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

W sprawie T-3/04

Simonds Farsons Cisk plc, z siedzibą w Mriehel (Malta), reprezentowana przez M. Bagnall, I. Wooda, solicitor, oraz R. Hacona, barrister,

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,

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

* Język postępowania: angielski.

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

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 listopada 2003 r. (sprawa R 996/2002-1), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Simonds Farsons Cisk plc a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, M.E. Martins Ribeiro i K. Jürimäe, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 kwietnia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 kwietnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 lutego 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 16 czerwca 2000 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., interwenient dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to przedstawione poniżej oznaczenie graficzne:



Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 29 i 32 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 dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 29: „miąższ owoców",

— klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe; bezalkoholowe napoje owocowe; bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, syropy i inne preparaty na bazie owoców do produkcji napojów, wyciągi z owoców oraz miąższ owoców do produkcji napojów".

3 Zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 6/2001 z dnia 8 stycznia 2001 r.

4 W dniu 30 stycznia 2001 r. skarżąca zgłosiła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw opierał się na istnieniu wspólnotowego znaku towarowego nr 427237 składającego się z oznaczenia słownego KINNIE (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym"), którego zgłoszenia dokonano w dniu 25 listopada 1996 r. i zarejestrowano w dniu 7 kwietnia 1999 r. Towary oznaczone tym znakiem towarowym należą do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego i odpowiadają następującemu opisowi: „napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów".

5 Sprzeciw skierowano przeciwko wszystkim towarom określonym w zgłoszeniu znaku towarowego. W sprzeciwie powołano się na podstawę przewidzianą w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

6 Decyzją nr 2880/2002 z dnia 27 września 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw na takiej podstawie, iż w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego istniało, z powodu, z jednej strony, podobieństwa tych oznaczeń a, z drugiej strony, identyczności czy dużego podobieństwa przedmiotowych towarów, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców z Unii Europejskiej.

7 W dniu 27 listopada 2002 r. interwenient wniósł do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

8 Decyzją z dnia 4 listopada 2003 r., zmienioną sprostowaniem z dnia 10 listopada 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), Pierwsza Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że, mimo iż towary, o których mowa, są identyczne bądź prawie identyczne, sporne oznaczenia różnią się od siebie pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym i że ten brak podobieństwa wyklucza wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów nr 2880/2002 z dnia 27 września 2002 r.,

— nakazanie OHIM odrzucenia dokonanego przez interwenienta zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego,

— obciążenie OHIM i/lub interwenienta kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu, postępowania przed Izbą Odwoławczą oraz postępowania przed Sądem.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie niedopuszczalności czwartego żądania skarżącej, w zakresie, w jakim zmierza ono do wydania przez Sąd orzeczenia obciążającego OHIM kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu,

— oddalenie skargi w pozostałym zakresie,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

11 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności

12 W swoim drugim i trzecim żądaniu skarżąca domaga się od Sądu utrzymania w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów nr 2880/2002 oraz nakazania OHIM odrzucenia dokonanego przez interwenienta zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

13 W tej kwestii należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. Zatem do Sądu nie należy zwrócenie się z nakazem do OHIM. Do niego należy wyciągnięcie konsekwencji z sentencji i uzasadnienia niniejszego wyroku. Drugie i trzecie żądania skarżącej są zatem z tego względu dopuszczalne [wyroki Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. II-2383, pkt 53 oraz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12].

Co do istoty sprawy

14 Skarżąca podnosi dwa zarzuty na poparcie swojego wniosku o stwierdzenie nieważności oparte na naruszeniu odpowiednio art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 rozporządzenia nr 40/94.

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

— Argumenty stron

15 Po pierwsze, skarżąca podnosi, iż Wydział Sprzeciwów nie nadał wystarczającej wagi podobieństwom fonetycznym i wizualnym między spornymi oznaczeniami. Ponadto uważa ona, że skoro przedmiotowe oznaczenia są pozbawione znaczenia, nie jest możliwe żadne ich porównanie pod względem koncepcyjnym.

16 Co się tyczy porównania fonetycznego, skarżąca potwierdza, iż słowa „kinnie" i „kinji" będą wymawiane w sposób bardzo podobny w niektórych językach wspólnotowych. W istocie w języku szwedzkim, duńskim i niderlandzkim litera „j" będzie wymawiana w taki sam sposób jak litera „y" w języku angielskim. W opinii skarżącej, w przeciwieństwie do tego, co oświadczyła Izba Odwoławcza, oznaczenia te są zatem podobne na płaszczyźnie fonetycznej.

17 Co się tyczy porównania wizualnego, skarżąca utrzymuje, że jeśli znak towarowy składa się jednocześnie z elementów słownych i elementów graficznych, to element słowny należy uważać za element dominujący. Dodaje ona, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd, uznając, że nie istniało duże podobieństwo między elementami słownymi tych znaków, z wyjątkiem pierwszych liter „kin". W jej opinii inne litery tych dwóch elementów słownych „kinji" i „kinnie" posiadają podobne kształty. Dodaje ona, że jeśli chodzi o porównanie wizualne, to nie należy lekceważyć sposobu, w jaki słowa są wymawiane. Tak więc kiedy przeciętny konsument, zwłaszcza ten posługujący się językiem szwedzkim, duńskim czy niderlandzkim, postrzega te dwa oznaczenia to niezupełnie pamięta on nazwy produktów na płaszczyźnie fonetycznej, lecz nie przypomina sobie kształtu liter użytych do napisania tych nazw. Oznaczenia KINJI i KINNIE są zatem jako takie bardzo do siebie podobne nawet z punktu widzenia wizualnego.

18 Ponadto skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że przyznała zbyt duże znaczenie niektórym aspektom graficznym zgłoszonego znaku, takim jak symbol szopa pracza i charakter pisma w kształcie kawałków bambusa użytych do napisania elementu słownego „kinji". Izba Odwoławcza naruszyła zatem, zdaniem skarżącej, orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym w przypadku znaku graficznego większe znaczenie należy przyznać słowu. Ponadto skarżąca uważa, iż większość konsumentów nie zwróci uwagi na napis „by SPA".

19 Poza tym skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, iż nie wzięła wystarczająco pod uwagę faktu, że, z jednej strony, towary są identyczne lub w dużym stopniu podobne a, z drugiej strony, że wcześniejszy znak towarowy będący nazwą stanowiącą produkt czystej inwencji posiada charakter wysoce odróżniający.

20 Co się tyczy oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że błędnie oparła zaskarżoną decyzję na tym, że właściwy konsument prawdopodobnie zakupi przedmiotowe towary w supermarkecie lub innych sklepach detalicznych, w których będzie on w stanie kontrolować wizualnie towary i oznaczone nimi znaki towarowe przed ich zakupem. W opinii skarżącej przedmiotowe towary będą powszechnie sprzedawane bądź to w sklepach detalicznych bądź to w barach czy restauracjach.

21 Jeśli chodzi o sprzedaż dokonaną w barach czy też restauracjach, skarżąca zaznacza, że, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi Izba Odwoławcza, konsumenci zamawiają zwykle produkty ustnie, odnosząc się do ich marki, i że możliwa jest sprzedaż napojów bez możliwości zobaczenia w jakimkolwiek momencie znaku towarowego, o którym mowa. Opierając się na wyroku Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 28, skarżąca utrzymuje, iż nie można wykluczać, że jedynie podobieństwo fonetyczne znaków towarowych może stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

22 Co się tyczy sprzedaży dokonanych w supermarketach, skarżąca utrzymuje, że mimo iż przeciętny konsument posiada możliwość zbadania towarów, Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę, że konsument posiada jedynie rzadko możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych i musi polegać na niedoskonałym wrażeniu, jakie zachował o nich w swojej pamięci.

23 OHIM nie kwestionuje tego, iż sporne w niniejszej sprawie towary są identyczne czy też bardzo podobne, ale utrzymuje, że istniejące między znakami różnice wizualne i koncepcyjne wyłączają wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

24 Jeśli chodzi o wizualny aspekt oznaczeń, OHIM zauważa, iż są one różne ze względów ukazanych w zaskarżonej decyzji.

25 Co się tyczy koncepcyjnego porównania spornych oznaczeń, to OHIM potwierdza, że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego i charakter pisma w kształcie bambusa użyty dla słowa „kinji" stanowią elementy odróżniające przedstawiające pomysł postaci z egzotycznego animowanego rysunku, a mianowicie szopa pracza o tym samym imieniu. Prawdopodobnie ten związek zostanie zauważony przez konsumenta, podczas gdy w przeciwieństwie do tego wcześniejszy znak towarowy nie będzie posiadał żadnego znaczenia. Zdaniem OHIM, fakt, iż jeden ze spornych znaków towarowych posiada treść semantyczną, podczas gdy drugi jej nie posiada, wystarcza, aby dojść do wniosku, iż oznaczenia te są koncepcyjnie odmienne.

26 Co się tyczy porównania fonetycznego, OHIM uznaje, że, w przeciwieństwie do tego, co stwierdziła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, odbiorcy z niektórych państw członkowskich mogą postrzegać podobieństwo fonetyczne między spornymi znakami. Niemniej OHIM dodaje, iż element ten nie wystarcza do tego, aby stwierdzić niezgodność z prawem zaskarżonej decyzji, ponieważ stopień fonetycznego podobieństwa między tymi znakami jest zneutralizowany ich różnicami wizualnymi i koncepcyjnymi, w taki sposób, iż nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nawet przy założeniu, że wcześniejszy znak towarowy posiada w jak największym stopniu charakter odróżniający.

27 OHIM utrzymuje na tej podstawie, że stopień podobieństwa fonetycznego między dwoma znakami towarowymi ma mniejsze znaczenie w przypadku towarów wprowadzonych do obrotu w taki sposób, że w momencie nabycia określony krąg odbiorców postrzega zwykle znak towarowy wizualnie. Tak jest w przypadku towarów skarżącej.

28 OHIM twierdzi, że nawet w barach i restauracjach butelki są wyeksponowane na półkach za ladą w taki sposób, że konsumenci są je w stanie obejrzeć. Ponadto, nawet gdy bary i restauracje nie są sieciami dystrybucji mało istotnymi dla sprzedaży napojów bezalkoholowych zawierających soki owocowe, to sieci te pozostają zwykle bez znaczenia, gdy chodzi o wielkość sprzedaży w porównaniu ze sprzedażą dokonaną w supermarketach.

29 Interwenient powtarza zasadniczo argumenty przedstawione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji. Podnosi on, iż sporne znaki towarowe są wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie różne.

30 Co się tyczy porównania wizualnego, interwenient dodaje, że biorąc pod uwagę renomę jego znaku towarowego w krajach Beneluksu, słowa „by SPA" przyciągają uwagę konsumentów i wykluczają jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jeśli chodzi o pochodzenie spornych towarów.

31 Jeśli chodzi o porównanie fonetyczne, to interwenient podnosi, że nawet w krajach, w których litera „j" jest wymawiana jak litera „y" w języku angielskim, słowny znak towarowy KINNIE jest wymawiany za pomocą dłuższego końcowego sufiksu, który wystarczy dla odróżnienia spornych znaków towarowych z punktu widzenia fonetycznego.

— Ocena Sądu

32 Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, „jeżeli: z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym".

33 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W myśl tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku. Ta całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, a w szczególności między podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie [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 30–33 oraz powoływane tamże orzecznictwo].

34 W niniejszej sprawie należy zaznaczyć, iż mając na względzie, że wcześniejszym znakiem towarowym jest wspólnotowy znak towarowy, terytorium, jakie należy uwzględnić przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest terytorium całej Wspólnoty Europejskiej.

35 Ponadto, jako że sporne towary są towarami konsumpcji bieżącej, docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych europejskich konsumentów, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

36 W świetle powyższych rozważań należy porównać, po pierwsze, oznaczone towary i, po drugie, sporne oznaczenia.

37 Co się tyczy porównania towarów, to należy zaznaczyć, czego nie kwestionują strony, iż towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym i towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są bądź podobne, bądź identyczne.

38 Jeżeli chodzi o porównanie oznaczeń, orzecznictwo nakazuje oprzeć całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego przedmiotowych znaków na całościowym wrażeniu, jakie znaki te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem 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 i ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

39 Należy zatem dokonać porównania spornych w niniejszej sprawie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

40 Co się tyczy porównania wizualnego, Izba Odwoławcza uznała, iż dominujący element słowny „kinji" i dodatkowe elementy graficzne i tekstowe zgłoszonego znaku towarowego pozwalają na dokonanie wizualnego rozróżnienia tych dwóch znaków towarowych (pkt 18 zaskarżonej decyzji).

41 W tej kwestii należy zaznaczyć, że zgłoszony znak towarowy składa się ze złożonego oznaczenia zawierającego elementy graficzne i słowne. To złożone oznaczenie zawiera słowo „kinji" napisane grubymi stylizowanymi literami w kształcie bambusa z widniejącymi poniżej słowami „by SPA" napisanymi drobniejszym pismem i widniejącym powyżej elementem graficznym przedstawiającym podskakującego szopa pracza noszącego podkoszulek ozdobiony nazwą „kinji". Należy zaznaczyć, że graficzne cechy charakterystyczne zgłoszonego oznaczenia, a mianowicie postać z rysunku animowanego szopa pracza, stylizacja liter, które tworzą główny element słowny oraz pisane drobnym pismem słowa „by SPA" są, jak to trafnie podkreśliła Izba Odwoławcza, szczególnie uderzające, przyciągają uwagę konsumenta i przyczyniają się do wizualnego rozróżnienia tych dwóch oznaczeń (pkt 18 zaskarżonej decyzji).

42 Wcześniejszy znak towarowy jest natomiast słownym znakiem towarowym pozbawionym jakiegokolwiek szczególnego charakteru graficznego czy figuratywnego.

43 Izba Odwoławcza podkreśliła również słusznie w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że nie ma bliskiego podobieństwa między dominującymi elementami słownymi oznaczeń interwenienta i skarżącej, z wyjątkiem trzech pierwszych liter „kin". Jak słusznie sygnalizuje to również OHIM, dwa przedmiotowe elementy słowne są różnej długości, ich odpowiednie zakończenia „nie" oraz „ji" są wizualnie odmienne, a podwojenie spółgłoski „n" we wcześniejszym znaku towarowym jest szczególnie widoczne. Ponadto użycie złożonych grubych liter w kształcie bambusa w charakterze pisma słowa „kinji" i napis małymi literami elementu słownego „by SPA" dodają wizualnego elementu odróżniającego. Wreszcie we wcześniejszym

znaku towarowym KINNIE po sylabie „kin" następuje składająca się z trzech liter sylaba „nie". W przeciwieństwie do składającej się z dwóch liter sylaby „ji" spornego znaku towarowego KINJI sylaba „nie" utworzyła idealnie symetryczne słowo, w którym dwie centralne litery „n", dwie litery „i" oraz litery „k" i „e" doskonale się równoważą. Symetria ta nadaje słowu „kinnie" odmienny od słowa „kinji" charakter wizualny.

44 Wynika z tego, iż brak wizualnego podobieństwa między tymi obydwoma oznaczeniami spowodowany odmiennym charakterem tych dwóch elementów słownych podkreśla obecność w zgłoszonym znaku towarowym przywołanych w pkt 41 powyżej szczególnych elementów graficznych.

45 W tej kwestii należy zaznaczyć, w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżąca, że kiedy oznaczenie składa się jednocześnie z elementów graficznych i elementów słownych, to nie wynika z tego automatycznie, że to element słowny jest tym, który winien być zawsze uważany za dominujący.

46 W istocie, złożony znak towarowy, może być uważany za podobny do innego znaku towarowego, identycznego lub analogicznego do jednego z elementów składowych złożonego znaku towarowego jedynie wówczas, gdy jest on elementem dominującym w całościowym wrażeniu wywołanym przez złożony znak towarowy. Ma to miejsce wtedy, gdy tenże element składowy jest sam w stanie dominować obraz, jaki zachowa o tym znaku towarowym w pamięci właściwy krąg odbiorców w taki sposób, że inne elementy składowe tego znaku towarowego pozostają bez znaczenia dla wywołanego przezeń całościowego wrażenia [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33].

47 Z orzecznictwa Sądu wynika również, że w przypadku złożonego oznaczenia element graficzny może zajmować równorzędne miejsce z elementem słownym [zob. wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 53].

48 Ponadto nawet w okolicznościach, kiedy obydwa sporne znaki towarowe zawierają podobne elementy słowne — co nie ma miejsca w niniejszym przypadku — fakt ten sam w sobie nie pozwala na dojście do wniosku, że istnieje wizualne podobieństwo między spornymi znakami. Obecność w jednym z oznaczeń elementów graficznych posiadających szczególną i oryginalną konfigurację może prowadzić do tego, że całościowe wrażenie wywołane przez każde z tych oznaczeń będzie inne [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 74].

49 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, iż wszystkie elementy graficzne występujące w zgłoszonym znaku towarowym stanowią niezaprzeczalnie indywidualną i oryginalną konfigurację, odgrywają ważną rolę w sposobie wizualnego postrzegania zgłoszonego znaku oraz pozwalają na jego odróżnienie od wcześniejszego znaku towarowego. W konsekwencji należy odrzucić jako bezpodstawny argument skarżącej oparty na tym, iż Izba Odwoławcza niesłusznie przyznała zbyt dużą wagę niektórym elementom graficznym zgłoszonego znaku towarowego, jak również napisanym małymi literami wyrazom „by SPA", które to elementy mają, zdaniem skarżącej, dodatkowe znaczenie dla sposobu wizualnego postrzegania spornych oznaczeń.

50 Z całości powyższych rozważań wynika, iż Izba Odwoławcza słusznie uznała, że ważne różnice, jakie istnieją między elementami słownymi spornych znaków towarowych, jak również dodatkowe elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego skutkują tym, iż całościowe wizualne wrażenie wywołane przez każdy z tych znaków towarowych jest odmienne.

51 Co się tyczy porównania koncepcyjnego, Izba Odwoławcza uznała, że mimo iż żaden z dominujących elementów słownych spornych oznaczeń nie ma znanego znaczenia, przywołują one pewne idee, które nie występują we wcześniejszym znaku towarowym (zaskarżona decyzja, pkt 20 i 21).

52 W tej kwestii należy zaznaczyć, że w istocie zarówno słowo „kinnie", jak i słowo „kinji" nie posiadają znanego i precyzyjnego znaczenia. Niemniej jak podniosła to Izba Odwoławcza i co utrzymują OHIM i interwenient, znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest bogaty przynajmniej na płaszczyźnie koncepcyjnej i wizualnej. Tenże znak towarowy posługuje się stylizowaną na kształt bambusa literą dla ukazania charakteru pisma swojego głównego elementu słownego i zawiera element graficzny, na który składa się antropomorficzny wizerunek szopa pracza noszącego podkoszulek z napisem „kinji". Stąd też możemy się spodziewać, iż elementy te sugerują w umyśle osoby, która je postrzega, że sporne towary i sporny znak towarowy mają związek z przyrodą czy też życiem w naturalnym środowisku.

53 Jak zaznaczył to już Sąd w ww. wyroku w sprawie HUBERT, „aby sprawdzić, czy istnieje podobieństwo koncepcyjne między spornymi znakami towarowymi, wystarczy stwierdzić, czy docelowy krąg odbiorców dokona rozróżnienia między wyobrażeniami wywoływanymi przez każde z tych oznaczeń (ww. wyrok w sprawie HUBERT, pkt 58). W konsekwencji, skoro w niniejszej sprawie wcześniejszy słowny znak towarowy nie komunikuje żadnego znaczenia, a w przeciwieństwie do tego siła wywoływania skojarzeń przez zgłoszony znak towarowy wydaje się być wystarczająco duża, aby być postrzeganą przez konsumentów, należy stwierdzić, że nie istnieje podobieństwo koncepcyjne między spornymi znakami towarowymi.

54 Co się tyczy porównania fonetycznego, wydaje się być, jak to przyznał skądinąd wyraźnie OHIM, niepodważalne, że, w przeciwieństwie do tego, co stwierdziła Izba

Odwoławcza w zaskarżonej decyzji (pkt 19), odbiorcy z niektórych państw członkowskich są skłonni postrzegać podobieństwo fonetyczne spornych znaków towarowych. W istocie, w języku szwedzkim, duńskim i niderlandzkim litera „j" będzie na przykład wymawiana jak litera „y" w języku angielskim. W konsekwencji, zgodnie z regułami wymowy niektórych języków europejskich, zgłoszony znak towarowy będzie się wymawiać „kinyi". Mimo iż podobieństwo to będzie dotyczyć tylko ograniczonej liczby państw członkowskich, należy stwierdzić, iż sporne znaki towarowe są przynajmniej w tych państwach członkowskich podobne na płaszczyźnie fonetycznej.

55 Jeśli chodzi o całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych, to zaobserwowano, iż istnieją znaczące różnice między spornymi znakami towarowymi na płaszczyźnie wizualnej i koncepcyjnej. W niniejszej sprawie należy stwierdzić, iż te różnice wizualne i koncepcyjne neutralizują w sposób wyraźny ich podobieństwo fonetyczne.

56 W istocie, jak zaobserwował to świadomie OHIM, stopień podobieństwa fonetycznego dwóch znaków towarowych posiada mniejsze znaczenie w przypadku towarów, które są wprowadzone do obrotu w taki sposób, iż w trakcie ich nabycia właściwy krąg odbiorców zwykle postrzega oznaczony nimi znak towarowy w sposób wizualny [zob. podobnie wyrok 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 55].

57 Ma to miejsce w niniejszym przypadku w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżąca. W istocie należy podkreślić, iż skarżąca nie przedstawiła najmniejszego dowodu zmierzającego do ukazania, iż towary te są generalnie sprzedawane w taki sposób, że odbiorcy nie postrzegają znaku towarowego wizualnie. Skarżąca twierdzi po prostu, że tradycyjne kanały sprzedaży tworzą bary i restauracje, gdzie konsument zamawia towar ustnie, zwracając się do kelnera i w żadnym momencie nie skłania się go do dostrzeżenia znaku towarowego, o który chodzi.

58 W tej kwestii należy zaznaczyć, jak zaobserwował to bardzo słusznie OHIM, że jeżeli bary i restauracje stanowią nawet znaczące kanały sprzedaży dla towarów skarżącej, to butelki są tam wyeksponowane na półkach za ladą w taki sposób, że konsumenci są je w stanie zbadać również wizualnie. Dlatego też, mimo że nie możemy wykluczyć, iż towary, o których mowa, mogą być sprzedawane również na zamówienie ustne, nie należy uważać tego sposobu za normalny sposób ich sprzedaży. Ponadto nawet jeśli konsumenci mogą zamówić napój ustnie bez uprzedniego obejrzenia tychże półek, będą oni w każdym razie w stanie zbadać wizualnie butelkę, którą im się poda.

59 Poza tym i nade wszystko nie kwestionuje się tego, iż bary i restauracje nie są jedynymi kanałami sprzedaży przedmiotowych towarów. W istocie towary te są również sprzedawane w supermarketach i innych punktach sprzedaży detalicznej (zob. pkt 14 zaskarżonej decyzji). Należy wszakże stwierdzić, iż skoro butelki ustawione są na półkach, konsumenci mogą w trakcie dokonywanych tam sprzedaży postrzegać znaki towarowe w sposób wizualny, mimo że nie mogą widzieć tych znaków obok siebie.

60 Skarżąca utrzymuje również, iż Izba Odwoławcza winna była dojść do wniosku, że istniało większe prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych znaków towarowych, ponieważ wcześniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający. W tej kwestii należy zaobserwować, że charakter wysoce odróżniający znaku towarowego należy stwierdzić albo ze względu na cechy samego znaku, albo jego powszechną znajomość [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 34]. Mimo iż znak towarowy KINNIE jest niezaprzeczalnie oryginalny, skarżąca nie przedstawiła żadnych dowodów wykazujących, iż jej znak towarowy posiada charakter wysoce odróżniający. Zadowoliła się ona powołaniem się na fakt, że w przypadku nazwy stanowiącej produkt czystej inwencji wymaga się uwzględnienia jego wysoce odróżniającego charakteru.

61 Wreszcie należy odrzucić argumentacje skarżącej, zgodnie z którą przeciętny konsument uzna sporne znaki towarowe jako wizualnie podobne, ponieważ wymowa elementów słownych oznaczeń wpłynie w dużym stopniu na wizualne postrzeganie liter tworzących te elementy, w taki sposób, że kiedy przeciętny konsument widzi te dwa oznaczenia, pamięta on niedokładnie brzmienie nazw towarów, lecz nie przypomina sobie kształtu liter użytych do celów graficznych. W istocie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie oddaje się analizie jego różnych detali (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23). Niemniej należy stwierdzić, iż w niniejszym przypadku sposób, w jaki przeciętny konsument będzie postrzegał zgłoszone złożone oznaczenie, nie zostanie określony poprzez dokonanie porównania jedynie jednego z jego elementów, a mianowicie elementu słownego „kinji" z oznaczeniem skarżącej.

62 W tych okolicznościach należy dojść do wniosku, iż mimo że towary oznaczone spornymi znakami towarowymi są identyczne lub bardzo podobne, różnice wizualne i koncepcyjne między spornymi oznaczeniami dają wystarczające podstawy do tego, aby uważać, że nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. Wynika z tego, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego.

63 Mając na względzie powyższe, należy odrzucić jako bezpodstawny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu drugiego opartego na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94

— Argumenty stron

64 Skarżąca utrzymuje, iż Izba Odwoławcza naruszyła art. 73 rozporządzenia nr 40/94, nie umożliwiając stronom przedstawienia ich uwag co do znajdującego się w pkt 14 zaskarżonej decyzji jej elementu uzasadnienia dotyczącego opinii Izby Odwoławczej na temat sposobu, w jaki napoje są zamawiane i sprzedawane w barach i restauracjach. Zarzuca się zatem Izbie Odwoławczej naruszenie pewnych wymogów proceduralnych.

65 OHIM podnosi, iż odniesienie się do „metod sprzedaży" i postrzegania znaków towarowych na danym rynku nie stanowi samo w sobie przyczyny, na której oparta jest decyzja w rozumieniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94, ale argument na poparcie rozumowania, zgodnie z którym różnice wizualne i koncepcyjne między znakami towarowymi są takiego charakteru, iż eliminują wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na specyficznym rynku spornych towarów. Takie odniesienie nie jest niezależne od oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, lecz stanowi część rozumowania, jakie przyjęła Izba Odwoławcza.

66 OHIM uważa w konsekwencji, że nie dając skarżącej możliwości przedstawienia jej uwag co do argumentu dotyczącego „metod sprzedaży", Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 73 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim argument ten użyto jedynie w celu uzasadnienia zaskarżonej decyzji, opierając się na przyczynach czy rozumowaniu, które były już znane skarżącej.

67 Interwenient podnosi, iż zastosował on już argument, kwestionowany przez skarżącą w ramach niniejszej skargi w uwagach przedstawionych przez nią w dniu 27 stycznia 2003 r. w trakcie postępowania przed Izbą Odwoławczą, w których oświadczyła ona, że „towary oznaczone dwoma znakami towarowymi to napoje bezalkoholowe sprzedawane w tych samych sklepach i generalnie w supermarketach i że, w przeciwieństwie do tego, co oświadczyła w swojej decyzji Izba Odwoławcza (str. 7, pkt 3), przeciętny konsument posiada w rzeczywistości możliwość dokonania bezpośredniego porównania towarów".

68 Interwenient wywodzi z tego, że skarżąca nie uznała prawdopodobnie za konieczne zakwestionować to stwierdzenie, udzielając odpowiedzi w swoich „uwagach w odpowiedzi na odwołanie" z dnia 21 marca 2003 r., że nie miało to miejsca w przypadku baru czy restauracji.

— Ocena Sądu

69 Zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje Urzędu mogą opierać się wyłącznie na przyczynach, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawienia swoich uwag [wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-173/00 KWS Saat przeciwko OHIM (Nuance d'orange), Rec. str. II-3843, pkt 57].

70 W niniejszej sprawie należy zaobserwować, że Izba Odwoławcza uściśliła w pkt 14 zaskarżonej decyzji, że „mimo iż towary są [...] sprzedawane w barach i restauracjach, będący w tych okolicznościach konsument co do zasady nie zamówi ich, posługując się ich nazwą, w przeciwieństwie do tego, co czyni on na przykład w przypadku, kiedy zamawia wina czy piwa". Izba Odwoławcza dodała następnie, że

„zazwyczaj klienci barów i restauracji zamawiają po prostu te towary, posługując się ich nazwą ogólną i proszą na przykład o świeży sok pomarańczowy".

71 W rzeczywistości zaobserwujemy, że Izba Odwoławcza usiłuje ukazać w pkt 14 zaskarżonej decyzji, iż typowy konsument będzie normalnie w stanie zbadać wizualnie towary przed ich nabyciem. Ten punkt widzenia potwierdzony jest w pkt 14 zdanie ostatnie zaskarżonej decyzji, gdzie Izba Odwoławcza dokonuje streszczenia swojej oceny, oświadczając, że „innymi słowy typowy konsument będzie ogólnie w stanie kontrolować wizualnie towary i związane z nimi znaki towarowe przed ich nabyciem (mimo iż możliwe jest, że nie widzi on dwóch znaków towarowych obok siebie)".

72 Wydaje się zatem, że stwierdzenia dotyczące sposobu, w jaki konsumenci zamawiają towary stron w restauracjach czy barach, nie stanowią niezależnego elementu uzasadnienia zaskarżonej decyzji, lecz stanowią część rozumowania, jakie przyjęła Izba Odwoławcza w związku z całościową oceną prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Okoliczność, iż skarżąca nie podniosła argumentów w tej kwestii, nie oznacza, że nie mogła ona zająć stanowiska co do elementu uzasadnienia dotyczącego wizualnego i fonetycznego porównania spornych oznaczeń, na którym opiera się zaskarżona decyzja.

73 W tych okolicznościach niniejszy zarzut oparty na naruszeniu art. 73 rozporządzenia nr 40/94 winien być odrzucony.

74 W związku z powyższym skarga winna być zatem w całości oddalona.

W przedmiocie kosztów

75 Skarżąca wnosi do Sądu o obciążenie OHIM i/lub interwenienta kosztami związanymi z postępowaniem w sprawie sprzeciwu. Nie przedstawiła ona w swoich pismach specyficznej argumentacji dotyczącej tego wniosku. Tymczasem w trakcie rozprawy przyznała ona rację argumentom przedstawionym w tym względzie przez OHIM.

76 OHIM podnosi, iż wniosek ten jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim koszty te nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 87 i 136 regulaminu Sądu.

77 W tej kwestii należy przypomnieć, iż art. 136 § 2 regulaminu stanowi:

> „Niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą [...] uznaje się za koszty podlegające zwrotowi".

78 Wniosek ten należy zatem odrzucić jako niedopuszczalny w zakresie, w jakim koszty związane z postępowaniem w sprawie sprzeciwu nie stanowią kosztów podlegających zwrotowi w rozumieniu art. 136 § 2 regulaminu.

79 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę w niniejszym przypadku, należy obciążyć ją kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM i interwenienta zgodnie z ich żądaniami.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Skarga zostaje oddalona.**

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

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

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

Sekretarz Prezes

E. Coulon M.Vilaras