WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 27 października 2005 r. *

W sprawie T-336/03

Les Éditions Albert René, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez J. Pagenberga, avocat,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen, działającą 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.

Orange A/S, z siedzibą w Kopenhadze (Dania), reprezentowana przez J. Ballinga, adwokata,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 lipca 2003 r. (sprawa R 0559/2002-4), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Les Éditions Albert René a Orange A/S,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJIWSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie,

sekretarz: I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 października 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 lipca 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 czerwca 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 7 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 późniejszymi zmianami, Orange A/S (zwana dalej „zgłaszającą") złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to słowne oznaczenie MOBILIX.

3 Towary i usługi objęte wnioskiem o rejestrację należą, w zakresie w jakim dotyczy to niniejszego postępowania, do klas 9, 16, 35, 37, 38 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, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— „aparaty, urządzenia i instalacje telekomunikacyjne, z uwzględnieniem telefonii, telefonów i telefonów komórkowych i włączając w to anteny i teleskopy paraboliczne, akumulatory i baterie, transformatory i konwektory, kodowarki i dekodery, karty zakodowane i służące odkodowywaniu, karty telefoniczne,

aparaty i urządzenia do sygnalizacji i szkolenia, elektroniczne książki telefoniczne, części i akcesoria (nieujęte w innych klasach) do wszystkich ww. towarów", należące do klasy 9,

— „karty telefoniczne", należące do klasy 16,

— „usługi poczty głosowej (dla klientów czasowo nieobecnych), doradztwo i wspieranie w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo i pomoc w zakresie wspierania zadań handlowych", należące do klasy 35,

— „instalacja i naprawa telefonów, budowa, naprawa, montaż", należące do klasy 37,

— „telekomunikacja, włączając w to informacje w zakresie telekomunikacji, komunikaty za pośrednictwem telefonu lub telegrafu, komunikaty pojawiające się na ekranie komputera i telefonu komórkowego, nadawanie faksowe, nadawanie radiowe i telewizyjne, włączając w to telewizję kablową i Internet, przekazywanie wiadomości, wynajem aparatów do przekazywania wiadomości, wynajem aparatów telekomunikacyjnych, włączając w to aparaty telefoniczne", należące do klasy 38,

— „badania naukowe i przemysłowe, inżynieria, włączając w to projektowanie infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczególności dla telefonii, oraz programowanie komputerów, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i programów komputerowych", należące do klasy 42.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 1/99 z dnia 4 stycznia 1999 r.

5 Stało się ono przedmiotem sprzeciwu wniesionego przez Les Éditions Albert René (zwaną dalej „skarżącą"). W jego ramach zostały podniesione następujące wcześniejsze prawa dotyczące pojęcia „obelix":

a) wcześniejszy zarejestrowany znak towarowy, chroniony rejestracją wspólnotowego znaku towarowego nr 16 154 z dnia 1 kwietnia 1996 r. dla następujących towarów i usług, w zakresie w jakim dotyczą one niniejszego postępowania:

— „aparaty i urządzenia elektrotechniczne, elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne i szkoleniowe (z wyłączeniem aparatów projekcyjnych) ujęte w klasie 9, gry elektroniczne, moduły programowe, programy komputerowe zarejestrowane na nośnikach danych, w szczególności gry wideo", należące do klasy 9,

— „papier, karton; towary z tych tworzyw, produkty drukarskie (ujęte w klasie 16), gazety i czasopisma, książki; artykuły introligatorskie (nici, płótna i tkaniny introligatorskie); fotografie; papeteria, naklejki samoprzylepne (do papeterii i produktów drukarskich); materiały dla artystów (materiały do projektowania, malarstwa i modelowania); pędzle; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli) oraz urządzenia i aparaty biurowe (ujęte w klasie 16); materiały instruktażowe i szkoleniowe (inne niż aparaty); materiały z tworzywa sztucznego do pakowania nieujęte w innych klasach; karty do gry; litery drukarskie; klisze", należące do klasy 16,

— „gry, zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe (ujęte w klasie 28); dekoracje choinkowe", należące do klasy 28,

— „marketing i reklama", należące do klasy 35,

— „projekcje filmowe, produkcja filmowa, wypożyczanie filmów; publikacja książek i czasopism; edukacja i rozrywka; organizacja targów i wystaw; organizacja imprez, prowadzenie parku rozrywki, produkcja spektakli muzycznych i konferencji na żywo; wystawianie imitacji architektonicznych oraz spektakli o charakterze historyczno-kulturalnym i folklorystycznym", należące do klasy 41,

— „zakwaterowanie i gastronomia; fotografie; tłumaczenia; zarząd prawami autorskimi i ich wykonywanie; eksploatacja własności intelektualnej", należące do klasy 42;

b) wcześniejszy znak towarowy, powszechnie znany we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 9, 16, 28, 35, 41 i 42.

6 Na poparcie sprzeciwu skarżąca podniosła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

7 Decyzją z dnia 30 maja 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw i zezwolił na dalsze postępowanie w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Po dokonaniu ustalenia, że nie zostało niezbicie wykazane, jakoby wcześniejszy znak towarowy był powszechnie znany, Wydział Sprzeciwów stwierdził, że znaki towarowe rozpatrywane jako całość nie są podobne. Istnieje pewne podobieństwo brzmieniowe, ale jest ono kompensowane z uwagi na aspekt wizualnych znaków, a dokładniej przez bardzo odmienne pojęcia, które przywołują telefony komórkowe w przypadku MOBILIX i obeliski w przypadku OBELIX. Ponadto wcześniejsza rejestracja jest raczej kojarzona ze słynnym komiksem, co na płaszczyźnie koncepcyjnej w jeszcze większym stopniu odróżnia ją od zgłoszonego znaku towarowego.

8 W dniu 14 lipca 2003 r. Czwarta Izba Odwoławcza, w następstwie skargi wniesionej przez skarżącą w dniu 1 lipca 2002 r., wydała decyzję (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"). Uchyliła ona w części decyzję Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza uściśliła przede wszystkim, że sprzeciw należało uznać za oparty wyłącznie na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd. Następnie wskazała ona, że pomiędzy znakami towarowymi można dostrzec pewne podobieństwo. W odniesieniu do porównania towarów i usług Izba uznała, że ujęte w klasie 9 „aparaty i urządzenia do sygnalizacji i szkolenia" zawarte w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego i „aparaty i urządzenia optyczne i szkoleniowe" objęte wcześniejszą rejestracją są podobne. Do takiego samego wniosku doszła ona również w przypadku usług należących do klasy 35, zatytułowanych „doradztwo i wspieranie w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo i pomoc w zakresie wspierania zadań handlowych", zawartych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, oraz „marketingu i reklamy" objętych wcześniejszą rejestracją. Izba stwierdziła, że biorąc pod uwagę stopień podobieństwa, po pierwsze, omawianych oznaczeń i, po drugie, specyficznych towarów i usług, w odczuciu zainteresowanego kręgu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Odrzuciła ona zatem zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla „aparatów i urządzeń do sygnalizacji i szkolenia" oraz dla usług „doradztwa i wspierania w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwa i pomocy w zakresie wspierania zadań handlowych", a dopuściła to zgłoszenie dla pozostałych towarów i usług.

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 Podczas rozprawy skarżąca wniosła ponadto do Sądu o przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej do ponownego rozpoznania.

11 Pozwany wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Ramy prawne

12 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, oparte, po pierwsze, na błędnym zastosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, po drugie, na

naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 oraz, po trzecie, na naruszeniu art. 74 rozporządzenia nr 40/94.

1. *W przedmiocie dopuszczalności*

W przedmiocie dopuszczalności nowych środków dowodowych

Argumenty stron

13 Pozwany podnosi, że pięć dokumentów, które skarżąca załączyła do skargi celem dowiedzenia powszechnej znajomości oznaczenia OBELIX, nie zostało wcześniej przedstawionych w ramach postępowania przed OHIM i w związku z tym nie podlegają one rozpoznaniu.

14 Zapytana przez Sąd podczas rozprawy skarżąca stwierdziła dopuszczalność spornych środków dowodowych.

Ocena Sądu

15 W załączniku do skargi skarżąca przedstawiła pewne dokumenty mające na celu dowiedzenie powszechnej znajomości oznaczenia OBELIX. Bezsporne jest, że dokumenty te nie zostały wcześniej przedstawione w ramach postępowania przed OHIM.

16 Należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji wydawanych przez izby odwoławcze OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz że w sporach o stwierdzenie nieważności zgodność z prawem zaskarżonego aktu należy oceniać na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejących w chwili wydania tego aktu [wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II-1401, pkt 29]. W konsekwencji zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. W istocie dopuszczenie takich środków dowodowych byłoby sprzeczne z art. 135 § 4 regulaminu Sądu, zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą. W rezultacie środki dowodowe przedstawione po raz pierwszy przed Sądem są niedopuszczalne.

W przedmiocie dopuszczalności zarzutu opartego na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

17 Skarżąca podnosi, że ponieważ OBELIX jest znanym, a nawet powszechnie znanym znakiem towarowym, to z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 wynika, iż jest on chroniony również gdy towary i usługi nie są podobne, przed wykorzystywaniem charakteru odróżniającego lub renomy lub też przed naruszeniem charakteru odróżniającego lub renomy, przy czym wystarczy, że znak towarowy skarżącej jest znany w odniesieniu do części towarów lub usług objętych rejestracją.

18 Pozwany twierdzi, iż skarżąca nie może utrzymywać, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, ani też wnosić do Sądu o orzeczenie w przedmiocie skargi mającej na celu zastosowanie tego przepisu, jeżeli wniosek taki nie został przedstawiony we właściwej formie w administracyjnej fazie postępowania przed OHIM.

Ocena Sądu

19 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 „w wyniku sprzeciwu [uprawnionego z] wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie [...] i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby [nienależne] korzyści [płynące z charakteru odróżniającego lub renomy] lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego.

20 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że skarżąca w żadnym momencie nie wniosła do Izby Odwoławczej o ewentualne zastosowanie tego przepisu, a w konsekwencji nie został on rozpoznany. W istocie skarżąca wyraźnie wskazała przed Izbą Odwoławczą, że podstawy, na których opiera ona odwołanie, dotyczą art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. Dokładniej, należy stwierdzić, że gdyby skarżąca wskazała w sprzeciwie wobec zgłoszonego znaku towarowego renomę swego wcześniejszego znaku towarowego, to miałoby to miejsce wyłącznie w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, a mianowicie miałoby na celu potwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców.

21 Należy ponadto wskazać, że po pierwsze stosownie do art. 74 rozporządzenia nr 40/94 „w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony [do podniesionych zarzutów i wniosków stron]".

22 Po drugie, należy przypomnieć, że jak wskazano powyżej w pkt 16, skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM

w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 [wyroki Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 61, z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67]. Dokonywana przez Sąd kontrola zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej powinna dotyczyć zagadnień prawnych, które zostały przedstawione przed izbą [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. II-383, pkt 16, oraz z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 70].

23 Ponadto art. 135 § 4 regulaminu, również przywołany powyżej w pkt 16, wyraźnie przewiduje, że „[p]isma procesowe stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą".

24 W konsekwencji skarżąca nie może zarzucać Izbie Odwoławczej naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 ani też domagać się od Sądu, aby orzekł w przedmiocie żądania ewentualnego zastosowania tego przepisu.

25 Niniejszy zarzut należy zatem oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie nowego żądania wniesionego podczas rozprawy

Argumenty stron

26 W trakcie rozprawy skarżąca zażądała ewentualnie przekazania sprawy Izbie Odwoławczej do ponownego rozpoznania w celu umożliwienia skarżącej dowiedzenia, że jej znak towarowy cieszy się renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

27 Pozwany stwierdza niedopuszczalność tego żądania.

Ocena Sądu

28 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 44 § l regulaminu w skardze strona skarżąca ma obowiązek określenia przedmiotu sporu i przedstawienia powołanych zarzutów. Nawet jeśli art. 48 § 2 tego regulaminu pozwala w pewnych przypadkach na podniesienie nowych zarzutów w toku postępowania, to przepisu tego w żadnym wypadku nie można rozumieć jako pozwalającego stronie skarżącej na wniesienie nowych żądań i w ten sposób zmianę przedmiotu sporu (wyrok Trybunału z dnia 25 września 1979 r. w sprawie 232/78 Komisja przeciwko Francji, Rec. str. 2729, pkt 3, oraz wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie T-3/99 Banatrading przeciwko Radzie, Rec. str. II-2123, pkt 28).

29 Wynika z tego, że nie jest dopuszczalne, aby skarżąca wniosła do Sądu nowe żądania i w konsekwencji zmieniła przedmiot sporu. Omawiane żądanie należy zatem odrzucić jako niedopuszczalne.

2. *Co do istoty sprawy*

W przedmiocie naruszenia art. 74 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

30 Skarżąca podnosi, że zgłaszająca znak towarowy nie zaprzeczyła jej twierdzeniu przedstawionemu w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, zgodnie z którym znak towarowy OBELIX posiada charakter silnie odróżniający. Zdaniem skarżącej,

w braku zaprzeczenia Izba Odwoławcza powinna była wyjść z założenia, że znak towarowy wnoszącej sprzeciw OBELIX cieszy się renomą. Wywodzi ona z tego, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

31 Pozwany podnosi, że Wydział Sprzeciwów OHIM dokonał szczegółowej oceny przedstawionych środków dowodowych i stwierdził, że nie są one wystarczające, aby wykazać wysoce odróżniający charakter zarejestrowanego oznaczenia. W konsekwencji pierwszy zarzut skargi należy uznać za oczywiście bezzasadny.

Ocena Sądu

32 Jak podkreślono powyżej w pkt 22, zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji Urząd ogranicza się w swym badaniu do podniesionych przez strony zarzutów i wniosków.

33 Przepis ten ogranicza badanie przeprowadzone przez OHIM w dwojakim zakresie. Po pierwsze, dotyczy ono faktycznej podstawy decyzji OHIM, a mianowicie stanu faktycznego i dowodów, na których może ona zostać prawomocnie oparta [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marín (Chef), Rec. str. II-2749, pkt 45], po drugie zaś — prawnej podstawy jego decyzji, a mianowicie przepisów, które rozpatrująca instancja jest zobowiązana stosować. A zatem Izba Odwoławcza może oprzeć swoją decyzję w sprawie odwołania od decyzji kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu jedynie na względnych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowaną stronę oraz na faktach i dowodach przez nią przedstawionych [wyroki Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 32, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 28].

34 W tym względzie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu OHIM nie może dokonać badania stanu faktycznego z urzędu, co nie oznacza jednakże, że zobowiązany jest on przyjąć za ustalone podniesione przez stronę kwestie, które nie zostały podważone przez drugą stronę postępowania. Przepis ten wiąże OHIM jedynie co do stanu faktycznego, dowodów i uwag, na których opiera on swą decyzję.

35 W niniejszej sprawie skarżąca wskazała przed OHIM pewną ocenę prawną, jednakże zarówno Wydział Sprzeciwów, jak i Izba Odwoławcza stwierdzili, że skarżąca nie poparła jej w niezbity sposób faktami lub dowodami. Wywiedli oni z tego, że nie są one wystarczające, aby dowieść omawianej oceny prawnej, dotyczącej powszechnej znajomości niezarejestrowanego oznaczenia i wysoce odróżniającego charakteru zarejestrowanego oznaczenia.

36 W konsekwencji zarzut skarżącej oparty na naruszeniu art. 74 rozporządzenia nr 40/94 należy uznać za bezzasadny.

W przedmiocie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

37 Po pierwsze, w odniesieniu do porównania towarów i usług skarżąca utrzymuje, że należące do klasy 9 towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, inne niż „aparaty do sygnalizacji i szkolenia", są również w dużym stopniu podobne do towarów oznaczonych przez znak towarowy wnoszącej sprzeciw, a przynajmniej do tych należących do klasy 9.

38 Zwraca ona uwagę, że wszystkie pozostałe towary należące do klasy 9 i oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, takie jak „aparaty, urządzenia i instalacje telekomunikacyjne, z uwzględnieniem telefonii, telefonów i telefonów komórkowych i włączając w to anteny i teleskopy paraboliczne, akumulatory i baterie, transformatory i konwektory, kodowarki i dekodery, karty zakodowane i służące odkodowywaniu, karty telefoniczne, aparaty i urządzenia do sygnalizacji i wizualizacji, elektroniczne książki telefoniczne, części i akcesoria (nieujęte w innych klasach) do wszystkich ww. towarów" zawierają podstawowe elementy składowe towarów skarżącej. Tak więc cyfrowe telefony komórkowe i telefony zgłaszającej figurują w modułach programowych skarżącej. Skoro wykaz towarów zgłaszającej obejmuje również części i akcesoria do jej głównych towarów, to moduły programowe i wnioskowane przez zgłaszającą części są identyczne.

39 Zdaniem skarżącej, odnosi się to również do innych towarów zgłaszającej, takich jak „aparaty, urządzenia i instalacje telekomunikacyjne, włączając w to telefonię, kodowarki i dekodery", ponieważ one również zawierają moduły programowe. Do tego dochodzi fakt, że te towary należące do klasy 9 i oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym są głównie sterowane przez procesor i mogą być również wykorzystywane za pomocą oprogramowania komputerowego. Wszakże programy komputerowe stanowią część wykazu jej towarów. Wnioskuje one z tego, że należące do klasy 9 towary wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego i jej towary nie wykazują dalekiego podobieństwa, ale średnie podobieństwo.

40 Następnie skarżąca podnosi, że wskazane przez zgłaszającą karty telefoniczne, które należą do klasy 16, są zakodowanymi kartami telefonicznymi. Zgodnie z wyrokiem niemieckiego trybunału federalnego ds. patentów z dnia 7 lipca 1997 r. są one podobne do towarów skarżącej nazwanych „programy komputerowe zarejestrowane na nośnikach danych".

41 Skarżąca przypomina ponadto, że Izba Odwoławcza uznała inne usługi zgłaszającej za niepodobne do jej towarów, a mianowicie:

— „usługi poczty głosowej dla klientów czasowo nieobecnych", należące do klasy 35,

— „instalacja i naprawa telefonów, budowa, naprawa, montaż", należące do klasy 37,

— „telekomunikacja, włączając w to informacje w zakresie telekomunikacji, komunikaty za pośrednictwem telefonu lub telegrafu, komunikaty pojawiające się na ekranie komputera i telefonu komórkowego, nadawanie faksowe, nadawanie radiowe i telewizyjne, włączając w to telewizję kablową i Internet, przekazywanie wiadomości, wynajem aparatów do przekazywania wiadomości, wynajem aparatów telekomunikacyjnych, włączając w to aparaty telefoniczne", należące do klasy 38,

— „badania naukowe i przemysłowe, inżynieria, włączając w to projektowanie infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczególności dla telefonii, oraz programowanie komputerów, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie programów komputerowych, wynajem komputerów i programów komputerowych", należące do klasy 42.

42 Zwraca ona uwagę, że ustalone przez orzecznictwo zasady mające zastosowanie do podobieństwa towarów stosują się przez analogię do stosunku towarów do usług

i odwrotnie. Rozstrzygające jest, czy w przypadku wykorzystania podobnych oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresowane kręgi mogą pomylić się co do miejsca pochodzenia towarów i usług.

43 Zgodnie z tymi zasadami należy uznać podobieństwo wyżej wskazanych usług zgłaszającej i towarów skarżącej, ponieważ wytwórcy towarów takich jak „komputery, moduły programowe, programy komputerowe zarejestrowane na nośnikach danych" również wykonują usługi odpowiadające usługom zgłaszającej. Opierając się na orzeczeniu niemieckiego trybunału federalnego ds. patentów, skarżąca stwierdza, iż pomiędzy usługami zgłaszającej, należącymi do klasy 38, a jej własnymi towarami, należącymi do klasy 9, istnieje podobieństwo z uwagi na to, że w przypadku tego samego znaku towarowego znaczna część odbiorców może uznać, iż wytwórcy i dystrybutorzy materiałów służących przetwarzaniu danych świadczą również odpowiednie usługi telekomunikacyjne.

44 Skarżąca twierdzi, że z tych samych względów należy stwierdzić podobieństwo należących do klas 35, 37 i 42 usług zgłaszającej do jej własnych towarów należących do klasy 9. Zwraca ona uwagę, że usługi te, takie jak „usługi poczty głosowej dla klientów czasowo nieobecnych, instalacja i naprawa telefonów, budowa, naprawa, montaż", również, po pierwsze, są świadczone przez wytwórców materiałów informatycznych (komputerów) i, po drugie, są wykorzystywane za pomocą oprogramowania komputerowego.

45 Analogicznie odnosi się to do następujących usług zgłaszającej: „badania naukowe i przemysłowe, inżynieria, włączając w to projektowanie infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczególności dla telefonii, oraz programowanie komputerów, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i programów komputerowych". Zdaniem skarżącej, badania naukowe i przemysłowe, tak samo jak inżynieria, włączając w to projektowanie instalacji telekomunikacyjnych, stanowią domenę działań, które zarówno technicznie, jak i gospodarczo są tak zbliżone do materiałów informatycznych

i oprogramowania komputerowego, że w obrocie lub przynajmniej wśród niektórych z jego głównych uczestników może powstać wrażenie, iż skoro używany byłby ten sam znak towarowy, to wytwórcy i dystrybutorzy materiałów służących przetwarzaniu danych prowadzą działalność, przykładowo, również w dziedzinie projektowania odpowiednich usług telekomunikacyjnych.

46 Skarżąca oświadcza, iż nie rozumie tezy postawionej przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którą pomiędzy usługami zgłaszającej polegającymi na „wynajmie komputerów i programów komputerowych" a jej własnymi towarami nazwanymi „komputery i programy komputerowe zarejestrowane na nośnikach danych" nie występuje jakiekolwiek podobieństwo. Pobieżne spojrzenie na strony internetowe wystarcza, aby uznać fakt, że dystrybutorzy komputerów oferują również możliwość ich wynajmu. To samo dotyczy oprogramowania komputerowego.

47 Po drugie, w odniesieniu do porównania oznaczeń skarżąca podnosi, że pomiędzy dwoma oznaczeniami OBELIX i MOBILIX występuje silne podobieństwo. Z uwagi na to, że znak towarowy OBELIX jest chroniony na obszarze całego rynku wewnętrznego, należy w szczególności odwołać się do sposobu, w jaki są one rozumiane na jego terytorium, opierając się na wywieranym przez nie wrażeniu słuchowym i koncepcyjnym, z uwzględnieniem panujących na rynku warunków i właściwych rynkowi wewnętrznemu zwyczajów konsumenckich.

48 Skarżąca twierdzi, że przede wszystkim należy uwzględnić okoliczność, iż konsumenci będą postrzegać oba oznaczenia jako trzysylabowe znaki towarowe, w których akcent pada na identyczne sylaby, sekwencja spółgłosek jest identyczna, a sekwencja samogłosek jest prawie identyczna z uwagi na to, że samogłoski „e" oraz „i" mają bardzo zbliżone brzmienie. Jedyna różnica jest dostrzegalna w pierwszej literze „m", występującej w znaku towarowym zgłaszającej, która z uwagi na swoją niewielką dźwięczność może tym niemniej umknąć słuchaczowi w środowisku, w którym poziom dźwięku jest dość wysoki.

49 Skarżąca podnosi, że istotne jest wrażenie całości i że najczęściej decydujące jest zapamiętane wrażenie wizualne. Nabywca, który jedynie niewyraźnie przypomina sobie znak towarowy OBELIX może rozpoznać w podobnym oznaczeniu MOBILIX znak towarowy, który już zna, i pomylić przedsiębiorstwa, z których pochodzą towary.

50 Po trzecie, w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd skarżąca podnosi, że jeśli uwzględnić współzależność pomiędzy podobieństwem towarów, podobieństwem znaków towarowych i charakterem odróżniającym znaku towarowego wnoszącej sprzeciw, to różnice pomiędzy znakami towarowymi w zakresie identycznych towarów i usług oraz w dużym stopniu podobnych towarów i usług nie są wystarczające, aby z uwagi na powszechną znajomość znaku towarowego wnoszącej sprzeciw wykluczyć w szczególności pomyłki dźwiękowe.

51 Skarżąca podnosi, że znak towarowy OBELIX należy do rodziny znaków towarowych, która obejmuje również znaki towarowe inspirowane innymi postaciami serii „Asterix" i która jest chroniona w 50 krajach świata. Szkoda dla charakteru odróżniającego wynika z faktu, że po pierwsze, wyszukano odniesienie do cieszącego się renomą wzoru, grupując elementy dźwiękowe, wizualne i koncepcyjne, oraz po drugie, że w niniejszej sprawie świadomie wykorzystano, bez jakiejkolwiek zasługującej na uwzględnienie przyczyny lingwistycznej, element charakterystyczny występujący w serii znaków towarowych należących do rodziny „Asterix": sufiks „ix". Jest zrozumiałe, że pojęcie „mobilix" wpisuje się dyskretnie do tej rodziny znaków towarowych i może być rozumiany jako pochodny od pojęcia „obelix".

52 Pozwany utrzymuje, że w odczuciu zainteresowanego kręgu odbiorców nie istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Oczywista różnica wizualna i szczególnie istotna różnica koncepcyjna, które istnieją pomiędzy oznaczeniami, są w stanie kompensować wszelkie podobieństwo brzmieniowe, nawet dla towarów i usług, które wykazują niewielkie podobieństwo.

Ocena Sądu

53 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, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług 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. Ponadto przez „wcześniejsze znaki towarowe" należy rozumieć w szczególności wspólnotowe znaki towarowe, w odniesieniu do których data złożenia zgłoszenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego [art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) rozporządzenia nr 40/94].

54 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzi, jeżeli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w niektórych przypadkach, z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

55 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem, w jaki właściwy krąg odbiorców postrzega dane towary i usługi, biorąc pod uwagę właściwe w niniejszej sprawie czynniki, w szczególności współzależność pomiędzy 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. str. II-2821, pkt 31–33 i powoływane orzecznictwo].

56 W niniejszej sprawie zostały podniesione wcześniejsze prawa związane z pojęciem „obelix", odnoszącym się do wspólnotowego znaku towarowego i znaku towarowego powszechnie znanego we wszystkich państwach członkowskich.

57 Poza tym znacznie przeważającą część omawianych towarów i usług stanowią towary i usługi powszechnego użytku przeznaczone do codziennego użytku. Jedynie usługi zawarte w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego ujęte w klasie 42 (badania naukowe i przemysłowe itd.) są przeznaczone dla odbiorców bardziej wyspecjalizowanych. W konsekwencji na docelowy krąg odbiorców, w odniesieniu do którego należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, składają się przeciętni konsumenci tych towarów i usług w Unii Europejskiej, którzy są właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni.

58 To w świetle tych stwierdzeń należy przeprowadzić analizę porównania dokonanego przez Izbę Odwoławczą względem, po pierwsze, omawianych towarów i, po drugie, spornych oznaczeń.

— W przedmiocie porównania towarów

59 Dla dokonania oceny podobieństwa między spornymi towarami należy wziąć pod uwagę wszelkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów. Do czynników tych należy zaliczyć w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób ich użycia, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).

60 W odniesieniu do towarów należących do klas 9 i 16, dla których wniesiono o rejestrację, takich jak „aparaty, urządzenia i instalacje telekomunikacyjne", „telefony komórkowe", „kodowarki i dekodery" itd. skarżąca utrzymuje w istocie, że zawierają one wszystkie podstawowe części składowe towarów oznaczonych znakiem towarowym.

61 Argumenty skarżącej można jedynie odrzucić. Oczywiście, komputery w różnej postaci są niezbędne dla właściwego funkcjonowania „urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych", a „usługi poczty głosowej (dla klientów czasowo nieobecnych)" mogą być od czasu do czasu świadczone przez jednostkę, która wytwarza niezbędne materiały, jednakże nie może to wystarczać, aby stwierdzić, że te towary i usługi są podobne, ani a fortiori „bardzo podobne". W istocie zwykła okoliczność, że dany towar może być wykorzystany jako część, wyposażenie lub element składowy innego towaru, nie jest sama w sobie wystarczająca, aby dowieść, iż produkty końcowe, scalające te części składowe, są podobne, ponieważ w szczególności ich przeznaczenie i zainteresowany krąg odbiorców mogą się całkowicie różnić.

62 Poza tym ze sposobu sformułowania wykazu produktów objętych wcześniejszą rejestracją dla klasy 9 wynika, że określonymi przez to prawo dziedzinami są fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry wideo. Ten wykaz towarów i usług jest zbliżony do wykazu zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, który wyjaśnia, że objętą przez nie dziedziną jest prawie wyłącznie telekomunikacja w każdej postaci. Wyposażenie telekomunikacyjne zawiera się w kategorii „aparaty do rejestracji, przekazywania, odtwarzania dźwięku i obrazu", który zgodnie z Porozumieniem nicejskim stanowi część oficjalnego tytułu klasy 9. Jednakże ta część tytułu klasy („telekomunikacja") nie została ujęta w ramach wcześniejszego prawa, a co za tym idzie, wyposażenie telekomunikacyjne nie może zostać uznane za nim objęte. Skarżąca dokonała rejestracji swojego znaku towarowego dla dużej liczby kategorii, ale w specyfikacji nie wspomniała ona „telekomunikacji" i sama wykluczyła całość grupy 38 z rejestracji. Klasa 38 dotyczy dokładnie usług z zakresu „telekomunikacji".

63 Należy tu podzielić uwagi Izby Odwoławczej, według której wcześniejsza rejestracja chroni „aparaty i urządzenia elektrotechniczne, elektroniczne", aczkolwiek to szerokie sformułowanie nie może zostać wykorzystane przez skarżącą jako argument pozwalający na stwierdzenie bardzo silnego podobieństwa z towarami ujętymi w zgłoszeniu, tak więc szczególna ochrona aparatów i urządzeń telekomunikacyjnych może zostać uzyskana z łatwością.

64 W konsekwencji, uznając, że nie należało stwierdzić, iż ujęte w klasach 9 i 16 towary określone w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego zostały objęte szeroko sformułowanym wykazem towarów i usług w ramach wcześniejszej rejestracji, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu.

65 Następnie w odniesieniu do należących do klas 35, 37, 38 i 42 usług określonych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego skarżąca utrzymuje, że wbrew stwierdzeniom Izby Odwoławczej towary te są również podobne do jej towarów, ponieważ wytwórcy towarów takich jak „komputery, moduły programowe, programy komputerowe zarejestrowane na nośnikach danych" także świadczą usługi, dla których wniesiono o rejestrację. Opierając się na orzeczeniu niemieckiego trybunału federalnego ds. patentów, skarżąca stwierdza, że jej towary należące do klasy 9 i usługi telekomunikacyjne należące do klasy 38 są podobne, ponieważ jeśli używany znak towarowy jest taki sam, to znaczna część odbiorców może uznać, że wytwórcy i dystrybutorzy materiałów służących do przetwarzania danych świadczą również odpowiednie usługi telekomunikacyjne. Poza tym skarżąca podnosi, że ta uwaga odnosi się również do usług ujętych w klasach 35 i 37, ponieważ usługi takie jak „automatyczna poczta głosowa" (klasa 35) i „instalacja i naprawa telefonów" (klasa 37) są czasami świadczone przez wytwórców wykorzystanych materiałów informatycznych i funkcjonują czasami z pomocą oprogramowania komputerowego. W odniesieniu do należących do klasy 42 usług zatytułowanych „badania naukowe i przemysłowe, inżynieria, włączając w to projektowanie infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych" skarżąca utrzymuje, że są one tak ściśle związane z sektorem materiałów informatycznych i oprogramowania komputerowego, że odbiorcy mogą uznać, iż pochodzą one od tych samych wytwórców lub dystrybutorów. Wreszcie w odniesieniu do usługi „wynajmu komputerów i programów komputerowych" (klasa 42), zawartej w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, skarżąca odrzuca stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym takie usługi różnią się od jej „komputerów" i „programów komputerowych zarejestrowanych na nośnikach danych".

66 Tytułem wstępu należy zauważyć, że zasady podlegające stosowaniu do porównania towarów stosują się również do porównania usług i do porównania pomiędzy towarami a usługami. Oczywiście, jak zwraca uwagę pozwany, towary są z zasady

różne od usług, jednakże nie oznacza to, że nie mogą one się uzupełniać — przykładowo utrzymanie towaru ma charakter uzupełniający w stosunku do samego towaru — lub też że usługi nie mogą mieć tego samego przedmiotu lub przeznaczenia co towary i w związku z tym być dla samego towaru konkurencyjne. Wynika z tego, że w pewnych okolicznościach pomiędzy towarami a usługami można stwierdzić podobieństwo.

67 W niniejszej sprawie, po pierwsze, w odniesieniu do usług określonych w zgłoszeniu znaku towarowego dla klas 37 i 42 nie można kwestionować punktu widzenia Izby Odwoławczej, według której nie mogą zostać one uznane za podobne do usług określonych we wcześniejszej rejestracji. W istocie usługi skarżącej należące do klasy 42 („zakwaterowanie i gastronomia; fotografie; tłumaczenia; zarządzanie prawami autorskimi i ich wykonywanie; eksploatacja własności intelektualnej") nie mają żadnego związku z usługami zatytułowanymi „badania naukowe i przemysłowe, inżynieria, włączając w to projektowanie infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczególności dla telefonii, oraz programowanie komputerów, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i programów komputerowych", również ujętych w klasie 42, dla których wnosi się o ochronę. Stwierdzenie to stosuje się również do należących do klasy 37 usług zawartych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego: „instalacja i naprawy telefonów, budowa, naprawa, montaż".

68 Po drugie, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, twierdząc, że usługi wymienione w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego w ramach klasy 38 (takie jak opisane powyżej w pkt 3) wykazują wystarczające różnice w stosunku do należących do klasy 41 usług wskazanych we wcześniejszej rejestracji (takich jak opisane powyżej w pkt 5) ze względu na ich charakter techniczny, wymagane do ich oferowania kwalifikacje i potrzeby konsumentów, do których spełnienia są przeznaczone. W konsekwencji należące do klasy 38 usługi zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego wykazują najwyżej niewielkie podobieństwo do należących do klasy 41 usług chronionych wcześniejszym prawem.

69 Następnie należy odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym wszystkie towary i usługi określone w zgłoszeniu znaku towarowego mogą być, w taki lub inny sposób, powiązane z „komputerami" i „programami komputerowymi" (klasa 9) objętymi wcześniejszym znakiem towarowym. Jak słusznie zauważa pozwany, w dzisiejszym, bardzo technologicznym społeczeństwie prawie żaden sprzęt lub materiał elektroniczny lub numeryczny nie funkcjonuje bez zastosowania, w taki lub inny sposób, komputerów. Dopuszczenie podobieństwa we wszystkich przypadkach, w których wcześniejsze prawo obejmuje komputery i w których towary lub usługi oznaczone zgłoszonym oznaczeniem mogą wykorzystywać komputery, prowadziłoby z pewnością do wyjścia poza przedmiot ochrony przyznanej przez ustawodawcę uprawnionemu ze znaku towarowego. Takie stanowisko prowadziłoby do sytuacji, w której rejestracja oprogramowania komputerowego lub materiałów informatycznym mogłaby praktycznie wykluczyć późniejszą rejestrację wszelkiego rodzaju działalności lub usługi elektronicznej lub numerycznej wykorzystującej to oprogramowanie lub te materiały. Wyłączenie takie w każdym razie nie jest uzasadnione w niniejszym przypadku, ponieważ zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego poświęcone jest wyłącznie telekomunikacji w jej różnych postaciach, podczas gdy wcześniejsza rejestracja nie odnosi się do jakiejkolwiek działalności w tym sektorze. Poza tym, jak to właściwie wskazała Izba Odwoławcza, nic nie powstrzymuje skarżącej od rejestracji jej znaku towarowego dla telefonii.

70 W konsekwencji należy stwierdzić, że omawiane towary i usługi nie są podobne. Istnieje jednakże wyjątek. W istocie z uwagi na ich uzupełniający charakter występuje podobieństwo pomiędzy usługami „wynajmu komputerów i programów komputerowych" zawartymi w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego (klasa 42) a „komputerami" i „programami komputerowymi zarejestrowanymi na nośnikach danych" skarżącej (klasa 9).

71 Z powyższych rozważań wynika, że argumenty skarżącej dotyczące porównania towarów i usług należy odrzucić, z wyjątkiem tych, które dotyczą podobieństwa pomiędzy usługami „wynajmu komputerów i programów komputerowych" zawartymi w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego (klasa 42) a „komputerami" i „programami komputerowymi zarejestrowanymi na nośnikach danych" skarżącej (klasa 9).

— W przedmiocie porównania oznaczeń

72 Jak to wynika z utrwalonego orzecznictwa, całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w zakresie w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie wrażeniu całości, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących [zob. 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 47 oraz powoływane orzecznictwo].

73 Skarżąca twierdzi, że pomiędzy znakami OBELIX i MOBILIX istnieje silne podobieństwo. Wizualnie są one prawie tej samej długości i posiadają podobną sekwencję liter, a fonetycznie są one bardzo podobnie. Mając na uwadze, że pierwsza litera zgłoszonego oznaczenia „m" jest mało dźwięczna, jest ponadto prawdopodobne, że może zostać źle usłyszana w głośnym otoczeniu.

74 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że omawiane oznaczenia są podobne. Wskazała ona, że omawiane oznaczenia składają się z tej samej liczby sylab, tej samej sekwencji spółgłosek B-L-X, podobnej sekwencji samogłosek O-I (lub E)-I i są tej samej długości. Te wspólne cechy wywierają ogólne wrażenie podobieństwa. Wrażenie to jest silniejsze z fonetycznego punktu widzenia, aczkolwiek jest również dostrzegalne na płaszczyźnie wizualnej, w szczególności z uwagi na sufiks „ix". Wreszcie stwierdziła ona, że nawet jeśli różnice koncepcyjne pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi nie są niewielkie, to nie mogą one kompensować podobieństw wizualnych i fonetycznych.

75 Po pierwsze, w odniesieniu do podobieństwa wizualnego należy przede wszystkim stwierdzić, że oba omawiane znaki są słownymi znakami towarowymi. MOBILIX składa się z siedmiu liter, a wcześniejsze oznaczenie OBELIX z sześciu liter. Nawet

jeśli posiadają one wspólnie kombinację liter „OB" i końcówkę „LIX", wykazują one pewną liczbę istotnych różnic, takich jak dotyczące kolejnych liter „OB" („E" w pierwszym przypadku, „I" w drugim przypadku), początku słów (zgłoszony wspólnotowy znak towarowy rozpoczyna się na literę „M", a wcześniejszy znak towarowy na literę „O") oraz ich długości. W tym względzie należy przypomnieć, że z reguły uwaga konsumenta skierowana jest przede wszystkim na początek słowa [wyrok Sądu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM — González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. str. II-965, pkt 83].

76 W konsekwencji należy stwierdzić, że omawiane oznaczenia nie są wizualnie podobne lub też że wykazują najwyżej niewielkie podobieństwo wizualne.

77 Po drugie, w odniesieniu do porównania fonetycznego należy stwierdzić, że oba znaki towarowe wymawia się w trzech sylabach — O-BE-LIX i MO-BIL-IX lub MO-BI-LIX. Oczywiście pierwszą sylabę zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego — „MO" — wymawia się wyraźnie, co pomaga odróżnić konfrontowane oznaczenia, ale nie można wykluczyć, że pierwsza litera „M", z uwagi swą niewielką dźwięczność, może jednak umknąć czasami słuchaczowi. Poza tym drugą i trzecią sylabę wymawia się w bardzo podobny sposób, a nawet, jeśli chodzi o trzecią sylabę, w identyczny sposób.

78 Biorąc pod uwagę te elementy, należy stwierdzić, że omawiane oznaczenia wykazują pewne podobieństwo fonetyczne.

79 Po trzecie, w odniesieniu do porównania na płaszczyźnie koncepcyjnej należy wskazać, że słowa „mobilix" i „obelix" nie posiadają semantycznego znaczenia

w żadnym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Jednakże podczas gdy pojęcie „mobilix" może być łatwo postrzegane jako odnośnik do czegoś ruchomego lub mobilności, to pojęcie „obelix", nawet jeśli nazwa została zarejestrowana jako słowny znak towarowy, czyli bez wizualnego odniesienia do postaci z komiksu, jest bez trudu identyfikowana przez przeciętnych odbiorców z korpulentną postacią z serii komiksu, szeroko znanego w całej Unii Europejskiej, która przeżywa przygody u boku Asterixa. To konkretne odniesienie do popularnej postaci czyni w odczuciu odbiorców mało prawdopodobną możliwość pomyłki koncepcyjnej z innymi, mniej lub bardziej podobnymi, pojęciami (ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Starix, pkt 58).

80 Te same różnice koncepcyjne mogą neutralizować w określonych okolicznościach podobieństwa danych oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym. Taka neutralizacja wymaga, aby przynajmniej jedno ze spornych oznaczeń posiadało z perspektywy właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci są w stanie uchwycić je w sposób natychmiastowy (ww. w pkt 72 wyrok w sprawie BASS, pkt 54, oraz ww. w pkt 33 wyrok w sprawie PICARO, pkt 56). W niniejszej sprawie ma to miejsce względem słownego oznaczenia OBELIX, jak to zostało wskazane w poprzednim punkcie.

81 Z powyższego wynika, że różnice koncepcyjne dzielące sporne oznaczenia mogą neutralizować w tym przypadku wskazane powyżej podobieństwa wizualne i fonetyczne.

82 W ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy zauważyć, że różnice pomiędzy omawianymi oznaczeniami są wystarczające, aby wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu docelowego kręgu

odbiorców, gdyż istnienie takiego prawdopodobieństwa zakładałoby, że stopień podobieństwa omawianych znaków towarowych i stopień podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi znakami są łącznie wystarczająco wysokie (ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Starix, pkt 59).

83 W tych okolicznościach dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, jak również twierdzenia skarżącej dotyczące renomy tego znaku, nie mają w niniejszym przypadku żadnego znaczenia dla stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Starix, pkt 60).

84 W istocie istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada identyczność lub podobieństwo oznaczeń oraz to, że pomiędzy oznaczonymi towarami i usługami a renomą znaku towarowego występuje element, który należy uwzględnić w ramach oceny, jeżeli podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające, aby spowodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. podobnie i analogicznie ww. w pkt 59 wyrok w sprawie Canon, pkt 22 i 24). W niniejszej sprawie, mając na uwadze, że sporne oznaczenia nie mogą zostać uznane za identyczne lub podobne, fakt, iż wcześniejszy znak towarowy jest szeroko znany lub cieszy się renomą w Unii Europejskiej, nie może wpływać na całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Starix, pkt 61).

85 Wreszcie należy odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym z uwagi na sufiks „ix" jest całkowicie zrozumiałe, że pojęcie „mobilix" wpisuje się dyskretnie w rodzinę znaków towarowych składających się z postaci serii „Asterix" i jest ono rozumiane jako pochodna pojęcia „obelix". W istocie wystarczy tu wskazać, że skarżąca nie może powoływać się na jakiekolwiek wyłączne prawo do stosowania sufiksu „ix".

86 Z powyższego wynika, że jedna z bezwzględnych przesłanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie została spełniona. W konsekwencji w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

87 W tych okolicznościach zarzut oparty na naruszeniu tego przepisu należy oddalić, bez konieczności analizy argumentów, które skarżąca podniosła w ramach tego zarzutu, a które dotyczą utrzymywanej renomy wcześniejszego znaku towarowego. Nie ma również potrzeby uwzględnienia wniosku o przesłuchanie świadków, złożonego przez skarżącą celem ustalenia tej renomy. Wreszcie okazuje się również, że wniosek, zgodnie z którym pomiędzy usługami „wynajmu komputerów i programów komputerowych" zawartymi w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego (klasa 42) a „komputerami" i „programami komputerowymi zarejestrowanymi na nośnikach danych" skarżącej (klasa 9) (zob. powyżej pkt 71) istnieje podobieństwo, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

88 Wobec powyższego skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

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

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Jaeger Tiili Czúcz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 27 października 2005 r.

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

M. Jaeger