WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 19 maja 2011 r.*

W sprawie T-580/08

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), reprezentowanej przez adwokatów M.H. Granada Carpentera oraz C. Gutiérreza Martíneza,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

Pepekillo, SL, z siedzibą w Algésiras (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata J. Garrida Pastora,

* Język postępowania: hiszpański.

mającej za przedmiot skargę na decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 kwietnia i z dnia 24 września 2008 r. (obydwie ogłoszone w sprawie R 722/2007-1), dotyczące, odpowiednio, wniosku Pepekillo, SL, o przywrócenie stanu poprzedniego i postępowania w sprawie sprzeciwu między PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) a Pepekillo,

SĄD (piąta izba),

w składzie: S. Papasavvas, prezes, V. Vadapalas (sprawozdawca) i K. O'Higgins, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 grudnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 30 kwietnia 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 marca 2009 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 lipca 2009 r.,

uwzględniając fakt, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

uwzględniając zmiany w składzie izb Sądu,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 20 listopada 2003 r. M.S.L. złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie 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 objęty wnioskiem o rejestrację to oznaczenie słowne PEPEQUILLO.

3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 18, 25 i 35 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 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”;

— klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”;

— klasa 35: „usługi handlu detalicznego bez względu na cel; usługi doradcze przy eksploatacji przedsiębiorstwa handlowego na zasadach franczyzy; usługi promocji i sprzedaży za pośrednictwem sieci informatycznych; usługi agencji importu i eksportu”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 36/2004 z dnia 6 września 2004 r.

5 Prawa wynikające ze zgłoszenia zostały następnie przeniesione na interwenienta, Pepekillo, SL.

6 W dniu 1 grudnia 2004 r. spółka będąca osobą trzecią wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów i usług, o których mowa w pkt 3 powyżej.

7 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem następujących wcześniejszych znaków towarowych:

— rejestracją w Hiszpanii w 1997 r. pod numerem 1627317 słownego znaku towarowego PEPE;

— rejestracją w Hiszpanii pod numerem 1719159 następującego graficznego znaku towarowego:

PEPE

— rejestracją wspólnotową pod nr 345496 słownego znaku towarowego PEPE z dnia 20 października 1998 r. ;

— rejestracją w Hiszpanii w 1991 r. pod nr 1290744 słownego znaku towarowego PEPE JEANS;

— rejestracją wspólnotową pod nr 1807379 słownego znaku towarowego PEPE JEANS z dnia 3 sierpnia 2001 r. ;

— rejestracją w Hiszpanii w 1995 r. i 1996 r. pod nr 1905641, 1769278 i 1769576 następujących graficznych znaków towarowych:

— przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:



— przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:



— rejestracją wspólnotową pod nr pod nr 287029 z dnia 16 lipca 1998 r. przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:



— innymi rejestracjami, między innymi w Hiszpanii, zawierających wyrażenia „pepe jeans" lub słowo „pepe" jako znaków towarowych PEPE JEANS PORTOBELLO (nr 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nr 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nr 2181476 i nr 2181477), PEPE JEANS M2 (nr 2096733), PEPE BETTY (nr 1193156), PEPECO (nr 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (rejestracja wspólnotowa pod nr 3342649), PEPE CLOTHING (nr 1293444), PEPE F4 (nr 1704783), PEPE M3 (nr 1704784), PEPE 2XL (nr 1172266), PEPE M99 (nr 1704781).

8 Następujące towary są oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi:

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1627317 towary należące do klasy 18 i odpowiadające następującemu opisowi: „wyroby ze skóry i imitacji skóry; etykiety ze skóry, torby podróżne, plecaki, aktówki, portmonetki, portfele, saszetki, parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne i laski".

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1719159 towary należące do klasy 25 i odpowiadające następującemu opisowi: „konfekcja wszelkiego rodzaju".

— w odniesieniu do rejestracji wspólnotowej pod nr 345496 towary należące do klas 18 i 25 i odpowiadające, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

  — klasa 18: „torby, torebki, plecaki, teczki szkolne, tornistry, plecaki żołnierskie walizki, torby uniwersalne, etui, kufry, torby podróżne, woreczki, portfele, saszetki, parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne";

  — klasa 25: „artykuły odzieżowe; paski; dżinsy; obuwie, nakrycia głowy";

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1290744 towary należące do klasy 25 i odpowiadające następującemu opisowi: „odzież, obuwie, nakrycia głowy";

— w odniesieniu do rejestracji wspólnotowej pod nr 1807379 towary należące zwłaszcza do klas 3 i 18 i odpowiadające, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 3: „produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, sztuczne rzęsy, kleje do mocowania sztucznych rzęs”;

— klasa 18: „woreczki, siatki, plecaki, teczki szkolne, plecaki, walizki, duże torby, etui, kufry, torby podróżne, woreczki, teczki (galanteria skórzana), parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne”.

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1905641, 1769728 i 1769576 towary należące do klas 3, 18 i 25 i odpowiadające, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 3: „produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, sztuczne rzęsy, kleje do mocowania sztucznych rzęs”;

— klasa 18: „wyroby ze skóry i imitacje skóry, etykiety ze skóry, torebki, walizki, artykuły podróżne, parasole przeciwsłoneczne, laski, teczki uczniowskie i plecaki, wszystko ze skóry”;

— klasa 25: „odzież, obuwie, z wyjątkiem obuwia ortopedycznego, nakrycia głowy”;

— w odniesieniu do rejestracji wspólnotowej pod nr 287029 towary należące do klas 18 i 25 i odpowiadające, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 18: „torby, torebki, plecaki, teczki szkolne, tornistry, plecaki żołnierskie, plecaki, walizki, torby uniwersalne, etui, kufry, torby podróżne, portmonetki, portfele kieszeniowe, saszetki, parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne”;

— klasa 25: „artykuły odzieżowe; paski; dżinsy; obuwie i nakrycia głowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 2181476, 2181477 i 1704783 towary należące do klas 18 i 25 i odpowiadające, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”;

— klasa 25: „odzież, obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), nakrycia głowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1704781, 1704784 i 2222218 towary należące do klasy 25 i odpowiadające następującemu opisowi: „odzież, obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), nakrycia głowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1172266, 1193156, 1293444 i 1652022 towary należące do klasy 25 i odpowiadające następującemu opisowi: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1789013 towary należące do klasy 25 i odpowiadające następującemu opisowi: „odzież, obuwie sportowe (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), nakrycia głowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 2096733 towary należące do klasy 25 i odpowiadające następującemu opisowi: „odzież konfekcjonowana, paski (odzież), dżinsy, obuwie i nakrycia głowy”;

— w odniesieniu do rejestracji wspólnotowej pod nr 3342649 towary należące zwłaszcza do klas 18 i 25 i odpowiadające, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

  — klasa 18: „wyroby ze skóry i imitacji skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie; torby, portmonetki, plecaki, portfele, teczki uczniowskie, torby uniwersalne, etui należące do klasy 18, teczki, torby podróżne, portfele (kieszeniowe)”;

  — klasa 25: „odzież, odzież konfekcjonowana, paski, dżinsy, obuwie i nakrycia głowy”.

9 Prawa z tych rejestracji zostały następnie przeniesione na skarżącą, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].

11 W dniu 9 marca 2007 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, wobec których został on wniesiony, i odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, stwierdzając, że używając rzeczonego znaku towarowego, interwenient czerpałaby korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych PEPE i PEPE JEANS.

12 W dniu 10 maja 2007 r. interwenient wniósł do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

13 Interwenient złożył w OHIM pismo przedstawiające podstawy swego odwołania w dniu 13 lipca 2007 r., to znaczy jeden dzień po terminie wyznaczonym na jego przedstawienie – dniu 12 lipca 2007 r. Powiadomieniem sekretariatu z dnia 19 lipca 2007 r. OHIM poinformował interwenienta, że pismo przedstawiające podstawy jego odwołania wpłynęło po terminie i że odwołanie może zostać odrzucone jako niedopuszczalne.

14 Interwenient złożył zatem w dniu 12 września 2007 r. do OHIM wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego zgodnie z art. 78 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 81 rozporządzenia nr 207/2009) zaznaczając, że działał z zachowaniem staranności i że nie można jej przypisać opóźnienia w złożeniu pisma przedstawiającego podstawy odwołania, ponieważ opóźnienie to było wynikiem działania przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie.

15 Decyzją z dnia 30 kwietnia 2008 r. (zwaną dalej „decyzją dotyczącą przywrócenia stanu poprzedniego" Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła wniosek interwenienta o przywrócenie stanu poprzedniego i w konsekwencji orzekła, że „pismo przedstawiające podstawy odwołania powinno zostać uznane za złożone w terminie wyznaczonym w rozporządzeniu nr 40/94".

16 Decyzją z dnia 24 września 2008 r. (zwaną dalej „decyzją co do istoty sprawy") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła również odwołanie wniesione przez interwenienta, uchylając decyzję Wydziału Sprzeciwów i oddalając sprzeciw skarżącej. Stwierdziła ona w szczególności, że z jednej strony nie istniało zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a z drugiej strony przepisy art. 8 ust. 5 rzeczonego rozporządzenia nie miały zastosowania w sprawie, ze względu na to, że kolidujące ze sobą znaki nie są do siebie podobne.

17 Izba Odwoławcza stwierdziła między innymi, że znaki towarowe różnią się pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym, że nie wykazano, by wcześniejsze oznaczenia tworzyły rodzinę znaków towarowych (poza rodziną „z tytułu rejestracji") i wreszcie, że argument odnoszący się do powszechnej znajomości i szczególnie odróżniającego charakteru wcześniejszych oznaczeń nie znajdzie w niniejszej sprawie poparcia.

Żądania stron

18 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przywrócenia stanu poprzedniego;

— obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami związanymi z postępowaniem administracyjnym, które toczyło się przed OHIM.

19 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

20 W replice skarżąca wniosła do Sądu o obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem

21 W załączniku do skargi skarżąca przedstawiła kopię artykułu, jaki został opublikowany w dniu 22 kwietnia 2008 r. w dzienniku hiszpańskim, dotyczącego dziesięciu najbardziej używanych w potocznym języku hiszpańskim słów, który odnosił się między innymi do wyrazu „quillo" jako będącego skrótem wyrazu „chiquillo".

22 Dokument ten, jako przedstawiony po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, nie może zostać wzięty pod uwagę. Skarga do Sądu ma bowiem na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009), nie jest zatem zadaniem Sądu ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Należy zatem odrzucić wyżej wspomniane dokumenty bez konieczności badania ich siły dowodowej [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie żądania pierwszego

23 Na poparcie żądania pierwszego, w którym skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przywrócenie stanu poprzedniego, podnosi ona jedyny zarzut naruszenia art. 78 rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

24 Skarżąca podnosi, że interwenient nie działał z zachowaniem wszelkiej staranności wymaganej przez art. 78 rozporządzenia nr 40/94 i że w związku z tym Izba Odwoławcza nie miała podstaw do tego, aby uwzględnić jej wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego.

25 Zdaniem skarżącej interwenient, po pierwsze, wykorzystał maksymalnie termin, którym dysponował w celu złożenia odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM, po drugie, nie podał ani nie dostarczył przedsiębiorstwu świadczącemu usługi kurierskie wszystkich danych odbiorcy, po trzecie, nie monitorował swojej przesyłki,

i po czwarte, nie złożył pisma przedstawiającego podstawy odwołania faksem, mimo opóźnienia, z jakim go przekazał.

26 Zatem jak uznał OHIM w swojej odpowiedzi na skargę, interwenient udowodnił minimalną staranność, podczas gdy art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stawia wymóg zachowania należytej staranności przez osobę wnoszącą o przywrócenie stanu poprzedniego.

27 Skarżąca dodaje, że o ile OHIM i interwenient powoływali się na błąd popełniony przez przedsiębiorstwo świadczące usługi kurierskie celem wytłumaczenia opóźnienia w złożeniu pisma przedstawiającego podstawy odwołania, o tyle należało wziąć pod uwagę fakt, że na przedstawicielu interwenienta spoczywał obowiązek zachowania większej staranności, a zatem powinien on przesłać pismo przedstawiające podstawy odwołania faksem oraz że powinien on był lepiej wypełnić druk nadania pisma przedstawiającego podstawy odwołania, które zostało doręczone podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie.

28 Wreszcie przedstawiciel interwenienta powinien był poddać bardziej zasadniczej weryfikacji dokładność informacji podanych na druku nadania pisma przedstawiającego podstawy odwołania, które zostało przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, tym bardziej że ciążył na nim obowiązek wskazania prawidłowego adresu i udzielenia instrukcji temu podmiotowi.

29 OHIM podnosi, że żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przywrócenia stanu poprzedniego powinno zostać uznane za niedopuszczalne lub w każdym razie oddalone jako bezzasadne.

30 OHIM i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

Ocena Sądu

31 Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego jest uregulowany w art. 78 rozporządzenia nr 40/94, który określa jako jedną z przesłanek udzielenia zgody na przywrócenie stanu poprzedniego fakt, iż wnioskodawca „[wykazał] zachowani[e] należytej staranności wymaganej przez okoliczności".

32 Należy zatem ustalić, czy w niniejszej sprawie interwenient rzeczywiście wykazał zachowanie należytej staranności wymaganej przez okoliczności, aby dochować terminu, jaki został mu wyznaczony na złożenie odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

33 Należy tutaj zaznaczyć, że z jednej strony termin przyznany interwenientowi na złożenie pisma przedstawiającego podstawy odwołania dobiegł praktycznie końca, ponieważ skorzystał on z usług przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie na dzień przed upływem tego terminu, a z drugiej strony siedziby OHIM, interwenienta i jego zarządu znajdują się w różnych miastach, odpowiednio w Alicante (Hiszpania), w Algésiras (Hiszpania), Cadix (Hiszpania) i Madrycie (Hiszpania).

34 Jeżeli chodzi, po pierwsze, o argument wysunięty przez skarżącą, że interwenient wykorzystał maksymalnie termin do wniesienia odwołania, to nie może on zostać uwzględniony, ponieważ terminy są wyznaczane, co do zasady po to, aby je wykorzystywać (wyrok Sądu z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie T-251/04 Grecja przeciwko Komisji, niepublikowany w Zbiorze, pkt 53).

35 Jeżeli chodzi, po drugie, o zarzucany interwenientowi brak wskazania danych OHIM na druku nadania pisma przedstawiającego podstawy odwołania, które zostało przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, należy zaznaczyć, że jak stwierdziła Izba Odwoławcza w świetle dowodów, które zostały jej przedstawione przez interwenienta (zob. pkt 25 decyzji dotyczącej przywrócenia stanu poprzedniego),

tenże druk został wypełniony nie przez interwenienta, lecz przez przedsiębiorstwo kurierskie.

36 Jeżeli chodzi o decyzję OHIM, do której czyni odniesienie skarżąca w pkt 9 repliki, a mianowicie decyzję Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie R 636/2003-4 SimpleTech, Inc., to nie jest ona istotna dla niniejszej sprawy, ponieważ w tamtej sprawie przedstawiciel skarżącej dostarczył stare dane adresowe OHIM. Nie ma to miejsca w niniejszej sprawie, a zatem Izba Odwoławcza słusznie orzekła w pkt 25 decyzji dotyczącej przywrócenia stanu poprzedniego, że „[to] przewoźnik (a nie nadający przesyłkę) wypełnił druk nadania, w związku z czym żadnego błędu nie można przypisać [interwenientowi]".

37 Jeżeli chodzi, po trzecie, o argument skarżącej opierający się na tym, że interwenient nie monitorował swojej przesyłki, należy zaznaczyć, jak to słusznie uczyniła Izba Odwoławcza w pkt 21 decyzji dotyczącej przywrócenia stanu poprzedniego, że interwenient wybrał „właściwy rodzaj usługi", ponieważ usługa z której skorzystał, a mianowicie usługa SEUR 10, gwarantowała dostarczenie pisma przedstawiającego podstawy odwołania następnego dnia o godzinie 10.

38 Innymi słowy interwenient wybrał usługę, która zapewniała, że pismo przedstawiające podstawy odwołania zostanie dostarczone w terminie. Wydaje się zatem właściwe, że interwenient nie monitorowała swojej przesyłki, tym bardziej że, jak zaobserwowała skarżąca w pkt 5 swej skargi, jej przedstawiciel miał zwyczaj współpracować z tym podmiotem świadczącym usługi kurierskie. Przedstawiciel interwenienta miał zatem wystarczające zaufanie do przedsiębiorstwa kurierskiego, aby nie sprawdzać, czy pismo przedstawiające podstawy odwołania zostało dostarczone w terminie.

39 Jeżeli chodzi, po czwarte, o argument skarżącej oparty na tym, że pismo przedstawiające podstawy odwołania nie zostało wysłane faksem, należy zaznaczyć, że taki sposób przekazania nie jest obowiązkowy.

40 Wreszcie mimo iż w pkt 20 jego odpowiedzi na skargę OHIM zaznacza, że „[interwenient wykazał], w ramach niniejszej sprawy, zachowanie minimalnej staranności wymaganej przez okoliczności", należy jednak uważać, że chodzi tu o błąd pisarski, ponieważ nie tylko OHIM zaznacza w pkt 21 tej odpowiedzi na skargę, że interwenient wykazał zachowanie należytej staranności, ale jest to również stanowisko zajęte przez Izbę Odwoławczą w celu udzielenia zgody na przywrócenie stanu poprzedniego (zob. podobnie pkt 15 decyzji dotyczącej przywrócenia stanu poprzedniego).

41 W świetle powyższego jedyny zarzut naruszenia art. 78 rozporządzenia nr 40/94 jest bezzasadny i należy go oddalić. Należy zatem oddalić żądanie pierwsze, bez potrzeby wypowiadania się w przedmiocie jego dopuszczalności.

W przedmiocie żądania drugiego

42 Na poparcie swojego żądania drugiego, w którym wnosi ona o stwierdzenie nieważności decyzji co do istoty sprawy, skarżąca podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a drugi naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

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

– Argumenty stron

43 Skarżąca utrzymuje, że w decyzji co do istoty sprawy Izba Odwoławcza naruszyła, dokonując błędnej wykładni, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego PEPEQUILLO i rodziny wcześniejszych znaków towarowych PEPE, których jest ona właścicielem.

44 OHIM i interwenient utrzymują, że w decyzji co do istoty sprawy został właściwie zastosowany art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ wcześniejsze znaki towarowe i zgłoszony znak towarowy nie są do siebie podobne i z tego powodu nie istnieje na rynku prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

W przedmiocie porównania oznaczeń

45 Skarżąca podnosi, że jeżeli chodzi, po pierwsze, o porównanie wizualne rozpatrywanych oznaczeń, to powinno być ono dokonane między, z jednej strony – rodziną wcześniejszych znaków towarowych PEPE a z drugiej strony – zgłoszonym znakiem towarowym PEPEQUILLO.

46 Porównanie to pozwoliłoby na stwierdzenie, że wyraz „pepe" jest całkowicie zawarty w zgłoszonym znaku towarowym, gdzie stanowi jego „dominującą część", a mianowicie początek rzeczonego znaku towarowego. Z tego względu oznaczenia te są do siebie podobne, ponieważ wyraz „pepe" dominuje sam jeden nad wizerunkiem zgłoszonego znaku towarowego PEPEQILLO, jaki właściwy krąg odbiorców będzie w stanie zachować w pamięci.

47 Ponadto w przeciwieństwie do tego co potwierdziła Izba Odwoławcza w decyzji co do istoty sprawy, wyraz „pepe", mimo iż jest rozpowszechnionym w Hiszpanii przydomkiem, posiada wysoce odróżniający charakter, i to z dwóch powodów. Z jednej strony rzeczony wyraz nie spotka się z podstawą odmowy rejestracji, jaka wynika z charakteru rodzajowego czy opisowego znaku towarowego, a z drugiej strony renoma znaku towarowego PEPE nadaje temu wyrazowi wysoce odróżniający charakter.

48 Stopień podobieństwa wizualnego rozpatrywanych oznaczeń wynosi zatem 50%, z uwagi na to, że znak towarowy PEPEQUILLO w pełni przejmuje wyraz „pepe".

49 Jeśli chodzi, po drugie, o porównanie konceptualne rozpatrywanych oznaczeń, to należałoby dokonać rozróżnienia w zależności od rynku, jaki się bierze pod uwagę. Tak więc w przypadku kręgu odbiorców reprezentowanego przez przeciętnego wspólnotowego konsumenta, z wyjątkiem przeciętnego hiszpańskiego konsumenta, nie ma konieczności przeprowadzania takiego porównania, z uwagi na to że wyrazy „pepe" i „quillo" są pozbawione dla niego wszelkiego znaczenia. W odniesieniu natomiast do kręgu odbiorców reprezentowanego przez przeciętnego hiszpańskiego konsumenta rzeczone oznaczenia są, gdy chodzi o wyraz „pepe", konceptualnie identyczne. Co do wyrazu „quillo" – to chodzi tu o potoczny i czuły skrót hiszpańskiego wyrazu „chiquillo", który oznacza dziecko lub małego chłopca i jest bardzo często używany w Hiszpanii.

50 W konsekwencji, i ze względu na to, że powszechnie wiadomo, iż w Hiszpanii wyraz „quillo" jest skrótem od „chiquillo", przeciętny hiszpański konsument będzie postrzegał znak towarowy „PEPEQUILLO" jako oznaczający „chłopca pepe", „małego pepe" lub „dziecko pepe".

51 W konsekwencji rozpatrywane oznaczenia wykazują wysoki stopień podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym i przeciętny stopień podobieństwa pod względem graficznym.

52 OHIM i interwenient utrzymują, iż w przeciwieństwie do tego, co twierdzi skarżąca, rozpatrywane oznaczenia nie są do siebie podobne.

53 Twierdząc, że wyraz „pepe" jest elementem dominującym oznaczenia PEPEQUILLO, skarżąca podzieliła w sposób arbitralny rzeczone oznaczenie na dwie części, a mianowicie na element „pepe" z jednej strony i element „quillo" z drugiej strony, i utrzymywała w ten sposób, że rzeczone oznaczenie stało się pochodną imienia Pepe. Nie ma jednak żadnego powodu popartego argumentami logicznymi czy lingwistycznymi, który pozwalałby na dojście do wniosku, że konsumenci identyfikowaliby w sposób naturalny wyrazy „pepe" i „quillo" w całościowym wrażeniu wywartym przez zgłoszony znak towarowy, a nie na przykład wyrazy „pe" i „pequillo".

54 Ponadto zdaniem OHIM o ile porównanie rozpatrywanych oznaczeń pod względem wizualnym pozwala na dojście do wniosku, że istnieje pewne podobieństwo z uwagi na fakt, że oznaczenie „PEPE" jest „całkowicie wcielone" do początkowej części zgłoszonego znaku towarowego, o tyle należy stwierdzić, w odniesieniu do relatywnie krótkich oznaczeń, że elementy centralne są równie ważne jak elementy początkowe czy końcowe rzeczonych oznaczeń.

55 Interwenient uważa ze swej strony, że struktura rozpatrywanych oznaczeń jest niezaprzeczalnie odmienna, gdyż o ile oznaczenie PEPEQUILLO składa się z czterech sylab, wcześniejsze oznaczenia składają się mniej więcej z trzech sylab.

56 Ponadto chociaż mógłby uznać renomę wcześniejszego znaku towarowego PEPE, interwenient utrzymuje, że nie leży to w sprzeczności z faktem, iż wyraz „pepe" posiada ab initio, przynajmniej w Hiszpanii, niewielki charakter odróżniający, ze względu na to, że stanowi zdrobnienie imienia José.

57 Renoma wyrazu „pepe" w odniesieniu do odzieży dżinsowej nie spowoduje automatycznie podobieństwa wszystkich rozpatrywanych znaków towarowych, bez względu na to czy są one proste, czy złożone, zawierających ten wyraz, nawet gdy pojawia się on w ich początkowej części.

58 Ponadto jeśli chodzi o porównanie rozpatrywanych oznaczeń pod względem konceptualnym, należy dokonać rozróżnienia między przeciętnym konsumentem wspólnotowym, dla którego takie porównanie nie będzie istotne, a przeciętnym hiszpańskim konsumentem. W tym ostatnim przypadku należałoby, po pierwsze, przypomnieć, że skarżąca nie ma podstaw do tego, aby dzielić na części oznaczenie PEPEQUILLO. Chodzi tu bowiem o proste oznaczenie, nie posiadające żadnego szczególnego znaczenia, które stworzyła i wymyśliła M.S.L.

59 Po drugie, nawet wówczas, gdyby można było uznać, że wyraz „quillo" stanowi skrót wyrazu „chiquillo" i faktycznie wyrazy „pepe" i „quillo", wzięte pod uwagę osobno, mogłyby posiadać własne znaczenia, nie można byłoby jednak dojść do wniosku, że posiadają one koniecznie jedno znaczenie po ich połączeniu.

60 Wreszcie pod względem fonetycznym akcent toniczny nie padałby na te same sylaby, gdyż w przypadku oznaczenia PEPE padałby na pierwszą sylabę, a w przypadku oznaczenia PEPEQUILLO na sylabę trzecią.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

61 Skarżąca podnosi, że w pkt 24 decyzji co do istoty sprawy Izba Odwoławcza popełniła poważny błąd, uznając, że rodzina znaków towarowych PEPE jest jedynie rodziną z tytułu rejestracji, z uwagi na to, że ich używanie na rynku nie zostało wykazane.

62 W tym zakresie skarżąca utrzymuje, że niektóre z dokumentów, które przedstawiła ona przed OHIM w trakcie fazy postępowania w sprawie sprzeciwu, takie jak oficjalne świadectwa izb handlowych, w tym najważniejsze z Hiszpanii, orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, czy też publikacje, jakie ukazały się w prasie, mają na celu ukazanie nie tylko renomy, lecz również natężenia używania rodziny znaków towarowych PEPE.

63 Ponadto sam Wydział Sprzeciwów uznał w decyzji z dnia 9 marca 2007 r. (s. 9 i 10), że przedstawiono dowód na istnienie rodziny znaków towarowych w Hiszpanii.

64 W związku z tym istnieje oczywiste prawdopodobieństwo, że przeciętny konsument będzie uważał, iż zgłoszony znak towarowy PEPEQUILLO jest znakiem wywodzącym się od podstawowego znaku towarowego PEPE i że oznacza on gamę specyficznych towarów, która jest „częścią rodziny znaków towarowych PEPE".

65 W konsekwencji ignorując wysoce odróżniający charakter znaku towarowego PEPE, Izba Odwoławcza popełniła błąd, tym bardziej że interwenient i OHIM uznali renomę znaku towarowego PEPE, i tym samym uchybiła spoczywającemu na niej obowiązkowi uzasadnienia, o którym mowa w art. 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009).

66 OHIM i interwenient utrzymują, że w odniesieniu do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w stosunku do renomy rodziny wcześniejszych znaków towarowych, wystarczy zaznaczyć, iż istnienie tej rodziny znaków towarowych, poza kwestią rejestracji, nie zostało poparte dowodami przez skarżącą. Zważywszy na to, że żadne wcześniejsze znaki towarowe nie były używane na rynku, nie ma możliwości, aby przeciętni konsumenci europejscy myśleli, że zgłoszony znak towarowy PEPEQUILLO jest częścią rodziny znaków towarowych PEPE.

67 Poza tym domniemana powszechna znajomość oznaczenia PEPE w Hiszpanii, czy też rodziny znaków towarowych PEPE jest zbyt niewystarczająca do tego, aby przeciętni konsumenci hiszpańscy mogli skojarzyć ze sobą rozpatrywane oznaczenia i to ze względu na to, w świetle powyższego, wydaje się być mało prawdopodobne, aby konsumenci, o których mowa, mogli rozpoznać w sztuczny sposób w zgłoszonym znaku towarowym element analogiczny do „wcześniejszego prawa, w stosunku do którego mogłaby objawiać się vis atractiva powszechnej znajomości"

– Ocena Sądu

68 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 oznaczonych obydwoma znakami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009] przez wcześniejsze znaki towarowe należy rozumieć znaki towarowe, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację w państwie członkowskim jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

69 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. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 31–33 i przytoczone tam orzecznictwo].

70 Dla 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].

71 Jeśli chodzi o właściwy krąg odbiorców, to należy, na wzór obecnych w niniejszej sprawie stron, uznać, że składa się on z przeciętnego konsumenta wspólnotowego, w tym przeciętnego hiszpańskiego konsumenta, w zakresie w jakim towarami w niniejszej sprawie są towary powszechnego użytku [zob. wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. s. II-2251, pkt 41]. Przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów uważa się za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego.

72 Jeśli chodzi o porównanie rozpatrywanych towarów, to obecne w niniejszej sprawie strony nie kwestionują stwierdzenia Izby Odwoławczej zawartego w pkt 15 decyzji co do istoty sprawy, zgodnie z którym rzeczone towary są identyczne lub podobne.

W przedmiocie porównania oznaczeń

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

74 Nie zmienia to jednak faktu, że postrzegając oznaczenie słowne, konsument ten podzieli je na elementy słowne, które mają dla niego konkretne znaczenie i które przypominają słowa mu znane [zob. wyroki Sądu: z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM – Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. s. II-3445, pkt 51; z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 57].

75 Ponadto w odniesieniu do porównania oznaczeń pod względem wizualnym 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].

76 W niniejszej sprawie w pkt 20 decyzji co do istoty sprawy Izba Odwoławcza zaznacza, iż „znak towarowy PEPEQUILLO różni się od [wcześniejszego znaku towarowego PEPE] jednocześnie pod względem wizualnym i pod względem fonetycznym, gdyż jest on o wiele dłuższy i akcent toniczny pada na [trzecią] sylabę".

77 Należy zaznaczyć, że wyraz „pepe" ukazuje się na początku oznaczenia PEPQUILLO. Ponadto o ile oznaczenie PEPQUILLO różni się od wcześniejszego znaku towarowego PEPE ze względu na dwie jego ostatnie sylaby, które są dłuższe niż jego dwie pierwsze sylaby, oraz od innych wcześniejszych oznaczeń, ze względu na to, że składa się ono z jednego relatywnie długiego słowa, podczas gdy inne wcześniejsze oznaczenia składają się generalnie bądź z krótkiego słowa, jak oznaczenie PEPE, bądź z dwóch słów, jak oznaczenie PEPE JEANS, o tyle należy zaznaczyć, że nie rozstrzyga to o odrzuceniu wszelkiego podobieństwa wizualnego, gdyż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem konsument zwraca generalnie największą uwagę na początek znaku towarowego, a nie jego koniec [wyroki Sądu: z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-133/05 Meric przeciwko OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY PROP), Zb.Orz. s. II-2737, pkt 51; z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-109/07 L'Oréal przeciwko OHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY), Zb.Orz. s. II-675, pkt 30]. W dodatku spośród wcześniejszych oznaczeń wcześniejsze oznaczenie PEPECO składa się

z wyrazu „pepe", z którym połączony jest sufiks „co", co daje mu strukturę podobną do struktury oznaczenia PEPEQUILLO. Należy zatem uznać, że wrażenie wizualne, jakie zostawia po sobie zgłoszony znak towarowy, jest analogiczne do tego, jakie zostawiają wcześniejsze znaki towarowe.

78 W konsekwencji należy uznać, że pod względem wizualnym rozpatrywane znaki towarowe wykazują średni stopień podobieństwa.

79 Jeżeli chodzi o porównanie rozpatrywanych znaków towarowych pod względem fonetycznym, należy przypomnieć, że fakt, iż liczba sylab jest odmienna, nie wystarcza do tego, aby odrzucić istnienie podobieństwa fonetycznego między oznaczeniami [wyrok Sądu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie T-131/09 Farmeco przeciwko OHIM – Allergan (BOTUMAX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo]. W niniejszej sprawie dwie pierwsze sylaby rozpatrywanych oznaczeń są identyczne i wymawiają się w jednakowy sposób. Nie ulega wątpliwości, że akcent toniczny pada na trzecią sylabę w oznaczeniu PEPEQUILLO i na pierwszą we wcześniejszych oznaczeniach, lecz nie wystarcza to do tego, aby odrzucić wszelkie podobieństwo fonetyczne.

80 W związku z tym należy uznać, że między rozpatrywanymi oznaczeniami istnieje przynajmniej niewielki stopień podobieństwa pod względem fonetycznym.

81 Jeżeli chodzi o porównanie rozpatrywanych oznaczeń pod względem konceptualnym, należy wyróżnić z jednej strony przeciętnych wspólnotowych odbiorców, z wyjątkiem przeciętnego konsumenta hiszpańskiego, czyli część właściwego kręgu odbiorców, dla której takie porównanie nie jest istotne, gdyż wyrazy „pepe" i „quillo" nie mają żadnego znaczenia, a z drugiej strony przeciętnego konsumenta hiszpańskiego, dla którego mogą one mieć znaczenie.

82 Jakkolwiek oznaczenie PEPEQUILLO jest samo w sobie pozbawione znaczenia, jako że nie jest powszechnie występującym rzeczownikiem, możliwe jest, iż konsument hiszpański podzieli je na dwa wyrazy przybierające dla niego znaczenie, a mianowicie wyrazy „pepe" i „quillo", zgodnie z przytoczonym w pkt 74 niniejszego wyroku orzecznictwem. Te dwa wyraz bowiem, wzięte każdy z osobna pod uwagę posiadają dla konsumentów hiszpańskich konkretne znaczenie: wyraz „pepe" jest zdrobnieniem imienia José, a wyraz „quillo" czułym skrótem słowa „chiquillo". Zatem mimo iż, jak zaznacza Izba Odwoławcza w pkt 20 decyzji co do istoty sprawy, powszechnymi zdrobnieniami „Pepe" są wyrazy „pepito" i „pepillo", nie można wykluczyć, że przeciętny hiszpański konsument może wierzyć, że oznaczenie PEPEQUILLO oznacza „Pepe chłopca".

83 Wynika z tego, że przeciętnego hiszpański konsumenta można by było przywieść do myślenia, że tak jak w przypadku wcześniejszych znaków towarowych, wykorzystano grę słów w celu utworzenia ze zdrobnienia Pepe zgłoszonego znaku towarowego. Należy zatem stwierdzić, że rozpatrywane oznaczenia są do siebie podobne pod względem konceptualnym.

84 W konsekwencji należy dojść do wniosku, że rozpatrywane oznaczenia wykazują podobieństwo pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

85 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, a zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. W ten sposób niewielki stopień podobieństwa tych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i na odwrót [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].

86 Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie udowodniła w wymagany prawem sposób prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego PEPEQUILLO. Po pierwsze bowiem, nie występowała na rynku rodzina znaków towarowych PEPE lub PEPE JEANS, a w każdym razie znak towarowy PEPEQUILLO nie posiadał struktury wcześniejszych znaków towarowych. Po drugie, renoma wcześniejszych znaków towarowych nie oznacza, że każdy znak towarowy zawierający wyraz „pepe" spowoduje na rynku takie prawdopodobieństwo, a w dodatku rzeczony wyraz winien być elementem dominującym znaku towarowego PEPEQUILLO, co nie zachodzi w niniejszym przypadku.

87 Jak wynika zatem z motywu siódmego rozporządzenia nr 40/94 (obecnie motyw ósmy rozporządzenia nr 207/2009), ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, a w szczególności od tego, czy odbiorcy rozpoznają dany znak towarowy na rynku. Z uwagi na to, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest dany znak towarowy, znaki towarowe, które mają wysoce odróżniający charakter – samoistny lub wynikający z ich znajomości wśród odbiorców – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24, ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18; wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 20).

88 Istnienie bardziej odróżniającego niż zwykle charakteru, wynikającego ze znajomości znaku towarowego wśród odbiorców na rynku, zakłada w sposób konieczny, że znak ten jest znany przynajmniej znacznej części danego kręgu odbiorców, mimo że nie musi cieszyć się on bezwzględnie renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Nie można wskazać w sposób ogólny, przytaczając na przykład określone liczby procentowe dotyczące stopnia znajomości znaku towarowego wśród danego kręgu odbiorców na rynku, że znak towarowy ma wysoce odróżniający charakter. Niemniej jednak należy uznać pewną współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców a jego charakterem odróżniającym i stwierdzić tym samym, że im bardziej znak towarowy jest znany wśród docelowego kręgu odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróżniający tego znaku. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, to znaczy w szczególności udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość

inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych [zob. wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. II-2211, pkt 34, 35 i przytoczone tam orzecznictwo].

89 W niniejszej sprawie w załączniku do skargi skarżąca przedstawiła w celu udowodnienia renomy swojego znaku towarowego tabelę ukazującą inwestycje dokonane w Hiszpanii w celach promocyjnych oraz tabelę ukazującą dokonaną w Hiszpanii sprzedaż obydwie mające w nagłówku oznaczenie PEPE JEANS LONDON.

90 W dodatku w załączniku do skargi skarżąca przedstawiła również różne dokumenty mające na celu wykazanie renomy znaków towarowych PEPE i PEPE JEANS, wśród których znajdują się oświadczenia hiszpańskich izb handlowych oraz orzeczenia sądów hiszpańskich.

91 W związku z tym znak towarowy PEPE cieszy się pewną renomą, przynajmniej w odniesieniu do hiszpańskiej części danego kręgu odbiorców, i mógł w ten sposób uzyskać wysoce odróżniający charakter. Zgodnie bowiem z orzecznictwem o ile znak towarowy nie ma charakteru odróżniającego z tytułu jego cech samoistych, o tyle mógł go uzyskać z tytułu jego renomy [zob. wyroki Sądu: z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. s. II-4835, pkt 43, 44; z dnia 15 września 2009 r. w sprawie T-446/07 Royal Appliance International przeciwko OHIM – BSH Bosh und Siemens Hausgeräte (Centrixx), niepublikowany w Zbiorze, pkt 58]. W niniejszej sprawie wyraz „pepe" jest wprawdzie relatywnie pospolity w Hiszpanii i jako taki nie posiada znaczącego charakteru odróżniającego, jednak renoma znaku towarowego umożliwiła mu uzyskanie wysokiego

charakteru odróżniającego. Ponadto renoma znaku towarowego PEPE została wyraźnie uznana przez interwenienta w odpowiedzi na skargę oraz została uznana przez OHIM w różnych decyzjach przedstawionych w załączniku do skargi.

92 Jeżeli chodzi o twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym jej wcześniejsze znaki towarowe posiadają taką renomę, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczeń, należy jednak przypomnieć, że chociaż renoma znaku towarowego stanowi element, który należy uwzględnić przy istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie pozwala ona sama w sobie na ustanowienie takiego prawdopodobieństwa. Jest ona brana pod uwagę przy ocenie, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające, aby stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [wyroki Sądu: z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie T-247/03 Torres przeciwko OHIM – Bodegas Muga (Torre Muga), niepublikowany w Zbiorze, pkt 72; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie T-287/06 Torres przeciwko OHIM – Bodegas Peñalba López (Torre Albeniz), Zb.Orz. s. II-3817, pkt 75].

93 W niniejszej sprawie stwierdzono w pkt 72 i 84, że rozpatrywane oznaczenia były podobne i dotyczyły identycznych lub podobnych towarów. Z tego względu istnieje więc prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, które charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych jedynie umacnia.

94 Co się tyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd związanego z istnieniem rodziny znaków towarowych PEPE, dwie określone w orzecznictwie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zostało ono w rzeczywistości stworzone. Po pierwsze, właściciel domniemanej rodziny znaków towarowych powinien udowodnić używanie wszystkich należących do rodziny znaków towarowych lub przynajmniej pewnej liczby znaków towarowych mogących ustanowić rodzinę, i po drugie, zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do rodziny, lecz również wykazywać cechy umożliwiające podporządkowanie go do tej rodziny [wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz. s. II-445, pkt 126, 127].

95 W niniejszej sprawie o ile skarżąca udowodniła używanie znaków towarowych PEPE i PEPE JEANS, nie udało jej się wykazać, jak zaznacza to Izba Odwoławcza w pkt 24 decyzji co do istoty sprawy, używania innych wcześniejszych znaków towarowych tworzących część domniemanej rodziny znaków towarowych, takich jak PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.

96 W każdym razie kwestia istnienia rodziny znaków towarowych PEPE nie jest w stanie podważyć wniosku, że znaki towarowe PEPE i PEPE JEANS posiadają taki charakter odróżniający, że podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń i identyczność rozpatrywanych towarów i usług są wystarczające do tego, aby stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

97 Należy zatem uwzględnić niniejszy zarzut.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

– Argumenty stron

98 Z jednej strony – skarżąca uważa że między rozpatrywanymi oznaczeniami nie ma różnic wizualnych, fonetycznych i konceptualnych, które stałyby na przeszkodzie zastosowaniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 i że nie ma „uzasadnionej przyczyny" rejestracji znaku towarowego PEPEQUILLO.

99 Istnieje zatem oczywiste i realne prawdopodobieństwo, że zgłoszony znak towarowy czerpie nienależną korzyść z renomy znaków towarowych PEPE, stwarzając u konsumentów fałszywe przekonanie, że oznaczenie PEPEQUILLO należy raczej do rodziny znaków towarowych PEPE.

100 Z drugiej strony – Izba Odwoławcza nie dokonała żadnej analizy podobieństwa lub identyczności w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 i zadowoliła się analizą możności zastosowania art. 8 ust. 1 rzeczonego rozporządzenia. A jak zauważył to interwenient w swojej odpowiedzi na skargę, art. 8 ust. 5 rzeczonego rozporządzenia stawia wymóg ustanowienia związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, a nie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

101 Zatem Izba Odwoławcza nie uzasadniła wystarczająco swojej decyzji i naruszyła również art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 oświadczając, że nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i oznaczenia PEPEQUILO, tak że przesłanka podobieństwa oznaczeń określona w art. 8 ust. 5 nie została spełniona.

102 OHIM i interwenient utrzymują, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie został naruszony, ze względu na to, że wcześniejsze znaki towarowe i oznaczenie PEPEQUILLO nie są do siebie podobne.

103 W dodatku skarżąca nie ustanowiła związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi i nie wytłumaczyła, w jakim zakresie wystąpiło prawdopodobieństwo naruszenia charakteru odróżniającego jej wcześniejszych znaków towarowych lub prawdopodobieństwo naruszenia ich renomy czy też prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego jej wcześniejszych znaków towarowych.

– Ocena Sądu

104 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się również, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest przeznaczony do rejestracji dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli – w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego – cieszy się on renomą we Wspólnocie i – w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego – cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim oraz jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę.

105 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 ma również zastosowanie wówczas, gdy towary i usługi są podobne. Orzecznictwo uznało bowiem, że cieszący się renomą znak towarowy powinien, w przypadku używania oznaczenia dla towarów i usług identycznych lub podobnych, posiadać możliwość korzystania z co najmniej tak szerokiej ochrony jak w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług, które nie są podobne [wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM – Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711, pkt 32; zob. również analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 24–26; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adids-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-2537, pkt 19–22].

106 Rozszerzona ochrona przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zakłada zatem spełnienie kilku przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy, w stosunku do którego podnosi się istnienie renomy, musi być zarejestrowany. Po drugie, ten ostatni oraz znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy znak towarowy musi cieszyć się renomą we Wspólnocie – w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, lub w danym państwie członkowskim – w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Po czwarte, używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny musi prowadzić do wystąpienia prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub że

używanie to będzie działać na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku. Ponieważ przesłanki te mają charakter kumulatywny, niespełnienie jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 34, 35; wyrok Sądu z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie T-150/04 Mülhens przeciwko OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. s. II-2353, pkt 54, 55].

107 W niniejszej sprawie cieszące się domniemaną renomą znaki towarowe, jakimi są PEPE i PEPE JEANS, stanowią przedmiot rejestracji zarówno krajowej, jak i wspólnotowej (zob. pkt 7 powyżej). W dodatku, jak Sąd stwierdził w pkt 84 powyżej, rozpatrywane oznaczenia są podobne.

108 W świetle dowodów przedstawionych przez skarżącą – i jak stwierdzono w powyżej w pkt 88–90 – wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą przynajmniej w Hiszpanii.

109 Pojawia się zatem kwestia ustalenia, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego może spowodować prawdopodobieństwo, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub że używanie to będzie działać na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych.

110 W tym zakresie skarżąca uważa, iż występuje prawdopodobieństwo, że zgłoszony znak towarowy czerpie nienależną korzyść z renomy znaków towarowych PEPE, jak również że nie ma „uzasadnionej przyczyny" rejestracji znaku towarowego PEPEQUILLO.

111 Należy przypomnieć, że pojęcie korzyści, jaką czerpałoby nienależnie używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego z charakteru odróżniającego

czy renomy wcześniejszego znaku towarowego, obejmuje przypadki, w których mamy do czynienia z oczywistą eksploatacją znanego znaku towarowego lub z pasożytniczym z niego korzystaniem czy też próbą czerpania korzyści z jego reputacji. Innymi słowy chodzi tu o prawdopodobieństwo, że wizerunek cieszącego się renomą znaku towarowego lub ukazywane przez niego cechy charakterystyczne zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, tak że ich wprowadzenia na rynek zostanie ułatwione przez to skojarzenie z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym (zob. ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo).

112 W dodatku, jak zaznacza skarżąca (zob. pkt 100 wyroku), należy odróżnić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd określone w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 od zbliżenia rozpatrywanych oznaczeń, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

113 O ile bowiem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo, że krąg odbiorców może uznać, że towary lub usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa co te oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym lub, w danym przypadku, z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, o tyle natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, dany krąg odbiorców dokonuje zbliżenia, to znaczy ustanawia związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, jednakże bez ich mylenia ze sobą. W konsekwencji istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie jest przesłanką zastosowania tego przepisu (zob. ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

114 Prawdopodobieństwo zatem, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego spowoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego utrzymuje się wówczas, gdy bez konieczności wystąpienie pomyłki po stronie konsumenta co do pochodzenia handlowego danego towaru czy usługi, jego uwagę przyciąga sam zgłoszony znak towarowy i zakupi on oznaczony nim towar czy usługę ze względu na to, że są one oznaczone tym właśnie znakiem, który jest identyczny ze wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny (ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 42).

115 Wreszcie należy przypomnieć, że celem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 jest między innymi umożliwienie właścicielowi wcześniejszego renomowanego znaku towarowego złożenia sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych mogących działać na szkodę renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego bądź czerpać nienależną korzyść z tej renomy czy też z tego charakteru odróżniającego. Należy w tym zakresie uściślić, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawić okoliczności pozwalające na uprawdopodobnienie przyszłego, niemającego charakteru hipotetycznego prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści czy wyrządzenia szkody (zob. ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

116 W tym wypadku skarżąca zaznacza, że prawdopodobieństwo to wypływa z tego, że konsumenci byliby skłonni uwierzyć, że zgłoszony znak towarowy jest kolejnym znakiem z rodziny znaków PEPE.

117 Jak orzeczono powyżej w pkt 94 i 95, nie jest możliwe w świetle stanu faktycznego sprawy dojście do wniosku, że istnieje rodzina znaków towarowych PEPE. Niemniej jednak renoma wcześniejszych znaków towarowych PEPE w zakresie artykułów odzieżowych i innych dodatków ubraniowych została dobrze ugruntowana.

118 Konsument zakupi zatem towar ze znakiem towarowym PEPEQUILLO nie tylko dlatego, że życzy on sobie zakupić spodnie dżinsowe lub torbę, lecz również z tego względu, że towar ten nosi znak towarowy, który jest podobny do wcześniejszych cieszących się renomą znaków PEPE.

119 Towary objęte zgłoszonym znakiem towarowym są podobne. W związku z tym, a także biorąc pod uwagę podobieństwo rozpatrywanych oznaczeń, konsumenci hiszpańscy mogą ustanowić związek między wcześniejszymi znakami towarowymi PEPE a zgłoszonym znakiem towarowym.

120 Ze znakiem towarowym PEPEQUILLO wiąże się zatem prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych, poprzez przyciąganie konsumentów, którzy zamierzają nabyć towary noszące znak podobny do wcześniejszych cieszących się renomą znaków towarowych PEPE.

121 Należy zatem uwzględnić niniejszy zarzut.

122 W konsekwencji należy uwzględnić żądanie drugie stwierdzenia nieważności decyzji co do istoty sprawy.

W przedmiocie kosztów

123 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o rozdziale kosztów. Ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy zasadnicze żądania OHIM i interwenienta nie został uwzględnione, należy postanowić, że pokrywają oni własne koszty i koszty postępowania poniesione przez skarżącą, każdy z nich po połowie.

124 Skarżąca zażądała, aby OHIM został obciążony kosztami postępowania administracyjnego, które odbyło się przed OHIM. W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu postępowania niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Sprzeciwów. Wynika z tego, że wniosek skarżącej o obciążenie OHIM – z uwagi na to, że jego żądania nie zostały częściowo uwzględnione – kosztami postępowania administracyjnego przed OHIM może zostać uwzględniony jedynie

w odniesieniu do niezbędnych kosztów poniesionych przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie T-344/07 O2 (Germany) przeciwko OHIIM (Homezone) Zb.Orz. s. II-153, pkt 84].

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 24 września 2008 r. (sprawa R 722/2007-1).

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM pokrywa własne koszty, połowę kosztów poniesionych przez PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) oraz niezbędne koszty poniesione przez PJ Hungary kft w związku z postępowaniem przed Pierwszą Izbą Odwoławczą OHIM.

4) **Pepekillo, SL, pokrywa własne koszty i połowę kosztów poniesionych przez PJ Hungary kft.**

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 maja 2011 r.

Podpisy