WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 21 kwietnia 2005 r. *

W sprawie T-164/03

Ampafrance SA, z siedzibą w Cholet (Francja), reprezentowana przez adwokata C. Bercial Arias,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Rassata i A. Folliard-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: francuski.

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

Johnson & Johnson GmbH, z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez adwokata D. von Schultza,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 marca 2003 r. (sprawa R 220/2002-1), wydaną w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu między Ampafrance SA a Johnson & Johnson GmbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

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

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 31 października 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 października 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 grudnia 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 13 czerwca 1996 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami, Ampafrance SA złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to przedstawione poniżej oznaczenie graficzne (zwane dalej „znakiem towarowym monBeBé"):



3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 i 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 8/99 z dnia 8 lutego 1999 r.

5 W dniu 29 marca 1999 r. spółka Johnson & Johnson GmbH, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw został uzasadniony istnieniem słownego znaku towarowego bebe, będącego przedmiotem następujących rejestracji:

— rejestracja nr 1 168 346 w Niemczech w dniu 22 listopada 1990 r. dla następujących towarów: „preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała, z uwzględnieniem preparatów do ochrony i do oczyszczania skóry, w szczególności kremy do skóry, lotiony do skóry, mleczko, tonik oczyszczający, emulsje nawilżające, preparaty przeciwsłoneczne, dodatki do kąpieli, żele do kąpieli, olejki do skóry, szampony, preparaty do pielęgnacji ust; mydła, preparaty do oczyszczania; chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi; dezodoranty; środki do czyszczenia zębów, puder do twarzy, preparaty do usuwania makijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, w tym lakiery i zmywacze" należących do klasy 3; dla poparcia sprzeciwu podniesiono, że znak ten cieszy się w Niemczech renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 i jest on powszechnie znany w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c),

— międzynarodowa rejestracja IR 571 254 w dniu 19 grudnia 1990 r. wywołująca skutki we Włoszech, w Austrii i w krajach Beneluksu dla wszystkich towarów należących do klasy 3 wymienionych powyżej oraz dla następujących towarów:

  — klasa 16: „serwetki i chusteczki papierowe wykorzystywane do celów kosmetycznych",

  — klasa 24: „serwetki i chusteczki tekstylne wykorzystywane do celów kosmetycznych".

6 Sprzeciw odnosił się do wszystkich towarów oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi i został wniesiony wobec towarów określonych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, tj. wobec następujących towarów:

— klasa 3: „mydła, preparaty do czyszczenia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki, szampony, talk, woda toaletowa, pasta do zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, patyczki z watą",

— klasa 5: „produkty sanitarne, produkty dietetyczne, żywność dietetyczna, wata, pieluchy z waty",

— klasa 10: „butelki do karmienia niemowląt, smoczki do butelek do karmienia, smoczki, aparaty medyczne, przyborniki na instrumenty medyczne",

— klasa 16: „papier i wyroby z papieru, pieluchy z celulozy".

7 Podstawy wskazane dla poparcia sprzeciwu należą do podstaw określonych w art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 2 lit. c) i ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

8 W toku postępowania w sprawie sprzeciwu, w dniu 21 lutego 2000 r., skarżąca ograniczyła wykaz towarów określonych w jej wniosku o rejestrację, wykreślając z niego towary należące do klasy 16.

9 Decyzją z dnia 27 lutego 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw. Zasadniczo stwierdził on, że w odniesieniu do rozpatrywanych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wobec braku podobieństwa oznaczeń Wydział Sprzeciwów odrzucił także sprzeciw oparty na art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Ze względu na to, że oznaczenia są różne, a interwenient nie wykazał, że jego niemiecki znak towarowy cieszy się renomą, sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 został również odrzucony.

10 W dniu 12 marca 2002 r. interwenient wniósł do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

11 Decyzją z dnia 4 marca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie w części. Zasadniczo stwierdziła ona, że biorąc pod uwagę w szczególności identyczność lub podobieństwo towarów należących do klas 3 i 5, podobieństwo rozpatrywanych znaków i renomę wcześniejszych znaków towarowych w odniesieniu do preparatów do pielęgnacji ciała, jest prawdopodobne, że w odczuciu docelowych konsumentów zaistnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W konsekwencji decyzja Wydziału Sprzeciwów została uchylona w zakresie, w jakim odrzucono sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 dla następujących towarów wymienionych w zgłoszeniu: „mydła, preparaty do czyszczenia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki, szampony, talk, woda toaletowa, pasta do zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, patyczki z watą", należące do klasy 3, oraz „produkty sanitarne, wata, pieluchy z waty", należące do klasy 5.

12 W odniesieniu do towarów uznanych za niepodobne, a mianowicie produktów i żywności dietetycznych (klasa 5), jak również butelek do karmienia niemowląt, smoczków do butelek do karmienia, smoczków, aparatów medycznych, przyborników na instrumenty medyczne (klasa 10) Izba Odwoławcza stwierdziła, że wymogi niezbędne do stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie zostały spełnione, a zatem odwołanie nie zostało uwzględnione w tym zakresie. Ponadto uwzględniając

sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do „kosmetyków, preparatów do zabiegów medycznych, a mianowicie preparatów do skóry" należących do klasy 3, Izba Odwoławcza nie orzekła w przedmiocie sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

13 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim nie jest ona dla niej korzystna,

— uwzględnienie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego monBeBé w całości,

— obciążenie OHIM kosztami poniesionymi w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i w postępowaniu odwoławczym przed Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu przed Sądem.

14 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

15 Interwenient wnosi do Sądu o oddalenie skargi.

Co do przedmiotu sporu

16 Pismem z dnia 25 listopada 2004 r. skarżąca poinformowała Sąd, że ograniczyła swój wniosek o rejestrację dla towarów należących do klas: 3, 5 i 10 do tych, przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci.

17 W tym względzie należy przypomnieć, że na podstawie art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług. Ograniczenia wykazu towarów lub usług określonych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego należy dokonać w określony, szczególny sposób, składając wniosek o zmianę zgłoszenia zgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasadą 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) [wyroki Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. II-383, pkt 13, 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 30].

18 W niniejszej sprawie skarżąca przedstawiła wniosek o ograniczenie wykazu towarów dopiero na kilka dni przed rozprawą. Ponadto OHIM utrzymywał podczas rozprawy, że dowiedział się o tym wniosku wyłącznie za pośrednictwem Sądu, ponieważ formalny wniosek skarżącej o ograniczenie nie został jeszcze dołączony do właściwych akt administracyjnych.

19 Ponadto należy przypomnieć, że dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi dotyczyć wszystkich towarów określonych w zgłoszeniu znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie KIAP MOU, pkt 30).

20 W niniejszej sprawie skarżąca w drodze tego wniosku nie zmierza do wycofania z wykazu jednego lub kilku towarów, w stosunku do których stwierdzono podobieństwo, ale do zmiany przeznaczenia wszystkich zgłoszonych towarów. Nie można wykluczyć, że zmiana przeznaczenia towarów może wywoływać skutki w ramach dokonanego przez OHIM porównania przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz w ramach postępowania administracyjnego przed OHIM.

21 W tych okolicznościach dopuszczenie zmiany przeznaczenia dokonane na tym etapie prowadziłoby do zmiany przedmiotu sporu w toku postępowania sądowego. Zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu Sądu pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą. W istocie w niniejszym sporze zadaniem Sądu jest dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej. Zmiana wykazu określonych towarów w sposób nieunikniony zmienia przedmiot sprzeciwu, a w konsekwencji, wbrew regulaminowi, zakres sporu.

22 W świetle powyższych rozważań zmiana przeznaczenia towarów określonych w pierwotnym zgłoszeniu znaku towarowego skarżącej nie może zostać uwzględniona w niniejszym postępowaniu. W konsekwencji niniejszy spór dotyczy sytuacji, której zbadania dokonała Izba Odwoławcza.

W przedmiocie dopuszczalności drugiego i trzeciego żądania skarżącej

23 W drugim żądaniu skarżąca wnosi w istocie do Sądu o nakazanie OHIM dokonania rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Zdaniem OHIM żądanie to jest niedopuszczalne.

24 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM jest zobowiązany 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 [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 oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 22].

25 Drugie żądanie skarżącej jest zatem niedopuszczalne.

26 W trzecim żądaniu skarżąca domaga się, ażeby OHIM został obciążony kosztami poniesionymi w postępowaniach w sprawie sprzeciwu i odwoławczym przed Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu przed Sądem.

27 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu „niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą oraz koszty sporządzenia przekładów pism i innych dokumentów wymaganych na mocy art. 131 § 4 akapit drugi na język postępowania uznaje się za koszty podlegające

zwrotowi". Wynika z tego, że koszty poniesione w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu nie mogą zostać uznane za koszty podlegające zwrotowi.

28 Trzecie żądanie skarżącej w przedmiocie kosztów należy zatem odrzucić jako niedopuszczalne w części, w jakiej dotyczy ono kosztów poniesionych w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

W przedmiocie dopuszczalności dowodów przedłożonych po raz pierwszy przed Sądem

29 W załączniku do odpowiedzi na skargę z dnia 31 października 2003 r. interwenient przedłożył dowody, które nie zostały przedstawione Izbie Odwoławczej, a mianowicie fotografie wykonane w dniach 4 i 6 października 2003 r., ogłoszenia reklamowe oraz wykaz towarów oznaczonych znakiem towarowym bebe. W konsekwencji dowody te, przedłożone po raz pierwszy przed Sądem, nie mogą zostać wzięte pod uwagę. Skarga do Sądu ma bowiem na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Należy zatem odrzucić wskazane powyżej dokumenty, bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [wyroki Sądu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 52; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki piwa), Rec. str. II-1391, pkt 52 oraz z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-396/02 Storck przeciwko OHIM (Kształt cukierka), Zb.Orz. str. II-3821, pkt 24].

Co do istoty sprawy

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

Argumenty stron

31 Skarżąca kwestionuje dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą w odniesieniu do znaków towarowych bebe i monBeBé istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

32 Po pierwsze, skarżąca kwestionuje stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym pomiędzy „wkładkami z waty" oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym i towarami należącymi do klasy 3, oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi, na które składają się „preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała, kosmetyki", istnieje podobieństwo, albowiem nie chodzi tutaj o towary o tym samym charakterze i składzie. Ponadto wkładki nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb o charakterze estetycznym, ale wyłącznie o charakterze praktycznym, gdyż ich celem jest zachowanie suchości ubranek dziecięcych.

33 Po drugie, zdaniem skarżącej stopień podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń nie jest wystarczająco duży, by pozwolić na stwierdzenie w odniesieniu do nich istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jej zdaniem spowodowane jest to różnicami wizualnymi i fonetycznymi oraz mało odróżniającym charakterem słowa „bebe", wynikającym z jego charakteru opisowego.

34 Zdaniem skarżącej cechy wizualne, które charakteryzują element słowny „monBeBé" w połączeniu z otaczającym go owalnym obramowaniem, wywierają całościowe wrażenie całkowicie odmienne od wywieranego przez wcześniejsze znaki towarowe. Konsument może zauważyć, że litery zgłoszonego znaku są pogrubione, bardzo zaokrąglone, o wyglądzie „nabitym", z pewnego rodzaju akcentem postawionym w sposób niezwyczajny na ostatniej literze „e". Należałoby także zauważyć, że obie litery „b" są majuskułami, co również jest niezwykłe dla liter, które nie są pierwszymi literami wyrazu.

35 Ponadto skarżąca uważa, że twierdzenie, zgodnie z którym z uwagi na przypuszczalną znajomość słowa „mon", konsument niemiecki będzie zwracać większą uwagę na drugi element „BeBé" niż na pierwszy element oznaczenia słownego, tak jak to utrzymuje Izba Odwoławcza, nie jest zgodne z rzeczywistością. Skarżąca zauważa, że proces czytania następuje od lewej do prawej strony i że konsumenci są najczęściej bardziej uważni w stosunku do pierwszego elementu oznaczenia słownego niż w stosunku do jego ostatniej części.

36 Na płaszczyźnie fonetycznej skarżąca zauważa ponadto, że słowo składające się z dwóch sylab nie jest wymawiane w taki sam sposób co słowo składające się z trzech sylab. Zdaniem skarżącej wymowa słowa „mon" wytwarza specyficzny dźwięk, który w żaden sposób nie powstaje przy wymowie wcześniejszych znaków towarowych.

37 Na płaszczyźnie koncepcyjnej skarżąca wskazuje na opisowy charakter słowa „bebe" w odniesieniu do towarów interwenienta, które pozwalają ich użytkownikom na pielęgnację skóry niemowlęcia. W tych okolicznościach słowo „bebe" winno pozostać do dyspozycji wszystkich.

38 Po trzecie, skarżąca kwestionuje renomę znaku towarowego bebe w Niemczech. Biorąc pod uwagę, że znak towarowy bebe składa się z pojęcia rozumianego przez ogół konsumentów w Unii Europejskiej i w szczególności przez konsumentów niemieckich, nie cieszy się on w Niemczech silnym samoistnym charakterem

odróżniającym. Skarżąca kwestionuje dowody przedłożone dla wykazania znajomości znaków towarowych bebe przez zainteresowanych odbiorców. Ponadto skarżąca zaznacza, że Izba Odwoławcza w sposób błędny wspomniała w pkt 40 zaskarżonej decyzji występowanie renomy „w krajach niemieckojęzycznych". Interwenient nigdy nie rościł sobie prawa do takiej renomy w tych krajach, ponieważ w sposób wyraźny ograniczył on w swym sprzeciwie kwestię renomy do Niemiec.

39 OHIM utrzymuje, że Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

40 W odniesieniu do wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych OHIM przypomina, że niemiecki znak towarowy bebe został zarejestrowany na podstawie dowodu uzyskania swego charakteru odróżniającego w następstwie używania (durchgesetztes Zeichen) oraz że w Austrii nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec rejestracji międzynarodowego znaku towarowego.

41 Zdaniem OHIM skarżąca niesłusznie kwestionuje zaskarżoną decyzję w zakresie, w jakim stwierdza ona, że w dniu złożenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, tj. 13 czerwca 1996 r., znak towarowy bebe posiadał na rynku niemieckim charakter wysoce odróżniający w następstwie używania.

42 W odniesieniu do Austrii OHIM utrzymuje zasadniczo, że wysoce odróżniający charakter znaku towarowego interwenienta w tym kraju nie może być brany pod uwagę, gdyż nie wykazał on ani w sprzeciwie, ani w informacjach dotyczących stanu faktycznego, dowodów i argumentów, które przedstawił na poparcie swoich roszczeń w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadą 20 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 [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 34 i 35]. Przyjęcie przeciwnego poglądu mogłoby prowadzić do pozbawienia znaczenia terminów określanych przez OHIM, do nadmiernego przedłużania procedury, a także sprzyjałoby działaniom opóźniającym.

43 Interwenient zauważa, że ze względu na podobieństwo rozpatrywanych towarów i oznaczeń w odniesieniu do oznaczeń bebe i monBeBé występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

44 Interwenient podkreśla, że już w roku 1995 znak towarowy bebe mógł być uważany za cieszący się znaczną renomą u zainteresowanych odbiorców w Niemczech. Okoliczność tę należy uznać za decydującą przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń. Wobec faktu, że znak towarowy bebe jest powszechnie znany w następstwie znacznego i długiego używania, nie ma znaczenia, czy słowo „bebe" jako takie ewentualnie posiada, czy też nie, charakter słabo odróżniający oparty na charakterze „sugestywnym", jak twierdzi Izba Odwoławcza.

Ocena Sądu

45 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, 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 na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) oraz iii) rozporządzenia nr 40/94 przez wcześniejsze znaki towarowe należy rozumieć znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim oraz znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

46 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.

47 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].

48 W niniejszej sprawie w dniu złożenia wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego wcześniejsze znaki towarowe bebe były zarejestrowane, po pierwsze, jako międzynarodowe znaki towarowe wywołujące skutki w szczególności w Austrii, we Włoszech oraz w krajach Beneluksu, a po drugie, jako krajowy znak towarowy w Niemczech. Ponieważ sprzeciw opiera się na tej ostatniej rejestracji, jak również na międzynarodowej rejestracji wywołującej skutki w Austrii, terytorium właściwe dla oceny zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd stanowią w szczególności Niemcy i Austria.

49 Biorąc pod uwagę, że rozpatrywane towary są towarami powszechnego użytku, docelowy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, którzy są uważani za właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

50 W świetle powyższych rozważań w celu określenia, czy rejestracja oznaczenia monBeBé może przyczynić się do zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w stosunku do wcześniejszych znaków towarowych bebe, w pierwszej kolejności należy dokonać porównania rozpatrywanych towarów, następnie porównania spornych oznaczeń, a w ostatniej kolejności analizy utrzymywanego wysoce odróżniającego charakteru.

W przedmiocie porównania towarów

51 W tym względzie skarżąca kwestionuje jedynie dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą między wkładkami z waty należącymi do klasy 5, wymienionymi w zgłoszeniu znaku monBebé, a towarami należącymi do klasy 3 oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi, stanowiącymi preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała oraz kosmetyki, występuje podobieństwo.

52 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają [wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23, wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-4835, pkt 32].

53 Należy zauważyć, że pieluchy, które są przeznaczone dla niemowląt lub dorosłych cierpiących na brak kontroli czynności fizjologicznych, a także kosmetyki są sprzedawane w tych samych punktach handlowych. Ponadto kosmetyki, w przypadku gdy są przeznaczone do pielęgnacji małych dzieci, używane są w sposób ściśle związany ze stosowaniem pieluch. Tak więc pieluchy są produktami sanitarnymi, które używane są zwykle jednocześnie z preparatami kosmetycznymi do pielęgnacji skóry w sposób uzupełniający się. W konsekwencji pieluchy z waty oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, jak również preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała oraz kosmetyki oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi można uznać za towary podobne.

54 W konsekwencji Izba Odwoławcza nie popełniła błędu przy porównaniu rozpatrywanych towarów.

W przedmiocie porównania oznaczeń

55 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].

56 Izba Odwoławcza stwierdziła, że porównanie wcześniejszego słownego znaku towarowego z elementem słownym zgłoszonego znaku na płaszczyźnie wizualnej ujawnia istnienie pewnego podobieństwa wizualnego. Różnica wywołana dodaniem słowa „mon" w zgłoszonym znaku towarowym nie została uznana za wystarczająco istotną, by całkowicie znieść podobieństwo wynikające z faktu, że jego podstawowa część — wyraz „bebe" — jest identyczna z wyrazem stanowiącym wcześniejsze znaki towarowe.

57 Należy zauważyć, że wcześniejsze znaki towarowe składają się jedynie ze słowa „bebe" pisanego małymi literami.

58 Zgłoszony znak towarowy składa się z elementu słownego „monBeBé" pisanego na przemian wielkimi i małymi literami, a całość została umieszczona w czarnym owalnym obramowaniu. Można go podzielić na dwa elementy: „mon" i „BeBé".

59 W odniesieniu do elementów figuratywnych zgłoszonego znaku monBeBé, a mianowicie grafiki słowa „monbebé" i otaczającego je owalnego obramowania, nie są one wystarczająco istotne, by konsument zwrócił na nie większą uwagę niż na słowne elementy znaku. Ponadto akcent umieszczony na ostatniej literze „e"

oznaczenia monBeBé jest mało dostrzegalny, a użycie dużych liter w przypadku litery „b" nie stwarza zauważalnej różnicy w stosunku do liter, które je otaczają, wbrew temu, co podnosi skarżąca. Jednakże użycie wielkich liter skupia uwagę na drugim elemencie — „BeBé" — w taki sposób że może on zostać uznany za element dominujący oznaczenia monBeBé.

60 Biorąc pod uwagę, że wcześniejszy znak towarowy bebe jest w pełni ujęty w zgłoszonym znaku towarowym monBeBé, różnica związana z dodaniem elementu słownego „mon" na początku zgłoszonego znaku nie jest wystarczająco istotna, by znieść podobieństwo wynikające ze zbieżności podstawowej części zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie terminu „bebe" (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie CONFORFLEX, pkt 46).

61 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza, stwierdzając występowanie wizualnego podobieństwa oznaczeń, nie popełniła błędu.

62 W odniesieniu do porównania fonetycznego spornych oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła, że na płaszczyźnie fonetycznej występuje pewne podobieństwo.

63 Należy zauważyć, że ze względu na obecność elementu „bebe" zarówno we wcześniejszych znakach towarowych, jak i w zgłoszonym znaku towarowym konkurujące ze sobą oznaczenia są w pewnym stopniu podobne na płaszczyźnie fonetycznej. Dodanie w zgłoszonym znaku terminu „mon" do „bebe" powoduje jednakże w ramach całościowej oceny z punktu widzenia fonetyki odmienność spornych oznaczeń (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie CONFORFLEX, pkt 47). Wspomniana różnica nie podważa jednak istnienia podobieństwa fonetycznego w zakresie, w jakim nie odnosi się ona do elementu dominującego zgłoszonego znaku towarowego.

64 W konsekwencji Izba Odwoławcza, stwierdzając, że rozpatrywane oznaczenia są w pewnym stopniu podobne z punktu widzenia fonetyki, nie popełniła błędu.

65 W odniesieniu do podobieństwa koncepcyjnego Izba Odwoławcza stwierdziła, że skoro właściwy krąg odbiorców w Niemczech równie dobrze rozumie znaczenie słowa „bebe", jak i „mon", to rozpatrywane oznaczenia są podobne w zakresie, w jakim oba zawierają słowo „bebe".

66 Należy zauważyć, wbrew temu, co utrzymuje interwenient, że odbiorcy niemieckojęzyczni bez trudu rozumieją słowo „bebe" w znaczeniu niemowlęcia.

67 W odniesieniu do kwestii, czy odbiorcy zauważą związek koncepcyjny pomiędzy słowami „bebe" i „monbebé", należy stwierdzić, że nie jest wykluczone, iż konsument niemieckojęzyczny zrozumie termin „mon" jako oznaczający „mein" (tj. „moje" w języku niemieckim). Osoby posługujące się językiem niemieckim są bowiem zapoznane z pewnymi wyrażeniami francuskimi takimi jak „mon chéri" lub „mon amour", które określają niektóre towary dostępne na rynku niemieckim. A zatem przyjmując, że właściwy krąg odbiorców rozumie znaczenie wyrazu „mon", różnica koncepcyjna pomiędzy konkurującymi ze sobą oznaczeniami właściwie nie istnieje. Dodanie zaimka dzierżawczego nie zmienia bowiem znacząco treści koncepcyjnej oznaczenia, które odnosi się do niemowlęcia. Nawet jeśli przyjąć, że właściwy krąg odbiorców nie dostrzeże znaczenia francuskiego słowa „mon", to rozpozna on francuskie słowo „bebe", a obecność terminu „mon" nie zmieni treści koncepcyjnej przypisanej temu oznaczeniu przez odbiorców.

68 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła istnienie podobieństwa koncepcyjnego spornych oznaczeń.

69 W konsekwencji pomiędzy tymi oznaczeniami występuje podobieństwo wizualne i koncepcyjne oraz w pewnym stopniu podobieństwo fonetyczne. W ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy ponadto dokonać analizy ewentualnego wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych.

W przedmiocie wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych

70 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 24). Znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się zatem większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18 oraz wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 20).

71 W celu określenia charakteru odróżniającego znaku towarowego i w konsekwencji ustalenia, czy ma on charakter wysoce odróżniający, należy całościowo ocenić większą lub mniejszą zdolność znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. analogicznie 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, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22).

72 W ramach tej oceny należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy znaku towarowego, z uwzględnieniem faktu, czy ma on jakiekolwiek cechy opisu względem towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, czy też ich nie ma, udział znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady na reklamę poniesione przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku, część zainteresowanych odbiorców, którzy rozpoznają towar na podstawie znaku towarowego jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych samorządów zawodowych (zob. analogicznie ww. wyroki w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51, oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23).

73 Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, jest zatem elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające, by zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24; wyroki Sądu z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 61, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 „Drie Mollen sinds 1818" przeciwko OHIM — Manuel Nabeiro Silveira (Galáxia), Zb.Orz. str. II-1765, pkt 30].

74 W niniejszej sprawie skarżąca zauważa, że znak towarowy bebe nie ma silnego samoistnego charakteru odróżniającego. Jednakże na żadnym etapie sprawy ani interwenient, ani OHIM nie podnieśli, że znak towarowy bebe ma wysoce odróżniający samoistny charakter, ponieważ jego wysoce odróżniający charakter został uznany jedynie ze względu na jego znajomość na rynku.

75 Należy zatem dokonać badania, czy interwenient przedstawił OHIM dość okoliczności faktycznych lub dowodów wykazujących, że jego znak towarowy był faktycznie znany w Niemczech w chwili złożenia zgłoszenia znaku towarowego, tj. w dniu 13 czerwca 1996 r.

76 Interwenient przedłożył OHIM pewne dokumenty na poparcie tezy, że jego wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą. Izba Odwoławcza uznała istnienie takiej renomy na podstawie sondażu przeprowadzonego w 1995 r. przez IMAS International GmbH (Müller, Schupfner & Gauger) (zwanego dalej „sondażem IMAS") oraz potwierdzonego oświadczenia dyrektora ds. marketingu interwenienta O. Alberta. Zdaniem skarżącej dowody te nie są w stanie wykazać istnienia renomy znaku towarowego w Niemczech w dniu 13 czerwca 1996 r.

77 Jeśli chodzi o sondaż IMAS, zdaniem OHIM i interwenienta pozwala on sam w sobie na ustalenie wysoce odróżniającego charakteru znaku towarowego bebe na rynku niemieckim, podczas gdy zdaniem skarżącej sondaż ten pokazuje jedynie bardzo ogólne udziały procentowe.

78 Z akt sprawy wynika, że sondaż IMAS został przeprowadzony w październiku i listopadzie 1995 r. Zgodnie z wprowadzeniem do sondażu jego przedmiotem była ocena wartości znaku towarowego bebe wśród niemieckiej populacji. I tak, badanie przeprowadzono na grupie 2 017 osób w wieku powyżej 16 roku życia w drodze pytań ustnych. Wyniki zostały przedstawione w ujęciu procentowym według czterech różnych kryteriów: łącznej ilości respondentów, płci, wieku (16–29 lat, 30–49 lat, powyżej 50 roku życia) oraz miejsca zamieszkania.

79 Należy zauważyć, że skarżąca błędnie utrzymuje, iż nie przedstawiono żadnych informacji co do składu grupy respondentów. Jak już zostało stwierdzone, chodzi tutaj o osoby w wieku powyżej 16 roku życia, płci męskiej i żeńskiej, podzielone na trzy różne grupy wiekowe i zamieszkujące w prawie wszystkich Länder. Nawet jeśli rozdział pomiędzy tymi różnymi kategoriami nie został ukazany, to nic nie wskazuje na to, że kategorie te nie reprezentują opinii przeciętnego niemieckiego konsumenta. Ponadto należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie grupa 2 017 respondentów jest wystarczająco duża, aby być reprezentatywną.

80 Poza tym nie chodzi tutaj o „bardzo ogólne udziały procentowe", jak to zauważyła skarżąca, gdyż wyniki wskazują, zgodnie z twierdzeniem OHIM, że znak towarowy bebe faktycznie posiada charakter wysoce odróżniający. Wyniki sondażu ujawniają bowiem, że znak towarowy bebe był znany istotnej części odbiorców na rynku niemieckim jeszcze przed złożeniem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Według tabeli I i II sondażu 64% respondentów znało, tj. przeczytało lub usłyszało, termin „bebe" w związku z preparatami do pielęgnacji ciała i twarzy. Spośród kobiet

80% znało to słowo. Według tabeli II i IV 66% osób znających ten termin (68% kobiet) było przekonanych, że termin ten używany był przez jednego tylko producenta.

81 W odniesieniu do sformułowania pytań, które zdaniem skarżącej nie było neutralne, należy zauważyć, że nawet jeśli pytania wymieniały termin „bebe", brak jest podstaw do podważenia obiektywnego charakteru tego sondażu.

82 W odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym stwierdzenie Izby Odwoławczej, że „66% populacji przypuszczało, że nazwa »bebe« była używana jedynie przez jednego producenta", jest błędne, wystarczy wskazać, jak stwierdziła sama Izba Odwoławcza, że 64% populacji znało termin „bebe" i udział procentowy 66% może się odnosić jedynie do części populacji znającej ten termin. Mimo że Izba Odwoławcza użyła dwuznacznego sformułowania, nie naruszyła jednak w tym względzie prawa.

83 W konsekwencji należy zauważyć, że sondaż IMAS wystarcza dla wykazania, że w chwili złożenia zgłoszenia znaku towarowego znak towarowy bebe miał charakter wysoce odróżniający ze względu na swą renomę w Niemczech.

84 Nie ma zatem potrzeby badania pozostałych dowodów przedłożonych przez interwenienta Wydziałowi Sprzeciwów i Izbie Odwoławczej, których ta ostatnia nie uwzględniła, z naruszeniem obowiązków, które na niej ciążą na mocy art. 61 ust. 1 i art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253]. W konsekwencji z uwagi na to, że zaskarżoną decyzją uznano wysoce odróżniający charakter niemieckiego znaku towarowego bebe, nie ma potrzeby stwierdzenia jej nieważności w tym zakresie.

85 Jednocześnie nie ma też potrzeby badania, czy Izba Odwoławcza naruszyła prawo, stwierdzając, że wcześniejszy znak towarowy cieszył się pewną renomą w Austrii, ponieważ wystarczy, by prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istniało w stosunku do jednego z wcześniejszych znaków towarowych.

86 Uwzględniając podobieństwo rozpatrywanych towarów, pewien stopień podobieństwa spornych oznaczeń oraz uzyskany w następstwie używania wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego bebe, należy zauważyć, że przynajmniej w Niemczech istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

87 W konsekwencji należy oddalić jedyny zarzut skarżącej i, co za tym idzie, skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

88 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. Ponieważ interwenient nie złożył wniosku w tym przedmiocie, ponosi on koszty własne.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

3) Interwenient ponosi koszty własne.

Jaeger Tiili Czúcz

Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger