Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 20 maja 2014 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego ARIS — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ARISA ASSURANCES S.A. — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Współistnienie na rynku wcześniejszych znaków towarowych — Zasada prawa amerykańskiego zwana „Morehouse defense" — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-247/12

Argo Group International Holdings Ltd, z siedzibą w Hamilton, Bermudy (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez R. Hoy, S. Levine'a oraz N. Edbrooke'a, solicitors,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez L. Rampiniego, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Arisa Assurances SA, z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg), reprezentowana przez adwokat H. Bock,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 marca 2012 r. (sprawa R 193/2011-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Arisa Assurances SA a Argo Group International Holdings Ltd,

SĄD (druga izba),

w składzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Gervasoni (sprawozdawca) i L. Madise, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 czerwca 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 21 września 2012 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 września 2012 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 grudnia 2012 r.,

po zapoznaniu się z dupliką interwenienta złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 kwietnia 2013 r.,

uwzględniwszy, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 13 listopada 2008 r. Art Risk Insurance and Information Services Corp. dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego 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 [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „usługi ubezpieczeniowe; zawieranie umów ubezpieczeniowych dotyczących sztuk pięknych, artefaktów kulturowych, antyków i innych artykułów kolekcjonerskich; usługi zarządzania ryzykiem finansowym dla przemysłu artystycznego i powiązanego ze sztuką, włączając muzea sztuki, fundacje artystyczne, instytucje kulturalne i instytucje typu non-profit, kolekcjonerów prywatnych, artystów i dostawców dzieł sztuki oraz instytucje bankowe, powiernicze, ubezpieczeniowe, prawnicze i instytucje typu non-profit powiązane ze sztuką; usługi zarządzania ryzykiem finansowym związane z innymi formami ubezpieczeń, włączając ubezpieczenia mienia oraz wypadkowe dla przemysłu artystycznego oraz powiązanego ze sztuką”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 10/2009 z dnia 23 marca 2009 r.

5 Art Risk Insurance and Information Services była już wtedy właścicielem słownego wspólnotowego znaku towarowego ARIS, zarejestrowanego w dniu 12 września 2005 r.

6 W dniu 18 czerwca 2009 r. interwenient, Arisa Assurances SA, wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług wymienionych w pkt 3 powyżej.

7 Sprzeciw został oparty na wcześniejszym graficznym wspólnotowym znaku towarowym zgłoszonym w dniu 8 lipca 1996 r. i zarejestrowanym w dniu 18 stycznia 2000 r. pod nr. 307470 dla usług „ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych" należących do klasy 36, przedstawionym poniżej:



8 W sprzeciwie powołano się na podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

9 W dniu 23 listopada 2010 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw i odrzucił zgłoszenie znaku towarowego.

10 W dniu 20 stycznia 2011 r. Art Risk Insurance and Information Services wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.

11 W dniu 3 marca 2011 r. Art Risk Insurance and Information Services wniosła o rejestrację przeniesienia swojego zgłoszenia znaku towarowego na Argo Group International Holdings Ltd (zwaną dalej „Argo Group" lub „skarżącą"). Przeniesienie zostało wpisane do rejestru wspólnotowych znaków towarowych w dniu 4 marca 2011 r.

12 Decyzją z dnia 9 marca 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała ona w szczególności, iż odwołanie wniesione przez Art Risk Insurance and Information Services było dopuszczalne, nawet mimo tego, że nie zostało wniesione przez Argo Group, właściciela zgłoszonego znaku towarowego, ponieważ przeniesienie zgłoszenia znaku towarowego na Argo Group nie zostało wpisane do rejestru wspólnotowych znaków towarowych przed dniem 20 stycznia 2011 r., to jest dniem wniesienia odwołania (pkt 17–23 zaskarżonej decyzji). W odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń, po pierwsze, Izba Odwoławcza uściśliła, że właściwy krąg odbiorców składa się zarówno z szerokiego kręgu odbiorców, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych, jak i z konsumentów wyspecjalizowanych, których poziom uwagi jest wyższy (pkt 45 i 46 zaskarżonej decyzji). Po drugie, uznała ona, że usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym oraz wcześniejszym znakiem towarowym są identyczne lub podobne (pkt 47 i 48 zaskarżonej decyzji). Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że kolidujące ze sobą oznaczenia są ogólnie podobne, ponieważ ich elementy odróżniające i dominujące – „aris" w zgłoszonym znaku towarowym oraz „arisa" we wcześniejszym znaku towarowym – są prawie identyczne pod względem wizualnym oraz są wysoce podobne pod względem fonetycznym (pkt 49–55 i 58 zaskarżonej decyzji). Wyprowadziła ona zatem, podobnie jak Izba Odwoławcza, wniosek o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (pkt 58 zaskarżonej decyzji), oddalając argument wywiedziony ze współistnienia w Unii Europejskiej tych dwóch kolidujących ze sobą oznaczeń (pkt 25–28 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

13 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

14 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

15 Interwenient wnosi do Sądu o:

— odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej lub, tytułem żądania ewentualnego, oddalenie jej jako bezzasadnej;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności

16 Interwenient podnosi, że niniejsza skarga nie spełnia wymogów art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem, ponieważ w skardze nie powołano się na żaden szczególny przepis, który według skarżącej naruszyła Izba Odwoławcza.

17 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie jest wymagane, aby strona powołała się wyraźnie na przepisy, na których opiera podnoszone przez siebie zarzuty. Wystarczy, że przedmiot żądania tej strony oraz główne okoliczności faktyczne i prawne, na których jest ono oparte, zostaną przedstawione w skardze wystarczająco jasno [zob. wyrok Sądu z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie T-451/11 Gigabyte Technology przeciwko OHIM – Haskins (Gigabyte), niepublikowany w Zbiorze, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo], co ma miejsce w niniejszej sprawie.

18 Ze skargi wynika bowiem w sposób wystarczająco jasny, że skarżąca powołuje się w istocie na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ podnosi, iż Izba Odwoławcza naruszyła prawo, uznając, że rozpatrywane oznaczenia są podobne oraz że w konsekwencji istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych oznaczeń. Powołuje się ona zresztą na ten przepis w treści repliki.

19 Ponadto argumentacja skarżącej jest wystarczająco jasna i precyzyjna, aby pozwolić OHIM oraz interwenientowi na przygotowanie obrony, a Sądowi na dokonanie kontroli sądowej (zob. podobnie ww. wyrok Gigabyte, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo). W istocie OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej w całości, ponieważ OHIM nawet wyraźnie powołał się w odpowiedzi na skargę na zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

20 Należy w konsekwencji oddalić zarzut niedopuszczalności podniesiony przez interwenienta i zbadać zasadność jedynego zarzutu podniesionego przez skarżącą, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

Co do istoty

21 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług objętych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

22 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Według tego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno 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, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów i usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

23 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi [zob. wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

24 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że właściwy krąg odbiorców w niniejszej sprawie składa się zarówno z przeciętnych konsumentów usług ubezpieczeniowych, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych, jak i z konsumentów wyspecjalizowanych, takich jak dostawcy dzieł sztuki oraz organy prawne i podatkowe, których poziom uwagi jest zdaniem Izby Odwoławczej wyższy (pkt 45 i 46 zaskarżonej decyzji). W ramach swojej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wywiodła ona wniosek o istnieniu takiego prawdopodobieństwa, opierając się na „niedoskonałym wspomnieniu" rozpatrywanych oznaczeń, jakie zachowuje w swojej pamięci właściwy krąg odbiorców, w tym konsumenci przejawiający wzmożoną uwagę (pkt 58 zaskarżonej decyzji).

25 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, nie biorąc w swoim wniosku dotyczącym prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pod uwagę wyższego poziomu uwagi wyspecjalizowanego konsumenta usług oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym. Według niej różnice w poziomie uwagi istniejące między właściwym kręgiem odbiorców tych usług a właściwym kręgiem odbiorców usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym ograniczają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

26 W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, odmiennie niż twierdzi skarżąca, że usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym nie są przeznaczone wyłącznie dla przeciętnego typowego konsumenta ogólnych form ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia samochodowe lub podróżne. W istocie, jak słusznie podkreśla to OHIM, jako że warunek rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie został nigdy przywołany, ów znak towarowy jest chroniony w odniesieniu do wszystkich usług ubezpieczeniowych oraz usług reasekuracji, bez względu na charakter

ubezpieczonego przedmiotu oraz niezależnie od rzeczywistego używania rzeczonego znaku towarowego, w danym wypadku ograniczonego do usług ubezpieczeniowych dla samochodów i podróży [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie T-487/08 Kureha przeciwko OHIM – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), niepublikowany w Zbiorze, pkt 71]. Zatem w zależności od ubezpieczonego przedmiotu usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym mogą być przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców lub dla bardziej wyspecjalizowanych konsumentów.

27 Po drugie, chociaż niektóre usługi ubezpieczeniowe wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego rzeczywiście dotyczą konsumentów bardziej wyspecjalizowanych w dziedzinie sztuki, lista rozpatrywanych usług zawiera także ogólnie usługi ubezpieczeniowe, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców.

28 Z powyższego wynika, że usługi oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi skierowane są do takiego samego właściwego kręgu odbiorców, składającego się zarówno z szerokiego kręgu odbiorców, jak i z profesjonalistów w dziedzinie sztuki.

29 W takim wypadku, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jeśli chodzi o ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy wziąć pod uwagę odbiorców o najniższym poziomie uwagi [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie T-220/09 Ergo Versicherungsgruppe przeciwko OHIM – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo].

30 W konsekwencji nawet zakładając, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę konsumentów cechujących się wzmożoną uwagą, nie można jej tego zarzucić w niniejszej sprawie.

31 Izba Odwoławcza nie naruszyła więc prawa ani przy określaniu właściwego kręgu odbiorców w niniejszej sprawie, ani przy uwzględnieniu owego właściwego kręgu odbiorców w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

32 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, 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. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

33 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że elementami odróżniającymi i dominującymi kolidujących ze sobą znaków towarowych są elementy słowne „aris” w zgłoszonym znaku towarowym oraz „arisa” we wcześniejszym znaku towarowym. Uznała ona, że elementy „assurances s.a.” wcześniejszego znaku towarowego nie są dominujące – biorąc pod uwagę ich mniejszą czcionkę, ich niższe umiejscowienie w znaku towarowym oraz brak charakteru odróżniającego dla znacznej liczby konsumentów – oraz że efekty stylistyczne i kolorystyczne rozpatrywanych znaków towarowych nie są wystarczająco uderzające, aby ograniczyć dominujący charakter elementów „aris” i „arisa” (pkt 49 i 50 zaskarżonej decyzji). W ramach porównania kolidujących ze sobą oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła, że pod względem wizualnym elementy „aris” i „arisa” są prawie identyczne oraz że oznaczenia te różnią się wyłącznie dodatkową literą „a” i elementami nieodróżniającymi „assurances s.a.” wcześniejszego znaku towarowego, a także ich efektami stylistycznymi i kolorystycznymi (pkt 52

zaskarżonej decyzji). Uznała ona, że kolidujące ze sobą oznaczenia są wysoce podobne pod względem fonetycznym, ponieważ zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy znak towarowy wymawia się odpowiednio „a-ris" i „a-ri-sa", a także ponieważ elementy nieodróżniające „assurances s.a." nie są wymawiane (pkt 53 zaskarżonej decyzji). Izba Odwoławcza uznała, że nie można dokonać żadnego porównania konceptualnego, jako że żadne z rozpatrywanych oznaczeń nie posiada znaczenia na terytorium właściwym (pkt 54 zaskarżonej decyzji). Wywiodła ona z powyższego, że kolidujące ze sobą oznaczenia są ogólnie podobne (pkt 55 i 58 zaskarżonej decyzji).

34 Po pierwsze, skarżąca kwestionuje ustalenie elementów dominujących kolidujących ze sobą oznaczeń. Uważa ona w szczególności, że jeśli chodzi o graficzne znaki towarowe, takie jak te rozpatrywane w niniejszej sprawie, ich elementy słowne nie mogą być bardziej dominujące niż ich elementy graficzne. Jest tak tym bardziej, że wyraz „aris" nie posiada żadnego znaczenia.

35 Należy w tym względzie przypomnieć utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym przy ocenie charakteru dominującego jednego lub kilku z określonych składników złożonego znaku towarowego należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy każdego z tych składników i porównać je z samoistnymi cechami innych składników. Ponadto pomocniczo można także uwzględnić pozycję, jaką poszczególne elementy składowe zajmują względem siebie w ramach układu złożonego znaku towarowego [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 35; z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie T-35/08, Codorniu Napa przeciwko OHIM - Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), Zb.Orz. s. II-5405, pkt 35].

36 Wynika stąd, że ustalenie charakteru dominującego jednego elementu w ramach złożonego znaku towarowego zależy od oceny in concreto różnych elementów, z których składa się oznaczenie, i w konsekwencji jest niezależne od charakteru danego oznaczenia, graficznego czy słownego. Zatem elementy graficzne graficznego znaku towarowego nie są koniecznie elementami dominującymi rzeczonego znaku towarowego.

37 W niniejszej sprawie zgłoszone oznaczenie składa się z elementu słownego „aris", pisanego wielkimi literami w kolorze jasnoszarym, bez uwidocznienia niektórych części rozpatrywanych liter.

38 Odmiennie od tego, co twierdzi skarżąca, graficzne przedstawienie elementu słownego „aris" nie może zostać uznane za dominujące w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony znak towarowy. W istocie stanowi ono po prostu typografię mającą na celu wyeksponowanie elementu słownego „aris". A zatem nawet jeśli, jak podnosi to skarżąca, owo graficzne przedstawienie nadaje zgłoszonemu znakowi towarowemu szlachetny wygląd – przywołujący uczucie eleganckiego wyszukania przyciągające uczestników przemysłu artystycznego i odpowiadające rodzajowi usług wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego – właściwy krąg odbiorców będzie miał tendencję, w celu odniesienia się do rozpatrywanego znaku towarowego, do wypowiadania elementu „aris", a nie do opisywania jego graficznego przedstawienia. Ponadto fakt, że element „aris" nie ma żadnego znaczenia, jak podkreśla to skarżąca, a zatem nie opisuje a fortiori oznaczonych usług, nadaje mu w niniejszym przypadku samoistny charakter odróżniający w stosunku do rzeczonych usług, który wzmacnia jego charakter dominujący przy całościowej ocenie zgłoszonego oznaczenia [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. w sprawie T-569/11 Gitana przeciwko OHIM – Teddy (GITANA), niepublikowany w Zbiorze, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo].

39 Wcześniejsze oznaczenie ze swej strony składa się z pierwszego elementu słownego „arisa", pisanego wielkimi niebieskimi literami, z wyjątkiem ramienia pierwszego „a", pisanego w kolorze czerwonym. Ten pierwszy element słowny został umieszczony powyżej i oddzielony niebieską linią od drugiego elementu słownego „assurances s.a.", pisanego wielkimi literami, lecz mniejszą czcionką, także w kolorze niebieskim.

40 Należy uznać, że element słowny „assurances s.a.”, biorąc pod uwagę jego mniejszy rozmiar i jego niższe umiejscowienie w stosunku do elementu „arisa”, nie jest elementem dominującym w ramach wcześniejszego znaku towarowego. To stwierdzenie jest potwierdzone przez opisowy charakter „assurances s.a.” w odniesieniu do rozpatrywanych usług ubezpieczeniowych [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie T-434/05 Gateway przeciwko OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo]. Podobnie jest w wypadku elementów graficznych wcześniejszego znaku towarowego, takich jak typografia, kolor i podkreślenie, które – jak podkreśla to sama skarżąca – odpowiadają podstawowej postaci graficznej i zwykłym kolorom. Te elementy słowne i graficzne nie mogą więc podać w wątpliwość charakteru dominującego elementu słownego „arisa”, pisanego większymi literami i umieszczonego powyżej innego elementu słownego.

41 Izba Odwoławcza nie naruszyła więc prawa przy ustalaniu elementów dominujących kolidujących ze sobą oznaczeń, a zatem pierwszy argument skarżącej musi w konsekwencji zostać oddalony.

42 Po drugie, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie dokonała całościowej oceny rozpatrywanych znaków towarowych i ograniczyła się – zarówno przy ocenie podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, jak i przy uwzględnieniu tego podobieństwa do celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – do porównania między ich dominującymi elementami słownymi „aris” i „arisa”.

43 Z utrwalonego orzecznictwa rzeczywiście wynika, że ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego ze składników 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 jednak 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 (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (ww. wyrok Trybunału w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Ma to miejsce na przykład, gdy taki składnik jest w stanie samodzielnie zdominować wizerunek tego znaku, który właściwy krąg odbiorców zachował w pamięci, skutkiem czego wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego będą bez znaczenia w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

44 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała, że niektóre elementy tworzące kolidujące ze sobą oznaczenia są dominujące, nie kwalifikując jednak innych elementów jako pozbawionych znaczenia w takim stopniu, że nie należy ich brać pod uwagę w ramach porównania obydwu oznaczeń. Ciążył więc na niej obowiązek, na podstawie wskazanego wyżej orzecznictwa, dokonania porównania poprzez wzięcie pod uwagę wszystkich składników kolidujących ze sobą oznaczeń.

45 Izba Odwoławcza zaś, zgodnie z owym obowiązkiem, podczas oceny wizualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń wzięła pod uwagę zarówno elementy dominujące, które zidentyfikowała – to jest elementy słowne „aris” i „arisa”, uznane za prawie identyczne – jak i element słowny „assurances s.a.” oraz elementy graficzne, uznane za odmienne (pkt 52 zaskarżonej decyzji).

46 Podobnie w ramach oceny podobieństwa fonetycznego kolidujących ze sobą oznaczeń Izba Odwoławcza faktycznie porównała wyłącznie elementy „aris” i „arisa”. Jednakże z powyższego nie można wnioskować, iż nie dokonała ona całościowej oceny rzeczonych oznaczeń, jako że wzięła ona pod uwagę jedyny inny element, który można wymówić, „assurances s.a.”, uznając, że właściwy krąg odbiorców nie wypowiadałby go ze względu na jego nieodróżniający charakter (pkt 53 zaskarżonej decyzji).

47 W ramach oceny podobieństwa konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń Izba Odwoławcza także dokonała całościowej oceny rzeczonych oznaczeń, uznając, że „żaden ze znaków" – to jest, w braku innego uściślenia, żaden z rozpatrywanych znaków ujętych całościowo, łącznie ze wszystkimi ich elementami słownymi i elementami graficznymi – nie posiada znaczenia na terytorium właściwym (pkt 54 zaskarżonej decyzji).

48 Wreszcie w ramach analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza uwzględniła każdy ze składników kolidujących ze sobą znaków towarowych – bez względu na to, czy są one dominujące, czy nie – w celu dokonania całościowej oceny podobieństwa oznaczeń, przyznając większą wagę elementom dominującym i mniejszą wagę elementom, które nie są dominujące (pkt 58 zaskarżonej decyzji).

49 Drugi argument skarżącej podlega w konsekwencji oddaleniu.

50 Po trzecie, skarżąca krytykuje wniosek Izby Odwoławczej dotyczący istnienia podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, podczas gdy stwierdzono niski stopień podobieństwa wizualnego i podobieństwa fonetycznego między rzeczonymi oznaczeniami.

51 Należy podnieść w tym względzie, że stwierdzenie niskiego stopnia podobieństwa wizualnego i podobieństwa fonetycznego zostało dokonane przez Wydział Sprzeciwów, a nie przez Izbę Odwoławczą. A zatem, biorąc pod uwagę utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym skarga wniesiona do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009, a nie kontrolę zgodności z prawem decyzji Wydziału Sprzeciwów [zob. wyrok Sądu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM - Nuova Sala (PARMITALIA), Zb.Orz. s. II-1881, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo], ów trzeci argument musi być oddalony jako nieistotny dla sprawy.

52 Z powyższego wynika, że skarżąca nie wykazała, by Izba Odwoławcza błędnie uznała w zaskarżonej decyzji, że kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

53 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług. W ten sposób niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast-Jägermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].

54 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie wywiodła wniosek o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, biorąc pod uwagę, po pierwsze, podobieństwo lub identyczność usług oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi (pkt 48 zaskarżonej decyzji) – która to ocena nie została zakwestionowana przez skarżącą – oraz po drugie, stwierdzenie, nieobarczone błędem, o podobieństwie kolidujących ze sobą oznaczeń (zob. pkt 52 powyżej).

55 Ów wniosek nie może być podany w wątpliwość przez argument skarżącej zarzucający Izbie Odwoławczej niewzięcie pod uwagę współistnienia na rynku, z jednej strony, wcześniejszego znaku towarowego, a z drugiej strony, słownego wspólnotowego znaku towarowego ARIS lub zgłoszonego oznaczenia zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych. Podkreślając, że Izba Odwoławcza nie oceniła prawidłowo dowodów przedstawionych w tym względzie, skarżąca domaga się od Sądu zastosowania

zasady prawa amerykańskiego zwanej „Morehouse defense", na mocy której wnoszący sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego nie może być uznany za poszkodowanego przez tę rejestrację, w wypadku gdy znak towarowy identyczny ze zgłoszonym znakiem towarowym lub zasadniczo analogiczny do niego został już zarejestrowany przez zgłaszającego znak towarowy dla towarów lub usług identycznych lub zasadniczo podobnych.

56 Należy wskazać w pierwszej kolejności, co się tyczy przywołania wyżej wskazanej zasady prawa amerykańskiego, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, który tworzą uregulowania stanowiące pewną całość, zmierzającą do osiągnięcia szczególnych celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych, oraz że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych winna być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 207/2009, stosownie do jego wykładni dokonanej przez sąd Unii [zob. wyrok Sądu z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM - Sadia (GRUPO SADA), Zb.Orz. s. II-1667, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo].

57 Należy następnie przypomnieć, że wprawdzie zgodnie z orzecznictwem nie sposób całkowicie wykluczyć, iż w pewnych przypadkach współistnienie na rynku wcześniejszych znaków towarowych mogłoby zmniejszyć stwierdzone przez instancje OHIM prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących ze sobą znaków, niemniej jednak tego rodzaju ewentualność może zostać uwzględniona, jedynie jeśli w toku postępowania przed OHIM w przedmiocie względnych podstaw odmowy rejestracji właściciel zakwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego odpowiednio wykazał, iż przywołane współistnienie opiera się na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych, na które się powołuje, oraz w odniesieniu do wcześniejszego znaku interwenienta, na którym oparty jest sprzeciw, i z zastrzeżeniem, że odnośne znaki i kolidujące ze sobą znaki są identyczne [ww. wyrok Sądu GRUPO SADA, pkt 86; wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei przeciwko OHIM – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), niepublikowany w Zbiorze, pkt 76].

58 W niniejszej sprawie, po pierwsze, dowody przedstawione w celu wykazania używania przez skarżącą słownego wspólnotowego znaku towarowego ARIS nie mogą być wzięte pod uwagę, jako że ów znak towarowy różni się od kolidujących ze sobą znaków towarowych, które – obydwa – są graficzne. Po drugie, przedłożone dowody przedstawiające zgłoszone oznaczenie w formie, w jakiej zarejestrowano je w Stanach Zjednoczonych, składające się z wydruków z witryny internetowej poprzedniego właściciela zgłoszonego znaku towarowego oraz z artykułu prasowego z dnia 21 lipca 2010 r. przywołującego w szczególności usługi ubezpieczeniowe świadczone przez tego poprzedniego właściciela pod tym znakiem towarowym, dotyczą wyłącznie zgłoszonego oznaczenia i nie dostarczają żadnej wskazówki w przedmiocie obecności rzeczonego oznaczenia na rynku Unii, właściwym w niniejszej sprawie, oraz a fortiori w przedmiocie sposobu, w jaki właściwy krąg odbiorców miał możliwość zapoznać się z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi na tym rynku.

59 W konsekwencji, zgodnie z tym, co stwierdziła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji (pkt 27 i 28), dowody przedłożone przez skarżącą nie pozwalają na wykazanie, że znaki towarowe identyczne z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi współistniały, ani a fortiori, że owo współistnienie zmniejszało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych w rozumieniu wyżej wskazanego orzecznictwa, przy czym nie ma konieczności orzekania w przedmiocie dopuszczalności załącznika 11 do skargi, który przedstawia zasadę „Morehouse defense", oraz załącznika I.1 b) do odpowiedzi interwenienta na skargę, przedstawionego przez niego w celu zakwestionowania argumentacji skarżącej dotyczącej istnienia takiego współistnienia.

60 Z całości powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza słusznie doszła do wniosku o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i oddaliła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

61 Należy więc oddalić jedyny zarzut skarżącej i w konsekwencji oddalić skargę w całości, bez konieczności orzekania w przedmiocie zasadności argumentu interwenienta dotyczącego niedopuszczalności odwołania wniesionego do Izby Odwoławczej.

W przedmiocie kosztów

62 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

63 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Argo Group International Holdings Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 maja 2014 r.

Podpisy