WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 7 kwietnia 2011 r. *

W sprawie T-84/08

Intesa Sanpaolo SpA, z siedzibą w Turynie (Włochy), reprezentowana przez adwokatów A. Peraniego i P. Pozziego,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów R. Kaasego, J.C. Plate'a oraz M. Bergera,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 grudnia 2007 r. (sprawa R 138/2006-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG a Intesa Sanpaolo SpA,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: O. Czúcz, prezes, I. Labucka i K. O'Higgins (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 lutego 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 9 czerwca 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 maja 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 września 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 21 marca 2003 r. skarżąca, Intesa Sanpaolo SpA, 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 Znak towarowy, którego dotyczyło zgłoszenie, to oznaczenie słowne COMIT.

3 Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację, należą między innymi do klas 16, 35, 36, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 16: „papier, karton i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; kleje do celów biurowych lub domowych; materiały dla artystów; pędzle do malowania; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów); czcionki drukarskie; matryce drukarskie”;

— klasa 35: „reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe”;

— klasa 36: „ubezpieczenia; działalność finansowa; bankowość; majątek nieruchomy”;

— klasa 41: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna”;

— klasa 42: „badania oraz usługi – naukowe i techniczne oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi badawcze; usługi prawne”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 80/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.

5 W dniu 29 stycznia 2004 r. poprzednik prawny interwenienta, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

6 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na zarejestrowany w Niemczech pod numerem 39920459 graficzny znak towarowy, odtworzony poniżej:



7 Towary i usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym przywołanym w uzasadnieniu sprzeciwu należą do klas 9, 16, 35, 36, 41 i 42, odpowiadając dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 9: „urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski”;

— klasa 16: „papier, karton i wyroby z tych materiałów ujęte w klasie 16; druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; kleje do celów biurowych lub domowych; materiały dla artystów; pędzle do malowania; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania ujęte w klasie 16; karty do gry; czcionki drukarskie; matryce drukarskie”;

— klasa 35: „reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe”;

— klasa 36: „ubezpieczenia; działalność finansowa; bankowość; majątek nieruchomy”;

— klasa 41: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna”;

— klasa 42: „planowanie projektów technicznych; planowanie prac budowlanych; doradztwo w zakresie budownictwa; wszystkie usługi z wyjątkiem tych związanych z sektorami narzędzi i maszyn”.

8 Decyzją z dnia 12 stycznia 2006 r. Wydział Sprzeciwów uznał częściowo sprzeciw. Zgłoszenie zostało odrzucone dla towarów należących do klasy 16 ze względu na istnienie w ich przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na terytorium niemieckim.

9 W dniu 20 stycznia 2006 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim jego sprzeciw został oddalony w odniesieniu do usług należących do klas 35, 36, 41 i 42. W swej odpowiedzi na odwołanie skarżąca wniosła o zmianę tej decyzji w części dotyczącej uwzględnienia sprzeciwu w odniesieniu do towarów należących do klasy 16.

10 Decyzją z dnia 19 grudnia 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza uznała odwołanie za zasadne i odrzuciła zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego dla wszystkich wskazanych usług. Zdaniem Izby Odwoławczej porównywane usługi były identyczne. Stwierdziła, że Wydział Sprzeciwów nie dostrzegł w pełni stopnia fonetycznego podobieństwa omawianych oznaczeń. Wskazała, że występujące między kolidującymi ze sobą oznaczeniami podobieństwa wizualne, a przede wszystkim fonetyczne, są na tyle duże, że konsumenci uznaliby, że usługi świadczone pod zgłoszonym znakiem towarowym mają to samo pochodzenie handlowe co identyczne usługi chronione rejestracją wcześniejszego znaku towarowego. Zdaniem Izby Odwoławczej uwaga właściwego kręgu odbiorów skupia się raczej na początkowej części słowa, które jest w obu tych oznaczeniach identyczne. Izba Odwoławcza odrzuciła też wniosek skarżącej dotyczący zmiany decyzji Wydziału Sprzeciwów, uzasadniając to tym, że taki wniosek był równoznaczny z odwołaniem odrębnym od wniesionego przez interwenienta w niniejszej sprawie, które nie jest przewidziane przez rozporządzenie nr 40/94.

Żądania stron

11 W skardze skarżąca wnosi do Sądu o:

— zmianę zaskarżonej decyzji;

— utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów w części dotyczącej dopuszczenia zgłoszonego znaku towarowego do rejestracji dla usług należących do klas 35, 36, 41 i 42;

— zmianę decyzji Wydziału Sprzeciwów w części dotyczącej udzielenia odmowy rejestracji zgłoszonego znaku dla towarów należących do klasy 16;

— dopuszczenie zgłoszonego znaku towarowego do rejestracji dla wszystkich towarów i usług należących do klas 16, 35, 36, 41 i 42;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postępowaniem odwoławczym przed OHIM.

12 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— tytułem żądania ewentualnego – w przypadku uwzględnienia pierwszego zarzutu – zmianę zaskarżonej decyzji w części dotyczącej dopuszczalności „odwołania posiłkowego”;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania w obu przypadkach lub, tytułem żądania ewentualnego, nakazanie OHIM pokrycia wyłącznie kosztów własnych, zgodnie z art. 136 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem.

13 Interwenient wnosi do Sądu o oddalenie skargi.

14 W toku rozprawy skarżąca wskazała, że jej żądania miały na celu wyłącznie stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i obciążenie OHIM kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Sądem i przed Izbą Odwoławczą OHIM. Sąd odnotował powyższe w protokole rozprawy.

Co do prawa

15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiającego regulamin wewnętrzny izb odwoławczych OHIM (Dz.U. L 28, s. 11), a drugi – naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96

16 W postępowaniu przed Izbą Odwoławczą w swej odpowiedzi na odwołanie skarżąca sformułowała wniosek o to, by Izba Odwoławcza zmieniła decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie dotyczącym towarów należących do klasy 16. Skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza niesłusznie odmówiła rozpatrzenia tego „odwołania posiłkowego", naruszając w ten sposób art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96.

17 Podnosi ona, że zgodnie z przywołanym przepisem strona pozwana w postępowaniu przed izbą odwoławczą jest uprawniona do sformułowania „odwołania posiłkowego". Kilka izb odwoławczych uznało to prawo na mocy wspomnianego przepisu. Na rozprawie wyjaśniła ona, że przysługiwało jej prawo do tego, by jej argumenty zostały rozpatrzone przez dwie instancje OHIM, i stwierdziła, że Izba Odwoławcza, odmawiając rozpoznania „odwołania posiłkowego", naruszyła to prawo.

18 OHIM stwierdza, że przywołane przez Izbę Odwoławczą argumenty dotyczące kwestii zastosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96 są niejednoznaczne. Zdaniem OHIM intencją Izby Odwoławczej było stwierdzenie, że „odwołanie posiłkowe" takie jak to rozpatrywane w niniejszej sprawie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczy kwestii – prawnej lub faktycznej – podniesionej już w odwołaniu głównym, lub że takie odwołanie nie jest dopuszczalne, jeżeli poruszane w nim zagadnienia nie mają związku z odwołaniem głównym, a strona pozwana w postępowaniu przed izbą odwoławczą miała możliwość wniesienia odrębnego odwołania dotyczącego tych kwestii.

19 OHIM utrzymuje, że rzeczony przepis musi być stosowany w sposób szeroki, bez dorozumianych ograniczeń, takich jak te wprowadzone przez Izbę Odwoławczą w niniejszej sprawie. A zatem twierdzenia skarżącej są zasadne. Nie oznacza to jednak, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, ponieważ jej uzasadnienie rozciąga się również na towary, których dotyczyło „odwołanie posiłkowe".

20 W odpowiedzi na skargę interwenient stwierdza, że chociaż art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96 przewiduje możliwość „odwołania posiłkowego", fakt nierozpoznania go przez Czwartą Izbę Odwoławczą nie ma wpływu na ocenę istnienia w niniejszej sprawie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

21 Na wstępie należy zauważyć, że przedstawione przez interwenienta na rozprawie twierdzenie, zgodnie z którym art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96 nie pozwala na formułowanie przez skarżącą żądań posiłkowych w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, jest niedopuszczalne, ponieważ nie daje się powiązać z zarzutami i argumentami zawartymi w jego odpowiedzi na skargę (zob. podobnie postanowienie Trybunału z dnia 24 września 2009 r. w sprawie C-481/08 P Alcon przeciwko OHIM i *Acri. Tec, niepublikowany w Zbiorze, pkt 17).

22 Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96:

„W postępowaniach inter partes strona pozwana może w swojej odpowiedzi domagać się unieważnienia [stwierdzenia nieważności] lub zmiany zaskarżonej decyzji w kwestii niepodniesionej w odwołaniu. Takie wnioski stają się bezprzedmiotowe w przypadku odstąpienia powoda od powództwa [wnoszącego odwołanie]".

23 Z brzmienia tego przepisu wynika, że w postępowaniu przed izbą odwoławczą strona pozwana może w swej odpowiedzi na odwołanie skorzystać z prawa do zakwestionowania decyzji, która została zaskarżona. Już sama okoliczność, że strona jest pozwaną, pozwala jej zatem na zakwestionowanie ważności decyzji Wydziału Sprzeciwów, na co słusznie zwróciła uwagę skarżąca. Ponadto art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96 nie ogranicza tego prawa do zarzutów podniesionych już w odwołaniu. Przewiduje on bowiem, że żądania powinny dotyczyć kwestii nieporuszonych w odwołaniu. Co więcej, wspomniany przepis w żaden sposób nie odnosi się do możliwości wniesienia przez stronę pozwaną odrębnego odwołania od zaskarżonej decyzji. W istocie oba te środki prawne służą zakwestionowaniu decyzji o uwzględnieniu sprzeciwu i odrzuceniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

24 W świetle powyższego w niniejszej sprawie skarżąca była uprawniona, na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96, do zakwestionowania odmowy rejestracji zgłoszonego znaku dla towarów należących do klasy 16, a Izba Odwoławcza błędnie oddaliła ten wniosek jako niedopuszczalny.

25 W rezultacie zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 216/96, należy uwzględnić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

26 Skarżąca zaprzecza istnieniu podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, w którego braku nie istnieje też prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do rozpatrywanych usług. A zatem Izba Odwoławcza błędnie uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów w tym zakresie. Podnosi ona, że:

— wcześniejszy znak towarowy zawiera dodatkowe elementy graficzne i kolorystyczne, które odróżniają go od oznaczenia słownego COMIT;

— oba oznaczenia odróżniają się od siebie także pod względem fonetycznym, ponieważ – z uwagi na to, że druga samogłoska każdego z nich jest różna („e" i „i") – końcówka składających się na nie słów będzie wymawiana przez konsumentów niemieckich inaczej;

— oba oznaczenia różnią się pod względem koncepcyjnym; zgłoszony znak towarowy COMIT jest wymyślonym słowem, które ma w języku włoskim oznaczać „handlowa" i „włoska", podczas gdy wcześniejszy znak towarowy Comet, który to wyraz oznacza w angielskim „kometę", wzbudza skojarzenia z niemieckim słowem „Komet", mającym to samo znaczenie;

— z powodu tych różnic omawiane oznaczenia są ogólnie do siebie niepodobne; nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców ani w zakresie towarów należących do klasy 16, ani w zakresie usług należących do klas 35, 36, 41 i 42, skoro przeciętnego konsumenta należy uważać za prawidłowo poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego.

27 OHIM i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.

28 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

29 Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009] wcześniejsze znaki towarowe oznaczają w szczególności znaki zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

30 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. Z orzecznictwa tego wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów i 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. s. II-2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

31 Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie [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].

32 Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi [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].

33 Zważywszy że omawiane w niniejszej sprawie usługi są oferowane ogółowi odbiorców, a wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany w Niemczech, docelowym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci niemieccy. Konsumentów tych należy

uważać za prawidłowo poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 26).

34 Zgodnie z zaskarżoną decyzją rozpatrywane usługi ujęte w klasach 35, 36, 41 i 42 są identyczne. Należy stwierdzić, że strony nie kwestionują tego ustalenia.

W przedmiocie porównania oznaczeń

35 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje jego szczegółowej analizy (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).

36 Po pierwsze, co się tyczy porównania na płaszczyźnie wizualnej, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 15 zaskarżonej decyzji, że rozpatrywane oznaczenia są podobne.

37 W tym zakresie należy przypomnieć, że nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieństwa wizualnego między słownym a graficznym znakiem towarowym, ponieważ te dwa rodzaje znaków mają postać graficzną mogącą wywierać wrażenie wizualne [zob. wyrok Sądu z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM - Star TV (STAR TV), Zb.Orz. s. II-1515, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

38 Należy stwierdzić, że wizualne różnice między dwoma omawianymi oznaczeniami są drugorzędne. Zgłoszonym słownym znakiem towarowym jest słowo „comit". Wcześniejszy graficzny znak towarowy jest tworzony przez słowo „comet" zapisane pogrubioną czcionką w kolorze czerwonym i podkreślone liniami w kolorach czerwonym i zielonym. Cztery z pięciu liter tych oznaczeń są identyczne. Te dwa słowa różnią się jedynie przedostatnią literą, odpowiednio „i" i „e". Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, graficzne różnice między tymi dwoma oznaczeniami są niewielkie i nie zmieniają wrażenia, że prawie identyczne słowa tworzące te oznaczenia i stanowiące ich element dominujący, są podobne.

39 Po drugie, jeżeli chodzi o porównanie na płaszczyźnie fonetycznej, należy zgodzić się z dokonanym przez Izbę Odwoławczą w pkt 15 zaskarżonej decyzji ustaleniem, że omawiane oznaczenia są do siebie podobne również pod tym względem. Ich początkowa część „com", która zostanie dostrzeżona i usłyszana w pierwszej kolejności, jest bowiem identyczna. Co więcej, druga część tych oznaczeń, odpowiednio „it" i „et", zawiera samogłoskę krótką i kończy się w każdym przypadku literą „t".

40 W rezultacie należy stwierdzić, że omawiane oznaczenia są podobne pod względem wizualnym i fonetycznym.

41 Po trzecie, w odniesieniu do porównania na płaszczyźnie koncepcyjnej Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 15 zaskarżonej decyzji, że między omawianymi oznaczeniami istnieje różnica związana z tym, że część odbiorców niemieckich postrzega

wcześniejszy znak towarowy jako angielską nazwę będącą odpowiednikiem niemieckiego słowa „Komet" (które oznacza „kometę"). Owa różnica nie jest jednak wystarczająco oczywista i znacząca, aby móc przeważyć nad silnym podobieństwem tych dwóch oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym.

42 Należy zauważyć, że omawiane znaki towarowe wykazują różnice na płaszczyźnie koncepcyjnej. Skojarzenie z „kometą" wywoływane przez wcześniejszy znak towarowy wprowadza pewne rozróżnienie. Co się tyczy zgłoszonego znaku towarowego, jak wskazał OHIM, słowo „comit" będzie rozumiane przez odbiorców niemieckich jako słowo wymyślone, które nie posiada w związku z tym żadnego znaczenia semantycznego. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, że część „com", oznaczająca „handel" lub „handlowy", występująca w obu oznaczeniach, jest skrótem bardzo często używanym w kontekście przedsiębiorstw, na co zwróciła uwagę skarżąca podczas rozprawy. W rezultacie, ponieważ początek tych oznaczeń ma to samo znaczenie, różnica koncepcyjna nie jest na tyle istotna, by mogła wystarczyć do zniesienia podobieństw wizualnych i fonetycznych.

43 W tych okolicznościach narzuca się wniosek, że omawiane znaki, oceniane całościowo, są do siebie podobne. W konsekwencji należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 16 zaskarżonej decyzji, iż omawiane oznaczenia wywierają podobne całościowe wrażenie.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

44 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności podobieństwa znaków i podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami 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].

45 Ponieważ omawiane w niniejszej sprawie usługi są podobne, Izba Odwoławcza trafnie stwierdziła, że w odczuciu danego kręgu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

46 Z uwagi bowiem na duże podobieństwo rozpatrywanych oznaczeń, zwłaszcza pod względem wizualnym i fonetycznym, oraz na stwierdzoną tożsamość rozpatrywanych usług jest prawdopodobne, że odbiorcy pomylą omawiane znaki, gdyż konsument rzadko kiedy ma sposobność bezpośredniego porównania poszczególnych znaków i musi polegać na ich niedoskonałym obrazie, jaki zachował w pamięci (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

47 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że w okolicznościach niniejszej sprawy – mimo pewnych różnic na płaszczyźnie koncepcyjnej i poziomu uwagi wykazywanej przez przeciętnych konsumentów niemieckich – Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że istnieje ryzyko uznania przez odbiorców, iż rozpatrywane usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

48 W konsekwencji zarzut drugi powinien zostać oddalony jako bezzasadny.

49 Z powyższego wynika, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza odrzuciła wniosek skarżącej dotyczący towarów należących do klasy 16.

W przedmiocie kosztów

50 Na podstawie art. 87 § 3 regulaminu postępowania w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

51 Zgodnie z art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu postępowania Sąd może postanowić, że interwenient pokrywa własne koszty.

52 W tym względzie należy przypomnieć, że na podstawie art. 136 § 2 regulaminu postępowania niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi.

53 W tych okolicznościach należy postanowić, że OHIM pokrywa koszty własne oraz połowę kosztów poniesionych przez skarżącą, w tym koszty poniesione w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą. Interwenient pokrywa koszty własne.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 19 grudnia 2007 r. (sprawa R 138/2006-4) w zakresie, w jakim oddalono wniosek Intesa Sanpaolo SpA dotyczący towarów należących do klasy 16.**

2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**

3) **OHIM pokrywa koszty własne oraz połowę kosztów poniesionych przez Intesa Sanpaolo.**

4) **MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG pokrywa koszty własne.**

Czúcz Labucka O'Higgins

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 kwietnia 2011 r.

Podpisy