

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 15 lipca 2014 r.(\*)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PROTEKT – Wcześniejsze słowne hiszpańskie znaki towarowe PROTEK – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009

W sprawie T-18/13

**Grzegorz Łaskiewicz**, zamieszkały w Łodzi (Polska), reprezentowany przez J. Gwiazdowską, radcę prawnego,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez D. Walicką, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

**Cables y Eslingas, SA**, z siedzibą w Cerdanyola del Valles (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 października 2012 r. (sprawa R 701/2011-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Cables y Eslingas, SA a Grzegorzem Łaskiewiczem,

SĄD (druga izba),

w składzie: M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Gervasoni i L. Madise, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 stycznia 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 kwietnia 2013 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 marca 2014 r.,

wydaje następujący

## **Wyrok**

### **Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 7 sierpnia 2009 r. skarżący, Grzegorz Łaskiewicz, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Skarżący zastrzegł kolor żółty i sprecyzował, że „znak stanowi słowo »protekt« napisane charakterystyczną czcionką, przy czym daszki nad literami »t« są ze sobą połączone”.

4 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klas 6, 7, 9, 22 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

5 Rozpatrywane towary, należące do klas 6 i 9 – jedyne, przeciwko którym skierowany jest sprzeciw – odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

– klasa 6: „drobne pojedyncze wyroby metalowe (oprócz przewodów i wyrobów przewodowych), w szczególności: haki, zaczepy, zatrzaski, klamry, śledzie do namiotów, strzemiona, słupołazy, drzewołazy, raki do wspinaczki, słupki kotwiczące, wsporniki, kotwy, urządzenia zaczepowe, belki zaczepowe, zaciski do lin, siodełka, stopnie i drabiny, napinacze i naprężacze, nieelektryczne kable z metali nieszlachetnych, barierki rozstawne, statywy, łańcuchy, skrzynki na narzędzia, pasy i sprzęt do przenoszenia; drabiny metalowe; wszystkie wyżej wymienione towary do sprzętu do ratowania życia, sprzętu bezpieczeństwa i sprzętu ochronnego”;

– klasa 9: „urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach, w szczególności szelki i pasy bezpieczeństwa; pasy i linki do pracy w podparciu; amortyzatory energii upadku dla osób pracujących na wysokościach; liny i pasy bezpieczeństwa; liny i pasy pomocnicze; liny asekuracji poziomej; zatrzaśniki; zaczepy; haki; zawiesia; drążki izolacyjne do podwieszania lin roboczych na wysokich konstrukcjach; słupołazy; drzewołazy; statywy bezpieczeństwa; pasy do przenoszenia ciężkich przedmiotów; urządzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne po przewodnicy stałej lub giętkiej; bloczki podciągowe; urządzenia do ewakuacji awaryjnej; urządzenia do ewakuacji z wysokości; wypadkami (siatki zabezpieczające przed - ); siatki ratunkowe; wykrywacze gazu; tlenomierze; odzież i obuwie ochronne zabezpieczające przed wypadkami; rękawice do ochrony przed wypadkami”.

6 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 59/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.

7 W dniu 19 lutego 2010 r. Cables y Eslingas, SA wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 5 powyżej.

8 Sprzeciw, w którym powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, opierał się, po pierwsze, na wcześniejszym słownym hiszpańskim znaku towarowym PROTEK, zgłoszonym w dniu 15 maja 2007 r. i zarejestrowanym w dniu 20 lutego 2008 r. pod numerem 2771924, oznaczającym towary należące do klasy 6 i odpowiadające następującemu opisowi: „metalowe materiały budowlane: poręcze i rusztowania z metalu”.

9 Sprzeciw opierał się, po drugie, na wcześniejszym słownym hiszpańskim znaku PROTEK, zgłoszonym w dniu 21 grudnia 2007 r. i zarejestrowanym w dniu 11 lipca 2008 r. pod numerem 2805773, oznaczającym towary należące do klasy 9 i odpowiadające następującemu opisowi: „kaski ochronne i ochronne zatyczki do uszu, maski ochronne, maski oddechowe (inne niż do sztucznego oddychania), filtry do masek oddechowych, osłony twarzy dla robotników, gogle ochronne oraz osłony i daszki przeciwsłoneczne”.

10 W pismach z dnia 22 kwietnia i 24 maja 2010 r. skarżący powiadomił OHIM, że wycofuje z wykazu towarów wcześniej ujęte w nim niektóre z towarów należących do klas 6 i 9.

11 Decyzją z dnia 31 stycznia 2011 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw, stwierdzając, że w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

12 W dniu 29 marca 2011 r. skarżący wniósł do OHIM na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim na mocy tej decyzji odrzucono jego zgłoszenie do rejestracji.

13 Decyzją z dnia 24 października 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 19–23 zaskarżonej decyzji, że towary oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi oraz te, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, są podobne. Co się tyczy podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza ustaliła w pkt 24–27 zaskarżonej decyzji, że między wspomnianymi oznaczeniami występuje wysoki stopień podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego. W odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza wskazała w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych jest słabszy od przeciętnego. Izba Odwoławcza uznała w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że ze względu na identyczność lub podobieństwo rozpatrywanych towarów oraz wysoki stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami w niniejszym wypadku występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, i to nawet jeżeli przyjąć, że docelowy konsument wykazuje wyższy od zwykłego poziom uwagi.

### **Żądania stron**

14 Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- wydanie ostatecznego wyroku, jeżeli stan postępowania na to pozwoli, poprzez dopuszczenie do rejestracji zgłoszenia zakwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego, ewentualnie, jeżeli stan postępowania nie pozwoli na wydanie ostatecznego wyroku, skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Czwartą Izbę Odwoławczą;

- obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym także kosztami poniesionymi przez skarżącego w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Sprzeciwów;
- przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści skargi;
- prowadzenie procedury w formie pisemnej i w języku polskim.

15 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

### **W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem**

16 W ramach dotyczącego postępowania dowodowego żądania mającego na celu przeprowadzenie dowodów skarżący zamierza powołać się na dokumenty, które nie zostały przedstawione w toku postępowania administracyjnego i które jego zdaniem, po pierwsze, mają wykazać charakter opisowy elementów „protect” lub „protek”, a po drugie, odnoszą się do charakteru grupy odbiorców, specyfiki dotyczącej towarów, obrotu nimi i ich używania.

17 W toku rozprawy skarżący potwierdził, że załączniki A.3 i A.5 do skargi zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem i nie stanowiły zatem części akt sprawy przed OHIM. Co się tyczy załącznika A.4 do skargi, strony potwierdziły, że wyłącznie pierwsza strona tego załącznika odpowiada stronie 114 akt sprawy przed OHIM. Uściślenia te zostały odnotowane w protokole rozprawy.

18 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga wniesiona do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne badanie okoliczności faktycznych na podstawie dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem [wyroki Sądu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II-701, pkt 18; z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie T-269/06 Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI), niepublikowany w Zbiorze, pkt 20; z dnia

25 czerwca 2010 r. w sprawie T-407/08 MIP Metro przeciwko OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), Zb.Orz. s. II-2781, pkt 16].

19 Poza tym należy zauważyć, że skarżący nie wskazał żadnego powodu, który uniemożliwił mu przedstawienie tych załączników w toku postępowania administracyjnego.

20 W tych okolicznościach należy uznać za niedopuszczalne załączniki, których numery zostały wymienione w pkt 17 powyżej i które nie zostały przedstawione w toku postępowania administracyjnego, tak że nie ma potrzeby przeprowadzać środków dowodowych, o które zwrócił się skarżący, wnosząc o dopuszczenie tych dokumentów. Należy zatem uściślić, że kontrola zgodności z prawem zaskarżonej decyzji zostanie dokonana wyłącznie w świetle przekazanych w toku postępowania administracyjnego materiałów, które znajdują się w aktach sprawy przed OHIM.

### **Co do istoty**

21 Na poparcie skargi skarżący podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, natomiast drugi – naruszenia art. 75 i 76 wspomnianego rozporządzenia, jak również zasad 50 i 52 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, s. 1).

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009*

22 Skarżący podnosi w istocie w pierwszej kolejności, że analiza porównawcza dokonana przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do rozpatrywanych towarów jest błędna, po drugie, że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego przyciąga uwagę, i po trzecie, że wcześniejsze znaki towarowe składają się z elementu opisowego, który nie może zostać uznany za dominujący i który tym samym nie może korzystać z jakiegokolwiek ochrony, w związku z czym Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń.

23 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi 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 zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) wspomnianego rozporządzenia znakami wcześniejszymi są 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.

24 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyroki Sądu: z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM – Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70; z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie T-205/10 Cervecería Modelo przeciwko OHIM – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 23; zob. także analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17].

25 Ponadto prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku (zob. ww. w pkt 24 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 71; zob. także analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; ww. w pkt 24 wyroki: w sprawie Canon, pkt 16; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18).

26 Owa całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa oznaczonych towarów lub usług. W związku z tym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 48; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 25; zob. także analogicznie ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Canon, pkt 17]. Współzależność pomiędzy tymi czynnikami została wyrażona w motywie 8 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, a w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym i stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między oznaczonymi towarami lub usługami [zob. wyrok Sądu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie T-460/11 Scandic Distilleries przeciwko OHIM – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].

27 Co więcej, całościowa ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Z brzmienia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym „istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia [odbiorców] w błąd”, wynika bowiem, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument postrzega zaś zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (ww. w pkt 26 wyrok w sprawie BÜRGER, pkt 27; zob. także analogicznie ww. w pkt 25 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

28 Na potrzeby całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów uważa się za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci. Trzeba także mieć na uwadze okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług (zob. ww. w pkt 26 wyrok w sprawie BÜRGER, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

29 To właśnie w świetle powyższych rozważań należy przeprowadzić badanie dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń.

30 W niniejszej sprawie wcześniejszymi znakami towarowymi są hiszpańskie znaki towarowe. Z tego względu, jak słusznie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 15 zaskarżonej decyzji, przy czym nie zostało to podważone przez skarżącego, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy wykazać w odniesieniu do Hiszpanii.

#### W przedmiocie podobieństwa towarów

31 Zdaniem skarżącego OHIM popełnił błędy w analizie porównawczej towarów, jako że w opinii skarżącego nie istnieje podobieństwo pomiędzy towarami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi a towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym.

32 Należy przypomnieć, że w pkt 23 przytoczonego w pkt 24 powyżej wyroku w sprawie Canon Trybunał orzekł, iż w celu dokonania oceny podobieństwa rozpatrywanych towarów



lub usług należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek między tymi towarami lub usługami. Sprecyzował on, że czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów i usług, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają, a zatem w żaden sposób nie uznał, że są one jedynymi czynnikami, jakie należy brać pod uwagę, ponieważ ich wyliczenie miało wyłącznie charakter przykładowy (wyrok Trybunału z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 85). Sąd wywiódł więc z tego, że inne czynniki właściwe dla określenia wzajemnego stosunku omawianych towarów i usług, takie jak kanały dystrybucji danych towarów, również mogą być brane pod uwagę [zob. wyroki Sądu: z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés przeciwko OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Zb.Orz. s. II-2579, pkt 37; z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie T-451/09 Wind przeciwko OHIM – Sanyang Industry (Wind), niepublikowany w Zbiorze, pkt 18].

33 Przede wszystkim należy przypomnieć, że dla celów analizy podobieństwa towarów trzeba wziąć pod uwagę nie – jak podnosi skarżący – sposób użytkowania produkowanych przez niego towarów, lecz cechy i obiektywne właściwości rozpatrywanych towarów, ujętych w wykazie towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, oraz towarów oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. s. II-757, pkt 85].

34 Co się tyczy w pierwszej kolejności porównania pomiędzy rozpatrywanymi towarami należącymi do klasy 6, jest prawdą, jak wynika z pkt 19 zaskarżonej decyzji, że zgłoszony znak towarowy dotyczy ogółu „drobnych pojedynczych wyrobów metalowych” do „sprzętu do ratowania życia, sprzętu bezpieczeństwa i sprzętu ochronnego”, przy czym to ostatnie wyliczenie jest poprzedzone wyrażeniem „w szczególności”, którego użycie uwypukla niewyczerpujący charakter wyliczenia towarów w rozpatrywanym wykazie [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie T-418/07 LIBRO przeciwko OHIM – Causley (LiBRO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 53].

35 Nawet jeśli, jak podniósł skarżący, wcześniejszy znak towarowy nr 2771924 dotyczy wyłączenie „metalowych materiałów budowlanych”, mianowicie „poręczy i rusztowań z metalu”, a nie ogółu „materiałów budowlanych”, ze względu na to, że należy interpretować, iż znak typograficzny „:” oznacza „mianowicie”, a nie „w szczególności”, trzeba jednakże stwierdzić, jak to uczynił OHIM, że poręcze i rusztowania mogą obejmować haki, zaczepy i strzemiona. Zatem wyroby metalowe takie jak oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym są stosowane w produkcji poręczy i rusztowań z metalu oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym nr 2771924. Podobnie skrzynki na narzędzia, pasy i sprzęt do przenoszenia mogą stanowić część niektórych poręczy przeznaczonych dla potrzeb sprzętu do ratowania życia lub sprzętu ochronnego. Z tego względu oprócz charakteru, sposobu używania i przeznaczenia, które są identyczne, między towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym i

towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym nr 2771924 istnieje komplementarność.

36 Wbrew temu, co podnosi skarżący, twierdząc, że ochroną objęte jest tylko rusztowanie, a nie tworzące je elementy, należy stwierdzić, iż rejestracja dotycząca wcześniejszego znaku towarowego nr 2771924 odnosi się do poręczy i rusztowań z metalu, tak że wspomnianym znakiem towarowym objęty jest ogół elementów niezbędnych do konstrukcji poręczy lub rusztowania. Otóż rusztowania składają się, jak słusznie podnosi OHIM, w szczególności ze słupów, belek, ram, podpór, wsporników, podestów, a także śrub, haków, zaczepów i zatrzasków służących łączeniu różnych części rusztowania, które po demontażu składa się ze zespołu tych części oznaczonych znakiem towarowym. Definicja pojęcia „rusztowania”, na którą powołuje się skarżący, jest zatem z tego punktu widzenia całkowicie pozbawiona znaczenia.

37 Z powyższego wynika, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym i towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym nr 2771924 należące do klasy 6 są podobne.

38 Co się tyczy w drugiej kolejności porównania między rozpatrywanymi towarami należącymi do klasy 9, należy również zaakceptować zaskarżoną decyzję w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza uznała w pkt 21, że „kaski ochronne” oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym nr 2805773 obejmują także kaski używane do pracy na wysokościach. Izba Odwoławcza również słusznie uznała, że „urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach, w szczególności szelki i pasy bezpieczeństwa; pasy i linki do pracy w podparciu; amortyzatory energii upadku dla osób pracujących na wysokościach; liny i pasy bezpieczeństwa; liny i pasy pomocnicze; liny asekuracji poziomej; zatrzaśniki; zaczepy; haki; zawiesia; drążki izolacyjne do podwieszania lin roboczych na wysokich konstrukcjach; słupołazy; drzewołazy; statywy bezpieczeństwa; pasy do przenoszenia ciężkich przedmiotów; urządzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne po prowadnicy stałej lub giętkiej; bloczki podciągowe; urządzenia do ewakuacji awaryjnej; urządzenia do ewakuacji z wysokości; wypadkami (siatki zabezpieczające przed -); siatki ratunkowe” objęte zgłoszonym znakiem towarowym mogą być stosowane do ochrony lub do zapobiegania wypadkom podczas pracy na wysokościach. Towary te wykazują zatem pewien stopień podobieństwa w stosunku do towarów należących do klasy 9 i oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym nr 2805773 ze względu na okoliczność, że przeznaczone są dla tych samych odbiorców i mogą być sprzedawane w tych samych punktach handlowych.

39 Ponadto towary takie jak pasy, szelki i pasy bezpieczeństwa, amortyzatory energii oraz odzież ochronna przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym wpisują się istotnie w relację komplementarności z kaskami ochronnymi oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym nr 2805773. Jak wynika z pkt 23 zaskarżonej decyzji, podobnie jest w przypadku „wykrywaczy gazu; tlenomierzy”

oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym oraz „masek ochronnych, masek oddechowych” oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym nr 2805773 w zakresie, w jakim nie można wykluczyć, że wykrywacz gazu lub tlenomierz stanowi część maski oddechowej lub ochronnej umożliwiającej wykrycie obecności gazu lub określenie występującej zawartości tlenu.

40 Z powyższego wynika, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym i towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym nr 2805773 należące do klasy 9 są podobne.

41 Należy zatem potwierdzić zaskarżoną decyzję w zakresie, w jakim stwierdzono w niej istnienie podobieństwa między rozpatrywanymi towarami.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

42 Co się tyczy podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, należy przypomnieć, jak już wskazano w pkt 27 powyżej, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

43 Ponadto, w przypadku gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, pierwsze z nich winny być co do zasady traktowane jako bardziej odróżniające niż te ostatnie, ponieważ przeciętny konsument łatwiej będzie odnosić się do rozpatrywanego towaru poprzez przytoczenie jego nazwy aniżeli poprzez opisanie graficznego elementu znaku (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie LA VICTORIA DE MEXICO, pkt 38; ww. w pkt 26 wyrok w sprawie BÜRGER, pkt 35).

44 Należy dokonać porównania następujących oznaczeń:

Wcześniejsze znaki towarowe

PROTEK

Zgłoszony znak towarowy



45 W pierwszej kolejności w odniesieniu do aspektu wizualnego jest prawdą, jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji, że zgłoszony znak towarowy jest oznaczeniem graficznym przedstawiającym w kolorze żółtym ciąg liter „p”, „r”, „o”, „t”, „e”, „k” i „t”, przy czym dwie litery „t” są połączone daszkiem umieszczonym nad literami „e” i „k”. Wbrew temu, co twierdzi skarżący w tym względzie, należy stwierdzić, że czcionka użyta w zgłoszonym znaku towarowym odpowiada zwykłej czcionce, która nie różni się zresztą istotnie od czcionki użytej we wcześniejszych znakach towarowych, przedstawionych powyżej, i że ani kolor, ani nawet przedstawienie graficzne wyrażenia „protekt” nie mogą być uważane za elementy dominujące. Cechy te nie mogą ponadto być uznane za oryginalne [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral przeciwko OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Zb.Orz. s. II-5213, pkt 53]. Przeciwnie, w zakresie, w jakim elementy te pełnią czysto banalną funkcję dekoracyjną, element słowny zgłoszonego znaku towarowego należy uznać za najważniejszy element w analizie wzrokowej tego znaku, tak że nie można odstąpić od zastosowania orzecznictwa wymienionego w pkt 43 powyżej.

46 Z tego względu, jako że zgłoszony znak towarowy obejmuje wszystkie litery tworzące wcześniejsze znaki towarowe, a litery te ponadto pojawiają się w identycznym porządku, przy czym w zgłoszonym znaku towarowym ograniczono się jedynie do dodania litery „t” na końcu określenia „protek”, wspólnego dla kolidujących ze sobą oznaczeń, należy potwierdzić zaskarżoną decyzję w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 25 zaskarżonej decyzji wysoki stopień podobieństwa wizualnego między wspomnianymi oznaczeniami.

47 W drugiej kolejności w odniesieniu do aspektu fonetycznego istnieje również, jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji, wysoki poziom podobieństwa fonetycznego między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, jako że oznaczenia te różnią się w wymowie tylko ostatnią literą „t” obecną w zgłoszonym znaku towarowym.

48 W trzeciej kolejności w odniesieniu do aspektu konceptualnego Izba Odwoławcza także słusznie uznała w pkt 27 zaskarżonej decyzji, iż wszystkie kolidujące ze sobą oznaczenia stanowią nawiązanie do angielskiego słowa „protect”, które jest jednym z podstawowych terminów w języku angielskim i które ze względu na to, że w języku hiszpańskim istnieje czasownik „proteger” zbudowany na tym samym rdzeniu, będzie prawdopodobnie zrozumiałe dla odbiorców hiszpańskich. Istnieje zatem, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza, wysoki stopień podobieństwa konceptualnego między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.

49 Z powyższego wynika, iż między kolidującymi ze sobą oznaczeniami występuje wysoki stopień podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego, tak że oznaczenia ta są całościowo podobne.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

50 Co się tyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje, gdy stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych i stopień podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi znakami są łącznie wystarczająco wysokie (ww. w pkt 26 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 45).

51 W niniejszym przypadku w pkt 41 powyżej uznano, że odnośne towary są podobne, a w pkt 49 powyżej, że kolidujące ze sobą oznaczenia są całościowo podobne.

52 Wynika z tego, że rozpatrywane łącznie stopień podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń i stopień podobieństwa towarów nimi oznaczonych są wystarczająco wysokie. Dlatego też Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

53 Wbrew zarzutowi skarżącego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uwzględniła okoliczności, że zakup towarów dokonywany jest przy wzmożonej uwadze, należy – wprost przeciwnie – stwierdzić, że Izba Odwoławcza właśnie wzięła pod uwagę ocenę dokonywaną przez konsumenta, do którego skierowane są kolidujące ze sobą oznaczenia, gdyż wskazała ona w pkt 31 zaskarżonej decyzji, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nawet jeśliby uznać, że wspomniany konsument wykazuje wyższy od przeciętnego poziom uwagi.

54 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza przyjęła zatem perspektywę najkorzystniejszą dla skarżącego, tak że rozpatrywany zarzut jest pozbawiony w każdym razie podstawy faktycznej.

55 Stwierdzenia Izby Odwoławczej dotyczącego istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń nie podważa także argument skarżącego, zgodnie z którym to argumentem element „protek” wcześniejszych znaków towarowych ma charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarów, tak że nie może on korzystać z żadnej ochrony bez naruszania rozporządzenia nr 207/2009, które nie może prowadzić do udzielenia prawa wyłącznego do elementu opisowego.

56 W tym względzie należy przypomnieć, po pierwsze, że nawet przy założeniu – choć tak nie było – że wcześniejsze słowne hiszpańskie znaki towarowe zarejestrowano w sposób

nienależyty, udzielając monopolu względem elementu opisowego, bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 nie mogą być rozpoznawane w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, a artykuł ten należy do grupy przepisów, na podstawie których należy oceniać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji [wyroki Sądu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM – Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 71; z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-168/04 L & D przeciwko OHIM – Sämman (Aire Limpio), Zb.Orz. s. II-2699, pkt 105; z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie T-101/11 Mizuno przeciwko OHIM – Golfino (G), niepublikowany w Zbiorze, pkt 22].

57 Należy przypomnieć, po drugie, że aby nie naruszyć art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, trzeba uznać, iż krajowy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ma w pewnym stopniu odróżniający charakter (wyrok Trybunału z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-196/11 P Formula One Licensing przeciwko OHIM, pkt 47).

58 Wynika z tego, że nie można uznać, iż wcześniejsze znaki towarowe są rodzajowe, opisowe lub pozbawione w całości charakteru odróżniającego, w przeciwnym razie ich ważność w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego podlegałaby zakwestionowaniu, co skutkowałoby naruszeniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. podobnie ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Formula One Licensing przeciwko OHIM, pkt 51, 52).

59 Ponadto należy przypomnieć, że nawet przy założeniu, iż wcześniejsze znaki towarowe mają charakter słabo odróżniający, o ile w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych, o tyle okoliczność ta stanowi tylko jeden z elementów, które należy wziąć pod uwagę w ramach tej oceny. A zatem nawet gdy wcześniejsze znaki towarowe mają charakter słabo odróżniający, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć, w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i podobieństwa danych towarów [ww. w pkt 26 wyrok w sprawie BÜRGER, pkt 62; zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie T-130/03 Alcon przeciwko OHIM – Biofarma (TRAVATAN), Zb.Orz. s. II-3859, pkt 78]. Tak jest zaś w każdym razie w niniejszym przypadku.

60 W tym względzie należy zauważyć, że skutkiem tezy bronionej przez skarżącego byłoby pozbawienie znaczenia czynnika, jakim jest podobieństwo znaków towarowych, a nadmierne uwypuklenie znaczenia odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków towarowych. Oznaczałoby to, że w przypadku wcześniejszych znaków towarowych mających jedynie charakter słabo odróżniający prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zaistniałoby tylko w razie zupełnego odtworzenia tych znaków w znaku zgłoszonym, niezależnie od stopnia podobieństwa danych oznaczeń. Wniosek taki nie byłby jednak zgodny z samą naturą całościowej oceny, jaką właściwe organy mają obowiązek przeprowadzić w świetle art. 8 ust.

1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie ww. w pkt 45 wyrok w sprawie PAGESJAUNES.COM, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo).

61 Wreszcie należy także odrzucić argumentację skarżącego, zgodnie z którą element „protek” wcześniejszych znaków towarowych nie może być uznany za dominujący na tej podstawie, że jest jakoby opisowy.

62 W tym względzie należy zauważyć, iż Izba Odwoławcza wcale nie stwierdziła w pkt 25 zaskarżonej decyzji, że element „protek” jest dominujący, ale jedynie że zgłoszony znak towarowy nie jest zdominowany przez czcionkę, kolor lub przedstawienie graficzne. Z okoliczności, że zgłoszony znak towarowy nie jest zdominowany przez pewne elementy, nie można zaś wywodzić, iż Izba Odwoławcza uznała, że jest on zdominowany przez inne lub że element „protek” wcześniejszych znaków towarowych jest dominujący. Dokonana przez skarżącego interpretacja pkt 25 wspomnianej decyzji jest zatem błędna. Wynika z tego, że rozpatrywany zarzut skarżącego nie może zostać uwzględniony w zakresie, w jakim skierowany jest przeciwko elementowi, który właściwie nie widnieje w zaskarżonej decyzji.

63 Ponadto przy uwzględnieniu konieczności całościowej oceny kolidujących ze sobą oznaczeń nie można dopuścić, by element „protek” nie został wzięty pod uwagę na tej podstawie, że jest opisowy, jako że według orzecznictwa tylko wtedy, gdy jakiś element jest bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego [zob. wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-7/04 Shaker przeciwko OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Zb.Orz. s. II-3085, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo; ww. w pkt 24 wyrok w sprawie LA VICTORIA DE MEXICO, pkt 37].

64 Należy zaś przypomnieć w każdym razie, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ewentualny charakter słabo odróżniający elementu złożonego znaku towarowego nie musi oznaczać, iż element ten nie stanowi elementu dominującego, jeśli w szczególności z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez konsumenta i zachować się w jego pamięci (zob. ww. w pkt 45 wyrok w sprawie PAGESJAUNES.COM, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

65 Z powyższego wynika również, że wyrok Sądu z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-202/04 Madaus przeciwko OHIM – Optima Healthcare (ECHINAID), Zb.Orz. s. II-1115, na który powołuje się skarżący, nie ma z tego punktu widzenia znaczenia.

66 W tym ostatnim wyroku, jak zresztą w wyroku Sądu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie T-80/08 CureVac przeciwko OHIM – Qiagen (RNAiFect), Zb.Orz. s. II-4025, Sąd rozpatrywał oznaczenia, których odpowiednie zakończenia umożliwiały docelowemu

konsumentowi dokonanie rozróżnienia pomiędzy danymi znakami towarowymi pomimo mało odróżniających wspólnych im części początkowych.

67 Natomiast w niniejszej sprawie kolidujące ze sobą oznaczenia mają sześć identycznych liter występujących w tym samym porządku, przy czym jedyna różnica wynika z użycia litery „t” w zgłoszonym znaku towarowym; różnica ta nie pozwala w żaden sposób docelowemu konsumentowi na dokonanie podobnego rozróżnienia między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.

68 Z powyższego wynika, że zarzut pierwszy należy oddalić.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasad 50 i 52 rozporządzenia nr 2868/95*

69 Zdaniem skarżącego, chociaż Izba Odwoławcza powinna była uzasadnić zaskarżoną decyzję, z tej ostatniej wynika, że przyjęty sposób rozumowania nie jest jasny, zwłaszcza przy dokonywaniu analizy zakresu należyj ochrony, w szczególności w kontekście zarzutu dotyczącego użycia znaku typograficznego „:” i jego charakteru. Ponadto Izba Odwoławcza pominęła część argumentów, które skarżący podniósł w ramach wniesionego do niej odwołania.

70 Należy przede wszystkim zauważyć, iż zarzuty skarżącego dotyczą tylko braku uzasadnienia zaskarżonej decyzji, a nie okoliczności, że Izba Odwoławcza oparła się na elementach, na które strony się nie powoływały. Jak słusznie wskazał OHIM, skarżący nie wymienił żadnych konkretnych okoliczności na uzasadnienie naruszenia zasad badania stanu faktycznego zgodnie z art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 czy rozpatrywania odwołania zgodnie z zasadą 50 rozporządzenia nr 2868/95. Co więcej, w toku rozprawy w odpowiedzi na zadane przez Sąd pytanie skarżący nie wskazał bliżej, w jaki sposób Izba Odwoławcza jakoby naruszyła art. 76 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut skarżącego w zakresie, w jakim opiera się na tym ostatnim przepisie, trzeba zatem uznać za niedopuszczalny.

71 Co się tyczy obowiązku uzasadnienia, należy przypomnieć, że na podstawie art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 decyzje OHIM zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Zgodnie z orzecnictwem obowiązek ten ma taki sam zakres jak w przypadku obowiązku uzasadnienia ustanowionego na mocy art. 296 akapit drugi TFUE i jego celem jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni możliwość obrony swoich praw, i po drugie, umożliwienie sądowi Unii przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem decyzji [zob. wyrok Trybunału z dnia 6 września 2012 r. w sprawie C-96/11 P Storck przeciwko OHIM, pkt 86; wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM –



Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

72 Ponadto od izb odwoławczych nie można wymagać, by przedstawiały wyjaśnienie, które podejmowałyby w sposób wyczerpujący punkt po punkcie argumentację przedstawioną przez strony sporu. Uzasadnienie może zatem być dorozumiane, pod warunkiem że umożliwi zainteresowanym poznanie przyczyn, dla których taka decyzja izby odwoławczej została wydana, a właściwemu sądowi dostarcza elementów wystarczających do dokonania kontroli [wyrok Sądu z dnia 16 września 2009 r. w sprawie T-391/07 Alber przeciwko OHIM (Poignée), niepublikowany w Zbiorze, pkt 74; zob. także podobnie wyrok Trybunału z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10107, pkt 65].

73 Poza tym należy wskazać, że izba odwoławcza nie musi zajmować stanowiska wobec wszystkich argumentów wysuniętych przez strony. Wystarczy, by przedstawiła ona fakty i rozważania prawne o zasadniczym znaczeniu dla systematyki decyzji (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie C-404/04 P Technische Glaswerke Ilmenau przeciwko Komisji, niepublikowany w Zbiorze, pkt 30). Stąd też sama okoliczność, że izba odwoławcza nie zawarła w swej decyzji wszystkich argumentów jednej ze stron lub nie udzieliła odpowiedzi na każdy z tych argumentów, nie pozwala na przyjęcie wniosku, że izba odwoławcza odmówiła wzięcia ich pod uwagę [wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie T-303/08 Tresplains Investments przeciwko OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), Zb.Orz. s. II-5659, pkt 46].

74 Co się tyczy w pierwszej kolejności zarzutu skarżącego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza zinterpretowała znak typograficzny „:” wbrew regułom językowym i gramatycznym, przypisując mu znaczenie „w szczególności”, należy odesłać – w zakresie, w jakim skarżący krytykuje analizę przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do badania podobieństwa rozpatrywanych towarów i znaczenia tego, jak sformułowane zostały klasy wspomnianych towarów – do ustaleń dokonanych w ramach badania zarzutu pierwszego.

75 W zakresie, w jakim skarżący podnosi także brak uzasadnienia w tym względzie, w świetle orzecznictwa wymienionego w pkt 72 i 73 powyżej należy zauważyć, że nawet jeśli Izba Odwoławcza nie wyjaśniła dokładnego znaczenia znaku typograficznego „:”, to z pkt 20 zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza – jak zresztą przyznał to OHIM w toku rozprawy w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sąd – w sposób dorozumiany, lecz konieczny zinterpretowała ten znak jako oznaczający „mianowicie”, gdyż porównanie towarów z klasy 6 zostało ograniczone w mierze dotyczącej towarów oznaczonych wcześniej znakiem towarowym nr 2771924 tylko do „poręczy i rusztowań z metalu”.

Należy stwierdzić, że w świetle takiej odpowiedzi skarżący mógł zrozumieć, iż Izba Odwoławcza nie przypisała innego znaczenia znakowi typograficznemu „:”.

76 Co się tyczy w drugiej kolejności zarzutu skarżącego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza pominęła argumentację dotyczącą dominującego charakteru aspektu wizualnego, wystarczy stwierdzić, że zarzut ten jest pozbawiony podstawy faktycznej.

77 Z pkt 25 zaskarżonej decyzji wynika bowiem, że Izba Odwoławcza uznała, iż istnieje wysoki poziom podobieństwa wizualnego między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, jako że elementy graficzne, na które powołuje się skarżący, mają charakter banalny, gdyż pełnią funkcję czysto dekoracyjną.

78 Skarżący zatem opiera się na błędnej przesłance, gdy twierdzi, że aspekt wizualny powinien być zostać uznany za decydujący, gdyż Izba Odwoławcza stwierdziła właśnie brak różnicy wizualnej pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami.

79 Z tego stwierdzenia dotyczącego istnienia wysokiego stopnia podobieństwa wizualnego pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami wynika zatem nieuchronnie, że stanowisko przyjęte przez Izbę Odwoławczą polega na odrzuceniu argumentacji skarżącego. Z odpowiedzi Izby Odwoławczej wynika bowiem, że nawet jeśli przyjąć, iż aspekt wizualny jest decydujący, jak twierdzi skarżący, to aspekt ten nie pozwala konsumentowi w każdym razie na rozróżnienie wspomnianych oznaczeń.

80 Ponadto, zakładając, że skarżący krytykuje nie brak uzasadnienia w tym względzie, lecz analizę Izby Odwoławczej dotyczącą badania podobieństwa wizualnego oznaczeń, należy odesłać do ustaleń dokonanych w ramach badania zarzutu pierwszego.

81 Co się tyczy w trzeciej kolejności zarzutu skarżącego dotyczącego analizy zakresu należyj ochrony, uwzględniając opisowy charakter wcześniejszych znaków towarowych i wpływ różnych czynników na analizę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy stwierdzić, że poprzez ten zarzut skarżący, który ogranicza się do twierdzenia, iż zaskarżona decyzja nie określa jasno i zrozumiale powodów, na których jest oparta, bez wskazania jakichkolwiek szczegółów w tym względzie, podważa w rzeczywistości nie uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji, lecz merytoryczne rozumowanie Izby Odwoławczej, które zostało zbadane w ramach zarzutu pierwszego.

82 Nawet zakładając, że skarżący podważa uzasadnienie zaskarżonej decyzji, należy stwierdzić, iż skarga nie zawiera żadnych wskazań co do elementów, których jakoby brakuje lub które mają być sprzeczne w ramach zaskarżonej decyzji i które utrudniły skarżącemu jej

rozumienie, tak że skarżący nie spełniłby w tym względzie wymogów wynikających z art. 21 statutu Trybunału i art. 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem (zob. podobnie ww. w pkt 18 wyrok w sprawie RAUTARUUKKI, pkt 33).

83 Wreszcie w czwartej kolejności, co się tyczy zarzutu, który skarżący podniósł w pkt 29 skargi w ramach jej części odnoszącej się do uzasadnienia, a zgodnie z którym Izba Odwoławcza – stwierdzając w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że Wydział Sprzeciwów popełnił błąd, gdy uznał, iż porównanie towarów odnosi się również do klasy 25 – nie powinna była obciążyć go kosztami, należy przypomnieć, że na mocy art. 94 rozporządzenia nr 207/2009 izba odwoławcza może skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję.

84 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza ograniczyła się do stwierdzenia błędu popełnionego przez Wydział Sprzeciwów co do zakresu wskazywanych towarów, który to błąd jednak nie wywarł żadnego wpływu na wniosek, do jakiego doszedł Wydział Sprzeciwów. Choć bowiem Wydział Sprzeciwów uznał, że towary z klasy 9 oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym są analogiczne do towarów z klasy 9 i 25 oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym nr 2805773, Izba Odwoławcza jedynie stwierdziła podobieństwo wspomnianych towarów w odniesieniu do towarów z klasy 9 oznaczonych wspomnianym hiszpańskim znakiem towarowym. Wynika z tego, że Izba Odwoławcza, utrzymując w mocy decyzję, od której odwołanie rozpatrywała, mogła tylko również utrzymać w mocy obciążenie skarżącego kosztami postępowania. Oddalając skargę i potwierdzając tym samym decyzję Wydziału Sprzeciwów, Izba Odwoławcza nie miała już obowiązku wskazania powodów, dla których obciąża skarżącego kosztami postępowania, gdyż obciążenie to było właśnie skutkiem oddalenia odwołania.

85 Należy zatem oddalić zarzut drugi skarżącego oraz skargę w całości, przy czym nie ma potrzeby orzekać w przedmiocie dopuszczalności zarówno żądania dotyczącego dopuszczenia rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, jak i żądania mającego na celu skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Izbę Odwoławczą [zob. wyrok Sądu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie T-568/11 Kokomarina przeciwko OHIM – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), niepublikowany w Zbiorze, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo].

### **W przedmiocie kosztów**

86 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniami OHIM – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Grzegorz Łaskiewicz zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 lipca 2014 r.

Podpisy

\* Język postępowania: polski.