

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 22 maja 2012 r.(*)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FEMIFERAL – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Feminatal i wcześniej graficzny znak towarowy feminatal – Względna podstawa odmowy rejestracji – Podobieństwo oznaczeń – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-110/11

Asa sp. z o.o., z siedzibą w Głubczycach (Polska), reprezentowana przez adwokata M. Chimiak,

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

Merck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Polska),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 listopada 2010 r. (sprawa R 182/2010-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Merck sp. z o.o. a Asa sp. z o.o.

SĄD (trzecia izba),

w składzie: O. Czúcz, prezes, I. Labucka (sprawozdawca) i D. Gratsias, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 lutego 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 lipca 2011 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 grudnia 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 W dniu 18 września 2006 r. skarżąca, Asa Sp. z o.o., dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem 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 oznaczenie słowne FEMIFERAL.

3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 5 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „produkty farmaceutyczne i inne preparaty lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy żywnościowe do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, napoje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 66/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r.

5 W dniu 7 marca 2008 r. druga strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, Merck sp. z o.o., wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem następujących wcześniejszych znaków towarowych:

- polskiego słownego znaku towarowego Feminatal, zarejestrowanego w dniu 30 stycznia 2003 r. pod numerem 143 507, określającego towary należące do klasy 5 i odpowiadające następującemu opisowi: „preparaty farmaceutyczne, witaminy”;
- przedstawionego poniżej polskiego graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 1 października 2007 r. pod numerem 195 270, określającego towary należące do klasy 5 i odpowiadające następującemu opisowi: „preparaty farmaceutyczne, witaminy, suplementy diety do celów medycznych, substancje dietetyczne przeznaczone do medycznego stosowania, żywność dla niemowląt, żywność dla kobiet w ciąży do celów medycznych”:

feminatal

7 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

8 W dniu 22 grudnia 2009 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości.

9 W dniu 25 stycznia 2010 r. druga strona w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą wniosła do OHIM, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 Decyzją z dnia 19 listopada 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla wszystkich wskazanych towarów. Opierając swą analizę na porównaniu z dwoma wcześniejszymi znakami towarowymi, Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że w odniesieniu do rozpatrywanych znaków towarowych istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, głównie ze względu na identyczność i podobieństwo towarów oznaczonych tymi znakami oraz podobieństwo oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym. Uznała ona również, że omawiane znaki miały charakter przeciętnie odróżniający, ponieważ żaden z przedstawionych dowodów nie pozwolił na podtrzymanie twierdzenia skarżącej, jakoby element „femi” był rozumiany przez polskich odbiorców jako wskazówka, że towary oznaczone omawianymi znakami towarowymi są przeznaczone dla kobiet.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

12 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

13 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

14 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych. W przeprowadzonej przez siebie ocenie podobieństwa fonetycznego oznaczeń nie uwzględniła w sposób właściwy specyfiki języka polskiego oraz conceptualnego znaczenia, jakie oznaczenia te mają dla właściwego kręgu odbiorców. Ponadto Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę niskiej dystynktywności elementu „femi” występującego w kolidujących ze sobą znakach towarowych.

15 OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.

16 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 lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami 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) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 za znaki wcześniejsze należy uznać znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w

przypadku których data dokonania zgłoszenia jest wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

17 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Z orzecznictwa tego wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów [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. s. II-2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

18 Na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów. Są to przesłanki kumulatywne [zob. wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II-43, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

19 Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom w zależności od kategorii rozpatrywanych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

20 To właśnie w świetle powyższych zasad należy rozpatrzeć niniejszą skargę.

21 Co się tyczy właściwego kręgu odbiorców, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 38 zaskarżonej decyzji, że składa się on zarówno z ogółu polskiego społeczeństwa, jak i ze specjalistów w dziedzinie medycyny. Mimo że świadomość i uwagę specjalistów uważa się za większą, świadomość konsumenta końcowego może być mniejsza w odniesieniu do produktów farmaceutycznych.

22 Skarżąca podkreśla, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna zostać przeprowadzona w odniesieniu do kręgu odbiorców składającego się wyłącznie z obywateli polskich.

23 Stwierdzając, że właściwy krąg odbiorców składa się zarówno z ogółu polskiego społeczeństwa, jak i ze specjalistów w dziedzinie medycyny, oraz że terytorium właściwym dla dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest Polska, Izba Odwoławcza doszła w zasadzie do tego samego wniosku co skarżąca. Należy zatem potwierdzić te ustalenia.

24 W zakresie porównania towarów Izba Odwoławcza, odwołując się do decyzji Wydziału Sprzeciwów, potwierdziła, że produkty farmaceutyczne i witaminy oznaczone wcześniejszym słownym znakiem towarowym są po części identyczne z produktami farmaceutycznymi i innymi preparatami lecznicze, po części podobne do żywności dietetycznej do celów leczniczych, suplementów żywnościowych do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych do celów leczniczych, napojów do celów leczniczych, dodatków odżywczych do celów leczniczych i wreszcie niepodobne do żywności dla niemowląt, które to towary są oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym. Uznała ona również, że istnieje identyczność między żywnością dla niemowląt oznaczoną wcześniejszym graficznym znakiem towarowym i zgłoszonym znakiem towarowym. Wobec tego, że żadna ze stron nie zakwestionowała tego stwierdzenia, należy je potwierdzić.

W przedmiocie porównania oznaczeń

25 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Postrzeganie znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta rozpatrywanych towarów odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

26 Jeżeli chodzi, po pierwsze, o porównanie wizualne, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że oba znaki towarowe, zarówno znak zgłoszony, jak i wcześniejszy znak słowny, składają się z ośmiu liter oraz że oba te znaki mają ten sam przedrostek „femi” i tę samą końcówkę „al”, różnią się zaś jedynie trzema literami umieszczonymi w środku tworzącego je wyrazu, czyli odpowiednio „n”, „a” i „t” z jednej strony i „f”, „e” i „r” z drugiej strony. Z tego względu te dwa oznaczenia zostały uznane za podobne. Izba Odwoławcza uznała ponadto, że podobieństwo wizualne i fonetyczne istniało także między

zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym graficznym znakiem towarowym. W jej ocenie nieznaczną stylizacją litery „f” we wcześniejszym graficznym znaku towarowym nie może podważyć ustalenia dotyczącego tego podobieństwa.

27 Skarżąca uważa, że przeprowadzona przez Izbę Odwoławczą analiza jest niekompletna, ponieważ nie uwzględnia wszystkich okoliczności właściwych dla rozpatrywanej dziedziny, a w szczególności specyfiki przemysłu farmaceutycznego. Podnosi ona również, że okoliczność, iż oba oznaczenia zawierają tę samą liczbę liter, nie jest tu istotna.

28 Należy przychylić się do ustaleń Izby Odwoławczej. Istotnie, zgodnie z tym, co stwierdziła Izba Odwoławcza, oznaczenia „femintal” i „femiferal” różnią się wyłącznie trzema literami umieszczonymi w środku tych oznaczeń, które nie czynią samych oznaczeń różnymi. Równie słusznie Izba Odwoławcza stwierdziła, że element graficzny wcześniejszego graficznego znaku towarowego, w tym wypadku litera „f”, jest jedynie nieznacznie stylizowany. Stylizacja ta ma w istocie jedynie niewielki wpływ na wizualne postrzeganie wcześniejszego znaku towarowego i w żaden sposób nie utrudni właściwemu konsumentowi wyróżnienia w tym znaku litery „f”.

29 Ponadto ocena podobieństwa wizualnego oznaczeń nie może uwzględniać przywołanych przez skarżącą zasad tworzenia nazw leków w przemyśle farmaceutycznym. Skarżąca powołała się na regułę stosowaną przez Europejską Agencję Leków (EMA), według której przy dokonywaniu rejestracji nazw handlowych produktów medycznych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje, jeżeli przynajmniej trzy litery w takich nazwach handlowych są różne. Wezwana przez Sąd do przedstawienia dowodu na istnienie takiej reguły skarżąca złożyła jedynie dokumenty polskich organów, których dopuszczalność została zakwestionowana przez OHIM. W każdym razie należy odnotować, że EMA przy badaniu nazw handlowych produktów medycznych kieruje się zupełnie innymi dążeniami niż ochrona prawa własności intelektualnej, a mianowicie troską o zdrowie publiczne i zapobieganiem ryzyku związanemu ze sprzedażą produktów potencjalnie niebezpiecznych dla konsumentów.

30 Co więcej, należy przypomnieć, że początkowa część znaku towarowego może przyciągać uwagę konsumenta w większym stopniu niż części następujące po niej [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM – González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. s. II-965, pkt 81; z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM – Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. II-949, pkt 64, 65].

31 Co się tyczy, po drugie, porównania fonetycznego, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że rozpatrywane oznaczenia składają się z czterech sylab, że pokrywają się one w dwóch pierwszych sylabach „fe” i „mi” oraz że mają podobną

końcówkę, odpowiednio „tal” i „ral”. Oznaczenia te różnią się w wymowie ich trzeciej sylaby „fe” i „na”, na które zgodnie z zasadami polskiej wymowy pada akcent.

32 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że żaden z ekspertów rozstrzygających w sprawie nie pochodził z Polski. W konsekwencji zaskarżona decyzja nie przystaje do realiów analizowanej sprawy i języka polskiego. Mimo że wykorzystane elementy słowne pochodzą z języka obcego, będą one wymawiane zgodnie z zasadami języka polskiego. A zatem zasadnicze różnice między trzecimi – akcentowanymi i co za tym idzie, dobrze słyszalnymi sylabami omawianych oznaczeń oraz różnica między ich czwartymi sylabami sprawiają, że oznaczenia te są odmienne pod względem fonetycznym.

33 Bardziej konkretnie skarżąca powołuje się na wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. II-287, pkt 58, 59, celem stwierdzenia, po pierwsze, że z powodu różnych narodowości jego pracowników lub członków OHIM ma możliwość potwierdzenia ewentualnie czynników definiujących wymowę przeciętnego konsumenta polskiego, a po drugie, że wymowa słowa obcego pochodzenia nie jest koniecznie taka sama jak wymowa w języku pochodzenia.

34 Należy zauważyć, że Izba Odwoławcza oceniła kolidujące ze sobą oznaczenia w sposób całościowy z uwzględnieniem zasad wymowy w języku polskim, ponieważ akcent przypadający na trzecią sylabę został uznany za czynnik osłabiający podobieństwo oznaczeń. Niemniej, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza, należy stwierdzić, że istniejące między omawianymi oznaczeniami różnice, wynikające z odmienności ich trzecich i czwartych sylab, nie wystarczą do zniesienia podobieństwa tych oznaczeń w całości, nawet jeśli przypisać szczególne znaczenie sylabom akcentowanym. W konsekwencji rozpatrywane oznaczenia wykazują pewien stopień podobieństwa pod względem fonetycznym, co zostało stwierdzone przez Izbę Odwoławczą.

35 Co się tyczy poczynionego przez skarżącą odesłania do wyżej wymienionego wyroku w sprawie HOOLIGAN, należy stwierdzić z jednej strony, że możliwość skonsultowania się przez OHIM ze swymi pracownikami lub członkami różnych narodowości w celu ustalenia wymowy przeciętnego konsumenta nie może stanowić dla niego obowiązku, a z drugiej strony, że w pkt 58 wspomnianego wyroku Sąd wyraźnie wskazał, iż trudno z pewnością ustalić wymowę słowa obcojęzycznego przez przeciętnego konsumenta w jego języku ojczystym. Wyrażone przez Izbę Odwoławczą w pkt 32 zaskarżonej decyzji zastrzeżenia co do sposobu, w jaki rozpatrywane oznaczenia będą wymawiane, są zgodne z zasadami wyżej wspomnianego wyroku.

36 Po trzecie, co się tyczy porównania konceptualnego, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 33 zaskarżonej decyzji, że nie ma pewności, iż polscy odbiorcy rozpoznają wspólne odwołanie do koncepcji „femina” lub „feminin” w rozpatrywanych oznaczeniach. W

szczegółności wskazała ona na fakt, że polskim odpowiednikiem słowa „féminin” jest „kobięcy”, natomiast inne wyrazy takie jak „feministka”, „feministyczna” czy „feminizm” zawierają przedrostek „femini”, a nie „femi”. Jednocześnie inne elementy składające się na rozpatrywane oznaczenia, a mianowicie „feral” i „natal” nie mają znaczenia w języku polskim. A zatem wspomniane oznaczenia będą prawdopodobnie postrzegane jako słowa wymyślone, w związku z czym nie można dokonać porównania konceptualnego.

37 Skarżąca podnosi, że omawiane oznaczenia różnią się pod względem konceptualnym, ponieważ odbiorcy, zważywszy na to, iż w języku polskim istnieją słowa zawierające element „femi”, dojdą do przekonania, że element słowny „feminatal” odnosi się do preparatów farmaceutycznych dla kobiet w ciąży, natomiast „femiferal” oznacza preparaty farmaceutyczne dla kobiet zawierające żelazo.

38 Należy zauważyć, że o ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali, o tyle w przypadku oznaczenia słownego rozdzieli to oznaczenie na wyrazy, które mają dla niego konkretne znaczenie lub są podobne do znanych mu słów [zob. podobnie ww. wyrok Sądu w sprawie RESPICUR, pkt 57; wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie T-146/06 Sanofi-Aventis przeciwko OHIM – GD Searle (ATURION), niepublikowany w Zbiorze, pkt 58]. W wyroku z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM – Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. s. II-3445, pkt 51, Sąd sprecyzował, że jest możliwe, iż właściwy konsument będzie dokonywał rozbioru oznaczenia słownego nawet wówczas, gdy tylko jeden z tworzących je elementów jest mu znany.

39 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, wzorem Izby Odwoławczej, że żaden z elementów tworzących omawiane oznaczenia – czyli ani wspólny im element „femi”, ani też odmienne elementy „natal” i „feral” – nie ma znaczenia semantycznego w języku polskim. Występowanie przedrostka „femi” w takich wyrazach jak „feministka”, „feministyczna” czy „feminizm” nie jest wystarczające do tego, by przeciętny konsument mógł przypisać znaczenie elementom słownym tworzącym rozpatrywane znaki. W konsekwencji przeciętny konsument polski nie będzie w stanie wyróżnić w omawianych oznaczeniach znanych sobie słów.

40 A zatem Izba Odwoławcza słusznie uznała, że nie można było przeprowadzić porównania konceptualnego w odniesieniu do konsumenta końcowego.

41 Ponadto, nawet gdyby należało uznać, że właściwy krąg odbiorców byłby w stanie odczytać w rozpatrywanych oznaczeniach odniesienie do produktów przeznaczonych dla kobiet, to przy takim założeniu trzeba by było stwierdzić, że oznaczenia te są podobne.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

42 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa oznaczonych nimi towarów. Stąd też niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa samych znaków i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast Jägermeister przeciwko OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].

43 W niniejszej sprawie, jak to zostało stwierdzone w pkt 24 powyżej, towary oznaczone rozpatrywanymi znakami są po części identyczne i po części podobne. Jednocześnie ustalono podobieństwo oznaczeń pod względem wizualnym i pewne podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej. Wreszcie nie można było przeprowadzić porównania konceptualnego w odniesieniu do konsumenta końcowego.

44 Należy jednak zauważyć, że w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie dokonała oceny oznaczeń pod względem konceptualnym w odniesieniu do odbiorców wyspecjalizowanych. Z pkt 33 zaskarżonej decyzji wyraźnie wynika, że porównanie to zostało przeprowadzone wyłącznie w odniesieniu do przeciętnego konsumenta polskiego. Na rozprawie OHIM podniósł, że Izba Odwoławcza mogła skoncentrować się na ogóle odbiorców.

45 W tym względzie należy przypomnieć orzecznictwo przytoczone w pkt 19 powyżej, zgodnie z którym przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Jednakże, jak to zostało stwierdzone w pkt 21 powyżej, właściwy w niniejszej sprawie krąg odbiorców składa się z ogółu polskiego społeczeństwa oraz ze specjalistów w dziedzinie medycyny. Wynika z tego, że na Izbie Odwoławczej ciążył obowiązek porównania omawianych oznaczeń pod względem konceptualnym również w odniesieniu do odbiorców wyspecjalizowanych.

46 Błąd ten nie może jednak prowadzić do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Wobec tego bowiem, że w ramach oceny stanu faktycznego w pkt 28–33 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że rozpatrywane towary są po części identyczne i po części podobne oraz że omawiane oznaczenia są podobne na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej dla części właściwego kręgu odbiorców stanowionej przez konsumentów końcowych, mogła ona, nie naruszając zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, wywieść stąd w pkt 43 i 52 zaskarżonej decyzji, że w przypadku wspomnianych oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie

wyrok Trybunału z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 99).

47 Co więcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jeżeli w szczególnych okolicznościach danego przypadku stwierdzony błąd nie może mieć decydującego wpływu na wynik postępowania, argumentacja oparta na takim błędzie jest bezskuteczna i w rezultacie nie może wystarczyć do uzasadnienia stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie T-222/09 Ineos Healthcare przeciwko OHIM – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo].

48 Skarżąca zwraca także uwagę na fakt, że element „femi”, wspólny rozpatrywanym znakom, ma charakter nieznacznie odróżniający. Podnosi w szczególności, że polscy konsumenci będą postrzegać go jako odniesienie do kobiet i tym samym będą kojarzyć towary oznaczane znakami zawierającymi ten element jako przeznaczone dla kobiet.

49 Należy stwierdzić, że skarżąca nieprawidłowo odnosi się w sposób oderwany do elementu słownego „femi”. W istocie istotnymi tutaj elementami słownymi kolidujących ze sobą znaków są z jednej strony „feminal” i z drugiej strony „femiferal”. Jednocześnie należy przypomnieć, jak to zostało już stwierdzone w pkt 39 powyżej, że elementy słowne tworzące rozpatrywane znaki nie mają znaczenia w języku polskim. W niniejszej sprawie niemożliwe jest zatem dokonanie stwierdzenia, że element słowny „femi”, który tworzy rozpatrywane znaki towarowe, ma charakter nieznacznie odróżniający.

50 Ponadto nawet przy założeniu, że wcześniejszy znak towarowy wykazuje nieznacznie odróżniający charakter, okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w danym przypadku.

51 W istocie, chociaż przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, to stanowi on tylko jeden z elementów, które należy brać pod uwagę w ramach tej oceny. A zatem nawet gdy wcześniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie odróżniający, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i podobieństwa danych towarów lub usług [zob. 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 70 i przytoczone tam orzecznictwo].

52 Co się tyczy decyzji krajowych, na które powołała się skarżąca, należy przypomnieć, że w myśl utrwalonego orzecznictwa rejestracje dokonane już w państwach członkowskich stanowią jedynie jeden z czynników, które – nie będąc czynnikami rozstrzygającymi – mogą

być brane pod uwagę przy dokonywaniu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego [wyroki Sądu: z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. s. II-265, pkt 61; z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okragła czerwono-biała tabletką), Rec. s. II-2597, pkt 58].

53 Z orzecznictwa wynika również, że OHIM jest zobowiązany wykonywać swe kompetencje w zgodzie z ogólnymi zasadami prawa Unii. O ile przez wzgląd na zasady równego traktowania i dobrej administracji OHIM musi brać pod uwagę decyzje wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danym przypadku rozstrzygnięcie winno brzmieć tak samo, o tyle stosowanie tych zasad musi pozostawać w zgodzie z poszanowaniem zasady legalności. Co więcej, ze względów pewności prawa, a dokładniej dobrej administracji, każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. Owo badanie musi mieć miejsce w każdym konkretnym przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zależy bowiem od specyficznych kryteriów, które znajdują zastosowanie w kontekście stanu faktycznego danej sprawy i służą weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 73–77 i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie, jak wynika to z pkt 16–51 powyżej, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że podstawa odmowy określona w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, w związku z czym skarżąca nie może skutecznie powoływać się na wcześniejsze decyzje OHIM celem podważenia tego ustalenia.

54 Zważywszy na powyższe, Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Należy zatem oddalić jedyny zarzut skarżącej, a także skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

55 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

56 Wobec tego, że 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) **Asa sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Czúcz

Labucka

Gratsias

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 maja 2012 r.

Podpisy

* Język postępowania: polski.