwoławcza odmówiła uwzględnienia wniosku skarżącej o wezwanie interwenienta do przedstawienia dowodu rzeczywistego używania jego znaku towarowego, uzasadniając, że wniosek ten został złożony po terminie.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM i w razie potrzeby interwenienta kosztami postępowania.

11 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

12 Na wstępie należy zauważyć, że interwenient podważa dopuszczalność licznych załączników dołączonych do skargi, twierdząc, że zawierają one dokumenty przestawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem. W niniejszej sprawie nie jest jednak konieczne sprawdzenie dopuszczalności każdego z załączników podważanych przez interwenienta, o ile Sąd może ocenić argumenty skarżącej w świetle dokumentów przedstawionych w toku postępowania administracyjnego i znajdujących się w aktach postępowania przed OHIM, które zostały przekazane Sądowi na mocy art. 133 regulaminu.

13 Skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

14 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych oboma znakami

towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

15 W niniejszej sprawie ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozciąga się na kraje Beneluksu. To zatem sposób postrzegania kolidujących ze sobą znaków towarowych przez konsumenta towarów oznaczonych tymi znakami na terytorium tych państw członkowskich należy wziąć pod uwagę. Ponadto uwzględniając charakter rozpatrywanych towarów, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 12 zaskarżonej decyzji, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów. Ta analiza wydaje się słuszna i nie jest też podważana przez skarżącą.

16 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które definiuje się jako prawdopodobieństwo, iż odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, należy oceniać całościowo przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. s. II-4359, pkt 25, 26; zob. także analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29].

17 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 25).

18 W ramach analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że

całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (wyroki Trybunału: z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 41, 42; z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, pkt 42, 43).

19 Jednakże poza zwykłymi przypadkami, w których przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość, i z zastrzeżeniem okoliczności, że całościowe wrażenie może być zdominowane przez jeden lub kilka ze składników złożonego znaku towarowego, w żaden sposób nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym zachowa w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję odróżniającą, nie stanowiąc jednak zarazem elementu dominującego, i że w rezultacie wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie będzie mogło skłaniać odbiorców do uznania, iż dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw przynajmniej powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takim układzie bowiem stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można uzależniać od warunku, że całościowe wrażenie wywierane przez oznaczenie złożone musi być zdominowane przez jego część, stanowiącą zarazem wcześniejszy znak towarowy (zob. podobnie i analogicznie wyrok Trybunału z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 30–33).

20 W niniejszej sprawie, tak jak podniosła Izba Odwoławcza w pkt 11 zaskarżonej decyzji, strony są zgodne co do identyczności towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

21 Jeśli chodzi o porównanie spornych oznaczeń, należy zauważyć, że zgłoszony znak towarowy zawiera wcześniejszy znak towarowy, do którego dodane jest słowo „therapy".

22 Należy również stwierdzić, że wcześniejszy znak towarowy, choć nie stanowi dominującego elementu zgłoszonego znaku towarowego, zachowuje w jego obrębie niezależną pozycję odróżniającą.

23 Po pierwsze, zgłoszony znak towarowy nie jest złożony z nowego słowa o samodzielnym znaczeniu różniącym się od znaczenia prostego zestawienia elementów, które go tworzą, ale z dwóch słów wyraźnie od siebie się różniących: „spa" i „therapy".

24 Po drugie, wydaje się, że słowo „spa", stanowiące jednocześnie wcześniejszy znak towarowy i wspólny element obu znaków towarowych, ma zwyczajny charakter odróżniający w odniesieniu do preparatów kosmetycznych oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

25 Twierdzenia skarżącej dotyczące rzekomego opisowego i rodzajowego charakteru słowa „spa" w odniesieniu do preparatów kosmetycznych nie są bowiem przekonujące. Dowody przestawione przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego i znajdujące się w aktach postępowania przed OHIM świadczą tylko o istnieniu ewentualnego charakteru opisowego i rodzajowego tego określenia dla obiektów służących do hydroterapii takich jak hammam lub sauna, a nie o istnieniu charakteru opisowego i rodzajowego w odniesieniu do preparatów kosmetycznych oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym. Jednym dowodem zdającym się potwierdzać tezę wysuniętą przez skarżącą jest orzeczenie tribunal de grande instance de Paris (sądu pierwszej instancji w Paryżu). Jednakże jego wartość dowodowa jest ograniczona. Z jednej strony, orzeczenie to może dotyczyć tylko sposobu postrzegania części właściwego kręgu odbiorców: odbiorców francuskojęzycznych w krajach Beneluksu. Z drugiej strony wydaje się, że stanowisko przyjęte w tym orzeczeniu zostało zanegowane przez inne sądy, w tym cour d'appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu).

26 Pozostałe dowody przedstawione przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego przed OHIM, takie jak cytaty ze słowników, środki dowodowe oparte na używaniu słowa „spa" w prasie i w Internecie, a także sondaż dotyczący sposobu postrzegania

słowa „spa" przeprowadzony w Niderlandach, prowadzą wyłączenie do wykazania charakteru opisowego i rodzajowego słowa „spa" w odniesieniu do obiektów służących do hydroterapii takich jak hammam i sauna.

27 Jeśli chodzi o powołanie się na praktykę decyzyjną OHIM, wystarczy przypomnieć, że według utrwalonego orzecznictwa zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych jest oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonywaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej izb odwoławczych [zob. wyrok Sądu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. II-949, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo].

28 Ponadto jeśli wysunięte przez skarżącą podczas rozprawy twierdzenie, że słowo „spa" jest opisowe i stanowi pojęcie rodzajowe w odniesieniu do jednego z miejsc, w których preparaty kosmetyczne są używane lub sprzedawane, czyli obiektów służących do hydroterapii takich jak hammam lub sauna, wydaje się słuszne, nie można z niego jednak wnioskować, że słowo to w konsekwencji pozbawione jest charakteru odróżniającego w odniesieniu do preparatów kosmetycznych lub że ten charakter odróżniający jest zbyt znikomy, aby można było stwierdzić, iż wcześniejszy znak towarowy zajmuje niezależną pozycję odróżniającą w obrębie zgłoszonego znaku towarowego. Więzy łączące preparaty kosmetyczne z obiektami służącymi do hydroterapii, ze względu na ich używanie w tych miejscach, nie są bowiem tak silne, aby wniosek dotyczący opisowego lub rodzajowego charakteru słowa „spa" można było rozciągnąć na te preparaty kosmetyczne.

29 Należy zatem zbadać, czy ze względu na tę niezależną pozycję odróżniającą całościowe wrażenie wywierane przez zgłoszony znak towarowy może skłonić odbiorców do uznania, że dane towary pochodzą z przedsiębiorstw przynajmniej powiązanych gospodarczo, i że z tego względu istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

30 Na wstępie należy zauważyć, że co do zasady konsument zwraca większą uwagę na początek znaku towarowego niż na jego zakończenie [wyrok Sądu z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-133/05 Meric przeciwko OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), Zb.Orz. s. II-2737, pkt 51]. Otóż wcześniejszy znak towarowy jest

umieszczony na początku zgłoszonego znaku towarowego. Wynika z tego, że niezależna pozycja odróżniająca, którą w jego obrębie zajmuje wcześniejszy znak towarowy, tym bardziej może spowodować wprowadzenie w błąd właściwego kręgu odbiorców w zakresie handlowego pochodzenia towarów.

31 Następnie należy także zauważyć, że słowo „therapy" nie jest nazwą handlową cieszącą się renomą — tak jak to miało miejsce w okolicznościach, w których zapadł ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Medion — ale określeniem, które nie będąc opisowym w odniesieniu do preparatów kosmetycznych, nie ma charakteru szczególnie wysoce odróżniającego w stosunku do nich na tyle, aby mogło być zrozumiane jako aluzja do korzyści płynących z powyższych preparatów.

32 Wreszcie tak jak Izba Odwoławcza słusznie zauważyła w pkt 13 zaskarżonej decyzji, często zdarza się, że producenci kosmetyków wprowadzają na rynek kilka linii produktów pod odrębnymi pochodnymi znakami towarowymi. W rezultacie fakt, że zgłoszony znak towarowy jest złożony z wcześniejszego znaku towarowego SPA i następującego po nim słowa „therapy", może spowodować, że konsument uzna, iż chodzi tutaj o linię produktów sprzedawanych przez interwenienta.

33 Z powyższego wynika, że występujące między oznaczeniami różnice dotyczące obecności słowa „therapy" w zgłoszonym znaku towarowym nie są w stanie zrównoważyć istotnych podobieństw między kolidującymi ze sobą oznaczeniami polegającymi na obecności wcześniejszego znaku towarowego na początku zgłoszonego znaku towarowego i na niezależnej pozycji odróżniającej, którą wcześniejszy znak towarowy w nim zajmuje. Ponadto ze względu na to, że towary oznaczone przez kolidujące ze sobą znaki towarowe są identyczne, należy stwierdzić, iż właściwy krąg odbiorców uzna, że towary te pochodzą z przedsiębiorstw przynajmniej powiązanych gospodarczo.

34 W rezultacie należy zgodzić się ze stwierdzeniem Izby Odwoławczej zawartym w pkt 13 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

35 Należy zatem oddalić jedyny podniesiony zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztów

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

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) L'Oréal SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Vilaras Prek Ciucă

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 marca 2009 r.

Podpisy