WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
z dnia 5 kwietnia 2006 r. *

W sprawie T-202/04

Madaus AG, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), reprezentowanej przez adwokata I. Valdelomara Serrano,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

Optima Healthcare Ltd, z siedzibą w Cardiff (Zjednoczone Królestwo),

* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 marca 2004 r. (sprawa R 714/2002-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Madaus AG a Optima Healthcare Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: J.D. Cooke, prezes, I. Labucka i V. Trstenjak, sędziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 maja 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 października 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 19 maja 2000 r. Optima Healthcare Ltd złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie 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, str. 1) z późn. zm.

2 Znakiem, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie słowne ECHINAID.

3 Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 5 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 następującemu opisowi: „witaminy, suplementy żywnościowe, preparaty na bazie roślin, preparaty medyczne i farmaceutyczne".

4 W dniu 18 grudnia 2000 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 101/2000.

5 W dniu 16 marca 2001 r. Madaus AG będący właścicielem międzynarodowego znaku towarowego ECHINACIN (skutecznego na terenie Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Portugalii oraz w krajach Beneluksu) dla towarów należących do klasy 5 określanych jako „chemiczne produkty farmaceutyczne" wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem, twierdząc, że w odniesieniu do dwóch omawianych znaków występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

6 W decyzji z dnia 15 lipca 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw, uznając, że wobec faktu, iż przedrostek „echina-" odnosi się do nazwy rośliny echinacea i należy go w związku z tym uznać za opisowy, nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W konsekwencji fakt występowania w obu znakach tego samego przedrostka nie wystarcza w jego ocenie do przesądzenia o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

7 W dniu 20 sierpnia 2002 r. skarżąca — działając na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 — odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów do OHIM.

8 Mocą decyzji z dnia 30 marca 2004 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją"), doręczonej skarżącej w dniu następnym Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła skargę. Uznała ona, iż w odniesieniu do dwóch omawianych znaków nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z tej zasadniczo przyczyny, że przeciętny konsument, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i przyzwyczajony do towarów, których nazwa zawiera przedrostek „echina-", zwraca raczej uwagę na końcówkę tych znaków niż na opisowy przedrostek „echina-", który nie ma dostatecznego charakteru odróżniającego.

9 Na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy Sąd (pierwsza izba) zdecydował o otwarciu procedury ustnej i wyznaczył termin rozprawy na 20 września 2005 r. Strony nie stawiły się. W związku z przekazanym im sprawozdaniem na rozprawę, strony nie przedstawiły żadnych uwag.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie, że przy podejmowaniu zaskarżonej decyzji OHIM dopuścił się błędu;

— stwierdzenie nieważności wskazanej wyżej decyzji;

— nakazanie OHIM wydania nowej decyzji, w której — na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 — nie wyrazi on zgody na rejestrację zgłoszonego znaku towarowego z powodu występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

W przedmiocie dopuszczalności żądań skarżącej

12 W treści trzeciego ze swoich żądań skarżąca domaga się zasadniczo, by Sąd nakazał OHIM odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

13 Z uwagi na to, że przesłanki dopuszczalności skargi oraz zawarte w niej żądania należą do zagadnień porządku publicznego, Sąd może zbadać je z urzędu, a sprawowana przezeń kontrola nie jest ograniczona do zarzutów niedopuszczalności podniesionych przez strony (wyrok Trybunału z dnia 23 kwietnia 1986 r.

w sprawie 294/83 Les Verts przeciwko Parlamentowi, Rec. str. 1339, pkt 19; wyroki Sądu: z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie T-130/89 B. przeciwko Komisji, Rec. str. II-761, streszczenie, pkt 13 i 14 oraz z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie T-99/95 Stott przeciwko Komisji, Rec. str. II-2227, pkt 22).

14 Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. Dlatego też rolą Sądu nie jest wydawanie OHIM zarządzeń w tym względzie. To Urząd zobowiązany jest zastosować się do zawartego w wyroku Sądu rozstrzygnięcia i jego uzasadnienia [wyroki Sądu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 22 oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II-1401, str. 24].

15 Z powyższych względów trzecie z żądań skarżącej jest niedopuszczalne.

16 Dalej należy stwierdzić, że żądania pierwsze i drugie skarżącej, dotyczące stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji są dopuszczalne.

Co do istoty sprawy

17 W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, który dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz oczywistych błędów w ocenie. Zarzut ten dzieli się na pięć części.

W przedmiocie pierwszej części zarzutu, dotyczącej nieprawidłowego określenia właściwego terytorium i właściwego kręgu odbiorców

Argumenty stron

18 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że, dokonując w zaskarżonej decyzji oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wzięła ona pod uwagę odbiorców angielskich, podczas gdy niniejsza sprawa nie dotyczy terytorium angielskim, oraz że odniosła się ona jedynie do odbiorców wyspecjalizowanych (farmaceutów i lekarzy), gdy tymczasem właściwy krąg odbiorców obejmuje także „konsumentów końcowych", którzy są „przeciętnymi konsumentami".

19 W tym względzie skarżąca wskazuje na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2003 r. (R 67/2003-1), w której OHIM stwierdził, iż przeciętny konsument, który nabywa bez recepty lek na łagodny problem (np. dietetyczny), nie jest szczególnie uważny podczas dokonywania tego zakupu. Na tej podstawie skarżąca twierdzi, że w niniejszej sprawie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd.

20 OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza wcale nie uznała, że właściwym terytorium jest terytorium Zjednoczonego Królestwa. Przeciwnie, stwierdziła ona, iż terytoriami docelowymi są terytoria Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Portugalii oraz krajów Beneluksu (pkt 20 i 23 zaskarżonej decyzji). OHIM twierdzi ponadto, iż Izba Odwoławcza nie oparła swojej analizy na sposobie postrzegania znaku przez krąg odbiorców złożony ze specjalistów, lecz że — przeciwnie — wzięła ona pod uwagę punkt widzenia przeciętnego konsumenta stosownych towarów (pkt 23 zaskarżonej decyzji).

Ocena Sądu

21 Pierwszej części zarzutu brak jest uzasadnienia faktycznego, albowiem zawartym w niej twierdzeniom zaprzecza wyraźna treść zaskarżonej decyzji. Po pierwsze, w pkt 20, 21 i 23 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wyraźnie stwierdziła, że sześcioma właściwymi terytoriami są terytoria Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Portugalii i krajów Beneluksu. Odbiorcy zamieszkujący te terytoria zostali uznani za miarodajny krąg odbiorców dla potrzeb oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

22 Wbrew twierdzeniom skarżącej Izba Odwoławcza nie oparła swojej oceny na dowodach dotyczących znaczenia słowa „echinacea" dla anglojęzycznych odbiorców. Prawdą jest, że w pkt 18 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uczyniła odniesienie do dwóch definicji tego słowa zawartych w słownikach angielskich, jednak służyło ono wyłącznie zbadaniu jego etymologii łacińskiej. Na tej podstawie stwierdziła ona jedynie, że omawiane słowo jest naukową nazwą rośliny używaną w wielu językach, nie wyłączając języków, którymi posługują się odbiorcy zamieszkujący sześć wymienionych wyżej miarodajnych terytoriów.

23 Po drugie, z treści pkt 23 zaskarżonej decyzji wynika również, że Izba Odwoławcza nie ograniczyła właściwego kręgu odbiorców do odbiorców wyspecjalizowanych, to jest farmaceutów i lekarzy. Przeciwnie, wyraźnie czyni ona odniesienie do przeciętnych konsumentów towarów tego rodzaju, co towary omawiane, mianowicie roślin leczniczych i innych produktów farmaceutycznych, domniemając, że konsumenci ci są dostatecznie poinformowani, uważni i rozsądni. Zatem nie chodzi tu o odbiorców wyspecjalizowanych.

24 Jeśli chodzi o podnoszoną niespójność w praktyce decyzyjnej OHIM, należy przypomnieć, że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych ocenia się wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94 w świetle wykładni dokonanej przez sąd wspólnotowy, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej OHIM [zob. wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. II-2073, pkt 57 oraz wskazane tam orzecznictwo].

25 W związku z powyższym pierwszą część zarzutu należy oddalić.

W przedmiocie drugiej części zarzutu, dotyczącej zastosowania szczególnego kryterium oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu specyficznych cech produktów farmaceutycznych

Argumenty stron

26 Skarżąca uważa, że konkurujące ze sobą towary są w części identyczne, a w części podobne. „Preparaty medyczne i farmaceutyczne" objęte znakiem towarowym ECHINAID są w jej ocenie produktami identycznymi z „chemicznymi produktami farmaceutycznymi" oznaczanymi znakiem towarowym ECHINACIN, zaś chronione pierwszym z wymienionych wyżej znaków „witaminy, suplementy żywnościowe i preparaty na bazie roślin" są do nich podobne. Skarżąca jest zdania, że z uwagi na to, iż błąd w wyborze produktu farmaceutycznego może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, kryterium stosowane przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tego rodzaju towarów powinno być o wiele bardziej surowe niż w przypadku innych towarów i usług.

27 W odpowiedzi OHIM twierdzi, że celem odmowy rejestracji mającej za podstawę prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest ochrona praw podmiotowych, mianowicie praw wyłącznych do wcześniejszego znaku towarowego. Dlatego też niebezpieczeństwa, jakie mogą wyniknąć z ewentualnego wprowadzenia w błąd, nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu, czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w ogóle występuje.

Ocena Sądu

28 Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela 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 odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

29 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, iż dane towary pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyroki Sądu: z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia (GRUPO SADA), Zb.Orz. str. II-1667, pkt 42 oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser (España) przeciwko OHIM — Aladin (ALADIN), Zb.Orz. str. II-2861, pkt 78].

30 Z orzecznictwa tego wynika również, że prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, mając na uwadze sposób postrzegania oznaczeń oraz danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danej sprawie (zob. wymieniony w pkt 29 powyżej wyrok w sprawie GRUPO SADA, pkt 43 oraz wymieniony w pkt 29 powyżej wyrok w sprawie ALADIN, pkt 79 i wskazane tam orzecznictwo).

31 Całościowa ocena, o której mowa w pkt 30 powyżej, powinna być przeprowadzona w sposób obiektywny i nie mogą mieć na nią wpływu argumenty niezwiązane z pochodzeniem handlowym towaru.

32 Ewentualne negatywne skutki niewłaściwego używania produktu farmaceutycznego wynikają z możliwego pomylenia się konsumenta co do tożsamości towaru lub co do jego właściwości, nie zaś co do jego pochodzenia handlowego w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w którym wymieniona została podstawa odmowy rejestracji.

33 W każdym razie należy stwierdzić, że na ile rozważania dotyczące niewłaściwego używania produktu mają znaczenie przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zostały one uwzględnione przez OHIM poprzez określenie cech danych konsumentów. Jak słusznie stwierdził OHIM w zaskarżonej decyzji, właściwy krąg odbiorców składa się w niniejszej sprawie z przeciętnych konsumentów dwóch rodzajów produktów. Jeśli chodzi o produkty farmaceutyczne, stwierdzić należy, że Izba Odwoławcza podzieliła sposób rozumowania zastosowany przez Wydział Sprzeciwów, zgodnie z którym przy dokonywaniu wyboru produktu konsumenci korzystają z pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli zaś chodzi o produkty zielarskie — konsumentów uważa się za dostatecznie poinformowanych, uważnych, rozsądnych i przyzwyczajonych do korzystania z produktów, których znak towarowy zawiera przedrostek „echina-". Można przypuszczać, że konsumenci zainteresowani tego rodzaju produktami troszczą się o swoje zdrowie w szczególny sposób i w związku z tym prawdopodobieństwo, że pomylą oni różne wersje tych produktów jest mniejsze. Innymi słowy, ewentualne ryzyko, że błędny wybór i — co za tym idzie — niewłaściwe używanie produktu wywołają negatywne skutki, kompensowane jest tym, że dany przeciętny konsument jest w wysokim stopniu poinformowany i uważny.

34 Z powyższego wynika, że druga część zarzutu również podlega oddaleniu.

W przedmiocie trzeciej części zarzutu, dotyczącej braku opisowego charakteru przedrostka „echina-"

Argumenty stron

35 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie, stwierdzając, że przedrostek „echina-" ma opisowy charakter, a w każdym razie, że nie ma on charakteru odróżniającego.

36 Wyraz „echinacea" nie jest określeniem łacińskim, lecz angielskim, zaś właściwego kręgu odbiorców nie stanowią Anglicy i tylko niewielka grupa angielskojęzycznych odbiorców rozumie znaczenie słowa „echinacea" i jest w stanie dostrzec związek z przedrostkiem „echina-".

37 Liczba zarejestrowanych w różnych krajach znaków towarowych, które zawierają przedrostek „echin-" lub „echina-", umieszczonych na liście przedstawionej przez Optima Healthcare Ltd nie jest zbyt istotna i w związku z tym nie wystarcza, by wykazać, że omawiany przedrostek jest „powszechnie" używany, ani że docelowy konsument rozumie jego znaczenie.

38 Ponadto ta część będących w konflikcie oznaczeń, która postrzegana jest przez konsumentów jako najbardziej charakterystyczna pod względem fonetycznym, mianowicie „echina-", jest identyczna w obu przypadkach. A zatem konsument nie będzie w stanie rozróżnić tych dwóch oznaczeń.

39 Wreszcie skarżąca powołuje się na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2003 r. (R 121/2002-4), w której uznała ona, że w odniesieniu do znaków SELENIUM-ACE i Selenium Spezial A-C-E zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W decyzji tej stwierdzone zostało, że oznaczające składnik

chemiczny słowo „selenium" nie tylko stanowi część pierwszego z wymienionych wyżej znaków towarowych, lecz postrzegane jest ono przez przeciętnego konsumenta jako najbardziej charakterystyczny element tego znaku i z tego względu należy je uznać za dostatecznie odróżniające. W konsekwencji należy stwierdzić występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

40 OHIM twierdzi, że słowo „echinacea" nie jest słowem angielskim, lecz że należy ono do „współczesnej" łaciny, niezwiązanej z żadnym szczególnym krajem, czy terytorium. Łacina używana jest powszechnie zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i w medycynie.

41 OHIM jest zdania, że przedstawiona przez Optima Healthcare Ltd lista ponad trzydziestu znaków towarowych zawierających przedrostek „echin-" lub „echina-", które zostały zarejestrowane w jednym lub większej liczbie terytoriów branych pod uwagę w niniejszej sprawie, stanowi dowód na to, że w oczach zamieszkujących te terytoria odbiorców słowo „echinacea", a — co za tym idzie — również przedrostek „echin-" posiadają opisowy charakter. OHIM podnosi także, że skarżąca nie kwestionowała powyższych stwierdzeń w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów.

42 Potwierdzeniem istnienia takiego charakteru opisowego są także wyniki poszukiwań słowa „echinacea" w Internecie dla każdego ze stosownych języków. Poszukiwania te dały 1940 wyników na stronach w języku hiszpańskim, 2630 wyników na stronach w języku francuskim, 6080 wyników na stronach w języku włoskim, 1160 wyników na stronach w języku portugalskim, 36 600 wyników na stronach w języku niemieckim i 7360 wyników na stronach w języku niderlandzkim.

43 Z uwagi na swój opisowy charakter przedrostek „echina-" nadaje się tylko w niewielkim stopniu — jeśli w ogóle — do wyróżniania towarów pochodzących od takiego czy innego przedsiębiorstwa. Dlatego też przeciętny konsument, właściwie poinformowany i dostatecznie uważny nie może oprzeć się na tym przedrostku, aby rozróżnić konkurujące ze sobą znaki towarowe. Konsument ten nie

dojdzie do przekonania, że znaki towarowe ECHINACIN i ECHINAID pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa z tego powodu, że mają wspólny przedrostek „echina-". Przedrostek ten stanowi wyraźne i bezpośrednie odniesienie do składu i właściwości towarów, nie zaś do producentów tych towarów.

Ocena Sądu

44 Sąd stwierdza, iż OHIM słusznie uznał, że przedrostek „echina-" ma charakter opisowy i że w związku z tym, gdy odbiorcy zamieszkujący stosowne terytoria zetkną się ze zgłoszonym znakiem towarowym użytym dla towarów należących do klasy 5, dojdą do przekonania, że odnosi się on do produktów wytworzonych na bazie rośliny „echinacea".

45 Słuszność powyższego wniosku dotyczącego charakteru opisowego zgłoszonego znaku towarowego potwierdzają dowody będące przedmiotem analizy dokonanej przez Izbę Odwoławczą w szczególności w pkt 18–21 zaskarżonej decyzji. Słowo „echinacea" jest łacińskim terminem naukowym na określenie rośliny wykorzystywanej w sektorach produktów farmaceutycznych i zielarskim, gdzie powszechnie używa się łacińskich nazw roślin. Potwierdza to duża liczba rejestracji przedrostków „echin-" i „echina-" na stosownych terytoriach. Zatem OHIM zasadnie uznał, że w oczach danych przeciętnych konsumentów przedrostek „echina-" odnosi się do składu produktu, a nie do jego pochodzenia handlowego.

46 Z powyższego wynika, że trzeciej części zarzutu nie można uwzględnić.

W przedmiocie czwartej części zarzutu, dotyczącej błędnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

Argumenty stron

47 W pierwszej kolejności skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, która uznała, iż przyrostki „-id" i „-cin" stanowią dominujące elementy będących w konflikcie znaków towarowych, że nie dokonała ona porównania oznaczeń, biorąc za podstawę sposób ich postrzegania przez konsumentów, mianowicie jako całość. Przypomina ona, że zdaniem Trybunału przeciętny konsument zwykle postrzega znak towarowy jako całość, nie poddając analizie jego poszczególnych elementów (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23).

48 Po drugie, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej błędne zastosowanie pojęcia „przeciętny konsument", polegające na wzięciu pod uwagę wyłącznie profesjonalistów, a nie konsumentów końcowych. Wystąpienie tego błędu można wywnioskować z pkt 23 zaskarżonej decyzji, w którym Izba Odwoławcza stwierdza, że konsumenci omawianego rodzaju produktów przyzwyczajeni są do znaków towarowych zawierających przedrostek „echina-". Tymczasem tego typu produkty wcale nie są bardzo powszechne na rynku. Nadto można sobie wyobrazić, że odbiorcy ci — nieczęsto mający okazję dokonywania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, lecz zmuszeni do polegania na niedoskonałym obrazie tych znaków zachowanym w ich pamięci — uznają towary oznaczane będącymi w konflikcie znakami towarowymi za należące co prawda do dwóch różnych gam produktów, lecz pochodzące od tego samego wytwórcy [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 49].

49 Na zakończenie skargi skarżąca wskazuje na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej z dnia 25 kwietnia 2001 r. (R 816/1999-3). W decyzji tej Izba Odwoławcza uznała, że

istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd w odniesieniu do dwóch znaków towarowych A-MULSIN i ALMOXIN dla produktów farmaceutycznych, które to produkty mają mniej więcej ten sam skład i używane są do tych samych celów. Izba Odwoławcza stwierdziła w szczególności, że w przypadku leków na łagodne dolegliwości, takich jak tabletki od bólu głowy, tabletki nasenne, czy olejki do masażu, przeciętny konsument jest w mniejszym stopniu uważny. Zwykle dokonuje on zakupu tego rodzaju produktów, nie czytając ulotki i niekoniecznie prosząc o poradę farmaceutę. Tymczasem to właśnie w momencie zakupu może dojść do pomyłki. Izba Odwoławcza uznała ostatecznie, że o ile uważny konsument jest w stanie rozróżnić wymienione wyżej znaki wzrokowo w szczególności z powodu myślnika, o tyle przeciętny konsument nie zapamięta niewielkiej różnicy fonetycznej między tymi znakami.

50 W kwestii zarzutu pierwszego OHIM twierdzi, że — przeciwnie — jeśli oznaczenie należy rozpatrywać jako całość, niezwykle istotne jest uwzględnienie przy dokonywaniu całościowej oceny także poszczególnych elementów każdego oznaczenia [wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589]. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału charakter odróżniający znaku towarowego jest jednym z czynników, które należy brać pod uwagę przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 24; wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25). Aby móc stwierdzić, że dany znak towarowy posiada charakter odróżniający, należy wziąć pod uwagę samoistne cechy tego znaku, w tym okoliczność, czy posiada on, czy też nie, jakiekolwiek elementy opisujące towary lub usługi, dla których został on zarejestrowany (wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 49 i 51, oraz wymieniony wyżej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22 i 23). Ocena występowania wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych winna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23 oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22 i 23).

51 Z powyższego wynika, że jeśli znak towarowy zawiera w sobie element opisowy, elementu tego nie można uznać za dominujący, albowiem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może być oparta na elementach, które nie są chronione przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Dlatego też OHIM jest zdania, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż obecność w obu znakach przedrostka „echina-" nie wystarcza dla stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

52 Jeśli chodzi o drugi z podniesionych zarzutów, OHIM przypomina, że Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę sposób postrzegania znaków przez przeciętnych konsumentów witamin, suplementów żywnościowych, preparatów na bazie roślin, preparatów medycznych i farmaceutycznych, nie zaś przez profesjonalistów, to jest lekarzy i farmaceutów. Jeśli produkty te dopuszczone są do sprzedaży bez recepty, oznacza to, iż władze sanitarne uznały, że przeciętny konsument tego rodzaju towarów jest dostatecznie poinformowany i może samodzielnie dokonywać wyboru. Nadto przeciętny konsument tych produktów jest konsumentem typowym, interesującym się w sposób szczególny produktami zdrowotnymi pochodzenia naturalnego, posiadającym prawdopodobnie minimum wiedzy na ich temat i zwracającym uwagę na szczególne właściwości produktów zawierających echinaceę.

53 OHIM jest zdania, że przeciętny konsument tych produktów, który zna ich właściwości, postrzegał będzie omawiany przedrostek jako odnoszący się do natury produktów, a nie do ich pochodzenia handlowego. W związku z tym, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26), nie ma powodu, by sądzić, że w przypadku produktów zdrowotnych przeciętny konsument nie jest uważny przy dokonywaniu ich zakupu, szczególnie jeśli — jak twierdzi skarżąca — w razie nieprawidłowego korzystania z tych produktów może wystąpić poważne ryzyko dla zdrowia.

Ocena Sądu

54 Sąd przypomina, że krąg odbiorców nie będzie co do zasady postrzegał elementu opisowego stanowiącego część złożonego znaku towarowego jako elementu odróżniającego i dominującego w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu (ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 53).

55 Jak zostało to już stwierdzone w pkt 44 powyżej, z uwagi na to, że występujący w obu znakach przedrostek „echina-" ma charakter opisowy, nie pozwala on na rozróżnienie pochodzenia handlowego towarów. OHIM słusznie zatem uznał, iż to właściwe końcówki będących w konflikcie oznaczeń, mianowicie „-id" i „-cin", należy uznać za elementy odróżniające i dominujące, które przyciągają uwagę konsumentów.

56 Jeśli chodzi o rzekome niewłaściwe zastosowanie pojęcia „przeciętny konsument", na które powołuje się skarżąca, wskazując na pkt 25 zaskarżonej decyzji, wystarczy stwierdzić, że w punkcie tym nie ma mowy o profesjonalistach, lecz o „danym kręgu odbiorców". Określenie to zdefiniowane zostało w pkt 23, w którym Izba Odwoławcza wyraźnie wskazuje na przeciętnego konsumenta omawianych towarów. Domniemywa się, że konsument ten jest dostatecznie poinformowany, uważny i rozsądny. Sprzecznie z tym, co twierdzi skarżąca, OHIM nie ograniczył zatem swojego badania występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd do konsumentów z grona profesjonalistów, lecz w oczywisty sposób uwzględnił postrzeganie znaku przez końcowych konsumentów omawianych produktów.

57 O ile słuszne jest twierdzenie skarżącej, że przeciętny konsument rzadko ma okazję dokonania bezpośredniego porównania poszczególnych znaków towarowych, lecz musi polegać na niedoskonałym obrazie tych znaków zachowanym w pamięci, to jednak z uwagi na opisowy charakter przedrostka „echina", okoliczność ta nie ma w niniejszej sprawie znaczenia.

58 Wreszcie, jeśli chodzi o powołanie się przez skarżącą na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej, omówienie problemu zawarte jest w pkt 24 powyżej.

59 Z powyższego wynika, że czwartą część zarzutu należy oddalić.

W przedmiocie piątej części zarzutu dotyczącej nieuwzględnienia „zasady wzajemnej zależności"

Argumenty stron

60 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej niezastosowanie „zasady wzajemnej zależności". Zgodnie z tą „zasadą" przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić pewną wzajemną zależność między branymi pod uwagę czynnikami. W szczególności niski stopień podobieństwa między oznaczanymi towarami lub usługami może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 15–18).

61 Skarżąca jest zdania, że Izba Odwoławcza powinna była uznać występujący w niniejszej sprawie wysoki stopień podobieństwa między towarami za dostatecznie kompensujący niewielkie różnice między oznaczeniami.

62 OHIM przyznaje, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd uwzględnia stopień wzajemnej zależności między branymi pod uwagę czynnikami i że występujące w niniejszej sprawie towary, objęte będącymi w konflikcie oznaczeniami, są identyczne. Jednak identyczność towarów powinna być równoważona nasileniem charakteru odróżniającego znaków. Z uwagi na to, że w skład występujących w niniejszej sprawie znaków towarowych wchodzi opisowy przedrostek, charakter odróżniający tych znaków ogranicza się do ich końcówek, na których skupiona jest uwaga konsumentów. W konsekwencji zakres ochrony wcześniejszego znaku towarowego jest dość ograniczony.

Ocena Sądu

63 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd uwzględnia pewną wzajemną zależność branych pod uwagę czynników, a w szczególności podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa oznaczanych nimi towarów lub usług. W ten sposób niewielki stopień podobieństwa towarów lub usług może być kompensowany dużym stopniem podobieństwa oznaczeń i na odwrót [ww. wyrok Sądu w sprawie Canon, pkt 17 oraz wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-3/04 Simonds Farsons Cisk przeciwko OHIM — Spa Monopole (KINJI by SPA), Zb.Orz. str. II-4837, pkt 33].

64 Skarżąca twierdzi, że dokonana przez OHIM ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd obarczona jest błędem z uwagi na to, że w zaskarżonej decyzji brak jest wzmianki o tym, co skarżąca nazywa „zasadą wzajemnej zależności" ustaloną w orzecznictwie (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 17).

65 O ile wymieniony wyżej argument należy rozumieć jako zmierzający do wykazania, że stosowne orzecznictwo uznaje „zasadę wzajemnej zależności" za autonomiczną zasadę prawa, jest on pozbawiony podstaw. Rozważania dotyczące wymienionej

wyżej „zasady" stanowią tylko jeden z licznych czynników, które należy brać pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w konkretnej sprawie. Wynika z tego, że sam brak wzmianki o tym czynniku w zaskarżonej decyzji nie pozwala domniemywać, że przeprowadzona w niej ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest obarczona błędem.

66 Mając na względzie wszystkie czynniki wzięte pod uwagę przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wymienione w zaskarżonej decyzji, w szczególności zaś wskazane tam dowody współistnienia na właściwych terytoriach licznych znaków towarowych składających się z przedrostka „echin-" lub „echina-" oraz różnych końcówek, należy stwierdzić, że argumentacja skarżącej nie dowodzi występowania żadnego błędu w rozumowaniu Izby Odwoławczej.

67 Z powyższego wynika, że piątą część zarzutu należy oddalić. W konsekwencji skarga podlega oddaleniu w całości.

W przedmiocie kosztów

68 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę w niniejszym przypadku, zgodnie z żądaniem OHIM należy obciążyć ją kosztami poniesionymi przez ten urząd.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Cooke Labucka Trstenjak

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 kwietnia 2006 r.

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

J.D. Cooke