WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 21 lutego 2006 r. *

W sprawie T-214/04

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, z siedzbą w Winkfield, Windsor, Berkshire (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez J. Maitlanda-Walkera, solicitor, i D. McFarland, barrister,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

* Język postępowania: angielski.

The Polo/Lauren Co. LP, z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez P. Taylora, solicitor, i A. Brysona, barrister,

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 marca 2004 r. (sprawa R 273/2002-1), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między The Polo/Lauren Co. LP a The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, E. Martins Ribeiro i K. Jürimäe, sędziowie,
sekretarz: K. Andová, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 czerwca 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 września 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 21 września 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 września 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 5 czerwca 1997 r., 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., spółka Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. (zwana dalej „skarżącą") dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest przedstawione poniżej oznaczenie o charakterze mieszanym, zawierające elementy słowny i figuratywny:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 3, 9, 14, 18, 21 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego. Towary należące do klasy 3 odpowiadają

następującemu opisowi: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; produkty perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów, płyn po goleniu, preparaty do włosów, szampony, dezodoranty, woda toaletowa, atomizery do ciała, olejki kąpielowe, płyny do kąpieli, żele pod prysznic".

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 92/1998 z dnia 30 listopada 1998 r.

5 W dniu 8 stycznia 1999 r., na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, spółka The Polo/Lauren Company LP (zwana dalej „interwenientem") wniosła sprzeciw. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazała ona na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd określonego w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych krajowych znaków towarowych, których interwenient jest właścicielem. Wskazane wcześniejsze znaki towarowe to poniższe znaki:

a) niemiecki znak towarowy nr 1 153 949, zgłoszony w dniu 30 stycznia 1988 r., zarejestrowany w dniu 9 lutego 1990 r. i chroniony do dnia 31 stycznia 2008 r. dla „perfum, wody kolońskiej, wody toaletowej, kosmetyków, w szczególności pudrów, kremów, lotonów, olejków eterycznych, mydeł, preparatów kosmetycznych zawierających dodatki dezodoryzujące, z wyłączeniem kosmetyków do włosów", należące do klasy 3,

b) grecki znak towarowy nr 103 778, zgłoszony w dniu 23 kwietnia 1991 r. i zarejestrowany w dniu 17 marca 1994 r. dla wszystkich towarów z klasy 3, włączając w to „produkty perfumeryjne, wodę kolońską, wodę toaletową, kosmetyki, pudry, kremy, lotony, olejki eteryczne, mydła, dezodoranty do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów",

c) hiszpański znak towarowy nr 1 253 471, zgłoszony w dniu 19 maja 1988 r. i zarejestrowany w dniu 5 listopada 1990 r. dla szeregu towarów należących do klasy 3, a mianowicie „produktów perfumeryjnych, wody kolońskiej, wody toaletowej, kosmetyków, pudrów, kremów i lotonów, olejków eterycznych, mydeł i dezodorantów do użytku osobistego, z wyłączeniem past do zębów i środków do czyszczenia zębów",

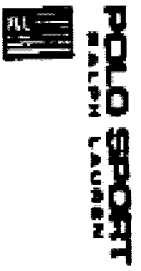
d) szwedzki znak towarowy nr 225 475, zgłoszony w dniu 4 lipca 1989 r. i zarejestrowany w dniu 2 sierpnia 1991 r. dla określonych towarów z klasy 3, a mianowicie „produktów perfumeryjnych, wody kolońskiej, wody toaletowej, kosmetyków, pudrów, kremów i lotonów, olejków eterycznych, mydeł, dezodorantów do użytku osobistego".

Oznaczenie zarejestrowane dla tych czterech znaków towarowych przedstawia się następująco:



e) dwie brytyjskie rejestracje słownego znaku towarowego POLO nr 638 708 i nr 657 863 zgłoszone, odpowiednio, w dniach 18 lipca 1945 r. i 1 kwietnia 1947 r. i przedłużone do dnia 18 lipca 2008 r. i 1 kwietnia 2006 r. dla szeregu towarów należących do klasy 3, a mianowicie „produktów perfumeryjnych, preparatów toaletowych (nieleczniczych), preparatów kosmetycznych, środków do czyszczenia zębów, preparatów do depilacji, mydeł, przyborów toaletowych (nieujętych w innych klasach), z wyłączeniem pojemników na puder i innych produktów mających charakter pojemników na puder" (nr 638 708) oraz „soli do kąpieli, talku, pudru do twarzy, kremu do twarzy, preparatów do stymulacji skóry głowy, płynu po goleniu — wszystkie te preparaty toaletowe o charakterze nieleczniczym — oraz cieni do powiek, brylantyny, płynu do pielęgnacji włosów, szamponów, środków do czyszczenia zębów, mydeł i perfum" (nr 657 863),

f) brytyjski graficzny znak towarowy nr 2 007 609



zgłoszony w dniu 23 grudnia 1994 r. i zarejestrowany w dniu 13 marca 1996 r. dla szeregu towarów z klasy 3, a mianowicie „mydeł, produktów perfumeryjnych, wody toaletowej, olejków eterycznych, kosmetyków, środków do czyszczenia zębów, wody kolońskiej, żelu do golenia, kremu do golenia, balsamu po goleniu, pianki po goleniu, lotonów do skóry, kremu do skóry, nawilżacza do twarzy, talku, antyperspirantów i dezodorantów w sztyfcie do użytku osobistego oraz do ochrony przeciwsłonecznej, wszystkich przeznaczonych dla mężczyzn", ale z wyłączeniem preparatów do włosów,

g) brytyjski graficzny znak towarowy nr 2 140 409



zgłoszony w dniu 30 lipca 1997 r. i zarejestrowany w dniu 27 lutego 1998 r. dla szeregu towarów należących do klasy 3, tj. „perfum, wody kolońskiej, preparatów zapachowych, płynu po goleniu, balsamu po goleniu, antyperspi-

rantów, dezodorantów osobistych, talku, wody toaletowej, pudru do ciała, kosmetyków, preparatów pielęgnacyjnych, a mianowicie kremów do twarzy i ciała, lotonów oraz płynów i kremów do opalania, jak również kremów i lotonów przeciwsłonecznych, preparatów do pielęgnacji włosów, a mianowicie szamponów, odżywek, kremów i płynów do pielęgnacji włosów oraz brylantyny i preparatów do stymulacji skóry głowy; produktów do kąpieli i pod prysznic, a mianowicie mydeł toaletowych, szamponów do ciała, preparatów złuszczających do ciała, preparatów łagodzących do ciała, soli kąpielowych, żeli do kąpieli i pod prysznic, olejków kąpielowych i pod prysznic, olejków eterycznych",

h) brytyjska rejestracja graficznego znaku towarowego nr 657 864



zgłoszona w dniu 1 kwietnia 1947 r. i przedłużona w dniu 15 maja 1996 r. dla szeregu towarów należących do klasy 3, a mianowicie „soli do kąpieli, talku, pudru do twarzy, preparatów do stymulacji skóry głowy, płynów po goleniu, kremu do twarzy — wszystkich tych towarów będących preparatami toaletowymi o charakterze nieleczniczym — oraz cieni do powiek, brylantyny, płynów do pielęgnacji włosów, szamponów, środków do czyszczenia zębów, mydeł i perfum",

i) brytyjski graficzny znak towarowy nr 1 484 052



zgłoszony w dniu 28 listopada 1991 r. i zarejestrowany w dniu 7 stycznia 1994 r. dla produktów perfumeryjnych należących do klasy 3.

6 Decyzją nr 182/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., o której strony zostały powiadomione w tym samym dniu, Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw.

7 W dniu 27 marca 2002 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

8 Decyzją z dnia 25 marca 2004 r. (sprawa R 273/2002-1), doręczoną skarżącej w dniu 1 kwietnia 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie w części. Zasadniczo stwierdziła ona, że w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego graficznego znaku towarowego

zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 657 864 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje dla następujących towarów: „środki do czyszczenia, środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, płyn po goleniu, preparaty do włosów, szampony, mydła, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, dezodoranty, woda toaletowa, atomizery do ciała, olejki kąpielowe, płyny do kąpieli, żele pod prysznic". Natomiast zdaniem Izby Odwoławczej to prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje dla następujących towarów: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do polerowania, szorowania i ścierania".

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— nakazanie rejestracji znaku towarowego dla wszystkich klas towarów, włączając w to klasę 3,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, z uwzględnieniem kosztów poniesionych w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.

11 Interwenient wnosi do Sądu o uwzględnienie sprzeciwu dla wszystkich towarów określonych we wniosku o rejestrację, włączając w to środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu oraz środki do polerowania, szorowania i ścierania, zarówno w oparciu o wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 657 864, jak i o pozostałe wcześniejsze znaki towarowe.

Co do prawa

12 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zasadniczo dwa zarzuty oparte na naruszeniu, po pierwsze, obowiązku uzasadnienia i, po drugie, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie pierwszego zarzutu skarżącej, opartego na naruszeniu obowiązku uzasadnienia

Argumenty stron

13 Zdaniem skarżącej zaskarżona decyzja narusza obowiązek uzasadnienia. W szczególności Izba Odwoławcza nie uzasadniła tudzież niewystarczająco uzasadniła odrzucenie toku rozumowania przeprowadzonego przez Wydział Sprzeciwów OHIM, zgodnie z którym, po pierwsze, uwaga konsumenta skupi się prawdopodobnie raczej na słowach „Royal County of Berkshire", ze względu na ich umieszczenie, gdyż okalają one element figuratywny zgłoszonego znaku towarowego, i ,po drugie, wcześniejszy znak towarowy POLO odnosi się ogólnie do sportu, podczas gdy zgłoszenie znaku towarowego pozwala specyficznie określić klub polo.

14 OHIM wskazuje na fakt, że w pkt 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uzasadniła swój wniosek, zgodnie z którym omawiane oznaczenia są podobne z wizualnego punktu widzenia. Jeśli chodzi o porównanie koncepcyjne, OHIM podkreśla, że Izba Odwoławcza zasadnie stwierdziła, że pomiędzy tymi oznaczeniami występuje pewne podobieństwo koncepcyjne, ponieważ oba odnoszą się do dyscypliny sportu polo, co nie ma nic wspólnego z danymi towarami. OHIM stwierdza, że Izba Odwoławcza przedstawiła przyczyny, dla których przyjęła ona rozstrzygnięcie inne niż zawarte w decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM.

15 Interwenient nie przedstawia uwag dotyczących konkretnie argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uzasadniła lub niewystarczająco uzasadniła odrzucenie toku rozumowania Wydziału Sprzeciwów. Jednakże broni on sposobu rozumowania przyjętego przez Izbę Odwoławczą.

Ocena Sądu

16 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 73 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 decyzje OHIM zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Obowiązek ten ma taki sam zakres, co obowiązek wynikający z art. 253 WE [wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider przeciwko OHIM — Vitakraft-Werke Wührmann i Friesland Brands (VITATASTE i METABALANCE 44), Rec. str. II-1149, pkt 72].

17 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że obowiązek uzasadnienia decyzji indywidualnych zmierza do osiągnięcia dwojakiego celu: po pierwsze, umożliwienia zainteresowanemu poznania przyczyn, dla których wydano dany akt, w celu przygotowania obrony jego praw i po drugie, umożliwienia sądowi wspólnotowemu przeprowadzenia kontroli legalności decyzji (zob. ww. wyrok w sprawie VITATASTE i METABALANCE 44, pkt 73 oraz wskazane w nim orzecznictwo). Kwestia, czy uzasadnienie decyzji spełnia te wymogi, winna być oceniana nie tylko na podstawie jego brzmienia, ale również na podstawie całości zasad prawnych regulujących daną dziedzinę (wyrok Trybunału z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie C-122/94 Komisja przeciwko Radzie, Rec. str. I-881, pkt 29, oraz wyrok Sądu z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie T-188/98 Kuijer przeciwko Radzie, Rec. str. II-1959, pkt 36).

18 W niniejszej sprawie należy zbadać utrzymywane przez skarżącą brak lub niewystarczalność uzasadnienia.

19 Przede wszystkim, jeśli chodzi o rozumowanie Wydziału Sprzeciwów OHIM, zgodnie z którym uwaga konsumenta skupi się prawdopodobnie raczej na słowach „Royal County of Berkshire" ze względu na fakt, że okalają one element figuratywny

zgłoszonego znaku towarowego, Sąd uznaje, że zwłaszcza stwierdzenie zawarte w pkt 31 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym sposób, w jaki słowa stanowiące element słowny omawianego oznaczenia zostały zapisane, istotnie wzmacnia dominujący charakter elementu przedstawiającego gracza w polo, umożliwia skarżącej poznanie dokładnej przyczyny, dla której Izba Odwoławcza uznała, że element słowny nie jest elementem dominującym, a w konsekwencji odrzuciła sposób rozumowania przyjęty przez Wydział Sprzeciwów.

20 Następnie w odniesieniu do toku rozumowania Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy POLO odnosi się ogólnie do sportu, podczas gdy zgłoszony znak towarowy pozwala specyficznie określić klub polo, należy zauważyć, że wbrew temu, co podnosi skarżąca, wspomniany sposób rozumowania nie został podważony przez Izbę Odwoławczą. W istocie w pkt 32 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wyraźnie potwierdza, że słowa „Royal County of Berkshire Polo Club" mogą oznaczać dla konsumenta angielskiego konkretny klub lub osoby grające w polo.

21 Z uwagi na to, że rozpatrywane łącznie podstawy zaskarżonej decyzji ukazują w jasny sposób tok rozumowania w zakresie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy stwierdzić, iż pierwszy zarzut powinien zostać oddalony jako bezzasadny.

W przedmiocie drugiego zarzutu skarżącej, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

22 Skarżąca podnosi kilka argumentów, które zasadniczo mają na celu powołanie się na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

23 Skarżąca wskazuje, po pierwsze, że w zaskarżonej decyzji w sposób niewłaściwy dokonano rozbioru zgłoszonego znaku towarowego i nie uznano go za całość, ale za szereg elementów, którym przypisano wartości, cechy odróżniające lub różną zdolność do bycia dostrzeżonymi.

24 Po drugie, skarżąca kwestionuje decyzję Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim stwierdziła ona, że żadne ze słów „Royal County of Berkshire Polo Club", stanowiących element słowny omawianego oznaczenia nie zostało w szczególny sposób wyróżnione w stosunku do elementu figuratywnego wspomnianego oznaczenia, a mianowicie medalionu przedstawiającego jeźdźca grającego w polo. Taki wniosek pozostaje w oderwaniu od faktu, że słowa te są równie ważne co element figuratywny. Z tego punktu widzenia w niniejszym przypadku słowa te są dostrzegalne i wyraźnie przykuwają uwagę ze względu na ich rozmiar, przedstawienie typograficzne i krój pisma w postaci białych majuskuł. Uznając element figuratywny za dominujący i odznaczający się element oznaczenia, Izba Odwoławcza dokonała zatem błędnej oceny.

25 Po trzecie, skarżąca kwestionuje zawarte w zaskarżonej decyzji odniesienie do oderwanego charakteru zgłoszonego znaku towarowego. Zdaniem skarżącej odniesienie to nie uwzględnia faktu, że chodzi tutaj o znak towarowy pochodzenia, czyli wskazujący na to, iż towary pochodzą z Royal County of Berkshire Polo Club.

26 Po czwarte, skarżąca utrzymuje, że w przypadku gdy nie zostanie stwierdzona nieważność zaskarżonej decyzji, zostanie ustanowiony niesłuszny i nieuzasadniony monopol interwenienta na używanie elementu figuratywnego przedstawiającego jeźdźca grającego w polo. Zdaniem skarżącej byłoby to niesłuszne i niedopuszczalne, szczególnie ze względu na liczbę rejestracji znaków towarowych dla towarów należących do klasy 3, które zostały przyznane innym klubom polo. W tym względzie skarżąca powołuje się na rejestrację znaków towarowych: brytyjskiego nr 1 558 682 i wspólnotowego nr 980 995.

27 Po piąte, zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza naruszyła prawo poprzez zastosowanie w rzeczywistości kryterium, w którym przypuszczalny stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych zastąpił kryterium, które powinno było zostać zastosowane w przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, tj. uwzględnienie wszystkich czynników występujących w danym przypadku.

28 OHIM zwraca uwagę, że po pierwsze, Izba Odwoławcza, rozpatrując zgłoszony znak towarowy jako całość, słusznie stwierdziła, że pod względem wizualnym wizerunek gracza w polo stanowi element dominujący. Zdaniem OHIM Izba Odwoławcza uznała, że mimo występowania pomiędzy oznaczeniami pewnych różnic, nie wystarczają one, aby zrównoważyć podobieństwa, w szczególności, jeśli wziąć pod uwagę zasadę niedoskonałej pamięci konsumenta. OHIM wnioskuje z tego, że argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła zgłoszonego znaku towarowego jako całości, jest oczywiście bezzasadny. Zdaniem OHIM Izba Odwoławcza nie przypisała nadmiernego znaczenia logotypowi jeźdźca w oderwaniu od innych elementów i w konsekwencji nie posunęła się za daleko w swojej analizie spornych oznaczeń.

29 Po drugie, zdaniem OHIM Izba Odwoławcza prawidłowo wskazała na oderwany charakter wizerunku jeźdźca grającego w polo w stosunku do danych towarów należących do klasy 3. W tym zakresie rozumowanie skarżącej dotyczące znaku towarowego pochodzenia można by podzielić, gdyby zgłoszony znak towarowy został zgłoszony jedynie dla usług należących do klasy 41, a mianowicie działalności sportowej lub działalności klubu polo.

30 Po trzecie, zdaniem OHIM zaskarżona decyzja nie przyznaje interwenientowi niesłusznego i nieuzasadnionego monopolu na używanie wizerunku gracza w polo. W opinii OHIM Izba Odwoławcza w pełni zasadnie uznała, że wizerunek jeźdźca grającego w polo samoistnie posiada charakter wysoce odróżniający w odniesieniu

do objętych wcześniejszą rejestracją brytyjską towarów należących do klasy 3, ponieważ chodzi tutaj o wizerunek o silnie fantazyjnej treści. Zdaniem OHIM bez wątpienia taki wizerunek ma oderwany charakter w stosunku do omawianych towarów i zasługuje na to, by być chronionym wobec późniejszych zgłoszeń zawierających na tyle podobny wizerunek, że mogłoby dojść do pomyłki. OHIM podnosi, że w omawianym przypadku odróżniający charakter uzyskany przez wcześniejszy znak towarowy stanowi dodatkowy czynnik uzasadniający jego ochronę wobec późniejszych znaków towarowych zawierających, jako element dominujący, podobny wizerunek gracza w polo. Jeśli chodzi o powoływanie się przez skarżącą na rejestracje przyznane dla towarów należących do klasy 3 innym klubom polo, OHIM precyzuje, że w przypadku brytyjskiego znaku towarowego nr 1 558 682 rejestracja została dopuszczona po wyrażeniu zgody przez właściciela brytyjskiego znaku towarowego nr 657 864, będącego interwenientem w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego nr 980 995 OHIM zwraca uwagę, że Izba Odwoławcza wskazała w decyzji, że przedstawia on dwóch graczy w polo.

31 Po czwarte, zdaniem OHIM Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, zastępując kryterium prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd kryterium polegającym na przypuszczalnym stopniu podobieństwa oznaczeń. OHIM podnosi w tym zakresie, że istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostało prawidłowo wykazane przez Izbę Odwoławczą, ponieważ w swej analizie uwzględniła ona wszystkie czynniki istotne w danym przypadku, a mianowicie częściową identyczność lub podobieństwo towarów, wizualne i koncepcyjne podobieństwo oznaczeń, wysoce odróżniający — zarazem samoistny, jak i uzyskany w następstwie używania — charakter wizerunku gracza w polo występującego we wcześniejszych znakach towarowych interwenienta oraz istnienie rodziny znaków towarowych powiązanych ze sobą z uwagi na koncept gry polo dla towarów należących do klasy 3.

32 Interwenient podkreśla w pierwszej kolejności, że wizualne wrażenie wywierane przez wizerunek jeźdźca jest dużo silniejsze i łatwiej może zostać zapamiętane niż element słowny znaku towarowego. W istocie, po pierwsze, element słowny stanowi dodatek, ponieważ składa się on z sześciu słów zapisanych stosunkowo małymi literami, które są szczególnie trudne do odczytania z uwagi na fakt, iż zostały one umieszczone w kształt medalionu. Ponadto żadne z tych słów nie ma charakteru

przeważającego. Po drugie, z uwagi na to, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma okazję dokonać uważnej analizy znaku towarowego, a zatem zachowuje on w pamięci jedynie jego niedoskonały obraz lub niedoskonałe wspomnienie, jest mało prawdopodobne, aby zachowany przez konsumenta w pamięci niedoskonały obraz znaku towarowego umożliwił mu zapamiętanie elementu słownego tego znaku towarowego. W tym zakresie interwenient podnosi ponadto, że podejście skarżącej, polegające na uznaniu słów tworzących element słowny zgłoszonego znaku towarowego za dominującą cechę tego znaku towarowego z uwagi na to, że są one widoczne, jest oderwane, po pierwsze, od wywieranego przez ten znak całościowego wrażenia i po drugie, od faktu, że przeciętny konsument nie przeprowadza szczegółowej analizy znaku towarowego i zwykle zachowuje w pamięci jedynie jego niedoskonały obraz.

33 W drugiej kolejności, jeśli chodzi o oderwany charakter związku pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a towarami, interwenient podnosi, po pierwsze, że ten znak towarowy nie wykazuje żadnego związku z towarami należącymi do klasy 3 i żadne z jego znaczeń nie przywołuje na myśl tych towarów oraz po drugie, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nie dotyczy towarów lub usług związanych z grą polo, ale towarów pozostających całkowicie bez związku z tym sportem.

34 W trzeciej kolejności argument skarżącej, zgodnie z którym, jeśli nie zostanie stwierdzona nieważność decyzji Izby Odwoławczej, to przyczyni się ona do ustanowienia niesłusznego i nieuzasadnionego monopolu interwenienta na używanie wizerunku gracza w polo, stanowi, zdaniem interwenienta, domyślne przyznanie przez skarżącą, że jej logotyp jeźdźca jest podobny do któregokolwiek z wcześniejszych znaków towarowych interwenienta, jak również przyznanie faktu, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców. Zdaniem interwenienta odmowa rejestracji późniejszego znaku towarowego jest w konsekwencji w pełni uzasadniona. W tym zakresie interwenient podnosi również argument, zgodnie z którym Izba Odwoławcza słusznie uznała, że skarżąca nie przedstawiła dowodu używania — w odniesieniu do towarów należących do klasy 3 — innych znaków towarowych zawierających element w postaci gracza w polo. Po pierwsze, jeśli chodzi o rejestrację brytyjskiego znaku towarowego nr 1 558 682, interwenient podnosi, że rejestracja ta miała miejsce w następstwie wyrażenia przez niego zgody. Po drugie, w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego

nr 980 995 interwenient odsyła do decyzji Izby Odwoławczej, w której wskazała ona, że oznaczenie to przedstawia dwóch graczy w polo.

35 W czwartej kolejności interwenient zwraca uwagę, że w ramach oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza z dokładnością uwzględniła fakt, że po pierwsze, znak towarowy interwenienta uzyskał charakter dodatkowo odróżniający w następstwie używania i po drugie, że w odniesieniu do towarów należących do klasy 3 interwenient wypracował rodzinę znaków towarowych związanych koncepcyjnie z grą polo.

36 Wniosek, zgodnie z którym towary zawarte w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego są identyczne z towarami objętymi wcześniejszymi znakami towarowymi interwenienta lub są do nich podobne, jest w odczuciu interwenienta dodatkowym elementem potwierdzającym istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Interwenient przypomina w tym względzie orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym niewysoki stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może zostać zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819).

Ocena Sądu

37 Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z brzmieniem 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 odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Na podstawie 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 zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

38 Z utrwalonego orzecznictwa wynika również, że całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego czy koncepcyjnego spornych oznaczeń, należy dokonywać w oparciu o wywierane przez nie całościowe wrażenie, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

39 Należy także przypomnieć, że złożony znak towarowy można uznać za podobny do innego znaku towarowego — identycznego lub podobnego do jednego z elementów złożonego znaku towarowego — jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujący w wywieranym przez złożony znak towarowy całościowym wrażeniu. Tak jest w przypadku, gdy element ten może samodzielnie zdominować wyobrażenie tego znaku zachowane w pamięci właściwego kręgu odbiorców, przez co pozostałe elementy znaku towarowego nie są dostrzegalne w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33].

40 To właśnie w świetle tych rozważań należy zbadać dokonaną przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do spornych znaków towarowych ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

41 W pierwszej kolejności należy podkreślić, że po pierwsze, uznając element figuratywny za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego, Izba Odwoławcza nie zaniechała tylko z tego powodu uwzględnienia elementu słownego tego znaku przy porównaniu tych dwóch oznaczeń pod względem wizualnym. W istocie dokonując tego porównania, Izba Odwoławcza wyraźnie wzięła pod uwagę sposób, w jaki słowa te zostały zapisane. Twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie rozpatrywała zgłoszonego znaku towarowego jako całości, jest zatem oczywiście bezzasadne. Po drugie, Izba Odwoławcza słusznie uznała element figuratywny za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego. W istocie to właśnie gracz w polo, tj. element figuratywny, nadaje temu znakowi charakter odróżniający i to właśnie on może zostać najłatwiej zapamiętany przez konsumentów. Natomiast element słowny zgłoszonego znaku towarowego, składający się

z sześciu słów zapisanych stosunkowo małymi literami, które ze względu na ich umieszczenie w kształcie medalionu są trudne do odczytania, nie jest tak bardzo znaczący w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu. Ponadto obecność elementu słownego w kształcie medalionu dodatkowo przyczynia się do podkreślenia elementu figuratywnego tego znaku, przez co dominujący charakter tego ostatniego został jeszcze bardziej wzmocniony.

42 W drugiej kolejności należy dokonać analizy argumentu skarżącej, zgodnie z którym zawarte w zaskarżonej decyzji odniesienie do oderwanego charakteru znaku towarowego nie uwzględnia okoliczności, że znak ten zawiera wskazówkę pochodzenia, wobec czego wskazuje, że towary pochodzą z Royal County of Berkshire Polo Club. W tym zakresie należy zauważyć, że w pkt 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że element figuratywny zgłoszonego znaku towarowego, uznany za element dominujący tego znaku, pozostaje w oderwaniu od towarów, dla których wniesiono o rejestrację tego znaku. Uwaga ta jest całkowicie prawidłowa, ponieważ jest niezaprzeczalne, że koncept sportu polo wyłaniający się ze zgłoszonego znaku towarowego, nie ma żadnego związku z towarami należącymi do klasy 3, dla których wniesiono o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. Wynika z tego, że zagadnienie, czy w zaskarżonej decyzji uwzględniono fakt, że chodzi tutaj o znak towarowy pochodzenia, nie jest istotne dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu.

43 W trzeciej kolejności Sąd stwierdza, że argument, zgodnie z którym jeśli nie zostanie stwierdzona nieważność decyzji Izby Odwoławczej, to zostanie ustanowiony niesłuszny i nieuzasadniony monopol interwenienta na używanie wizerunku gracza w polo, co umożliwi mu sprzeciwienie się wszystkim późniejszym zgłoszeniom zawierającym podobny logotyp, nie może zostać uwzględniony. W tym zakresie należy zauważyć, że Izba Odwoławcza w pełni zasadnie uznała, że gracz w polo zawiera samoistnie charakter wysoce odróżniający w odniesieniu do towarów należących do klasy 3, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, a które są obecnie objęte wcześniejszą rejestracją brytyjską, ponieważ w stosunku do tych towarów wizerunek gracza w polo jest obrazem o silnie fantazyjnej treści. Taki wizerunek należy uznać za oderwany od omawianych towarów i zasługuje on na bycie chronionym wobec późniejszych zgłoszeń zawierających na tyle podobny wizerunek, że mogą one zostać pomylone. W istocie interes systemu prawnego

wspólnotowego znaku towarowego polega dokładnie na tym, że pozwala on posiadaczowi wcześniejszego znaku towarowego na sprzeciwienie się rejestracji późniejszych znaków towarowych niesłusznie odnoszących korzyści wynikające z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Tak więc daleki od przyznania niesłusznego i nieuzasadnionego monopolu posiadaczom wcześniejszych znaków towarowych system ten umożliwia posiadaczom tych znaków ochronę i uczynienie dochodowymi istotnych nakładów poczynionych na promocję ich wcześniejszych znaków towarowych.

44 Wreszcie argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza zastąpiła badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych kryterium, w którym stopień podobieństwa tych znaków został założony, również należy odrzucić jako bezzasadny. W istocie Izba Odwoławcza prawidłowo ustaliła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych, ponieważ w swej analizie uwzględniła ona wszystkie czynniki istotne w danym przypadku, a mianowicie częściową identyczność lub podobieństwo towarów, wizualne i koncepcyjne podobieństwo oznaczeń, silnie odróżniający — zarówno samoistny, jak i uzyskany w następstwie używania — charakter wizerunku gracza w polo w znaku towarowym należącym do interwenienta oraz istnienie rodziny znaków towarowych należących do interwenienta powiązanych ze sobą z uwagi na koncept gry polo dla towarów należących do klasy 3.

45 Wynika z tego, że ponieważ skarżąca nie wykazała naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, niniejszy zarzut należy oddalić.

W przedmiocie wniosku interwenienta wniesionego na podstawie art. 134 § 3 regulaminu Sądu

Argumenty interwenienta

46 W odpowiedzi na skargę interwenient wniósł przede wszystkim o zmianę decyzji Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim odrzuca ona sprzeciw w odniesieniu do następujących towarów wymienionych we wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do polerowania, szorowania i ścierania". Interwenient uważa bowiem, że towary te mogą zostać zrównane z mydłami, które są objęte jego znakiem towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 657 864. Podobieństwo tych towarów do mydeł wynika z faktu, że wszystkie one mogą być używane do czyszczenia domu, mogą być sprzedawane w taki sam sposób, być wyeksponowane w tych samych działach (w przypadku ich sprzedaży w sieci masowej dystrybucji), być używane wspólnie z innymi produktami oraz z faktu, że wytwarzające ten rodzaj towarów przedsiębiorstwa oferują kompletną gamę środków do czyszczenia. W konsekwencji z uwagi na podobieństwo mydeł i wyżej wskazanych towarów, jak również prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stwierdzone w odniesieniu do tych dwóch znaków towarowych, Izba Odwoławcza powinna była odrzucić wniosek o rejestrację dla wszystkich wskazanych towarów, włączając w to „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do polerowania, szorowania i ścierania".

47 Interwenient zarzuca zaskarżonej decyzji również to, że nie uwzględniła ona sprzeciwu w oparciu o inne posiadane przez niego znaki towarowe. W szczególności kwestionuje on pkt 44 zaskarżonej decyzji, w którym wskazano, że różnice występujące między zgłoszonym znakiem towarowym a jego pozostałymi wcześniejszymi znakami towarowymi, wymienionymi w pkt 5 powyżej, są bardziej liczne niż podobieństwa wizualne i fonetyczne. W tym zakresie interwenient wyróżnia stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którymi, po pierwsze, cztery z jego innych wcześniejszych znaków towarowych nie przedstawiają jeźdźca grającego

w polo i, po drugie, w czterech pozostałych wcześniejszych znakach towarowych, tj. tych, które przedstawiają gracza w polo, elementem dominującym jest wyraz „polo".

48 Interwenient utrzymuje, że zgłoszony znak towarowy i pozostałe wcześniejsze znaki towarowe są podobne oraz że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zainteresowanego kręgu odbiorców. Po pierwsze, zgłoszony znak towarowy odwołuje się do konceptu gry polo jako sportu, który jest tym samym konceptem stanowiącym źródło znaku towarowego. Zatem koncept ten dokładnie odpowiada konceptowi, do którego odwołują się pozostałe znaki towarowe, wobec czego pozostałe wcześniejsze znaki towarowe i zgłoszony znak towarowy są bardzo podobne pod względem koncepcyjnym. Po drugie, ze względu na fakt, że wszystkie wcześniejsze znaki towarowe posiadają charakter szczególnie odróżniający — zarówno samoistny, jak i uzyskany w następstwie ich używania — jak również ze względu na fakt, że dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd uznaje się, iż konsument zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz znaku towarowego, jest prawdopodobne, że konsumenci mogą pomylić zgłoszony znak towarowy z innym znakiem towarowym należącym do rodziny znaków towarowych interwenienta.

49 Interwenient wnioskuje z tego, że Izba Odwoławcza w sposób niewystarczający dokonała badania zagadnienia podobieństwa koncepcyjnego pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a pozostałymi wcześniejszymi znakami towarowymi i zaniechała orzeczenia w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Ocena Sądu

50 Wnosząc do Sądu, po pierwsze, o zmianę decyzji Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim odrzuciła ona sprzeciw w odniesieniu do środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu oraz środków do polerowania, szorowania i ścierania, jak również, po drugie, o uwzględnienie sprzeciwu dla wszystkich

towarów wymienionych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego w oparciu zarówno o wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 657 864, jak i o pozostałe wcześniejsze znaki towarowe, interwenient korzysta z przyznanej mu przez art. 134 § 3 regulaminu możliwości przedstawienia w odpowiedzi na skargę żądań mających na celu zmianę decyzji izby odwoławczej w zakresie nieuwzględnionym w skardze.

51 W takim przypadku zgodnie z art. 135 § 3 regulaminu pozostałe strony mogą w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia im odpowiedzi na skargę przedłożyć pismo, którego treść ogranicza się do odpowiedzi na żądania i zarzuty przedstawione po raz pierwszy w odpowiedzi interwenienta na skargę. Ani OHIM, ani skarżąca nie skorzystały z takiej możliwości. Natomiast podczas rozprawy zarówno skarżąca, jak i OHIM, zajęli stanowiska w przedmiocie żądania interwenienta. W tym zakresie skarżąca wniosła do Sądu o oddalenie tego żądania jako bezzasadnego. OHIM wypowiedział się jedynie w odniesieniu do części żądania dotyczącego odrzucenia przez Izbę Odwoławczą sprzeciwu w zakresie środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, jak również środków do polerowania, szorowania i ścierania. Wskazał on, że w tym względzie podziela on stanowisko interwenienta.

52 Przede wszystkim należy zauważyć, że o ile prawdą jest, że znaczna część towarów oznaczonych wcześniejszym graficznym znakiem towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 657 864 jest wykorzystywana wyłącznie jako produkty pielęgnacyjne lub środki higieny osobistej, o tyle nie odnosi się to do mydeł, które pełnią podwójną rolę. W istocie nawet jeśli mydła są używane do mycia ciała i nadania im zapachu lub przyjemnego wyglądu, to nie wynika z tego, czego Izba Odwoławcza nie wskazała w pkt 22 zaskarżonej decyzji, że nie mogą być one używane również jako środki do utrzymania domu. Z tego względu są one porównywalne ze środkami wybielającymi i innymi substancjami stosowanymi w praniu, jak również ze środkami do polerowania, szorowania i ścierania. W konsekwencji między mydłami, objętymi wcześniejszym graficznym znakiem towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 657 864,

a środkami wybielającymi i innymi substancjami stosowanymi w praniu, jak również środkami do polerowania, szorowania i ścierania, dla których skarżąca wniosła o rejestrację, występuje podobieństwo. Z uwagi na to podobieństwo stwierdzone przez Izbę Odwoławczą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd rozciąga się również na środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, jak również środki do polerowania, szorowania i ścierania, wobec czego należy stwierdzić nieważność decyzji Izby Odwoławczej w części, w jakiej nie odrzuciła ona wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego dla tych towarów. Zgodnie z art. 63 rozporządzenia nr 40/94 OHIM jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do tego częściowego stwierdzenia nieważności.

53 W odniesieniu do żądania interwenienta mającego na celu uwzględnienie sprzeciwu w oparciu o jego wcześniejsze znaki towarowe inne niż znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 657 864 należy zauważyć, że takie żądanie może co najwyżej prowadzić do tego samego rezultatu co żądanie wynikające z poprzedniego punktu, tj. całkowitego odrzucenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego dla towarów należących do klasy 3. Ponieważ żądanie interwenienta opierające się na tej drugiej podstawie stało się bezprzedmiotowe, należy je oddalić.

W przedmiocie kosztów

54 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania. Podczas rozprawy interwenient również wniósł o obciążenie skarżącej kosztami postępowania. Okoliczność, że przedstawił on taki wniosek dopiero na rozprawie, nie stoi na przeszkodzie jego uwzględnieniu (wyrok Trybunału z dnia 29 marca 1979 r. w sprawie 113/77 NTN Toyo Bearing i in. przeciwko Radzie, Rec. str. 1185, oraz opinia rzecznika generalnego J. P. Warnera, Rec. str. 1212, 1274). Należy zatem obciążyć skarżącą całością kosztów postępowania.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim dopuszcza ona na rzecz Royal County of Berkshire Polo Club Ltd rejestrację zgłoszenia znaku towarowego dla następujących towarów należących do klasy 3: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu oraz środki do polerowania, szorowania i ścierania.**

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

3) **Skarżąca ponosi własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz przez interwenienta.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 lutego 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras