WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)
z dnia 7 września 2006 r. *

W sprawie T-133/05

Gérard Meric, zamieszkały w Paryżu (Francja), reprezentowany przez adwokata P. Murzeau,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

Arbora & Ausonia, SL, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania),

* Język postępowania: francuski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie R 250/2004-1, dotyczącą sprzeciwu uprawnionego z krajowych słownych i graficznych znaków towarowych PAM-PAM wobec rejestracji słownego znaku towarowego PAM-PIM'S BABY-PROP (postępowanie w sprawie sprzeciwu nr B 505 067),

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i M. Šváby, sędziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 marca 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 lipca 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 grudnia 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 9 lipca 2001 r. skarżący dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 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 późn. zm.

2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne PAM-PIM'S BABY-PROP.

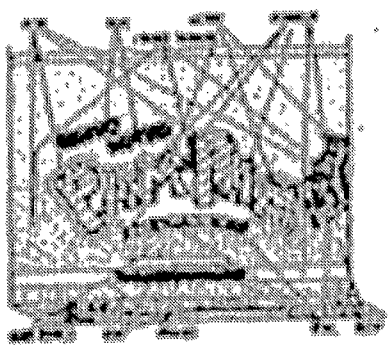
3 Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 16 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „pieluchomajtki z papieru lub celulozy (jednorazowe)".

4 W dniu 21 stycznia 2002 r. zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 7/02.

5 W dniu 19 kwietnia 2002 r., spółka Arbora & Ausonia, SL (zwana dalej „Arbora & Ausonia") złożyła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, opierając się na przedstawionych poniżej trzech wcześniejszych hiszpańskich znakach towarowych:

— słowny znak towarowy PAM-PAM nr 855 391 zarejestrowany w dniu 7 października 1981 r. dla następujących towarów z klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: „wszelkiego rodzaju odzież konfekcjonowana, w szczególności pieluchomajtki, buty";

— graficzny znak towarowy PAM-PAM nr 1 146 300 zarejestrowany w dniu 7 maja 1991 r. dla „pieluchomajtek z papieru lub celulozy (jednorazowych)" z klasy 16 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



— słowny znak towarowy PAM-PAM Servici de Merchandising, SA nr 1 153 492 zarejestrowany w dniu 20 kwietnia 1988 r. dla następujących towarów z klasy 5 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: „majtki menstruacyjne, podpaski higieniczne, kompresy, opaski i tampony menstruacyjne, gaza opatrunkowa, wata higroskopijna do celów medycznych".

6 Sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 40/94 dotyczył wszystkich towarów objętych wnioskiem o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

7 W dniu 9 lutego 2004 r. decyzją nr 289/2004 Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw zgłoszony przez Arbora & Ausonia, odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego i obciążył skarżącego kosztami.

8 Wydział Sprzeciwów uznał zasadniczo, uzasadniając swoją decyzję, opartą wyłącznie na istnieniu wcześniejszego graficznego znaku towarowego PAM-PAM, że omawiane towary były identyczne oraz że istniało podobieństwo fonetyczne między rozważanymi oznaczeniami. Wydział Sprzeciwów doszedł do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

9 W dniu 6 kwietnia 2004 r. skarżący wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 W dniu 19 listopada 2004 r. sprawozdawca poinformował strony, iż zamierzał zaproponować Izbie Odwoławczej, aby uwzględniła nie tylko wcześniejszy graficzny znak towarowy PAM-PAM, jako jedyny poddany analizie przez Wydział Sprzeciwów, lecz również dwa inne wcześniejsze znaki towarowe, o których była mowa w sprzeciwie. OHIM sprecyzował w trakcie rozprawy, że strony nie przedstawiły uwag w tym przedmiocie przed Izbą Odwoławczą.

11 Decyzją z dnia 17 stycznia 2005 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), którą doręczono skarżącemu w dniu 20 stycznia 2005 r. Izba Odwoławcza oddaliła

odwołanie. Uznała ona zasadniczo, iż ze względu w szczególności na ważne elementy podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym słownym znakiem towarowym PAM-PAM, bardzo silne podobieństwo między towarami i samoistny charakter odróżniający wcześniejszego słownego znaku towarowego PAM-PAM podkreślone wizualne i fonetyczne różnice nie były w stanie usunąć istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (pkt 28 zaskarżonej decyzji). Po dojściu do takiego wniosku Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie ma potrzeby dokonania dalszej analizy dwóch innych znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwie.

Żądania stron

12 Skarżący wnosi do Sądu o:

— „wyłącznie zmianę" zaskarżonej decyzji;

— odrzucenie sprzeciwu wniesionego przez spółkę Arbora & Ausonia wobec rejestracji znaku towarowego PAM-PIM'S BABY PROP;

— obciążenie Arbora & Ausonia kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

Co do prawa

Uwagi wstępne

14 Na wstępie należy podkreślić, iż skarżący nie brał udziału w rozprawie w dniu 8 grudnia 2005 r. Pierwszym faksem z dnia 7 grudnia 2005 r. zawiadomił on Sąd, iż „powstała w ostatniej chwili przeszkoda uniemożliwi[ła] jego obecność. Podkreślił on, iż pragnie o niej natychmiast zawiadomić, aby [Sąd] mógł przeprowadzić rozprawę" oraz zwrócił się z prośbą o „poinformowanie go o dniu, w którym wydane zostanie orzeczenie". Drugim faksem z dnia 7 grudnia 2005 r., skarżący powiadomił, iż pragnąłby, aby rozprawa została „w miarę możliwości" odroczona do stycznia bądź lutego następnego roku, powołując się na „powstałą w ostatniej chwili i o czysto osobistym charakterze przeszkodę". Z uwagi na rozbieżność tych wiadomości, bliskość terminu rozprawy, a w każdym razie niewystarczalność uzasadnienia wniosku skarżącego Piąta Izba nie uwzględniła powyższego wniosku o odroczenie rozprawy.

15 Następnie należy uznać, że chociaż celem żądań skarżącego jest formalnie uzyskanie zmiany zaskarżonej decyzji, to wyraźnie wynika z treści przedstawionego wniosku, iż skarżący zmierza zasadniczo do uzyskania w ramach niniejszej skargi stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji na takiej podstawie, iż Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, że istniało w odniesieniu do spornych znaków prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Co do istoty sprawy

16 Skarżący podnosi jedyny zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Jego zdaniem nie istnieje w odniesieniu do zgłoszonego znaku i wcześniejszych znaków towarowych ani podobieństwo omawianych oznaczeń, ani podobieństwo omawianych towarów. W opinii skarżącego nie mogłoby zaistnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta w Hiszpanii w odniesieniu do niniejszych znaków.

17 OHIM uważa natomiast, że decyzja Izby Odwoławczej nie jest nieprawidłowa.

18 Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 40/94 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 odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają 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 [wyrok Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-4835, pkt 27].

19 Na podstawie ciągłości funkcjonalnej, jaka istnieje pomiędzy Wydziałem Sprzeciwów a izbami odwoławczymi OHIM [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM-LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 25; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), str. II-1845, pkt 33] izba odwoławcza

analizuje ponownie wszystkie właściwe elementy stanu prawnego i faktycznego, aby określić czy w momencie orzekania w kwestii odwołania można zgodnie z prawem podjąć nową decyzję zawierającą takie samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania [ww. wyrok Sądu w sprawie KLEENCARE, pkt 29 oraz z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. str. II-5167, pkt 81 i 82].

20 W niniejszej sprawie bezspornym jest, że sprzeciw Arbora & Ausonia opierał się na trzech wcześniejszych znakach towarowych, o których mowa w pkt 5 powyżej. Wydział Sprzeciwów potwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i jedynego wcześniejszego graficznego znaku towarowego.

21 Natomiast Izba Odwoławcza, po poinformowaniu stron o swym zamiarze uwzględniania również dwóch innych wcześniejszych znaków towarowych, o których była mowa w sprzeciwie, porównała przede wszystkim zgłoszony znak towarowy z wcześniejszym znakiem towarowym PAM-PAM nr 855 391, który był również słownym znakiem towarowym, a w konsekwencji bardziej zbliżonym do zgłoszonego znaku towarowego (pkt 22 zaskarżonej decyzji). Dopiero po dojściu do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych dwóch znaków, Izba Odwoławcza uznała, że nie było potrzeby weryfikacji ewentualnej obecności prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i dwóch innych wcześniejszych znaków towarowych (pkt 30 zaskarżonej decyzji).

22 Należy przypomnieć, iż skarga wniesiona do Sądu ma za zadanie kontrolę zgodności z prawem decyzji wydanej przez izbę odwoławczą [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 61; z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 Daimler Chrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67; z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 70]. W istocie zgodnie z art. 63 rozporządzenia nr 40/94 Sąd ma, w ramach art. 229 WE i 230 WE, kompetencję w przedmiocie stwierdzenia

nieważności zaskarżanej decyzji „z powodu braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy". Kontrola zgodności z prawem dokonywana przez Sąd w odniesieniu do decyzji izby odwoławczej winna być przeprowadzana w stosunku do kwestii prawnych, które zostały podniesione przed izbą odwoławczą (zob. podobnie wyrok z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM — Nuova Sala (PARMITALIA), str. II-1881, pkt 25).

23 Należy zatem zweryfikować, czy Izba Odwoławcza słusznie doszła do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego słownego znaku towarowego PAM-PAM (zwanego dalej „rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym").

W przedmiocie porównania towarów

— Argumenty stron

24 Skarżący utrzymuje, iż w przeciwieństwie do tego, co uznała Izba Odwoławcza towary oznaczone spornymi znakami towarowymi nie są identyczne lub do siebie podobne. Podnosi on, iż towary objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego to jednorazowe i przeznaczone dla niemowląt pieluchomajtki z papieru lub celulozy, podczas gdy towarami objętymi rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym są „pieluchomajtki dla dzieci, nie z papieru lub celulozy, lecz wytworzone z innego materiału (tkaniny, poliestru, nylonu itp.)" nadające się do prania i do ponownego użycia.

25 Skarżący zaznacza w tym względzie, iż „pod znakiem towarowym PAM-PAM dystrybuuje się jedynie pieluchy dla dorosłych". Arbora & Ausonia nie zajmowały się w istocie nigdy sprzedażą pieluch dla niemowląt. Zostało tak ustalone, gdyż Arbora & Ausonia nie przedstawiły dowodów na to, iż zajmowały się uprzednio sprzedażą tego typu towarów.

26 OHIM utrzymuje, iż Izba Odwoławcza słusznie uznała, że towary objęte zgłoszonym znakiem towarowym i rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym były „co najmniej bardzo podobne".

— Ocena Sądu

27 Należy przypomnieć na wstępie, iż w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała, że towary były identyczne lub co najmniej bardzo podobne.

28 Aby dokonać oceny podobieństwa omawianych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają (ww. w pkt 18 wyrok Sądu w sprawie CASTILLO, pkt 32; wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR I FELICIE), Zb.Orz. str. II-4891, pkt 33).

29 Ponadto towary mogą zostać uznane za identyczne, jeśli towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym należą do kategorii bardziej ogólnej, objętej wnioskiem o rejestrację znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educationa Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 53] lub jeśli towary objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego należą do bardziej ogólnej kategorii objętej wcześniejszym znakiem towarowym [wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 32 i 33; z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial/ OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 43 i 44; z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 41 i 42].

30 Należy przypomnieć, że porównania towarów należy dokonać w odniesieniu do towarów objętych rejestracją omawianych znaków towarowych, a nie tych, dla których znak towarowy jest faktycznie używany, chyba że w następstwie wniosku złożonego na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 zostaną przedstawione dowody na to, że wcześniejszy znak towarowy jest używany jedynie dla części towarów czy usług, dla których został on zarejestrowany. W takim przypadku, na potrzeby sprzeciwu, tenże wcześniejszy znak towarowy jest uważany za zarejestrowany wyłącznie dla tej części towarów lub usług (zob. podobnie ww. pkt 29 wyrok w sprawie ELS, pkt 50; ww. w pkt 28 wyrok w sprawie ARTHUR ET FELICIE, pkt 35).

31 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie zaznaczyła, że nie zabiegano o przedstawienie dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego, a zatem wzięła ona pod uwagę towary objęte rejestracją omawianych znaków.

32 Izba Odwoławcza zaznaczyła w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że towarami objętymi wnioskiem o rejestrację były „pieluchomajtki z papieru lub celulozy (jednorazowe)" zarówno dla dorosłych jak i dla niemowląt. Porównała je ona z niektórymi towarami oznaczonymi rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym, którymi są zdaniem Izby Odwoławczej „pieluchomajtki dla dzieci".

33 Nie można uznać argumentu skarżącego opierającego się na braku sprzedaży pieluch dla niemowląt przez Arbora & Ausonia. W istocie skarżący ukazuje tym samym brak dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Taki brak dowodów może spowodować odrzucenie sprzeciwu jedynie w wypadku, gdy wnioskodawca zażądał w sposób wyraźny i w odpowiednim czasie przed OHIM przedstawienia takich dowodów [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. str. II-965, pkt 38; z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita), str. II-1917, pkt 77].

34 Należy zaznaczyć, że rozpatrywany wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla „wszelkiego rodzaju odzieży konfekcjonowanej, w szczególności pieluchomajtek, butów". Jeśli chodzi o pieluchomajtki, to oryginalny tekst w języku hiszpańskim wskazuje na „braga-pañal infantil" (pieluchomajtki dla dzieci).

35 Zgłoszenie znaku towarowego dotyczy „pieluchomajtek z papieru lub celulozy (jednorazowych)". Skoro skarżący nie przedstawił dowodów, które pozwoliłyby uznać, że wnioskiem o rejestracje objęte były jedynie pieluchy dla dorosłych lub dla niemowląt, Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż towary objęte rejestracją omawianych znaków obejmują zarówno pieluchy dla dorosłych, jak i te przeznaczone dla niemowląt.

36 Należy zatem podkreślić, iż towary oznaczone rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym, którymi są w szczególności pieluchy dla niemowląt, należą do bardziej ogólnej kategorii, o której mowa we wniosku o rejestrację znaku towarowego obejmującym zarówno pieluchy dla niemowląt, jak i pieluchy dla dorosłych.

37 Należy dodać, że oznaczone w ten sposób towary mają ten sam charakter (produkty higieniczne), spełniają te same funkcje lub mają to samo przeznaczenie (ochrona ubrań w razie braku kontroli czynności fizjologicznych) i są wprowadzane na rynek w tych samych punktach sprzedaży (zasadniczo w supermarketach lub aptekach). Wreszcie towary te posiadają potencjalnie uzupełniający charakter, ponieważ przeznaczone dla małych dzieci jednorazowe pieluchomajtki mogą być umieszczane w pieluchach wielokrotnego użytku z tkaniny. Nie ma zatem żadnej wątpliwości, że mogą być one wytwarzane lub wprowadzane na rynek przez te same podmioty gospodarcze.

38 Argument skarżącego, zgodnie z którym towary te nie są identyczne lub co najmniej podobne z powodu różnic w składzie i użyciu, winien być odrzucony. W istocie różnice te nie mogą w niniejszej sprawie przeważyć nad jednakowym charakterem i przeznaczeniem omawianych towarów. Konsument, który bez względu na to, czy

napotka pieluchy z celulozy, czy z tkaniny, jednorazowe, czy nie, będzie mógł uznać, iż chodzi tu o towary podobne [zob. podobne podejście w wyroku Sądu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), str. II-1401, pkt 53] należące do tej samej ogólnej gamy pieluchomajtek, mogących posiadać to samo pochodzenie handlowe (zob. podobnie ww. w pkt 18 wyrok w sprawie CASTILLO, pkt 33–38).

39 W konsekwencji Izba Odwoławcza nie popełniła błędu uznając, iż towary oznaczone spornymi znakami towarowymi były identyczne lub co najmniej bardzo podobne.

W przedmiocie porównania oznaczeń

40 Sąd przypomina na wstępie, że dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku aspektach: wizualnym, brzmieniowym i koncepcyjnym [wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 30; z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-34/04 Plus przeciwko OHIM — Bälz i Hiller (Turkish Power), str. II-2401, pkt 43].

— Argumenty stron

41 Skarżący podnosi, iż w przeciwieństwie do tego co uznała Izba Odwoławcza, oznaczenia PAM-PAM i PAM-PIM'S BABY-PROP nie są identyczne. Jego zdaniem istnieją bardziej poważne niż te przyjęte przez Izbę Odwoławczą różnice wizualne, brzmieniowe i koncepcyjne między rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym i zgłoszonym znakiem towarowym.

42 Skarżący kwestionuje w tym zakresie podejście przyjęte przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym uwaga konsumenta skupi się z konieczności na pierwszej części znaku towarowego, w niniejszym przypadku na wyrazach „pam-pim's" bez zwrócenia uwagi na drugą część, „baby-prop". Wręcz przeciwnie, zdaniem skarżącego konsumenta, przyciąga wizualnie oryginalny bądź szczególny element znaku towarowego.

43 Po pierwsze, zgłoszony znak towarowy i rozpatrywany wcześniejszy znak towarowy, jako że zawierają odmienną liczbę słów, nie są do siebie wizualnie podobne. Skarżący powołuje się również na ważniejszą różnicę wizualną i graficzną między zgłoszonym znakiem towarowym PAM-PIM'S BABY-PROP i wcześniejszym graficznym znakiem towarowym PAM-PAM, który jako jedyny odpowiada towarom należącym również do klasy 16.

44 Po drugie, skarżący podkreśla różnicę fonetyczną polegającą na tym, że sylaba „pim's" nadaje aspektu miękkości zgłoszonemu znakowi towarowemu, przeznaczonemu dla niemowląt, w przeciwieństwie do rozpatrywanego wcześniejszego znaku towarowego PAM-PAM, który posiada brzmienie bębna.

45 Ponadto skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej, iż dokonała oceny istniejącego jakoby wizualnego i brzmieniowego podobieństwa w sposób subiektywny. Ten subiektywny charakter wynikał z identyczności branego pod uwagę terytorium (Hiszpania) stosowania wcześniejszych znaków towarowych i miejsca, gdzie została wydana decyzja.

46 Po trzecie, z koncepcyjnego punktu widzenia skarżący podnosi brak podobieństwa omawianych znaków towarowych. Zgłoszony znak towarowy pozwoliłby na natychmiastowe określenie rozważanego towaru, mianowicie pieluch dla niemowląt, podczas gdy rozpatrywany wcześniejszy znak towarowy nie posiada specyficznego znaczenia. Ponadto nie wykazano, że przeciętny konsument hiszpański kojarzy koniecznie tenże znak towarowy z pieluchami dla niemowląt.

47 OHIM potwierdza, iż Izba Odwoławcza słusznie podtrzymała stanowisko Wydziału Sprzeciwów, że istnieje podobieństwo między omawianymi oznaczeniami.

— Ocena Sądu

48 Zgodnie z orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego danych znaków towarowych powinna opierać się na całościowym wrażeniu, jakie one wywołują, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów dominujących i odróżniających [wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25; wyrok Sądu z dnia 5 października 2005 r. w sprawie T-423/04 Bunker & BKR przeciwko OHIM — Marine Stock (B.K.R.), Zb.Orz. str. II-4035, pkt 57].

49 O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych detali, o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są co do zasady najłatwiej zapamiętywane [zob. podobnie ww. w pkt 29 wyrok Sądu w sprawie Fifties, pkt 47 i 48; z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. II-3471, pkt 39].

50 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała, że w zgłoszonym znaku towarowym wyrazy „pam-pim's" odróżniały się od oznaczonych towarów i były dominujące w stosunku do wyrazów „baby-prop" (pkt 21 zaskarżonej decyzji).

51 Należy zaznaczyć, iż jak podkreśliła to słusznie Izba Odwoławcza, miarodajny konsument zachowa łatwiej w pamięci wyrazy „pam-pim's", które z jednej strony nie mają specyficznego znaczenia w języku hiszpańskim, z wyjątkiem wyrażenia języka dziecięcego, a z drugiej strony są umieszczone na początku zgłoszonego znaku towarowego PAM-PIM'S BABY-PROP. W istocie konsument zwraca większą uwagę na początek znaku towarowego niż na jego zakończenie [zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 47; ww. w pkt 28 wyrok w sprawie Artur i Félice, pkt 46]. Syntagma „pam-pim's" odgrywa zatem ważną rolę w wizualnej i fonetycznej ocenie wcześniejszego znaku towarowego, z uwagi na jej początkowe położenie, to znaczy na najbardziej widocznym miejscu [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-312/03 Wassen International przeciwko OHIM — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), str. II-2897, pkt 41].

52 Syntagma „baby-prop" zawarta w zgłoszonym znaku towarowym nie pozwala na odwrócenie uwagi od elementu „pam-pim's" do takiego stopnia, aby wystarczająco zmienić sposób, w jaki odbiorcy będą postrzegać ten znak towarowy. W tym zakresie strony słusznie zgadzają się co do tego, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu utrzymując, iż miarodajny konsument hiszpański zrozumie wyraz „baby" jako oznaczający „niemowlę". Wyraz ten może stanowić część wyrażeń wchodzących w zakres języka potocznego określającego funkcję pieluchomajtek dla niemowlęcia [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 43]. W tym kontekście połączenie wyrazów „baby" i „prop" umieszczone na końcu zgłoszonego znaku towarowego zajmuje jedynie drugorzędne miejsce w całości znaku towarowego (zob. jeśli chodzi o podobną ocenę ww. w pkt 29 wyrok w sprawie HUBERT, pkt 53).

53 Z tych rozważań wynika, iż syntagma „pam-pim's" jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego.

54 To właśnie w świetle tejże oceny należy dokonać analizy, czy sporne oznaczenia wykazują podobieństwo.

55 Przede wszystkim należy podkreślić, iż o ile w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że istnieje wizualne i brzmieniowe podobieństwo (pkt 23 i 24 zaskarżonej decyzji), a także nieznaczne podobieństwo koncepcyjne między rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym, uwzględniając w szczególności ich elementy odróżniające i dominujące (pkt 25 zaskarżonej decyzji), o tyle w przeciwieństwie do tego co utrzymuje skarżący, nie uznała ona, iż oznaczenia te są identyczne.

56 Po pierwsze, z punktu widzenia wizualnego, elementy dominujące zgłoszonego znaku towarowego „pam-pim's" i rozpatrywanego wcześniejszego znaku towarowego PAM-PAM składają się z wyrazów powiązanych ze sobą łącznikiem. Wyrazy te składają się każdy z trzech liter, z których dwie są identyczne, umieszczone w tym samym porządku i na tej samej pozycji.

57 Zaznaczona w zaskarżonej decyzji różnica między samogłoskami „a" i „i", jak również dodanie „s" poprzedzonego apostrofem, nie są wystarczająco znaczące, aby podważyć podobieństwo wizualne, jakie istnieje między rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym a elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego (zob. podobnie ww. w pkt 29 wyrok w sprawie ELS, pkt 66).

58 W ten sam sposób nie zmienia tej oceny dodanie wyrazów „baby-prop" w zgłoszeniu znaku towarowego, ponieważ wyrazy te zajmują drugorzędną pozycję w całości znaku towarowego.

59 Izba Odwoławcza słusznie zatem uznała, iż istnieje podobieństwo wizualne między zgłoszonym znakiem towarowym a rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym.

60 Jeśli chodzi o argument skarżącego oparty na różnicy między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym graficznym znakiem towarowym, to jest on nieistotny z uwagi na to, iż Sąd stwierdził w punkcie 21 powyżej, że Izba Odwoławcza w sposób uzasadniony oparła swą decyzję jedynie na rozpatrywanym wcześniejszym słownym znaku towarowym, bez potrzeby dokonania analizy innych przywołanych wcześniejszych znaków towarowych.

61 Po drugie, z punktu widzenia fonetycznego, elementy dominujące zgłoszonego znaku towarowego „pam-pim's" i rozpatrywanego wcześniejszego znaku towarowego PAM-PAM składają się z dwóch wyrazów jednosylabowych, które zaczynają się od tej samej spółgłoski „p" i kończą tą samą spółgłoską „m". Posiadają one również wspólną sporną sylabę „pam". Jedyna różnica w wymowie dla odbiorców hiszpańskich dotyczy samogłoski centralnej drugiej sylaby „a" w rozpatrywanym wcześniejszym znaku towarowym i „i" w zgłoszonym znaku towarowym. Ta niewielka różnica nie może w żadnym wypadku podważyć podobieństwa brzmieniowego, jakie istnieje między omawianymi znakami towarowymi.

62 Jeśli chodzi o wyrazy „baby-prop" zawarte w zgłoszonym znaku towarowym, Sąd zaznaczył już, iż zajmują one drugorzędne miejsce w całości oznaczenia. Nie mogą one zatem podważyć dużego podobieństwa brzmieniowego między elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego a rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia (GRUPO SADA), str. II-1667, pkt 62].

63 Twierdzenie skarżącego zgodnie z którym rozpatrywany wcześniejszy znak towarowy posiada brzmienie bębna, w przeciwieństwie do zgłoszonego znaku towarowego, który odnosi się do aspektu miękkości, jest nieuzasadnione. W każdym razie nie może ono wystarczać do tego, aby wykluczyć całość podobieństwa brzmieniowego między zgłoszonym znakiem towarowym a rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym, skoro nie wykazano miękkości dźwięku „pam-pim's".

64 Izba Odwoławcza słusznie zatem uznała, że istnieje podobieństwo brzmieniowe między zgłoszonym znakiem towarowym a rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym, branymi pod uwagę w całości, ponieważ ich podobieństwa przeważają nad ich różnicami (zob. jeśli chodzi o podobne podejście ww. w pkt 51 wyrok w sprawie SELENIUM-ACE, pkt 44).

65 Ponadto Sąd zaznacza, iż twierdzenie skarżącego w kwestii subiektywności dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny podobieństwa wizualnego i brzmieniowego nie jest uzasadnione.

66 Po trzecie, z punktu widzenia koncepcyjnego, oznaczenie PAM-PAM i element dominujący „pam-pim's" zgłoszonego znaku towarowego nie posiadają, dla właściwego kręgu odbiorców jasnej i określonej treści semantycznej. W istocie, jak słusznie uznała Izba Odwoławcza, nie posiadają one znaczenia w języku hiszpańskim, z wyjątkiem właściwego dla małych dzieci szczebiotania. Jeśli chodzi o zamieszczone w zgłoszonym znaku towarowym wyrazy „baby-prop", to należy przypomnieć, iż zajmują one drugorzędną pozycję w całości oznaczenia. Ponadto chociaż wyraz „baby" może być zrozumiany przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczający „niemowlę", to należy podkreślić, iż wyraz „prop" nie posiada szczególnego znaczenia w języku hiszpańskim. Brany w całości pod uwagę zgłoszony znak towarowy PAM-PIM'S BABY-PROP nie posiada zatem jasnego i określonego znaczenia. W przeciwieństwie do tego co utrzymuje skarżący, nie pozwala on właściwemu kręgowi odbiorców na określenie omawianego towaru.

67 W konsekwencji nie istnieją różnice koncepcyjne, które pozwoliłyby na zneutralizowanie podobieństw wizualnych i fonetycznych, jakie istnieją między omawianymi oznaczeniami.

68 Z powyższego wynika, iż Izba Odwoławcza słusznie uznała, że omawiane znaki towarowe są do siebie podobne.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

— Argumenty stron

69 Zdaniem skarżącego nie ma prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych, skoro objęty ich zakresem właściwy krąg odbiorców jest radykalnie odmienny. Konsumentem, do którego skierowany jest zgłoszony znak towarowy, będą odbiorcy z kręgu młodych rodziców, podczas gdy do kręgu konsumenta zainteresowanego pieluchami dla dorosłych rozprowadzanymi pod znakiem towarowym PAM-PAM należeć będą ludzie w starszym wieku, a nawet osoby w bardzo podeszłym wieku.

70 W opinii OHIM całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wykazuje jego istnienie. Z uwagi na podobieństwo rozpatrywanych towarów i znaków towarowych miarodajny konsument hiszpański będzie posiadał tendencję do tego, aby przypisywać towarom oznaczonym znakiem towarowym PAM-PIM'S BABY-PROP to samo pochodzenie handlowe co towarom sprzedawanym pod znakiem towarowym PAM-PAM.

— Ocena Sądu

71 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29; ww. w pkt 48 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 17; ww. w pkt 28 wyrok w sprawie ARTHUR I FELICIE, pkt 26).

72 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku (ww. w pkt 48 wyrok w sprawie SABEL, pkt 22; ww. w pkt 71 wyrok w sprawie Canon, pkt 16; ww. w pkt 48 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18).

73 Do celów tejże całościowej oceny uważa się, że przeciętny konsument danych towarów jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Jego poziom uwagi może zmieniać się w zależności od kategorii towarów czy usług, o których mowa (ww. w pkt 29 wyrok w sprawie ELS, pkt 47).

74 W niniejszej sprawie, w świetle przedstawionych powyżej rozważań, należy stwierdzić, iż wykazano istnienie podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym a rozpatrywanym wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto należy przypomnieć, jak uczyniono to w zaskarżonej decyzji, iż towary oznaczone spornymi znakami towarowymi są identyczne. Identyczność ta skutkuje tym, iż zakres ewentualnych różnic między rozpatrywanymi oznaczeniami ulega zmniejszeniu (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 59).

75 Co się tyczy zaś właściwego kręgu odbiorców, to wykazano powyżej, iż zarówno rozpatrywany wcześniejszy znak towarowy, jak i zgłoszony znak towarowy oznaczają w szczególności pieluchomajtki przeznaczone dla niemowląt. Docelowy krąg odbiorców jest zatem, przynajmniej w części, taki sam dla spornych znaków towarowych.

76 Sąd przypomina, iż w sektorze odzieżowym bardzo często ten sam znak towarowy występuje w różnych konfiguracjach w zależności od rodzaju towaru, który on oznacza. Przyjęte jest również, iż to samo przedsiębiorstwo używa pochodnych znaków towarowych, to znaczy oznaczeń wywodzących się od podstawowego znaku towarowego i posiadających wspólny z nim element dominujący, dla rozróżnienia towarów tego przedsiębiorstwa pochodzących z odmiennych linii. (ww. w pkt 29

wyrok w sprawie Fifties, pkt 49; ww. w pkt 22 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 57; ww. w pkt 49 wyroki w sprawach NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 51). W tych okolicznościach zrozumiałe jest, iż właściwy krąg odbiorców uważa towary oznaczone spornymi znakami towarowymi jako należące z pewnością do dwóch gam odrębnych, lecz pochodzących od jednego przedsiębiorcy towarów (zob. podobnie, ww. w pkt 29 wyrok w sprawie Fifties, pkt 49; ww. w pkt 28 wyrok w sprawie ARTHUR I FELICIE, pkt 68).

77 Biorąc pod uwagę całość tych okoliczności, należy uznać, że przeciętny konsument hiszpański jest w stanie uwierzyć, iż towary oznaczone znakiem towarowym PAM-PIM'S BABY-PROP i te sprzedawane pod znakiem towarowym PAM-PAM pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo.

78 Zatem Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych znaków.

79 W konsekwencji oddala się jedyny zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztów

80 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy zgodnie z żądaniem OHIM obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

Vilaras Dehousse Šváby

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 września 2006 r.

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

M. Vilaras