WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
z dnia 28 czerwca 2005 r. *

W sprawie T-301/03

Canali Ireland Ltd, z siedzibą w Dublinie (Irlandia), reprezentowana przez adwokatów C. Gielena i O. Schmutzera,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Apostolakis i S. Laitinen, działające w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

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

Canal Jean Co. Inc., z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez M. Covera, solicitor,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 czerwca 2003 r. (sprawa R 103/2002-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu 78859 między Canali S.p.A. a Canal Jean Co. Inc.,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

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

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 sierpnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 17 grudnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 15 grudnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 lutego 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 lutego 2005 r.,

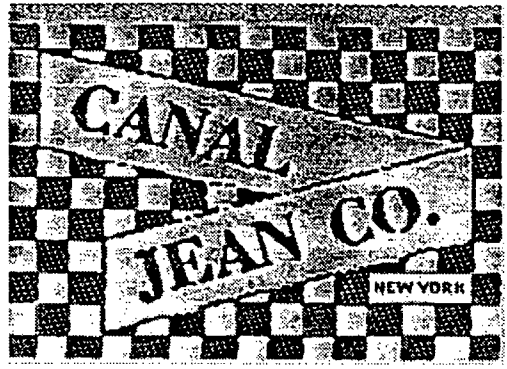
wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 22 listopada 1996 r. interwenient dokonał 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, str. 1), z późniejszymi zmianami.

2 Zgłoszenia dokonano dla następującego graficznego znaku towarowego:



3 Towary i usługi wskazane w zgłoszeniu należą do klasy 25 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmodyfikowanego, i są opisane w sposób następujący: „odzież, obuwie, nakrycia głowy".

4 Zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 42/98 z dnia 8 czerwca 1998 r.

5 W dniu 3 września 1998 r. Canali SpA wniosła na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, powołując się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z powodu podobieństwa między zgłoszonym znakiem a należącym do niej wcześniejszym znakiem towarowym.

6 Wcześniejszy znak towarowy wskazany na poparcie sprzeciwu to słowny znak towarowy CANALI, który obejmuje towary i usługi należące do klas 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 i 42.

7 Canali SpA skierowała sprzeciw wobec wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego.

8 Decyzją z dnia 27 listopada 2001 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw, odmawiając rejestracji zgłoszonego znaku. Biorąc pod uwagę identyczność towarów objętych każdym ze znaków towarowych i wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, Wydział Sprzeciwów uznał, że wysokie prawdopodobieństwo skojarzenia przeważa nad faktem ograniczonego podobieństwa danych oznaczeń i powoduje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

9 W dniu 25 stycznia 2002 r. skarżąca wniosła odwołanie na podstawie art. 57, 58 i 59 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 48 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) w celu uchylenia tej decyzji z tytułu naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

10 Decyzją z dnia 17 czerwca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie.

Przebieg postępowania i żądania stron

11 Na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy Sąd (pierwsza izba) postanowił otworzyć procedurę ustną i w ramach środków organizacji postępowania zażądał od stron odpowiedzi na określone pytania. W pierwszym rzędzie wezwał strony do przedstawienia uwag odnośnie do dopuszczalności skargi, mając na uwadze fakt, że stroną, która występowała przed OHIM, była Canali SpA, a nie skarżąca. Strony przedstawiły swoje uwagi w terminie. Sąd zażądał również od OHIM i interwenienta potwierdzenia, że, biorąc pod uwagę dokumenty przedłożone przez skarżącą w niniejszym postępowaniu, Canali Ireland Ltd faktycznie weszła w prawa Canali SpA w odniesieniu do postępowania administracyjnego przed OHIM. Zostało to potwierdzone przez OHIM. Interwenient nie zgłosił zastrzeżeń w tym względzie.

12 Podczas rozprawy w dniu 15 lutego 2005 r. wysłuchano wystąpień stron i ich odpowiedzi na pytania ustne.

13 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— uwzględnienie sprzeciwu wobec rejestracji i odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego w całości lub zarządzenie wszelkich środków, jakie Sąd uzna za stosowne;

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

14 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

15 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów na jego korzyść.

W przedmiocie dopuszczalności

Argumenty stron

16 W ramach procedury pisemnej OHIM i interwenient podkreślili, że skarżąca nie była stroną postępowania przed OHIM i że, jak utrzymuje, jest nowym właścicielem wcześniejszego znaku towarowego CANALI. Ich zdaniem, po pierwsze, skarżąca nie wykazała swej legitymacji wniesienia niniejszej skargi i, po drugie, akt przeniesienia załączony do skargi nie wymienia wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

17 W replice skarżąca informuje, że dokument przeniesienia nie wymienia wprawdzie pierwotnego numeru rejestracji wcześniejszego znaku towarowego CANALI, ale w każdym razie zawiera numer i datę zaświadczenia o przedłużeniu (nr 822 119 z dnia 3 maja 1999 r.) tego znaku towarowego. Baza danych Ufficio marchi e brevetti (włoskiego urzędu patentowego) zawiera ten ostatni numer przedłużenia, ponieważ zaświadczenie o przedłużeniu podaje wcześniejsze przedłużenia rejestracji. Zaświadczenie o przedłużeniu wskazuje wyraźnie, że dotyczy przedłużenia włoskiego znaku towarowego CANALI, pierwszy numer rejestracji 513 948 z datą 2 października 1989 r., czyli wcześniejszego znaku towarowego wskazanego na poparcie sprzeciwu.

Ocena Sądu

18 Artykuł 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że skargę na decyzję izby odwoławczej „może wnieść każda strona [osoba] uczestnicząca w postępowaniu przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek".

19 Sąd uznaje, że zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nowi właściciele wcześniejszego znaku towarowego mogą wnieść skargę do Sądu i powinni zostać dopuszczeni do postępowania w charakterze stron, o ile wykażą, że są właścicielami prawa podniesionego przed OHIM.

20 Sąd uważa, że ponieważ nowy właściciel wcześniejszego włoskiego znaku towarowego przedstawił dowód przeniesienia tego znaku towarowego na jego rzecz i w wyniku postępowania przed izbą odwoławczą OHIM zarejestrował przeniesienie włoskiego znaku towarowego CANALI z Canali SpA na skarżącą, skarżąca stała się stroną postępowania przed OHIM.

Co do istoty sprawy

21 W odniesieniu do pierwszego żądania, mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, skarżąca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

22 Skarżąca utrzymuje, że zaskarżona decyzja jest bezzasadna, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa między tymi dwoma znakami towarowymi.

23 Jeżeli chodzi o podobieństwo oznaczeń, skarżąca uważa, że z uwagi na podobieństwo towarów i znaków towarowych w niniejszym przypadku, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy wykazać, biorąc pod uwagę właściwy krąg odbiorców, czyli w niniejszym przypadku przeciętnych konsumentów we Włoszech.

24 Jeżeli chodzi o omawiane oznaczenia, skarżąca utrzymuje, że wyrażenie „canal" jest dominującym elementem słownym zgłoszonego znaku towarowego i wykazuje duże podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego. Zdaniem skarżącej dodatkowe elementy zgłoszonego znaku towarowego są zbyt powszechne, aby odgrywały decydującą rolę, która pozwalałaby na to, aby przeciętny konsument włoski postrzegał je jako elementy odróżniające.

25 Po pierwsze, skarżąca przyznaje, że na płaszczyźnie wizualnej zgłoszony znak towarowy zawiera liczne elementy odróżniające go od wcześniejszego znaku towarowego.

26 Po drugie, skarżąca utrzymuje, że na płaszczyźnie fonetycznej dane oznaczenia są podobne. Kiedy konsumenci rozmawiają między sobą lub ze sprzedawcą detalicznym o towarach interwenienta, określają je niemal na pewno jako „canal" lub „canal jean(s)". Element „canal" jest tym samym najbardziej charakterystyczny dla zgłoszonego znaku towarowego.

27 Po trzecie, skarżąca uważa, że znaki są podobne na płaszczyźnie koncepcyjnej. Wyrażenie „canali" znaczy „kanały" i duża liczba konsumentów kojarzy wyrażenie „canal" występujące w zgłoszonym znaku towarowym z pojęciem kanału w znaczeniu, jakie ma ono w pewnej liczbie dialektów północnowłoskich.

28 Po czwarte, biorąc pod uwagę podobieństwo koncepcyjne i fonetyczne danych oznaczeń, występujące w zgłoszeniu elementy różniące się na płaszczyźnie wizualnej nie mogą wyłączyć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

29 Skarżąca wskazuje ponadto, że w branży odzieżowej często można zobaczyć ten sam znak towarowy przedstawiony w różny sposób w zależności od rodzaju towaru, na którym jest on umieszczony, i że często ten sam producent używa znaków pochodnych.

30 Skarżąca utrzymuje wreszcie, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń istnieje z powodu wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego i identyczności czy wysokiego stopnia podobieństwa rozpatrywanych towarów.

31 OHIM utrzymuje natomiast, że te dwa znaki towarowe wykazują istotne różnice. Jego zdaniem skarżąca stwierdza podobieństwo oznaczeń, skupiając się całkowicie tylko na elemencie słownym „canal" zgłoszonego znaku towarowego i pomijając, przynajmniej na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej, pozostałe elementy tego znaku towarowego.

32 Należy zauważyć, że był to zasadniczy argument podniesiony przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji, która uznała, że aby stwierdzić podobieństwo między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, należy kompletnie rozłożyć na części zgłoszony znak towarowy, czego konsumenci nie są skłonni spróbować, a tym bardziej zrealizować. Wynika z tego, że wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, przy porównaniu oznaczeń należy również uwzględnić dodatkowe elementy zgłoszonego znaku towarowego, ponieważ niektóre z nich mają w pewnym zakresie samoistny charakter odróżniający.

33 Porównując dane oznaczenia, OHIM zaznacza, że na płaszczyźnie wizualnej zgłoszony znak towarowy zawiera pewne elementy różniące go od wcześniejszego znaku towarowego. Rysunek szachownicy i dodatkowe wyrazy „jean co. New York" w zgłoszonym znaku towarowym stanowią wyraźną przeciwwagę dla podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym CANALI a wyrazem „canal" w zgłoszonym znaku towarowym.

34 Na płaszczyźnie fonetycznej zgłoszony znak towarowy wymawia się „Canal Jean Co. New York", ponieważ do elementów graficznych zwykle nie odnosi się werbalnie przy nazywaniu oznaczenia. Wprawdzie, biorąc pod uwagę, że pięć z sześciu liter wcześniejszego znaku towarowego CANALI zgadza się z wyrazem „canal" zgłoszonego znaku towarowego, występują pewne podobieństwa fonetyczne między spornymi oznaczeniami, jednak, ponieważ ten znak towarowy zawiera cztery słowa dodatkowe, konsumenci nie będą całkowicie pomijać ich przy nazywaniu znaku towarowego, odróżniając go tym samym od wcześniejszego znaku towarowego również na płaszczyźnie fonetycznej.

35 Na płaszczyźnie koncepcyjnej wcześniejszy znak towarowy może być postrzegany jako nazwisko albo liczba mnoga włoskiego słowa „canale". Uwzględniając w szczególności dane towary, to jest odzież, oraz dany rynek, to jest włoski sektor mody, na którym nazwiska są używane bardzo często, jest bardziej niż prawdopodobne, że konsument włoski będzie postrzegał ten znak towarowy bardziej jako nazwisko niż wyżej wymienione słowo. Z drugiej strony, postrzegając zgłoszony znak towarowy jako całość i nie zwracając uwagi na jego elementy dominujące, będzie on traktowany jako odniesienie do przedsiębiorstwa i miasta.

36 OHIM utrzymuje, że w niniejszym przypadku towary wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego to odzież, obuwie i nakrycia głowy, czyli towary, które zasadniczo nie są zamawiane lub opisywane ustnie, lecz są wybierane przez konsumenta na podstawie ich wyglądu, jakości, koloru i rozmiaru. Towary te zasadniczo przed sprzedażą są dotykane i przymierzane lub w każdym razie poddawane dokładnej ocenie. Jest oczywiste, że znaczenie aspektów fonetycznego i koncepcyjnego znaku towarowego jest mniej istotne. Wynika z tego, że różnice wizualne między danymi oznaczeniami są szczególnie ważne.

37 OHIM dochodzi do wniosku, że Izba Odwoławcza słusznie rozstrzygnęła, że postrzegane całościowo sporne znaki nie są podobne.

38 Jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, iż odbiorcy mogliby uznać, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, OHIM zaznacza najpierw, że zgłoszony znak towarowy nie odtwarza wcześniejszego znaku towarowego. Pochodny znak towarowy z definicji powinien zawierać sam pierwotny znak towarowy. OHIM zaznacza następnie, że zgłoszony znak towarowy zawiera zdecydowanie zbyt wiele elementów dodatkowych, aby konsumenci mogli pomyśleć, że chodzi o znak towarowy pochodny względem znaku towarowego należącego do skarżącej. Aby konsumenci dostrzegli związek między podstawowym znakiem towarowym i jego znakiem pochodnym, ten ostatni powinien wskazywać rodzaj odzieży, która miałaby być wprowadzana do obrotu pod tym znakiem pochodnym.

39 W końcu, jeżeli chodzi o charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania wcześniejszego znaku towarowego, OHIM zwraca uwagę na to, że Izba Odwoławcza nie analizowała w zaskarżonej decyzji, czy ocena charakteru odróżniającego była prawidłowa, lecz, „ze względów ekonomii postępowania" wskazała, że wcześniejszy znak towarowy miał charakter wysoce odróżniający. Ponieważ skarżąca nie zaprzeczyła temu stwierdzeniu, kwestia ta nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania.

40 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców w dziedzinie, w której wcześniejszy znak towarowy jest chroniony, ponieważ oznaczenia nie są podobne pomimo identyczności lub podobieństwa danych towarów i wysoce odróżniającego charakteru uzyskanego przez wcześniejszy znak towarowy.

41 Interwenient uważa ze swej strony, że w niniejszym przypadku brak jest prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa między znakami towarowymi i podtrzymuje argumenty podniesione przed OHIM. Interwenient dodaje, że każdy element zgłoszonego znaku towarowego wskazuje na przedsiębiorstwo odzieżowe w Nowym Jorku związane z dzielnicą mody Canal Street. Połączenie wszystkich elementów stanowi kombinację wywierającą niepowtarzalne całościowe wrażenie, wyraźnie różne od wywieranego przez wcześniejszy znak towarowy.

Ocena Sądu

42 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, „jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na

terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony", przy czym „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd" obejmuje „prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym". Poza tym zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 przez „wcześniejsze znaki towarowe" rozumie się znaki zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

43 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

44 W myśl tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza 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 i wskazane w nim orzecznictwo].

45 Biorąc pod uwagę, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany we Włoszech i że towary, czyli odzież, są artykułami powszechnego użytku, krąg odbiorców, który należy wziąć pod uwagę dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, składa się z przeciętnych konsumentów we Włoszech.

46 Zostało przyjęte, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym i towary objęte wcześniejszym znakiem towarowym są co najmniej podobne. Zatem niezbędne jest porównanie oznaczeń będących przedmiotem niniejszej sprawy na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

47 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących [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].

48 Po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że z wizualnego punktu widzenia zgłoszony znak towarowy należałoby kompletnie rozłożyć na części, aby dojść do wniosku, że porównaniu podlegają wyłącznie elementy „canal" i „canali" (pkt 21 zaskarżonej decyzji). Zgłoszony znak towarowy zawiera pewną liczbę elementów słownych i graficznych, które odróżniają go od znaku towarowego powołanego na poparcie sprzeciwu, takich jak „jean", „co.", „New York" i rysunek szachownicy. Te elementy pomagają konsumentowi o słabej pamięci odróżnić rozpatrywane znaki towarowe. Konsument ten może tym samym przypomnieć sobie towary ze zgłoszonym znakiem towarowym jako towary pewnego przedsiębiorstwa z Nowego Jorku lub towary z rysunkiem szachownicy.

49 Sąd zauważa, że fakt, iż wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy zawierają słowa „canali" i „canal", które wykazują pewne podobieństwo, przy całościowym porównaniu danych oznaczeń ma znaczenie podrzędne i sam w sobie nie wystarcza dla stwierdzenia podobieństwa wizualnego tych oznaczeń.

50 Ponieważ zgłoszony znak towarowy zawiera inne elementy słowne, to jest wyrazy „jean", „co." i „New York", całościowe wrażenie wywierane przez każde z oznaczeń jest różne. Ponadto zgłoszony znak towarowy zawiera element graficzny, a mianowicie rysunek szachownicy. Sąd przypomina, że zgodnie z orzecznictwem opartym na wyżej wskazanym wyroku w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 33, przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, nie analizując jego poszczególnych detali.

51 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż różnice między niniejszymi oznaczeniami wystarczają do stwierdzenia, że oznaczenia nie są podobne, kiedy postrzega się je wizualnie jako całość.

52 Następnie, jeżeli chodzi o porównanie fonetyczne, Izba Odwoławcza nie badała szczegółowo oznaczeń będących przedmiotem niniejszej sprawy. Ograniczyła się do wskazania, że elementy „jean", „co." i „New York" również podkreślają różnice fonetyczne pomiędzy spornymi znakami towarowymi (pkt 21 zaskarżonej decyzji).

53 Należy stwierdzić w tym względzie, że zgłoszony znak towarowy składa się z sześciu sylab, z których tylko jedna, to jest sylaba „ca", występuje we wcześniejszym znaku towarowym złożonym z trzech sylab. Pięć na sześć liter wyrazu „canali" występującego we wcześniejszym znaku towarowym zgadza się z pierwszym słowem zgłoszonego znaku towarowego, to jest słowem „canal". Sąd uważa, że ponieważ zgłoszony znak towarowy zawiera cztery wyrazy dodatkowe, nie jest prawdopodobne, by konsumenci nie brali ich pod uwagę, wobec czego wymawiając ten znak, będą odróżniać go od wcześniejszego znaku towarowego.

54 Sąd uważa, że skarżąca niesłusznie powołuje się w tym względzie na wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359 i w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, w których Sąd stwierdził, że dominujący element słowny „fifties" był obecny w każdym oznaczeniu, natomiast w niniejszym przypadku tylko jedna część pierwszego wyrazu wcześniejszego znaku towarowego jest zawarta w zgłoszonym znaku towarowym.

55 Jak słusznie zaznaczył OHIM, stopień podobieństwa fonetycznego pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi ma mniejsze znaczenie w przypadku towarów, których sposób sprzedaży skłania zwykle właściwy krąg odbiorców przy zakupie do postrzegania znaku towarowego oznaczającego te towary w sposób wizualny. Tak jest z pewnością w przypadku odzieży (ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 55).

56 Niniejsze oznaczenia mają zatem elementy fonetyczne raczej różne niż wspólne. Stąd dane znaki towarowe nie są podobne na płaszczyźnie fonetycznej.

57 W końcu, jeżeli chodzi o porównanie obu oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej, Izba Odwoławcza nie dokonała analizy oznaczeń, lecz wskazała, że wymienione elementy podkreślają różnice koncepcyjne znaków towarowych.

58 Wcześniejszy znak towarowy CANALI jest postrzegany raczej jako liczba mnoga włoskiego wyrazu „canale" znaczącego „kanał" lub jako nazwisko, co we włoskim sektorze mody jest bardzo powszechne.

59 Wyraz „canal" jest postrzegany przez konsumentów jako słowo angielskie znaczące „kanał". Wyraz „jean" można rozumieć jako odwołanie do części towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym. Element „co." jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako skrót wyrazu angielskiego „company". Wyraz „New York" jest oznaczeniem geograficznym nieopisującym danych towarów i ma znaczenie semantyczne, które w połączeniu z wyrazami „canal jean co." jest postrzegane przez włoski krąg odbiorców jako odniesienie do przedsiębiorstwa odzieżowego znajdującego się w Nowym Jorku. Jeżeli chodzi o element graficzny w postaci szachownicy, argument interwenienta, że krąg odbiorców kojarzy go z taksówkami lub z dzielnicą Canal Street w Nowym Jorku, nie jest przekonywający. W każdym razie zgłoszony znak towarowy postrzegany w całości wywiera na płaszczyźnie koncepcyjnej wrażenie inne niż wcześniejszy znak towarowy.

60 W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła brak podobieństwa na płaszczyźnie koncepcyjnej między danymi znakami towarowymi.

61 Jeżeli chodzi o argument skarżącej, że w branży odzieżowej często można zobaczyć ten sam znak towarowy przedstawiony w różny sposób i że często ten sam producent używa znaków pochodnych dla tej samej odzieży, Sąd uważa, że stopień podobieństwa między danymi znakami towarowymi nie jest wystarczająco wysoki, aby stwierdzić, iż odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. podobnie wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29 i z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17; ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 25).

62 Jeżeli chodzi o wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, to ten aspekt nie może wpływać na całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ sporne oznaczenia nie mogą być postrzegane jako podobne na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej [zob. podobnie wyrok 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].

63 Z tych wszystkich względów Sąd uznaje, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 21 zaskarżonej decyzji brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców z powodu podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

64 Biorąc pod uwagę różnice między danym znakami towarowymi, fakt, że towary objęte zgłoszonym znakiem towarowym są identyczne z towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym, nie podważa tego stwierdzenia.

65 Zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest zatem bezzasadny.

66 Wobec powyższego pierwsze żądanie skarżącej zmierzające do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji należy oddalić.

67 Jeżeli chodzi o drugie żądanie skarżącej, zmierzające do tego, aby Sąd uwzględnił sprzeciw wobec zgłoszenia i odrzucił zgłoszenie znaku towarowego w całości, z kontekstu różnych wniosków sformułowanych przez skarżącą wynika, że to żądanie zakłada przynajmniej częściowe uwzględnienie skargi i stąd jest ono sformułowane tylko na wypadek, gdyby uwzględniono pierwsze żądanie skargi.

68 Jak wynika z pkt 65 powyżej, nie ma powodu, dla którego należałoby stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji. Tym samym nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie dopuszczalności lub zasadności drugiego żądania.

W przedmiocie kosztów

69 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 i interwenienta — obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Cooke Labucka Trstenjak

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 czerwca 2005 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

J.D. Cooke