WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 20 kwietnia 2005 r. *

W sprawie T-211/03

Faber Chimica Srl, z siedzibą w Fabriano (Włochy), reprezentowana przez adwokatów P. Tartuferiego oraz M. Andreana,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez M. Capostagno oraz O. Montalta, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: włoski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, z siedzibą w Walencji (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 marca 2003 r. (sprawa R 620/2001-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Faber Chimica Srl oraz Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

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

sekretarz: J. Pałacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 czerwca 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 23 września 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2005 r.

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 14 listopada 1997 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., skarżąca złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie graficzne Faber, przedstawione w następujący sposób:



3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 1, 2 i 3 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 następującym opisom:

— klasa 1: „produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych; żywice syntetyczne w stanie surowym; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu",

— klasa 2: „farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów",

— klasa 3: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów".

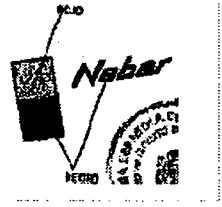
4 W dniu 11 stycznia 1999 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr* 2/99.

5 W dniu 12 kwietnia 1999 r. Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (zwana dalej „wnoszącą sprzeciw"), wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku odnoszący się do wszystkich towarów, których dotyczył wniosek o rejestrację. Podstawą powołaną na poparcie sprzeciwu było prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1

lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw opierał się na istnieniu następujących wcześniejszych krajowych znaków towarowych, których właścicielem jest wnosząca sprzeciw:

— słowny znak towarowy NABER, zarejestrowany w Hiszpanii pod nr 801 202 dla towarów z klasy 1 („produkty chemiczne i kleje przeznaczone dla przemysłu, środki odbarwiające; żywice syntetyczne i sztuczne"),

— trzy graficzne znaki towarowe Naber, które zostały przedstawione poniżej, zarejestrowane w Hiszpanii pod nr 2 072 120, 2 072 121 oraz 2 072 122 dla oznaczenia towarów odpowiednio z klas 1 [„produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych (z wyjątkiem produktów przeznaczonych dla prac badawczych w dziedzinie medycyny), fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym; tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby (naturalne i sztuczne); mieszanki do gaśnic; preparaty do hartowania i lutowania metali; produkty chemiczne przeznaczone do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje przeznaczone dla przemysłu"], 2 („farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne w stanie surowym; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów") oraz 3 („środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne; kosmetyki; płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste").



6 Decyzją z dnia 23 kwietnia 2001 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw na tej podstawie, że między spornymi znakami nie było podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego, a tym samym nie występowało w odniesieniu do nich prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

7 W dniu 25 czerwca 2001 r. wnosząca sprzeciw wniosła do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

8 Decyzją z dnia 19 marca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), która została doręczona skarżącej pismem z dnia 3 kwietnia 2003 r., Czwarta Izba Odwoławcza OHIM, z jednej strony, podtrzymała stanowisko Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którym nie istniało podobieństwo pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi wnoszącej sprzeciw. Z drugiej strony, Izba Odwoławcza, po tym jak wykluczyła w niniejszej sprawie doniosłość koncepcyjnego elementu porównania, stwierdziła istnienie podobieństwa wizualnego i fonetycznego pomiędzy zgłoszonym znakiem a wcześniejszym słownym znakiem towarowym wnoszącej sprzeciw, a także istnienie podobieństwa pomiędzy towarami oznaczonymi tymi dwoma znakami. W konsekwencji Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i częściowo uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów.

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim stwierdza ona istnienie podobieństwa, a w związku z tym także prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego znaku z wcześniejszym znakiem towarowym wnoszącej sprzeciw,

— obciążenie OHIM kosztami, włączywszy w to koszty poniesione w trakcie postępowania administracyjnego przed OHIM,

— zarządzenie jako środka dowodowego ekspertyzy technicznej celem wykazania, że wykluczone jest jakiekolwiek podobieństwo fonetyczne w języku hiszpańskim pomiędzy wyrazami „naber" i „faber".

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Argumenty stron

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

12 W tym względzie skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, iż przyjęła sprzeczny tok rozumowania, odmiennie oceniając w zaskarżonej decyzji podobieństwo pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszymi znakami towarowymi wnoszącej sprzeciw w zależności od tego, czy były one znakami graficznymi czy słownymi. Otóż, po dojściu do właściwego wniosku, iż brak jest jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego znaku

z wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi, przyznając decydujące znaczenie elementowi wizualnemu spornych znaków (pkt 14–25 zaskarżonej decyzji), Izba Odwoławcza wyciągnęła błędny wniosek co do istnienia takiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie tego znaku z wcześniejszym słownym znakiem towarowym wnoszącej sprzeciw, w szczególności z tego powodu, że ostatni z wymienionych znaków „mógł przyjąć wszelką formę graficzną" (pkt 26 zaskarżonej decyzji). Rozumując w ten sposób, Izba Odwoławcza niesłusznie oparła się na „przyszłej, potencjalnej i hipotetycznej transformacji" omawianego znaku.

13 Jeśli chodzi o porównanie pozostających w konflikcie znaków, tak jak przedstawiają się one w chwili obecnej, skarżąca podnosi, iż brak jest między nimi jakiegokolwiek podobieństwa wizualnego, fonetycznego czy koncepcyjnego, co oznacza jej zdaniem, że skoro aspekt wizualny w niniejszym porównaniu jest oceniany jako decydujący, to wobec braku podobieństwa wizualnego należy wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

14 Skarżąca kwestionuje ponadto porównanie między towarami oznaczonymi pozostającymi w konflikcie znakami, a także całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jakie dokonane zostały w zaskarżonej decyzji. Dodatkowo podnosi ona pewne argumenty dotyczące braku rzeczywistej konkurencji na rynku pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami, a także wskazuje na brak dowodu, że wcześniejsze znaki towarowe wnoszącej sprzeciw cieszyły się renomą w Hiszpanii.

15 OHIM utrzymuje, iż zaskarżona decyzja nie jest dotknięta jakąkolwiek sprzecznością lub błędem w ustaleniach. W szczególności Izba Odwoławcza dokonała prawidłowego porównania zgłoszonego znaku z wcześniejszymi znakami towarowymi, różnicując te ostatnie według ich rodzaju, który ma możliwość wywarcia znacznego wpływu na ich całościowe wrażenie. W konsekwencji niepodważalne jest, że wcześniejsze znaki posiadają odmienne cechy morfologiczne, które uzasadniają, a nawet narzucają odmienną ocenę i prowadzą do różnych wniosków.

16 Ponadto Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że wcześniejszy słowny znak towarowy, zarejestrowany niezależnie od jakiejkolwiek specyficznej formy graficznej, może być używany w różnych formach stylizacji, a zatem nie można wykluczyć możliwości, iż jedna z tych form okaże się podobna w konkretnym przypadku do zgłoszonego znaku towarowego.

17 Jeśli chodzi o porównanie między pozostającymi w konflikcie znakami, w szczególności zaś porównanie dotyczące aspektu wizualnego, to OHIM uważa, iż Izba Odwoławcza słusznie ustaliła identyczność czterech z pięciu liter tworzących przyrostek „aber" oraz znikomy wpływ litery „F", którą rozpoczyna się zgłoszony znak towarowy, a której szczególna stylizacja osłabia natychmiastową wyrazistość.

18 Następnie, ustosunkowując się do aspektu fonetycznego, OHIM podziela ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą, która uznając różnicę pomiędzy początkowymi literami „F" i „N", błędnie ocenioną przez Wydział Sprzeciwów jako decydującą, przyznała jednocześnie większe znaczenie identyczności wspólnej końcówki „aber". Taka ocena była oparta na zbieżności samogłosek, których fonetyczna doniosłość jest co do zasady większa niż doniosłość spółgłosek, w szczególności zaś w językach romańskich, takich jak język hiszpański. W przypadku obydwu znaków obecność litery „A" i przyrostka „ber", powoduje zasadniczo bardziej absorbujące i silne brzmienie niż brzmienie pierwszych liter „F" lub „N".

19 OHIM podważa ponadto argumenty, za pomocą których skarżąca kwestionuje porównanie między towarami oznaczonymi pozostającymi w konflikcie znakami oraz ogólną ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jakie zostały dokonane w zaskarżonej decyzji. OHIM częściowo podważa argumenty skarżącej dotyczące rzekomego braku rzeczywistej konkurencji na rynku między zainteresowanymi przedsiębiorstwami, a także argumenty dotyczące braku dowodu, na to, że wcześniejsze znaki towarowe wnoszącej sprzeciw cieszyły się renomą w Hiszpanii.

Ocena Sądu

20 Zgodnie z 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 oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych obydwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

21 Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do handlowego pochodzenia towarów lub usług powinno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM i Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 29–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

22 W niniejszej sprawie jedyny sporny w ramach niniejszego postępowania wcześniejszy słowny znak towarowy wnoszącej sprzeciw jest zarejestrowany w Hiszpanii, która stanowi zatem właściwe terytorium dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

23 Jeśli chodzi o określenie właściwego w niniejszej sprawie kręgu odbiorców, to należy stwierdzić za Izbą Odwoławczą (pkt 31 zaskarżonej decyzji), że towary oznaczone przez wcześniejszy słowny znak towarowy wnoszącej sprzeciw należą do klasy 1 oraz że są one przeznaczone zasadniczo dla klienteli przemysłowej („produkty chemiczne i kleje przeznaczone dla przemysłu, środki wybielające; żywice syntetyczne i sztuczne").

24 W konsekwencji celem dokonania całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę punkt widzenia właściwego kręgu odbiorców, który składa się zasadniczo z odbiorców przemysłowych w Hiszpanii. Jako osoby zawodowo trudniące się przemysłem są oni zdolni do tego, aby wykazywać większy niż przeciętny poziom uwagi przy dokonywaniu wyboru omawianych towarów [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM i Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589, pkt 52, oraz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-317/01 M+M przeciwko OHIM i Mediametrie (M+M EUROdATA), Zb.Orz. str. II-1817, pkt 52].

25 W świetle poprzedzających rozważań należy zbadać dokonane przez Izbę Odwoławczą porównania, po pierwsze, pozostających w konflikcie znaków oraz, po drugie, oznaczonych nimi towarów.

26 Jeśli chodzi w pierwszej kolejności o porównanie spornych oznaczeń, to należy zaznaczyć ogólnie, że dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej w części identyczne pod względem przynajmniej jednego z branych pod uwagę aspektów. Jak to wynika z orzecznictwa Trybunału, aspektami właściwymi dla tej oceny są aspekty wizualny, fonetyczny i koncepcyjny (zob. podobnie wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25). Z orzecznictwa tego wynika również, iż całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących.

27 Ponadto, przeciwnie do tezy skarżącej, zgodnie z którą za decydujący należało uznać aspekt wizualny, Trybunał stwierdził, że nie można wyłączyć tego, iż samo podobieństwo fonetyczne pomiędzy obydwoma znakami może spowodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [zob. podobnie ww. w pkt 26 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, 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].

28 W niniejszej sprawie z zaskarżonej decyzji wynika, że pozostające w konflikcie znaki zostały uznane przez Izbę Odwoławczą za podobne na podstawie analizy wizualnej i fonetycznej. Ponadto bezsporne jest (zob. pkt 16 zaskarżonej decyzji, niekwestionowany przez skarżącą w ramach niniejszej skargi), że skoro pozostające w konflikcie znaki nie posiadają żadnego znaczenia w języku hiszpańskim, to nie są one porównywalne na płaszczyźnie koncepcyjnej.

29 Po pierwsze, jeśli chodzi o porównanie wizualne, to Izba Odwoławcza wyszła z założenia, że słowny znak towarowy „może przyjąć wszelką formę graficzną" (pkt 26 zaskarżonej decyzji). Jak to wynika z pism OHIM, Izba Odwoławcza wzięła w ten sposób pod uwagę możliwość używania w przyszłości słownego znaku towarowego wnoszącej sprzeciw w stylizowanej formie, która stałaby się graficznie podobna do zgłoszonego znaku towarowego.

30 Skarżąca podnosi, iż przyjmując taki tok rozumowania, Izba Odwoławcza błędnie oparła się na „przyszłej, potencjalnej i hipotetycznej transformacji" omawianego znaku. Jej zdaniem, przeciwnie, należało dokonać porównania na podstawie znaku w postaci, w jakiej prezentuje się on obecnie, nie zaś na podstawie jego przypuszczalnych przyszłych modyfikacji, które nie mają żadnego związku z obecnie dokonywaną całościową oceną. Skarżąca dodaje, że gdyby wnosząca sprzeciw była zmuszona zmienić w przyszłości przedstawienie graficzne swojego znaku towarowego, znak ten stałby się innym niechronionym oznaczeniem odróżniającym, które nie byłoby już rozpoznawalne przez jej klientów i nie mogłoby zatem wskazywać w dalszym ciągu pochodzenia handlowego jej towarów.

31 OHIM odpowiada, że przyjęte przez Izbę Odwoławczą kryterium oceny jest znane i jest ono zazwyczaj stosowane, ponieważ rejestracja czysto słownego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu wyłączne nieograniczone prawo do z góry określonej konfiguracji stylistycznej oznaczenia. Nie umniejsza to w żaden sposób dokonanego przez Izbę Odwoławczą ustalenia co do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Natomiast graficzne znaki towarowe są ze względu na swój charakter chronione wyłącznie w postaci, w jakiej zostały zarejestrowane. W niniejszej sprawie właśnie owa „niezmienność" ich postaci umożliwia odróżnienie

wcześniejszych graficznych znaków towarowych wnoszącej sprzeciw w taki sposób, aby wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie ze zgłoszonym znakiem.

32 W tym względzie należy zauważyć, że w niniejszej sprawie wizualne porównanie znaku powinno nastąpić pomiędzy słownym znakiem towarowym, składającym się ze słowa „naber", a złożonym graficznym znakiem towarowym, zawierającym jednocześnie element słowny, to znaczy słowo „faber", oraz element graficzny. Ów złożony graficzny znak towarowy został przedstawiony w zgłoszeniu znaku w następujący sposób:

„Nazwa »faber« pisana małą czcionką, gdzie pozioma linia litery »f« zostaje przedłużona, obejmując cały wyraz, obniżając się do poziomej linii litery »r«, nie dotykając jej, zaś niższa pozioma linia litery f, która przecina pionową linię tej litery »f«, zostaje przedłużona, obniżając się i następnie podkreślając całe słowo, aby na końcu wznieść się i zakończyć przed poziomą linią litery »r«, nie dotykając jej, przy czym nazwa i jej przedłużenia zostają wpisane w elipsę".

33 Tak jak to słusznie zauważył OHIM na swojej stronie internetowej, słowny znak towarowy jest znakiem składającym się wyłącznie z liter, wyrazów lub grup wyrazów, pisanych zwykłą czcionką, bez specyficznych elementów graficznych. Natomiast graficzny znak towarowy stanowi szczególne przedstawienie postaci słownej lub graficznej lub kombinację elementów słownych i graficznych, kolorowych lub nie. Z kolei złożony znak graficzny składa się z dwóch lub więcej kategorii oznaczeń, łącząc na przykład, tak jak w przypadku zgłoszonego znaku towarowego, litery i grafikę.

34 W świetle tych wstępnych rozważań nie można zgodzić się ani z argumentacją skarżącej, ani też z argumentacją OHIM.

35 Po pierwsze, skarżąca źle oceniła przedstawienie wcześniejszego słownego znaku towarowego, dostrzegając w nim jedynie jeden szczególny rodzaj graficznego znaku towarowego, utrwalony w przedstawionej postaci. Skarżąca popełniła także drugi błąd, nie biorąc pod uwagę elementu słownego zgłoszonego złożonego znaku towarowego.

36 Po drugie, OHIM wydaje się przypisywać słownemu znakowi towarowemu element graficzny, którego ten jest z definicji pozbawiony. Ponadto OHIM przyjął zniekształcony punkt widzenia, uzasadniając ochronę przyznaną wcześniejszemu znakowi towarowemu możliwością przyjęcia przez niego w przyszłości szczególnej postaci zgłoszonego złożonego znaku towarowego.

37 Dla oceny podobieństwa między złożonym graficznym znakiem towarowym a wcześniejszym słownym znakiem towarowym nie mają znaczenia formy graficzne lub stylistyczne, które mógłby ewentualnie przyjąć ostatni z wymienionych znaków. W każdym razie nie można zastępować oceny podobieństwa z wcześniejszym słownym znakiem towarowym, który jako jedyny ma znaczenie w niniejszej sprawie, oceną podobieństwa z elementem graficznym, który nie jest objęty ochroną przyznaną przez wcześniejszą rejestrację.

38 W rzeczywistości bowiem, to nie dlatego należy odmówić rejestracji zgłoszonego złożonego znaku towarowego, że wcześniejszy słowny znak towarowy mógłby w przyszłości przyjąć identyczną lub podobną do niego postać graficzną, lecz dlatego, że ten złożony znak towarowy obecnie składa się, poza jego szczególnym elementem graficznym, z elementu słownego identycznego z tym, który tworzy wcześniejszy znak towarowy — lub podobnego do niego — a który to element nie może w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostać uznany za drugorzędny względem innych elementów składających się na oznaczenie [zob. odmienny punkt widzenia Sądu wynikający z pkt 50 i nast. wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275].

39 Zatem w niniejszej sprawie należy zacząć od zbadania podobieństwa wizualnego pomiędzy elementami słownymi „naber" i „faber", a następnie, w przypadku gdy takie podobieństwo zostanie stwierdzone, sprawdzić, czy dodatkowy element graficzny lub figuratywny, właściwy dla zgłaszanego znaku towarowego, może stanowić na tyle odróżniający element, aby z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców wykluczyć istnienie podobieństwa wizualnego pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami (zob. podobnie ww. w pkt 38 wyrok w sprawie HUBERT).

40 Jeśli chodzi przede wszystkim o porównanie wizualne elementów czysto słownych „faber" i „naber", to prawdą jest, że te dwa wyrazy mają wspólne cztery litery „aber". Jednakże, jak zaznacza to Izba Odwoławcza w pkt 18 zaskarżonej decyzji, istnienie wspólnego elementu dwóch porównywanych znaków nie oznacza, iż jest on koniecznie najbardziej przyciągającym uwagę elementem w jednym lub w drugim znaku. Ocena ich podobieństwa zależy zatem głównie od większego lub mniejszego znaczenia nadanego pierwszej literze odróżniającej jeden znak od drugiego, względem czterech końcowych liter, które są wspólne nie tylko tym znakom ale także, zgodnie z informacjami dostarczonymi w trakcie postępowania administracyjnego przez skarżącą, dużej ilości innych znaków towarowych obecnych na rynku hiszpańskim (zob. pkt II decyzji Wydziału Sprzeciwów i pkt 4 zaskarżonej decyzji). Ten ostatni czynnik nie przemawia ani na korzyść jednego, ani drugiego stanowiska. Należy zatem dojść do wniosku, że istnieje pewne podobieństwo wizualne pomiędzy obydwoma znakami, lecz nie wydaje się, aby było ono szczególnie decydujące.

41 Jeśli chodzi następnie o uwzględnienie dodatkowego elementu graficznego właściwego dla zgłoszonego znaku towarowego, to Sąd podziela ocenę dokonaną przez Wydział Sprzeciwów, zgodnie z którą element ten nie jest elementem drugorzędnym, ponieważ „stanowi kompozycję fantazyjną wymagającą koncepcyjnego wysiłku kompozycyjnego". Wydział Sprzeciwów wskazał w szczególności, że „pierwsza litera »F« jest bardzo wystylizowana, ponieważ po pierwsze pokrywa w swojej górnej części całość elementu słownego i po drugie kreska »F«, podkreślając element słowny, obrysowuje go od dołu, aby ostatecznie spotkać się z kreską ostatniej litery »R«". Ponadto elipsa, w którą jest oprawiona ta kompozycja, mocno akcentuje jej szczególny aspekt graficzny.

42 Ponadto sama Izba Odwoławcza w pkt 27 zaskarżonej decyzji stwierdziła istnienie „ważnego aspektu graficznego" zgłoszonego znaku.

43 Zestawienie tych dwóch ocen w ramach całościowej oceny podobieństwa wizualnego skłania Sąd do stwierdzenia, iż dodatkowy element graficzny lub figuratywny właściwy dla zgłoszonego znaku może stanowić wystarczająco odróżniający element, aby z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców składającego się z osób trudniących się zawodowo przemysłem wykluczyć istnienie podobieństwa wizualnego pozostających w konflikcie oznaczeń.

44 Zatem Izba Odwoławcza, pomijając „ważny aspekt graficzny" zgłoszonego znaku towarowego, przyjęła w pkt 27 zaskarżonej decyzji niesłuszny wniosek dotyczący podobieństwa wizualnego pozostających w konflikcie znaków, na tej podstawie, że końcówka „aber" była w tymże znaku „wyraźnie dostrzegalna".

45 Należy ponadto podkreślić sprzeczność — na którą wskazywała także skarżąca — między tą ostatnią oceną a oceną zawartą w pkt 21 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą końcówka „aber" „nie wyróżnia się w szczególny sposób" w spornym znaku towarowym.

46 Jeśli chodzi o porównanie fonetyczne, to Wydział Sprzeciwów zauważył, po pierwsze, że pierwsza litera jest w większym stopniu dostrzegalna przez krąg odbiorców z uwagi na jej pierwsze miejsce, a po drugie, że brzmienie „F" jest wyraźnie odmienne od brzmienia „N". Jego zdaniem już tylko ta różnica wystarczy do tego, aby wyłączyć wszelkie podobieństwo fonetyczne między pozostającymi w konflikcie znakami.

47 Natomiast Izba Odwoławcza w pkt 22 zaskarżonej decyzji przyjęła, iż różnica ta nie jest decydująca. Podkreśliła ona, że z fonetycznego punktu widzenia słowa dzielone

są na sylaby oraz że w obrębie sylaby, szczególnie w języku hiszpańskim, natężenie głosu wzrasta przy samogłoskach, zgodnie ze zjawiskiem akcentowania. Zatem w niniejszym przypadku w pierwszej sylabie wyrazów „naber" i „faber" to litera „A" jest bardziej dźwięczna niż początkowa spółgłoska. Ponadto na tej podstawie, że druga sylaba „ber" jest identyczna w obu wyrazach, Izba Odwoławcza przyjęła, iż istnieje pewne podobieństwo pomiędzy pozostającymi w konflikcie oznaczeniami.

48 Bez konieczności uciekania się do wnioskowanego przez skarżącą celem obalenia tej tezy dowodu z ekspertyzy Sąd stwierdza, że pomiędzy pozostającymi w konflikcie oznaczeniami bezspornie istnieje pewne podobieństwo fonetyczne. Jednakże, nawet biorąc pod uwagę powołane przez OHIM zjawisko akcentowania, podobieństwo to nie wystarczy, aby znieść różnicę wprowadzoną przez pierwszą literę, ponieważ, tak jak to stwierdził Wydział Sprzeciwów, brzmienia wydawane przez spółgłoski „F" i „N" są wyraźnie odmienne.

49 Po pierwsze, brzmienie spółgłoski „F" jest bezdźwięczne, to znaczy, że struny głosowe nie wibrują podczas emisji dźwięku, w przeciwieństwie do spółgłoski „N", która jest dźwięczna. Po drugie, spółgłoska „F" jest spółgłoską frykatywną, to znaczy przy jej wymawianiu wydawany jest dźwięk szmeru, podczas gdy spółgłoska „N" jest spółgłoską nosową, innymi słowy, przy jej wymawianiu wydawany jest dźwięk rezonansowy.

50 Ze względu na fakt, że właściwy krąg odbiorców to odbiorcy wyspecjalizowani, cechujący się wyższym poziomem uwagi niż przeciętny konsument, owa różnica fonetyczna między obydwoma pozostającymi w konflikcie znakami, a przede wszystkim różnica wizualna wynikająca z ważnego aspektu graficznego właściwego dla jednego z tych znaków, wystarczają do stwierdzenia na podstawie całościowej oceny, że oznaczenia stanowiące sporne znaki, z których każdy oceniany był jako całość przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących, nie są podobne.

51 Z powyższego wynika, że nie została spełniona jedna z przesłanek niezbędnych dla zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

52 W związku z tym należy zgodzić się z zarzutem dotyczącym naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i uwzględnić żądania skarżącej, bez konieczności przystępowania do porównania omawianych towarów ani też rozważania pozostałych argumentów skarżącej.

W przedmiocie kosztów

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

54 Zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi.

55 Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go kosztami postępowania, wraz z niezbędnymi kosztami poniesionymi przez niego przed Izbą Odwoławczą.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 19 marca 2003 r. (sprawa R 620/2001-4) w zakresie, w jakim uwzględnia ona sprzeciw właściciela hiszpańskiego słownego znaku towarowego NABER.**

2) **Strona pozwana zostaje obcią żona kosztami postępowania.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 kwietnia 2005 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

J. Pirrung