WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
z dnia 23 marca 2006 r. *

W sprawie C-206/04 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 6 maja 2004 r.,

Mülhens GmbH & Co. KG, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), reprezentowana przez T. Schultego-Beckhausena i C. Musiola, Rechtsanwälte,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez S. Laitinen i A. von Mühlendahla, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji

* Język postępowania: angielski.

Zirh International Corp., z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez L. Koukera, Rechtsanwalt,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 października 2005 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Mülhens GmbH & Co. KG żąda w odwołaniu uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02

Mülhens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. II-791 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), na mocy którego Sąd oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 1 października 2002 r. (sprawa R 247/2001-3), odrzucającej sprzeciw wniesiony przez wnoszącą odwołanie wobec wniosku o rejestrację słownego oznaczenia „ZIRH" (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

2 Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) przewiduje:

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

b) 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".

3 Artykuł 8 ust. 2 tego rozporządzenia brzmi następująco:

„Do celów ust. 1 „wcześniejsze znaki towarowe" oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

[...]

i) wspólnotowe znaki towarowe [...]

[...]".

4 Brzmienie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest w zasadzie identyczne z brzmieniem art. 4 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

Okoliczności powstania sporu

5 W dniu 21 września 1999 r. Zirh International Corp. (zwana dalej „Zirh Corp") wniosła do OHIM o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego „ZIRH" dla towarów i usług należących do klas 3, 5 i 42

w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim").

6 W dniu 24 maja 2000 r., na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wnosząca odwołanie wniosła sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego dla wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem. Sprzeciw ten został oparty na istnieniu wcześniejszego znaku towarowego, tj. znaku towarowego o charakterze mieszanym, słowno-graficznym, składającego się z elementu słownego „SIR" i towarzyszącej mu figury heraldycznej, który został zarejestrowany dla towarów należących do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, pasty do zębów, mydła" (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym").

7 Sprzeciw ten został odrzucony decyzją Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 29 czerwca 2001 r., który uznał między innymi, że nawet jeśli dane towary i usługi są sprzedawane za pośrednictwem tych samych kanałów dystrybucji lub w tych samych punktach sprzedaży, to występujące między tymi dwoma znakami różnice w oczywisty sposób przeważają nad podobieństwem brzmieniowym, mogącym zaistnieć między tymi znakami w niektórych oficjalnych językach Unii Europejskiej, a zatem w odniesieniu do wspomnianych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

8 W dniu 10 lipca 2001 r. wnosząca odwołanie wniosła odwołanie od tej decyzji do Drugiej Izby Odwoławczej OHIM, która w drodze spornej decyzji oddaliła to odwołanie, utrzymując w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów i przejmując przedstawione w niej uzasadnienie.

Przebieg postępowania przed Sądem i zaskarżony wyrok

9 W dniu 4 grudnia 2002 r. wnosząca odwołanie złożyła w sekretariacie Sądu skargę na sporną decyzję, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności na podstawie jedynego zarzutu, opartego na naruszeniu pojęcia wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

10 Na wstępie Sąd przypomniał w pkt 33–43 zaskarżonego wyroku przepisy i orzecznictwo znajdujące zastosowanie do zagadnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego.

11 Następnie Sąd dokonał całościowej oceny wszystkich istotnych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem odróżniających i dominujących elementów znaków, na podstawie której stwierdził, że istniejące między nimi podobieństwo brzmieniowe w dużym stopniu zostało zniesione. Sąd wyraził się w tym zakresie w sposób następujący:

„44 Jeśli chodzi o wizualne porównanie spornych znaków, należy stwierdzić, po pierwsze, że nawet jeśli słowne elementy tych dwóch znaków towarowych zawierają takie same drugą i trzecią literę, a mianowicie litery »ir«, to wykazują one istotne różnice wizualne. W istocie pierwsze litery znaków, którymi są odpowiednio »s« i »z«, różnią się od siebie. Poza tym wspomniane elementy słowne składają się z różnej liczby liter, ponieważ w zgłoszonym znaku towarowym po literach »ir« następuje litera »h«. Ponadto oznaczeniu słownemu wcześniejszego znaku towarowego towarzyszy figura heraldyczna, podczas gdy zgłoszony znak towarowy składa się wyłącznie z oznaczenia słownego zapisanego zwykłymi literami. W konsekwencji w ramach wizualnej oceny

całości omawianych oznaczeń istnienie elementów charakterystycznych dla każdego z tych oznaczeń sprawia, że wywierane przez każde z tych oznaczeń całościowe wrażenie jest odmienne.

45 W zakresie podobieństwa fonetycznego OHIM nie zaprzecza, że zawarte w tych dwóch znakach elementy słowne wykazują podobieństwa w niektórych oficjalnych językach Unii Europejskiej. W istocie, jak to słusznie wskazuje OHIM w pkt 26 odpowiedzi na skargę, w licznych państwach członkowskich wcześniejszy znak towarowy będzie prawdopodobnie wymawiany po angielsku, ponieważ »sir« jest znanym słowem angielskim, które może być znane również odbiorcom niemówiącym po angielsku. Nawet jeśli zgłoszony wspólnotowy znak towarowy można wymawiać w różny sposób w różnych językach, to należy stwierdzić, jak to przyznaje OHIM, że omawiane znaki towarowe są podobne pod względem fonetycznym, przynajmniej w krajach anglojęzycznych i w Hiszpanii, z uwagi na to, że różnice między nimi nie są szczególnie zauważalne w wymowie angielskiej i hiszpańskiej. W krajach tych należy więc uznać te znaki za podobne pod względem fonetycznym.

46 Skarżąca nie kwestionuje oceny dokonanej przez OHIM w zakresie koncepcyjnego porównania spornych znaków towarowych. W istocie, jak to słusznie podnosi OHIM, brak jest podobieństwa koncepcyjnego, ponieważ wydaje się prawdopodobne, że przeciętny konsument w państwach członkowskich pomyśli o angielskim słowie »sir« z uwagi na szeroką znajomość tego słowa w Europie. Ponieważ słowo »zirh« nie posiada jasnego znaczenia w żadnym z jedenastu oficjalnych języków Unii Europejskiej, odbiorcy będą postrzegać słowo »zirh« jako neologizm. Wobec tego należy stwierdzić, że pod względem koncepcyjnym te dwa znaki towarowe nie wykazują podobieństw.

47 W konsekwencji należy stwierdzić, że znaki towarowe SIR i ZIRH nie są podobne ani pod względem wizualnym, ani pod względem koncepcyjnym. Pod względem fonetycznym omawiane znaki towarowe są podobne w niektórych

krajach. W tym zakresie warto zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem nie można wykluczyć, że samo podobieństwo fonetyczne znaków towarowych może stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 28, oraz wyrok Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. II-43, pkt 42).

48 Jak to zostało już przypomniane powyżej w pkt 39 i 42, należy dokonać całościowej oceny wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku w oparciu o całościowe wrażenie wywierane przez omawiane znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

49 Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu podobieństwa fonetyczne mogą zostać zniesione przez występujące między omawianymi znakami różnice koncepcyjne. Takie zniesienie wymaga, by przynajmniej jeden z omawianych znaków towarowych posiadał dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak aby odbiorcy ci mogli odczytać je w sposób natychmiastowy [wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 54].

50 W niniejszym przypadku odnosi się to do słownego elementu wcześniejszego znaku towarowego SIR, jak to zostało wskazane już w pkt 46. Analizy tej nie podważa fakt, że to oznaczenie słowne nie opisuje którejkolwiek z właściwości towarów, dla których dokonana została rejestracja tego znaku. W istocie okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie, aby właściwy krąg odbiorców w sposób natychmiastowy odczytał znaczenie tego słownego elementu wcześniejszego znaku towarowego. Dla zniesienia w dużym stopniu istniejących pomiędzy tymi znakami podobieństw fonetycznych wystarczy, aby jeden z omawianych znaków nie posiadał takiego znaczenia lub posiadał wyłącznie odmienne znaczenie (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 54).

51 W niniejszym przypadku zniesienie to potwierdza fakt, że znaki towarowe SIR i ZIRH wykazują również różnice wizualne. W tym kontekście należy wskazać, na co także zwrócił szczególną uwagę OHIM, że stopień podobieństwa fonetycznego tych dwóch znaków ma ograniczone znaczenie w przypadku towarów, które są sprzedawane w taki sposób, że przy zakupie właściwy krąg odbiorców zapoznaje się zwykle z oznaczającym je znakiem towarowym również w sposób wzrokowy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 55).

52 Wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, ma to miejsce w przypadku towarów rozpatrywanych w niniejszej sprawie. W istocie argumenty skarżącej, zgodnie z którymi sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym nie dokonuje się wyłącznie na podstawie ich wyglądu, a istotny kanał sprzedaży towarów skarżącej stanowią perfumerie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, nie podważa tego wniosku.

53 W tym zakresie należy odnotować, iż skarżąca w żaden sposób nie wykazała, że jej towary są zwykle sprzedawane w taki sposób, że odbiorcy nie zapoznają się w sposób wzrokowy ze znakiem towarowym. Skarżąca ogranicza się bowiem jedynie do twierdzenia, że tradycyjnym kanałem sprzedaży są perfumerie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, tak więc konsument nie ma bezpośredniego dostępu do towaru i może się z nimi zapoznać jedynie za pośrednictwem sprzedawcy.

54 Zakładając nawet, że perfumerie, salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą stanowić istotne kanały sprzedaży towarów skarżącej, bezsporne jest, że również w takich miejscach towary są zwykle umieszczane na półkach w sposób umożliwiający konsumentom wzrokowe zapoznanie się z nimi. W konsekwencji nawet jeśli nie można wykluczyć, że omawiane towary mogą być również sprzedawane na ustne zamówienie, tego sposobu nie można uznać za zwyczajowy sposób sprzedaży tych towarów".

12 W związku z tym Sąd uznał w pkt 55 zaskarżonego wyroku, że stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych nie jest wystarczająco wysoki, aby stwierdzić, iż właściwy krąg odbiorców może sądzić, że przedmiotowe towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, i w konsekwencji oddalił skargę.

Odwołanie

13 Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i spornej decyzji oraz obciążenie OHIM kosztami postępowania. Na poparcie odwołania podnosi ona jedyny zarzut, składający się z dwóch części i oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W każdej z dwóch części podnosi ona dwa odrębne argumenty.

14 OHIM i Zirh Corp. wnoszą o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie pierwszej części jedynego zarzutu (prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

Argument pierwszy

Argumentacja stron

15 Wnosząca odwołanie utrzymuje, że częściowe podobieństwo i częściowa identyczność rozpatrywanych towarów i usług, z jednej strony, i podobieństwo brzmieniowe

omawianych znaków towarowych, z drugiej strony, prowadzą do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych znaków. Zdaniem wnoszącej odwołanie, która powołuje się w tym względzie na pkt 28 ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zakłada, że oczywiste podobieństwo w zakresie jednego z kryteriów odnoszących się do zmysłów stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W niniejszym przypadku to prawdopodobieństwo wynika z podobieństwa brzmieniowego.

16 OHIM nie zaprzecza dokonanej przez wnoszącą odwołanie analizie podobieństwa znaków towarowych. Stwierdza on jednak, iż znaczenie ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer ogranicza się wyłącznie do dopuszczenia możliwości, że podobieństwo brzmieniowe może wystarczać, aby stwierdzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Ocena Trybunału

17 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z motywem siódmym rozporządzenia nr 40/94 ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, a w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem i między oznaczonymi towarami lub usługami.

18 Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd winno być zatem oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku (zob. podobnie w odniesieniu do dyrektywy 89/104 wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22, oraz z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40).

19 Taka całościowa ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych winna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (zob. w szczególności w odniesieniu do dyrektywy 89/104 ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23 oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

20 W tym zakresie, po dokonaniu oceny całościowego wrażenia wywieranego przez te dwa oznaczenia, Sąd stwierdził w pkt 47 zaskarżonego wyroku, że oznaczenia te nie są podobne pod względem wizualnym i koncepcyjnym, jakkolwiek w niektórych krajach wykazują one podobieństwo pod względem brzmieniowym, nie wykluczając zarazem, że samo to podobieństwo może stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

21 Nie można wykluczyć, że samo podobieństwo brzmieniowe znaków towarowych może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. w odniesieniu do dyrektywy 89/104 ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28). Jednakże należy przypomnieć, że istnienie takiego prawdopodobieństwa winno zostać stwierdzone w ramach oceny całościowej, obejmującej koncepcyjne, wizualne i brzmieniowe podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń. Ocena ewentualnego podobieństwa brzmieniowego stanowi jedynie jeden z czynników w ramach tej całościowej oceny.

22 W konsekwencji z pkt 28 ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer nie można wywieść, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje bezwzględnie w każdym przypadku ustalenia samego podobieństwa brzmieniowego dwóch oznaczeń.

23 A zatem w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd prawidłowo przeprowadził analizę całościowego wrażenia wywieranego przez te dwa oznaczenia w zakresie obejmującym ich ewentualne podobieństwa koncepcyjne, wizualne i brzmieniowe.

24 Wynika z tego, że pierwszy argument pierwszej części jedynego zarzutu należy oddalić jako bezzasadny.

Argument drugi

Argumentacja stron

25 Zdaniem wnoszącej odwołanie podobieństwo brzmieniowe wystarcza, aby ustalić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli towary opatrzone danym znakiem towarowym nie są nabywane wyłącznie po wzrokowym zapoznaniu się z nimi. W licznych sklepach konsumenci nie mają możliwości samodzielnego zapoznania się z omawianymi towarami, tak więc są oni w nich zmuszeni do wyraźnego poproszenia o nie sprzedawcy. Ponadto towary te są bardzo często nabywane przez telefon. Zdaniem wnoszącej odwołanie konsument, który w takich przypadkach może zapoznać się ze znakiem towarowym „SIR" jedynie fonetycznie, nie zna wizualnych cech towarów opatrzonych tym znakiem.

26 Zdaniem OHIM podobieństwo brzmieniowe nie jest w niniejszym przypadku rozstrzygające, ponieważ omawiane towary są zwykle nabywane po wzrokowym zapoznaniu się z nimi. W jego przekonaniu towary te są sprzedawane w taki sposób, że przy zakupie właściwy krąg odbiorców postrzega znak towarowy jako wizualnie odróżniający wspomniane towary. Wobec tego, nawet jeśli można by się odnieść do tych towarów ustnie, to OHIM stwierdza, że kanał dystrybucji wymagający ustnego poproszenia o nie nie stanowi typowej lub przeciętnej sytuacji zakupu tego towaru. W konsekwencji stwierdza on, że w niniejszym przypadku brak jest jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Trybunału

27 Jeśli chodzi o drugi argument przedstawiony przez wnoszącą odwołanie, odnoszący się do sposobów sprzedaży omawianych towarów, należy stwierdzić, że odwołanie ma w rzeczywistości na celu skłonienie Trybunału do zastąpienia oceny stanu faktycznego dokonanej przez Sąd własną oceną.

28 Zawarte w pkt 52–54 zaskarżonego wyroku rozstrzygnięcie Sądu, zgodnie z którym omawiane towary są sprzedawane zwykle w sposób umożliwiający właściwemu kręgowi odbiorców wzrokowe zapoznanie się z nimi, stanowi ocenę o charakterze faktycznym, która nie podlega kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym. Z art. 225 ust. 1 akapit drugi WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości wynika bowiem, że odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sąd jest właściwy do ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego, jak również do oceny środków dowodowych. Ocena tego stanu faktycznego i środków dowodowych nie stanowi zatem — z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia — kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. wyrok z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 43 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

29 Ponieważ wnosząca odwołanie nie podniosła, że miało miejsce jakiekolwiek przeinaczenie stanu faktycznego lub przedstawionych Sądowi środków dowodowych, drugi argument pierwszej części jedynego zarzutu należy odrzucić jako niedopuszczalny.

30 W konsekwencji należy stwierdzić, że w zakresie pierwszej części jedynego zarzutu Sąd nie naruszył skutków art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

31 Z powyższych rozważań wynika, że pierwszą część jedynego zarzutu należy w części oddalić jako bezzasadną i w części odrzucić jako niedopuszczalną.

W przedmiocie drugiej części jedynego zarzutu (zniesienie podobieństwa brzmieniowego)

Argument pierwszy

Argumentacja stron

32 Wnosząca odwołanie utrzymuje, że przedstawiony w pkt 48 i 49 zaskarżonego wyroku punkt wyjścia dla rozumowania Sądu jest błędny. Zdaniem wnoszącej odwołanie bowiem podobieństwo brzmieniowe nie może zostać zniesione przez różnice wizualne i koncepcyjne.

33 OHIM twierdzi, że skoro w ww. wyroku w sprawie Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), pkt 54, Trybunał dopuścił sposób rozumowania Sądu, zgodnie z którym występujące między dwoma znakami towarowymi różnice wizualne i koncepcyjne mogą znosić podobieństwa brzmieniowe, o ile przynajmniej jeden z tych znaków posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy, to winien on znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie.

Ocena Trybunału

34 Jak to już zostało przypomniane w pkt 19 niniejszego wyroku, całościowa ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych winna opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

35 Wspomniana całościowa ocena zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne i wizualne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-643, pkt 20).

36 W konsekwencji, po słusznym wskazaniu w pkt 48 i 49 zaskarżonego wyroku, że całościowa ocena uwzględnia również ocenę odróżniających i dominujących elementów omawianych oznaczeń oraz że podobieństwa brzmieniowe mogą zostać zniesione przez występujące między tymi oznaczeniami różnice koncepcyjne, Sąd mógł, nie naruszając skutków art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, orzec, iż stopień podobieństwa omawianych oznaczeń nie jest wystarczający, aby stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców może uznać, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

37 Wynika z tego, że pierwszy argument drugiej części jedynego zarzutu należy oddalić jako bezzasadny.

Argument drugi

Argumentacja stron

38 Wnosząca odwołanie utrzymuje, że podstawowe znaczenie znaku towarowego „SIR" ukazuje się wyraźnie jedynie wtedy, gdy jest on wymawiany tak jak w języku angielskim. Wymawiany w innych oficjalnych językach Unii Europejskiej nie posiada on jakiegokolwiek znaczenia i stanowi oznaczenie czysto fantazyjne. Wobec tego zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd nie mógł stwierdzić, że w niniejszym przypadku jeden z omawianych znaków towarowych posiada jasne i określone znaczenie, tak aby uznać, że podobieństwo brzmieniowe zostało zniesione przez występujące między tymi znakami różnice koncepcyjne i wizualne. Sąd naruszył zatem prawo w zakresie wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

39 OHIM stwierdza, że graficzny znak towarowy „SIR" posiada jasne i określone znaczenie w rozumieniu ww. wyroku Sądu w sprawie Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), pkt 54. Tak więc Sąd nie naruszył prawa w zakresie wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Trybunału

40 W zakresie drugiego argumentu przedstawionego przez wnoszącą odwołanie, odnoszącego się do oceny występujących między omawianymi oznaczeniami różnic koncepcyjnych i wizualnych, należy stwierdzić, że odwołanie ma w rzeczywistości na celu skłonienie Trybunału do zastąpienia oceny stanu faktycznego dokonanej przez Sąd własną oceną.

41 W tym względzie wystarczy wskazać, że zawarte w pkt 50 i 51 zaskarżonego wyroku rozstrzygnięcie Sądu, zgodnie z którym występujące między omawianymi oznaczeniami różnice koncepcyjne i wizualne znoszą ich podobieństwo brzmieniowe, stanowi ocenę o charakterze faktycznym, która nie podlega kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym. Z art. 225 ust. 1 akapit drugi WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości wynika bowiem, że odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sąd jest właściwy do ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego, jak również do oceny środków dowodowych. Ocena tego stanu faktycznego i środków dowodowych nie stanowi zatem — z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia — kwestii prawnej, która jako taka podlega kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. ww. wyrok w sprawie BioID przeciwko OHIM, pkt 43 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

42 Ponieważ wnosząca odwołanie nie podniosła, że miało miejsce jakiekolwiek przeinaczenie stanu faktycznego lub przedstawionych Sądowi środków dowodowych, drugi argument drugiej części jedynego zarzutu należy odrzucić jako niedopuszczalny.

43 W konsekwencji należy stwierdzić, że w zakresie drugiej części jedynego zarzutu Sąd nie naruszył skutków art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

44 Z powyższych rozważań wynika, że drugą część jedynego zarzutu należy w części oddalić jako bezzasadną i w części odrzucić jako niedopuszczalną.

45 Ponieważ żadna z części jedynego zarzutu podniesionego przez wnoszącą odwołanie nie jest zasadna, zarzut ten należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

46 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ wnosząca odwołanie przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i Zirh Corp. — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Mülhens GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy