WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

z dnia 11 maja 2005 r. *

W sprawie T-390/03

CM Capital Markets Holding SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), początkowo reprezentowana przez adwokat N. Moya Fernández i adwokata J. Calderóna Chavera, a następnie przez adwokata J. Calderóna Chavera i adwokat T. Villate Consonni,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Montalta i I. de Medrana Caballera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: hiszpański.

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

Caja de Ahorros de Murcia, z siedzibą w Murcji (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 września 2003 r. (sprawa R 244/2003-1), wydaną w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu między CM Capital Markets Holding SA a Caja de Ahorros de Murcia,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJIWSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

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

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 listopada 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 kwietnia 2004 r.,

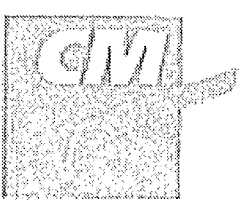
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 października 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 7 grudnia 1999 r. Caja de Ahorros de Murcia (zwana dalej „zgłaszającą") wniosła, 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, do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego przedstawionego poniżej oznaczenia graficznego przedstawiającego wizerunek kwadratu koloru czerwonego przekreślonego żółtą linią, wewnątrz którego wpisane są litery „C" i „M" koloru białego:



2 Zgłoszenie to zostało złożone dla towarów i usług należących do klas 1–42 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

3 W dniu 23 października 2000 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 84/2000.

4 W dniu 23 stycznia 2001 r. CM Capital Markets Holding SA wniosła sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego, uzasadniając go istnieniem hiszpańskich rejestracji przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym") nr 2 000 040, 2 000 041, 2 000 042 i 2 000 043, określającego usługi należące do klas 35, 36, 38 i 42:



5 Sprzeciw opierał się na wszystkich usługach chronionych wcześniejszym znakiem towarowym i został wniesiony w odniesieniu do części towarów i usług objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego. Na poparcie sprzeciwu wskazano podstawy określone w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

6 Decyzją z dnia 27 stycznia 2003 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił częściowo sprzeciw w odniesieniu do usług uznanych za identyczne lub podobne, a mianowicie usług „zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe" należących do klasy 35; „ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nieruchomości" należących do klasy 36; „usługi telekomunikacyjne" należące do klasy 38; „usługi prawne, badania naukowe i badania w dziedzinie przemysłu" należące do klasy 42, ze względu na istnienie w odczuciu hiszpańskich odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych usług.

7 W dniu 25 marca 2003 r. zgłaszająca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

8 Decyzją z dnia 17 września 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza orzekła, że pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami nie istnieje podobieństwo, a zatem wykluczyła ona zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— w konsekwencji, całkowite uwzględnienie sprzeciwu,

— nakazanie Wydziałowi Sprzeciwów OHIM dokonania odmowy rejestracji omawianego znaku towarowego,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi jako bezzasadnej,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

11 Podczas rozprawy skarżąca cofnęła drugie żądanie skargi dotyczące całkowitego uwzględnienia sprzeciwu.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności żądań strony skarżącej

12 W trzecim żądaniu skarżąca wnosi do Sądu o nakazanie Wydziałowi Sprzeciwów OHIM dokonania odmowy rejestracji omawianego znaku. Zasadniczo skarżąca domaga się zatem, by Sąd nakazał OHIM odmowę rejestracji zgłoszonego znaku dla wskazanych towarów i usług.

13 W tym względzie należy przypomnieć, że w ramach skargi wniesionej do sądu wspólnotowego na decyzję izby odwoławczej OHIM, ten ostatni jest zobowiązany, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94, do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. A zatem zadaniem Sądu nie jest kierowanie do OHIM nakazów, bowiem to do OHIM należy wyciągnięcie

konsekwencji z rozstrzygnięcia i uzasadnienia wyroków Sądu. Żądanie skarżącej mające na celu nakazanie przez Sąd Wydziałowi Sprzeciwów dokonania odmowy rejestracji przedmiotowego znaku jest zatem niedopuszczalne [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 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM – Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 19, oraz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12].

Co do istoty

14 Skarżąca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

15 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza dokonała błędnej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaków towarowych będących przedmiotem sporu.

16 Utrzymuje ona, że ocena Izby Odwoławczej dotycząca różnic pomiędzy znakami jest błędna. Nawet jeśli niewątpliwe jest, że wcześniejszy znak towarowy składa się z elementu „CM" oraz z wyrażenia „capital markets", to ten drugi element nie powinien być jednak brany pod uwagę, gdyż chodzi tutaj o wyrażenie ogólne dla usług chronionych wcześniejszym znakiem towarowym.

17 Podnosi ona ponadto, że w zgłoszonym znaku towarowym odtworzono najbardziej odróżniającą część wcześniejszego znaku towarowego, co stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, szczególnie, jeżeli reklama przedmiotowych usług ma charakter fonetyczny, gdyż grafika i kolorystyka wspomnianych znaków towarowych nie mają w takim przypadku żadnego znaczenia.

18 Skarżąca podkreśla doniosłość elementu fonetycznego i jego przewagę nad elementem wizualnym znaku ze względu na znaczenie, jakie przybiera przekaz ustny znaków towarowych w obrocie gospodarczym w reklamie i wśród konsumentów przy dokonywaniu zakupu.

19 Skarżąca kwestionuje znaczenie przypisane przez Izbę Odwoławcza kolorystyce i grafice spornych znaków, które stanowią jedynie dodatkowy aspekt w porównaniu z faktem, że oba znaki towarowe zawierają element „CM" i mają identyczny lub bardzo podobny zakres zastosowania, co jest decydujące dla całościowego postrzegania rozpatrywanych znaków przez konsumenta i jest w stanie stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

20 Skarżąca odnosi się do wcześniejszej decyzji OHIM z dnia 4 września 2002 r., wydanej w sprawie R 223/2001-4, w której Czwarta Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie można pogodzić wcześniejszego znaku towarowego ze znakiem towarowym „CM 1824", ponieważ „CM" stanowi dominujący element obu znaków, niezależnie od ich grafiki i odmiennego przedstawienia, nawet jeżeli elementowi „CM" towarzyszyły inne elementy. Izba Odwoławcza zauważyła w tej decyzji, że wyrażenie „capital markets" stosowane jest do wszystkich usług chronionych wcześniejszym znakiem towarowym i że nie jest ono postrzegane przez konsumentów jako integralna część tego znaku. W konsekwencji stwierdziła ona, że rejestracja nowego znaku spowodowałaby zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

21 Zdaniem skarżącej, stosując w niniejszej sprawie kryteria przedstawione w tej decyzji, należy podkreślić fonetyczną identyczność dominującego elementu „CM" i identyczność zakresu stosowania spornych znaków, co potwierdza prawdopodobieństwo skojarzenia i wprowadzenia w błąd, jakie w odniesieniu do nich istnieje.

22 OHIM utrzymuje, że Izba Odwoławcza, stwierdzając, że przedmiotowe oznaczenia nie są ani identyczne ani podobne i że w związku z tym nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, nie popełniła błędu w ocenie stanu faktycznego ani nie naruszyła prawa, jak również właściwie zastosowała wspólnotowe przepisy prawa i orzecznictwo.

Ocena Sądu

23 Zgodnie z 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 w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

24 Na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) rozporządzenia nr 40/94 pod pojęciem wcześniejszych znaków towarowych należy rozumieć znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

25 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, jest chroniony w Hiszpanii. Dlatego też w celu ustalenia ewentualnego zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków należy mieć na uwadze punkt widzenia właściwego kręgu odbiorców w Hiszpanii.

26 Sąd przyjął w tym względzie definicję docelowego kręgu odbiorców ustaloną przez Izbę Odwoławczą. Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że usługi oznaczone znakami towarowymi, będącymi przedmiotem niniejszego sporu, są skierowane do wyspecjalizowanego kręgu osób, włączając w to z jednej strony specjalistów i z drugiej strony osoby mające potrzebę uzyskania specjalistycznej porady w kwestiach finansowych, prawnych lub gospodarczych, w szczególności takie jak klienci banków lub kancelarii prawnych. Chodzi tutaj zatem o profil użytkowników dość wyspecjalizowanych lub poinformowanych. Należy zauważyć ponadto, że skarżąca nie kwestionuje tej definicji.

27 W konsekwencji należy stwierdzić, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd trzeba oceniać w odniesieniu do bardzo uważnego i rozsądnego hiszpańskiego konsumenta.

28 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

29 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności 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 — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

30 Przede wszystkim należy wskazać, że bezsporne jest, iż usługi objęte rozpatrywanymi znakami towarowymi są identyczne.

31 W tych okolicznościach wynik postępowania zależy od stopnia podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń. Należy zatem następnie zbadać, czy stopień podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń jest wystarczająco wysoki, by pozwolić na stwierdzenie zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaków towarowych.

32 Jak to również wynika z utrwalonego orzecznictwa, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w zakresie w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych oznaczeń, winna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu 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 wskazane w nim orzecznictwo].

33 Należy zatem dokonać porównania spornych w niniejszej sprawie oznaczeń na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

34 W pierwszej kolejności w odniesieniu do porównania wizualnego spornych znaków towarowych należy przypomnieć, że Izba Odwoławcza wskazała, iż we wcześniejszym znaku towarowym oznaczenie składało się z dwóch elementów — po pierwsze, z wyrażenia „capital markets" pisanego zwykłymi czarnymi literami i po drugie z umieszczonych jedna pod drugą liter „C" i „M" — podczas gdy zgłoszony znak towarowy składa się z pojedynczych liter „C" i „M" wpisanych znormalizowaną czcionką koloru białego w czerwony kwadrat przekreślony żółtą linią. Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji stwierdziła ponadto, że litery „C" i „M" zgłoszonego znaku nie zostały umieszczone jedna pod drugą, ale w jednej linii, że zostały wpisane w kwadrat o żywym kolorze oraz że są one koloru białego, podczas gdy we wcześniejszym znaku towarowym litery są koloru czarnego. Zdaniem Izby Odwoławczej wizualne wrażenie wywierane przez te dwa znaki jest całkowicie odmienne, a różnica ta jest podkreślona obecnością we wcześniejszym znaku towarowym wyrażenia „capital markets".

35 Przede wszystkim należy stwierdzić, że elementy figuratywne zawarte w zgłoszonym znaku stanowią szczególną graficzną całość, odmienną od grafiki wcześniejszego znaku towarowego. Jak to również słusznie wskazała Izba Odwoławcza, litery „C" i „M" nie zostały bowiem umieszczone jedna pod drugą, tylko w jednej linii i zostały wpisane w obramowanie o żywym kolorze. Ponadto są one koloru białego, podczas gdy we wcześniejszym znaku towarowym litery są koloru czarnego.

36 Poza tym wyrażenie „capital markets" odgrywa dużą rolę w wizualnym postrzeganiu wcześniejszego znaku towarowego z uwagi na umieszczenie go na początku, w najbardziej widocznym miejscu. Z tego względu jest ono natychmiast zauważalne.

37 Znaczenie wyrażenia „capital markets" jest z pewnością osłabione ze względu na fakt, że ma ono charakter odwołania się do usług chronionych przez wcześniejszy znak towarowy. Elementem dominującym obu znaków, mimo ich grafiki i odmiennego przedstawienia, jest zatem wspólna część „CM". Ograniczone znaczenie wyrażenia „capital markets" wpływa w konsekwencji na to, że rozpatrywane znaki towarowe wykazują pewne podobieństwo wizualne.

38 Jednakże podobieństwo wizualne ma jedynie niewielki wpływ. Element „CM" występuje bowiem w każdym z oznaczeń w odmiennej kombinacji, z całkowicie różnymi kolorami i czcionkami.

39 Z powyższych rozważań wynika, że choć oba znaki towarowe zawierają wspólny element „CM", to wykazują jednak odmienności wizualne, których nie można pominąć. W konsekwencji w ramach całościowego postrzegania wizualnego rozpatrywanych oznaczeń istnienie w każdym oznaczeniu szczególnych elementów sprawia, że całościowe wrażenie w stosunku do każdego z nich jest różne.

40 W konsekwencji, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza, rozpatrywane oznaczenia postrzegane jako całość nie są podobne na płaszczyźnie wizualnej.

41 Po drugie, jeśli chodzi o porównanie fonetyczne, należy przede wszystkim przypomnieć, że skarżąca podnosi doniosłość aspektu fonetycznego i jego przewagę nad aspektem wizualnym w zakresie używania znaków towarowych na rynku i w reklamie. Twierdzi ona, że nie może zostać pominięte duże podobieństwo elementu fonetycznego spornych znaków towarowych.

42 Należy następnie stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie dokonała specyficznego porównania rozpatrywanych oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej.

43 W tym względzie należy zauważyć ogólnie, że dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 30, oraz z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. str. II-4953, pkt 38].

44 W niniejszej sprawie należy zauważyć, że element „CM" stanowi jednocześnie element słowny zgłoszonego znaku towarowego i jeden z elementów słownych tworzących wcześniejszy znak towarowy. W konsekwencji należy stwierdzić, że na płaszczyźnie fonetycznej zgłoszony znak jest identyczny z jednym z elementów tworzących wcześniejszy znak towarowy. Jednakże zgodnie z orzecznictwem stwierdzenie to nie jest samo w sobie wystarczające dla uznania, że rozpatrywane znaki towarowe, postrzegane każdy jako całość, są podobne (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 31).

45 Jak już zostało wspomniane, ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych musi się bowiem opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (zob. analogicznie 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).

46 Zgodnie z orzecznictwem złożony znak towarowy może być uznany za analogiczny z innym znakiem — podobnym lub identycznym pod względem jednego ze składników złożonego znaku towarowego — jedynie, jeżeli składnik ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy. Ma to miejsce, gdy element ten sam w sobie jest w stanie zdominować wizerunek tego znaku towarowego, który właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w taki sposób, że w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu wszystkie pozostałe elementy znaku towarowego mogą zostać pominięte (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33).

47 Orzecznictwo uściśla, że podejście to nie pozwala na uwzględnienie tylko jednego z elementów złożonego znaku towarowego i na porównanie go z innym znakiem. Przeciwnie, takiego porównania należy dokonać przeprowadzając analizę rozpatrywanych znaków, postrzeganych każdy jako całość. Jednakże nie wyklucza to, że całościowe wrażenie wywarte w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego elementów (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34).

48 Należy przypomnieć ponadto, że docelowy krąg odbiorców z zasady nie uzna elementu opisowego będącego jedną z części złożonego znaku towarowego za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez znak [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 53, oraz 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 51].

49 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że wyrażenie „capital markets" ma znaczenie odnośnika do usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym. Stąd też elementem dominującym w tym znaku jest element „CM".

50 Ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy jest na płaszczyźnie fonetycznej identyczny z elementem dominującym wcześniejszego znaku towarowego, pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami występuje podobieństwo fonetyczne.

51 Z pewnością należy zauważyć, jak podniósł OHIM, że rozpatrywane znaki wykazują pewne odmienności fonetyczne. Po pierwsze bowiem w wymowie hiszpańskiej wcześniejszy znak towarowy składa się z pięciu sylab („ca-pi-tal-mar-kets") i z dwóch fonemów („ce-eme"), podczas gdy zgłoszony znak towarowy zawiera jedynie dwa fonemy („ce-eme"). Po drugie pięć początkowych sylab („ca-pi-tal-mar-kets") wcześniejszego znaku towarowego wytwarza dźwięk bardzo różny od wywołanego fonemami tworzącymi zgłoszony znak towarowy.

52 Jednakże należy stwierdzić, że różnice te wynikają z faktu, iż wcześniejszy znak towarowy stanowi całość powstałą wskutek połączenia elementu „CM" i wyrażenia „capital markets". W tym względzie należy przypomnieć, że wyrażenie „capital markets" ma znaczenie odnośnika do usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym i w związku z tym jego doniosłość jest mniejsza.

53 Z powyższych rozważań wynika, że rozpatrywane oznaczenia, postrzegane każde jako całość, wykazują pewne podobieństwo fonetyczne.

54 Po trzecie w zakresie koncepcyjnego porównania rozpatrywanych oznaczeń należy wskazać, że skarżąca zauważa, iż nie należy brać pod uwagę wyrażenia „capital markets" z wcześniejszego znaku towarowego, gdyż chodzi tutaj o wyrażenie ogólne dla usług chronionych tym znakiem towarowym.

55 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie dokonała porównania rozpatrywanych oznaczeń pod względem semantycznym. Jednakże w ramach analizy charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego wskazała, że nie można pominąć wyrażenia „capital markets", które służy nie tylko jako odnośnik do sektora działalności, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje, ale także przyczynia się wraz z elementem „CM" do określenia pochodzenia handlowego świadczonych usług w taki sposób, że konsument określa, dokonuje o nim wzmianki i zachowuje w pamięci wcześniejszy znak towarowy jako wyrażenie „capital markets CM", a nie tylko za pomocą elementu „CM".

56 W tym względzie należy przede wszystkim położyć nacisk na okoliczność, że elementem dominującym wcześniejszego znaku towarowego jest element „CM", gdyż „capital markets" stanowi termin odnoszący się do usług chronionych przez znak.

57 Jednakże w niniejszej sprawie mimo faktu, że wyrażenia „capital markets" nie można uznać za element dominujący wcześniejszego znaku towarowego, należy stwierdzić, tak jak OHIM, że wyrażenie to może stanowić istotny element na potrzeby przeprowadzenia koncepcyjnej analizy rozpatrywanych znaków.

58 Po pierwsze należy zatem zauważyć, że jeśli dany krąg odbiorców rozumie znaczenie wyrażenia „capital markets", to rozpatrywane znaki będą się wydawać temu kręgowi

na płaszczyźnie koncepcyjnej różne, a jeśli nie rozumie tego wyrażenia, to również nie dostrzeże pomiędzy nimi zbieżności koncepcyjnej, zważywszy, że żaden z tych znaków nie będzie miał dla niego określonego znaczenia.

59 Po drugie, ponieważ element dominujący wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie element „CM", nie ma sam w sobie żadnej wartości semantycznej, wynika z tego, że wyrażenie „capital markets", mimo swego charakteru opisowego dla usług objętych znakiem, zyskuje z koncepcyjnego punktu widzenia wzmocnione znaczenie. W tym względzie należy zauważyć, jak to wskazał OHIM, że wyrażenie „capital markets", odnosząc się w języku angielskim do rynków kapitałowych, umożliwia danemu kręgowi odbiorców powiązanie go z elementem, który towarzyszy temu wyrażeniu, a mianowicie „CM". W ten sposób wyrażenie „capital markets" może nadać wartość semantyczną elementowi „CM" poprzez umiejscowienie go w kontekście rynków kapitałowych. Natomiast element „CM" zgłoszonego znaku towarowego nie posiada sam w sobie żadnego znaczenia.

60 Po trzecie należy dodać, że nie można całkowicie wykluczyć, iż dany krąg odbiorców będzie w stanie ustalić związek koncepcyjny między zgłoszonym znakiem towarowym a przedsiębiorstwem świadczącym usługi opatrzone tym znakiem, ze względu na to, że „CM" jest skrótem firmy zgłaszającej, tj. Caja de Ahorros de Murcia. W tym względzie należy mieć na uwadze fakt, że właściwy w niniejszej sprawie krąg odbiorców składa się z wyspecjalizowanego kręgu osób, a mianowicie odbiorców bardzo uważnych i rozsądnych.

61 Z powyższych rozważań wynika, że rozpatrywane oznaczenia nie są do siebie podobne pod względem koncepcyjnym.

62 Po dokonaniu porównania spornych w niniejszej sprawie oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej należy jeszcze przypomnieć, że w myśl orzecznictwa Trybunału charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego,

który wynika z samoistnych cech tego znaku lub jego renomy, musi zostać uwzględniony w ramach oceny, czy w danym przypadku podobieństwo towarów lub usług oznaczonych tymi znakami jest wystarczające dla zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18 i 24, oraz ww. w pkt 45 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20). Ponadto Trybunał stwierdził, że im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. analogicznie ww. w pkt 45 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24), a zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18, oraz ww. w pkt 45 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

63 W tym względzie należy zauważyć, że skarżąca nie kwestionuje oceny charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego dokonanej przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji. Należy przypomnieć, że Izba Odwoławcza zapewniła, iż podziela analizę dokonaną przez zgłaszającą, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy ma charakter mało odróżniający.

64 Należy zatem stwierdzić, że wcześniejszy znak towarowy nie posiada charakteru wysoce odróżniającego.

65 W ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy zatem mieć na uwadze, jak to wynika z powyższych rozważań, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane w odniesieniu do bardzo uważnego i rozsądnego hiszpańskiego konsumenta, że usługi oznaczone rozpatrywanymi znakami są identyczne, że rozpatrywane oznaczenia nie są do siebie podobne pod względem wizualnym i koncepcyjnym, ale że istnieje pewne podobieństwo fonetyczne tych dwóch znaków oraz że wcześniejszy znak towarowy nie posiada charakteru wysoce odróżniającego.

66 Uwzględniając ogół okoliczności, należy zauważyć, że stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych nie jest wystarczająco duży, by pozwolić na stwierdzenie, że w odniesieniu do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Tak wiec nawet bez potrzeby analizy argumentu podniesionego przez skarżącą, opartego na przewadze elementu fonetycznego znaku nad jego elementem wizualnym, wystarczy stwierdzić, że w każdym razie różnice wizualne i koncepcyjne między rozpatrywanymi oznaczeniami pozwalają w niniejszym przypadku na zniesienie wykazanego powyżej podobieństwa fonetycznego.

67 Stwierdzenie to jest wzmocnione faktem, że właściwy krąg odbiorców jest wysoce wyspecjalizowany w dziedzinie omawianych usług i w konsekwencji może wykazywać wysoki poziom uwagi przy dokonywaniu wyboru takich usług.

68 Wreszcie jeśli chodzi o przypisywaną OHIM rozbieżną praktykę decyzyjną, należy przypomnieć, że zgodność decyzji izby odwoławczej z prawem podlega ocenie wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94 zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki OHIM (zob. ww. w pkt 48 wyrok w sprawie CHUFAFIT, pkt 57 i wskazane w nim orzecznictwo). W konsekwencji argument oparty na ewentualnej rozbieżności zaskarżonej decyzji z decyzją Czwartej Izby Odwoławczej OHIM w sprawie R 223/2001-4 jest bezskuteczny i nie może zostać podtrzymany.

69 Z uwagi na powyższe rozważania, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że w odniesieniu do rozpatrywanych znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie występuje.

70 W konsekwencji skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

71 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu 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

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger