WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)
z dnia 22 czerwca 2004 r. *

W sprawie T-185/02

Claude Ruiz-Picasso, zamieszkały w Paryżu (Francja),

Paloma Ruiz-Picasso, zamieszkała w Londynie (Zjednoczone Królestwo),

Maya Widmaier-Picasso, zamieszkała w Paryżu,

Marina Ruiz-Picasso, zamieszkała w Genewie (Szwajcaria),

Bernard Ruiz-Picasso, zamieszkały w Paryżu,

reprezentowani przez adwokata C. Gielena,

skarżący,

* Język postępowania: niemiecki.

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera oraz U. Pfleghara, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

DaimlerChrysler AG, z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy), reprezentowana przez S. Völkera, Rechtsanwalt, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

mającej za przedmiot skargę wniesioną przeciwko decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie R 0247/2001-3 wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między „succesion Picasso" a DaimlerChrysler AG,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: N. J. Forwood, prezes, J. Pirrung i A. W. H. Meij, sędziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 listopada 2003 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 11 września 1998 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., interwenient złożył w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) w języku niemieckim zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, dla którego wniesiono o rejestrację, jest słowne oznaczenie PICARO.

3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „pojazdy i ich części, omnibusy".

4 W dniu 25 maja 1999 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych.*

5 W dniu 19 sierpnia 1999 r. „succession Picasso", wspólnota spadkobierców w rozumieniu art. 815 i nast. francuskiego kodeksu cywilnego, do której należą skarżący, wniosła na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich kategorii towarów zawartych w zgłoszeniu. Sprzeciw został oparty na zaistnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 względem wspólnotowego znaku towarowego nr 614 867, którego właścicielem jest „succession Picasso" (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym"). Wcześniejszy znak towarowy, słowne oznaczenie PICASSO, został zgłoszony w dniu 1 sierpnia 1997 r. i zarejestrowany w dniu 26 kwietnia 1999 r. dla towarów z klasy 12 porozumienia nicejskiego, i odpowiada następującemu opisowi: „pojazdy; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, samochody, autobusy, ciężarówki, furgonetki, pojazdy mieszkalne, przyczepy".

6 Decyzją z dnia 11 stycznia 2001 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw, stwierdzając, że w odniesieniu do omawianych znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

7 W dniu 7 marca 2001 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, succesion Picasso wniosła do Urzędu odwołanie, domagając się uchylenia decyzji Wydziału Sprzeciwów i odrzucenia zgłoszenia znaku towarowego.

8 Decyzją z dnia 18 marca 2002 r., doręczoną skarżącej w dniu 17 kwietnia 2002 r. (sprawa R 247/2001-3; zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), Trzecia Izba Odwoławcza OHIM nie uwzględniła odwołania. Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że z uwagi na wysoki stopień uwagi właściwego kręgu odbiorców sporne znaki towarowe nie są do siebie podobne ani pod względem fonetycznym, ani pod względem wizualnym. Ponadto uznała ona, że wszystkie fonetyczne lub wizualne podobieństwa omawianych znaków towarowych są neutralizowane przez koncepcyjne wrażenie wywierane przez wcześniejszy znak towarowy.

Przebieg postępowania i żądania stron

9 W dniu 13 czerwca 2002 r. skarżący, działając pod nazwą „succession Picasso", wnieśli do sekretariatu Sądu niniejszą skargę sporządzoną w języku angielskim.

10 Ze względu na to, że interwenient wniósł do sekretariatu Sądu w przewidzianym terminie sprzeciw wobec ustanowienia języka angielskiego językiem postępowania, na mocy art. 131 § 2 akapit trzeci regulaminu Sądu ustanowiono nim język niemiecki, ze względu na to, że dokonano w nim zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

11 Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem sędziego sprawozdawcy Sąd (druga izba) postanowił o otwarciu procedury ustnej i w ramach środków organizacji postępowania przewidzianych w art. 64 regulaminu zadał pytania skarżącym i Urzędowi, na które strony udzieliły odpowiedzi w terminie.

12 Sąd wysłuchał wystąpień i odpowiedzi stron na swoje pytania podczas rozprawy w dniu 11 listopada 2003 r.

13 Skarżący wnoszą do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— uznanie sprzeciwu i odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego,

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

14 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżących kosztami postępowania.

15 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżących kosztami postępowania.

W przedmiocie dopuszczalności skargi

Argumenty stron

16 Interwenient podnosi, że skarga nie jest dopuszczalna, ponieważ „succession Picasso" nie jest ani osobą fizyczną, ani prawną. Skarga nie wskazuje na to, jakiego

rodzaju osobą prawną miałby być ten podmiot, a ponadto, wbrew wymogowi art. 44 § 5 regulaminu, do skargi nie dołączono dowodu posiadania osobowości prawnej.

17 W odpowiedzi na pytania pisemne Sądu skarżący wskazali, że chociaż „indivision" (niepodzielna wspólnota prawna) w rozumieniu art. 815 i nast. francuskiego kodeksu cywilnego nie posiada osobowości prawnej, stanowi ona podmiot, który niezależnie od swych członków posiada zdolność bycia wierzycielem lub dłużnikiem oraz zdolność sądową. Skarżący oświadczyli subsydiarnie, że skargę należy postrzegać jako wniesioną przez pięć osób będących członkami „indivision". Ponadto przedłożono oświadczenia udzielające Claude'owi Ruizowi-Picassowi pełnomocnictwa do podjęcia w imieniu pozostałych czterech spadkobierców wszystkich czynności mających na celu ochronę ich praw dotyczących dzieł i nazwiska Pabla Picassa.

18 OHIM podniósł, że „succession Picasso" widnieje w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych jako właściciel wcześniejszego znaku towarowego i wobec powyższego posiada zdolność występowania w charakterze strony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu w świetle przepisu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Sądu

19 W celu wykazania zdolności sądowej „succession Picasso" jako podmiotu niezależnego od swych członków skarżący powołali się jedynie na art. 815 i nast. francuskiego kodeksu cywilnego. Będąc wezwanymi przez Sąd do uzupełnienia informacji dotyczących tego zagadnienia i przedstawienia zgodnie z art. 44 § 5 regulaminu dowodu posiadania osobowości prawnej tej wspólnoty, skarżący po raz kolejny odwołali się jedynie do art. 815 i nast. francuskiego kodeksu cywilnego. Zamiast przedłożyć dokumenty uzupełniające, właściwe dla stwierdzenia, zgodnie

z wymogami art. 44 ust. 5 regulaminu, posiadania przez „succession Picasso" niezależności i, nawet jeśli ograniczonej, zdolności do ponoszenia odpowiedzialności, a także zamiast przedłożyć dowód, że pełnomocnictwo ich adwokata zostało udzielone w sposób właściwy przez osobę reprezentującą ten podmiot, spadkobiercy przedstawili pomocniczo swoje adresy, pełnomocnictwa, których czterech z nich udzieliło Claude'owi Ruizowi-Picassowi oraz pełnomocnictwo procesowe udzielone przez tego ostatniego.

20 W tych okolicznościach fakt, że „succession Picasso" została wpisana do rejestru jako właściciel wcześniejszego znaku towarowego oraz że z tego tytułu brała udział w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i w postępowaniu przed izbą odwoławczą nie wystarcza dla stwierdzenia, że skarga wniesiona w jej imieniu spełnia wymogi art. 44 regulaminu.

21 Wbrew wywodom interwenienta nie oznacza to, że skarga jest niedopuszczalna. W istocie wyrażenie „succession Picasso" określa zbiorowo pięciu współspadkobierców, którzy jako osoby fizyczne nie podlegają wymogom przewidzianym w art. 44 § 5 regulaminu. Skargę należy zatem postrzegać jako wniesioną przez pięciu współspadkobierców.

22 Fakt, że współspadkobiercy zdecydowali się wnieść niniejszą skargę, używając zbiorowego określenia „succession Picasso", nie ma wpływu na jej dopuszczalność. Tożsamość osób działających pod tą wspólną nazwą nie podlega bowiem żadnym wątpliwościom. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy żaden uzasadniony interes innych uczestników sporu nie stoi na przeszkodzie sprostowaniu przez Sąd z urzędu nazwy strony skarżącej dla celów niniejszego wyroku.

Co do istoty sprawy

23 Skarżący podnoszą dwa zarzuty oparte, po pierwsze, na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i, po drugie, na nierespektowaniu zasad postępowania przewidzianych w art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94, ze względu na przekroczenie przez Izbę Odwoławczą granic sporu pomiędzy stronami postępowania w sprawie sprzeciwu. W pierwszej kolejności należy zbadać drugi zarzut skargi.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu zasad postępowania ze względu na przekroczenie przez Izbę Odwoławczą granic sporu pomiędzy stronami postępowania w sprawie sprzeciwu

Argumenty stron

24 Skarżący podnoszą, że domniemanie dotyczące wysokiego stopnia uwagi właściwego kręgu odbiorców zawarte w pkt 15 zaskarżonej decyzji, jak również przypuszczenia dotyczące wywieranego przez wcześniejszy znak towarowy na rynku wrażenia oraz sposobu postrzegania tego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, przedstawione w pkt 19–21 tej decyzji, nie są oparte na jakichkolwiek dowodach przedstawionych przez strony postępowania w sprawie sprzeciwu. Według skarżących Izba Odwoławcza nie mogła oprzeć swej decyzji na domniemaniach i przypuszczeniach, które nie zostały podniesione przez strony.

25 OHIM odpiera ten zarzut, stwierdzając, że opierając swą decyzję na faktach wprowadzonych przez nią z urzędu do postępowania, Izba Odwoławcza nie

naruszyła art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94. Przeciwnie, Izba Odwoławcza dokonała we właściwy sposób oceny prawnej faktów powszechnie znanych, na których Wydział Sprzeciwów już wcześniej oparł swoją decyzję.

26 Interwenient stwierdził, że OHIM ma prawo oprzeć swe decyzje na faktach powszechnie znanych, również gdy nie są one podniesione przez żadną ze stron postępowania. Powszechnie znanymi są fakty, że samochody należą do towarów oferowanych po wysokiej cenie, jak również że przy zakupie samochodu występuje szczególnie wiele różnych czynników, które wpływają na decyzję konsumenta.

Ocena Sądu

27 Zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 40/94 „w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji [OHIM] ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony".

28 Przepis ten ogranicza badanie przeprowadzone przez OHIM w dwojakim zakresie. Z jednej strony dotyczy on faktycznej podstawy decyzji OHIM, a mianowicie stanu faktycznego i dowodów, na których mogą one zostać prawomocnie oparte [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marín (Chef), Rec. str. II-2749, pkt 45], z drugiej zaś podstawy prawnej tych decyzji, a mianowicie przepisów, które rozpatrująca instancja jest zobowiązana stosować. A zatem izba odwoławcza może oprzeć swoją decyzję w sprawie odwołania od decyzji kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu jedynie na względnych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowaną stronę oraz na faktach i dowodach przez nią przedstawionych [wyrok Sądu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II-3253, pkt 32].

29 Ograniczenie faktycznej podstawy badania izby odwoławczej nie wyklucza jednakże, że uwzględnia ona, oprócz faktów wyraźnie podniesionych przez strony postępowania w sprawie sprzeciwu, fakty powszechnie znane, to znaczy fakty, które wszyscy mogą znać lub których można się dowiedzieć z powszechnie dostępnych źródeł.

30 Przede wszystkim należy zatem mieć na uwadze, że uregulowanie prawne zawarte w art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 stanowi wyjątek od ustanowionej w pierwszym zdaniu tego przepisu zasady badania stanu faktycznego z urzędu. W konsekwencji wyjątek ten podlega ścisłej wykładni, która zawęża jego stosowanie w sposób niewykraczający poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia jego skutku.

31 Ratio legis uregulowania prawnego zawartego w art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 stanowi zatem odciążenie administracji w zakresie dochodzenia przez nią stanu faktycznego w postępowaniu inter partes. Osiągnięciu tego celu nie stoi na przeszkodzie, by OHIM uwzględniał fakty powszechnie znane.

32 Przeciwnie, art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 nie ma na celu zobowiązania Wydziału Sprzeciwów lub izby odwoławczej do wydania decyzji świadomie na podstawie wyraźnie niekompletnych lub sprzecznych z rzeczywistością hipotez dotyczących stanu faktycznego. Nie ma on również na celu żądania od stron w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed OHIM przedstawienia wszystkich faktów powszechnie znanych, mogących być istotnymi dla wydania decyzji. W istocie wykładnia tego przepisu, zgodnie z którą uwzględnienie z urzędu faktów powszechnie znanych byłoby wykluczone, zobowiązywałaby strony do szczegółowego przedstawienia w swych pismach procesowych z ostrożności procesowej faktów powszechnie znanych i przez to mogłaby istotnie utrudnić postępowanie w sprawie sprzeciwu.

33 W świetle powyższych rozważań należy zbadać, czy Izba Odwoławcza przekroczyła granice sporu pomiędzy stronami, uwzględniając różne aspekty zawarte w niniejszym zarzucie skargi.

34 Po pierwsze, skarżący zakwestionowali pkt 15 zaskarżonej decyzji, w którym stwierdzono, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii towarów i że „można przypuszczać, iż w niniejszym przypadku zainteresowany konsument będzie zwracać szczególną uwagę przy zakupie tych towarów" (mianowicie pojazdów i ich części, jak również omnibusów). Po drugie, skarżący zarzucają Izbie Odwoławczej, że w pkt 19 zaskarżonej decyzji uwzględniła ona koncepcyjne wrażenie wywierane przez nazwę „Picasso" na danym rynku i uznała, „że można zakładać, iż większość europejskich konsumentów kojarzy pojęcie »PICASSO« z najbardziej uznanym na całym świecie malarzem XX wieku: Pablem Picassa". Po trzecie, skarżący podzielają pogląd, że Izba Odwoławcza nie mogła opierać się na twierdzeniach zawartych w pkt 20 i 21 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którymi „samoistny charakter odróżniający oznaczenia PICASSO jest tak silny, że każda dostrzegalna różnica może wystarczyć, aby wykluczyć jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zainteresowanych konsumentów" oraz że „zainteresowany konsument skonfrontowany z nazwą PICASSO i znakiem towarowym, który utożsamia, nigdy nie skojarzy znaku towarowego PICARO z hiszpańskim artystą, do którego odnosi się znak towarowy PICASSO".

35 W przedstawionych powyżej fragmentach zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie przedstawiła nowych faktów, powszechnie znanych, czy też nie, ale sprecyzowała i zastosowała wynikające z utrwalonego orzecznictwa właściwe kryterium dla dokonania oceny zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do omawianych znaków towarowych, a mianowicie przypuszczalny sposób postrzegania danej kategorii towarów lub usług przez dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96 Gut Springenheide i Tusky, Rec. str. I-4657, pkt 31, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25 i 26). Chodzi tutaj zatem o istotny element rozumowania Izby Odwoławczej. Skarżący nie mogą więc powoływać się na to, że Izba Odwoławcza, stosując to niezbędne kryterium dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przekroczyła granice sporu pomiędzy stronami.

36 W przedmiocie drugiego z podniesionych powyżej zagadnień należy dodać, że „succession Picasso" sama wskazała na stronie 3 uzasadnienia odwołania do Izby Odwoławczej OHIM, co następuje:

„[OHIM] wskazuje przede wszystkim, że Picasso będzie rozpoznany przez konsumentów europejskich jako słynny malarz hiszpański. Odwołująca się podziela ten pogląd" („The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view").

37 W tych okolicznościach skarżący nie mogą zarzucić Izbie Odwoławczej, że uwzględniła ona w zaskarżonej decyzji ów przypuszczalny sposób postrzegania przez odbiorców, wyraźnie potwierdzony przez „succession Picasso" w cytowanym powyżej uzasadnieniu odwołania. W tym względzie zarzut jest zatem również obciążony błędem co do stanu faktycznego.

38 W konsekwencji drugi zarzut jest bezzasadny.

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

Argumenty stron

39 Skarżący podnieśli sześć argumentów na poparcie tego zarzutu.

40 Po pierwsze, skarżący zarzucają Izbie Odwoławczej, że oparła swoją decyzję na domniemaniu, zgodnie z którym w przypadku zakupu pojazdów mechanicznych i ich części zamiennych przeciętny konsument jest szczególnie staranny i uważny. Wskazują oni, że domniemanie to odnosi się jedynie do momentu zakupu, podczas gdy nawet uważni konsumenci konfrontowani z danymi towarami oznaczonymi omawianymi znakami towarowymi w innych sytuacjach niż przy zakupie, na przykład w przypadku spostrzeżenia wspomnianych pojazdów na ulicy, mogliby przyjąć, że towary te są w pewien sposób identyczne, tudzież że istnieją zależności gospodarcze lub innego rodzaju pomiędzy źródłami ich pochodzenia handlowego. Izba Odwoławcza nie wzięła zatem pod uwagę teorii „post sale confusion" [posprzedażnego wprowadzenia w błąd], podczas gdy została ona powszechnie uznana w prawie znaków towarowych, między innymi w wyroku Trybunału z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273. Skarżący podkreślają w tym kontekście, że pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd mieści w sobie prawdopodobieństwo pośredniego wprowadzenia w błąd. Ponadto zarzucają oni Izbie Odwoławczej, że nie wskazała ona podstaw, na których oparła ona swoje domniemanie dotyczące szczególnej staranności i uwagi właściwego kręgu odbiorców.

41 Po drugie, skarżący podnoszą, że sporne znaki towarowe są podobne pod względem wizualnym i fonetycznym. Zauważają oni, że podobieństwo wizualne, fonetyczne i koncepcyjne pomiędzy dwoma znakami towarowymi należy oceniać w drodze ich porównania, niezależnie od zagadnienia, z kogo składa się właściwy krąg odbiorców, ponieważ czynnik ten odgrywa rolę jedynie przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

42 Po trzecie, skarżący kwestionują tezę, według której wywierane przez nazwę „Picasso-" wrażenie koncepcyjne przeważa nad podobieństwem fonetycznym i wizualnym spornych znaków towarowych. Precyzują oni, że oznaczenie słowne PICASSO nie posiada żadnego znaczenia w odniesieniu do danych towarów, a mianowicie pojazdów. Uważają oni, że Izba Odwoławcza powinna była zbadać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jedynie w odniesieniu do tych towarów i że nie można uwzględniać znaczeń, które oznaczenie może posiadać w innym kontekście niż pojazdy. Podczas rozprawy dodali oni, że podejście, zgodnie z którym pojęcie „Picasso" jest zrozumiałe jako takie i zawsze odnosi się do malarza, a nie

samochodów, może skutkować zaprzeczeniem zdolności tego znaku towarowego do umożliwienia odróżnienia tych towarów, chociaż został on skutecznie zarejestrowany przez OHIM. Ponadto podejście to ograniczałoby ochronę znaku towarowego PICASSO w ten sposób, że mogłaby ona być podniesiona jedynie względem oznaczeń w pełni identycznych, ponieważ semantyczna treść pojęcia zawsze neutralizowałaby podobieństwa wizualne i fonetyczne, które mogłyby łączyć to oznaczenie słowne z innymi nieznacznie odmiennymi oznaczeniami.

43 Ponadto skarżący potwierdzili, że fakt, iż dwa porównywane znaki towarowe są podobne pod względem jednego z istotnych kryteriów, takich jak kryterium wizualne lub fonetyczne, może wystarczyć do ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

44 Po czwarte, skarżący zauważyli, że zaskarżona decyzja narusza zasadę, według której istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinno zostać uznane tym bardziej, im silniej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy. Podnieśli oni, że słowne oznaczenie PICASSO posiada samoistny charakter wysoce odróżniający, niezależnie od faktu, że stanowi ono również nazwisko słynnego malarza.

45 Po piąte, skarżący stwierdzili, że w pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza niesłusznie rozważyła jedynie kwestię, czy właściwy krąg odbiorców, skonfrontowany z wcześniejszym znakiem towarowym, mógłby pomyśleć o zgłoszonym znaku towarowym. Przeciwnie, według skarżących niezbędne było zbadanie, czy skonfrontowany ze zgłoszonym znakiem towarowym właściwy krąg odbiorców mógłby mieć skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Skarżący podnoszą, że z uwagi na podobieństwo spornych znaków towarowych ma to miejsce w niniejszym przypadku.

46 Po szóste i ostatnie, skarżący podnoszą, że Izba Odwoławcza nie zrozumiała właściwie argumentu, zgodnie z którym interwenient miał intencję czerpania korzyści z wcześniejszego znaku towarowego i świadomego wprowadzenia w błąd w odniesieniu spornych znaków towarowych. Uznają oni, że sprzeciw opiera się na

art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a nie na ust. 5 tego artykułu, zaznaczając jednakże, że argument ten został podniesiony w kontekście, w którym „succession Picasso" podniosła w toku postępowania odwoławczego okoliczność, że interwenient, zgłaszając znak towarowy, świadomy był tego, iż miało nastąpić wprowadzenie na rynek towarów pod wcześniejszym znakiem towarowym.

47 OHIM i interwenient twierdzą, że zarzut ten jest bezzasadny, ponieważ różnica pomiędzy spornymi znakami towarowymi pozwala na wykluczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Ocena Sądu

48 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

49 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.

50 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, a w szczególności wzajemnej zależności między

podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów lub usług, do których się odnoszą [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

51 W niniejszej sprawie wcześniejszym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 jest wspólnotowy znak towarowy. A zatem dla celów dokonania oceny przesłanek przedstawionych w powyższym punkcie należy uwzględnić punkt widzenia kręgu odbiorców na terytorium całej Wspólnoty. Z uwagi na charakter towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym właściwy krąg odbiorców składa się z konsumentów końcowych.

52 Bezsporne jest, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym i towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są po części identyczne, po części podobne.

53 Należy zatem zbadać, czy stopień podobieństwa pomiędzy spornymi oznaczeniami jest na tyle wysoki, aby można było stwierdzić, że w odniesieniu do tych znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń, opierać się na wywieranym przez nie wrażeniu całości, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących [wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335 i wskazane w nim orzecznictwo]. W tym względzie należy odrzucić argument skarżących, zgodnie z którym podobieństwo dwóch oznaczeń należy oceniać z pominięciem kwestii, kto stanowi właściwy krąg odbiorców, ponieważ odgrywa ona rolę jedynie przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W istocie analiza podobieństwa spornych znaków stanowi podstawowy element całościowej oceny zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Musi ona zatem zostać dokonana, na wzór tej ostatniej, w odniesieniu do sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.

54 W przedmiocie podobieństwa wizualnego i fonetycznego skarżący słusznie podnieśli, że sporne oznaczenia składają się każdorazowo z trzech sylab, które zawierają te same samogłoski znajdujące się na analogicznych pozycjach i w tym samym porządku oraz że z wyjątkiem odpowiednio liter „ss" i „r" zawierają te same spółgłoski, które ponadto znajdują się na analogicznych pozycjach. Wreszcie szczególne znaczenie posiada fakt, że dwie pierwsze sylaby, jak również ostatnia litera są identyczne. Natomiast wymowa podwójnej spółgłoski „ss" bardzo istotnie różni się od wymowy spółgłoski „r". Wynika z tego, że te dwa oznaczenia są podobne pod względem wizualnym i fonetycznym, jednakże stopień podobieństwa pod względem fonetycznym jest nieznaczny.

55 Pod względem koncepcyjnym oznaczenie słowne PICASSO jest wyjątkowo dobrze znane właściwemu kręgowi odbiorców jako nazwisko słynnego malarza Pabla Picassa. Oznaczenie słowne PICARO może zostać zrozumiane przez osoby pochodzenia hiszpańskiego jako określające w szczególności postać z literatury hiszpańskiej, podczas gdy jest ono pozbawione treści semantycznej dla (przeważającej) części właściwego kręgu odbiorców, niebędącej pochodzenia hiszpańskiego. Oznaczenia nie są zatem podobne pod względem koncepcyjnym.

56 Te same różnice koncepcyjne mogą neutralizować w określonych okolicznościach podobieństwa danych oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym. Taka neutralizacja wymaga, aby przynajmniej jedno ze spornych oznaczeń posiadało z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci są w stanie uchwycić je w sposób natychmiastowy (ww. w pkt 53 wyrok w sprawie BASS, pkt 54).

57 Oznaczenie słowne PICASSO posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasną i określoną treść semantyczną. Wbrew twierdzeniom skarżących na istotność znaczenia oznaczenia dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie wpływa fakt, że znaczenie to nie ma związku z danymi towarami. Renoma malarza Pabla Picassa jest bowiem taka, że w braku odmiennych konkretnych wskazówek, nie jest dopuszczalne stwierdzenie, że oznaczenie PICASSO jako znak towarowy dla pojazdów mogłoby się nakładać się w postrzeganiu przeciętnego

konsumenta na nazwisko malarza w ten sposób, że konsument ten skonfrontowany z oznaczeniem PICASSO w kontekście omawianych towarów nie będzie odbierał znaczenia oznaczenia jako nazwiska malarza i będzie je zasadniczo postrzegał jako jedną z marek pojazdów.

58 Z powyższego wynika, że różnice koncepcyjne dzielące te oznaczenia mogą w tym przypadku neutralizować podobieństwa wizualne i fonetyczne opisane powyżej w pkt 54.

59 W ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić ponadto fakt, że ze względu na rodzaj omawianych towarów, a w szczególności ich cenę i bardzo techniczny charakter, poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców jest przy zakupie szczególnie wysoki. Wskazana przez skarżących możliwość, że osoby z właściwego kręgu odbiorców mogą również postrzegać omawiane towary w sytuacjach, w których nie zwracają oni na nie tak wielkiej uwagi, nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu tego poziomu uwagi. W istocie odmowa rejestracji znaku towarowego z powodu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego jest uzasadniona ze względu na to, że takie wprowadzenie w błąd jest w stanie wpłynąć w sposób niedozwolony na zainteresowanych konsumentów w zakresie wyboru pomiędzy danymi towarami lub usługami. W konsekwencji dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić poziom uwagi przeciętnego konsumenta w momencie przygotowywania i dokonywania przez niego wyboru pomiędzy różnymi towarami lub usługami należącymi do tej kategorii, dla której znak towarowy został zarejestrowany.

60 Należy dodać, że kwestia poziomu uwagi zainteresowanego kręgu odbiorców brana pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest różna od tej, dotyczącej okoliczności następujących po dokonaniu sprzedaży, które mogą być istotne dla oceny, czy ma miejsce naruszenie prawa ze znaku towarowego, jak zostało już wcześniej uznane w przywołanym przez skarżących wyroku w sprawie Arsenal Football Club (pkt 40 powyżej) w odniesieniu do używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym.

61 Ponadto skarżący niesłusznie powołują się w niniejszym przypadku na orzecznictwo, zgodnie z którym znaki towarowe, które posiadają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub ze względu na ich znajomość na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest słabo odróżniający (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24, oraz wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18). W istocie fakt, że oznaczenie słowne PICASSO jest powszechnie znane jako odnoszące się do nazwiska słynnego malarza Pabla Picassa nie może zwiększyć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do dwóch znaków towarowych oznaczających dane towary.

62 W związku z powyższym stopień podobieństwa spornych znaków towarowych nie jest na tyle wysoki, aby można było stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców może uznać, iż omawiane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

63 Wreszcie w odniesieniu do argumentu podniesionego we wniesionym do OHIM uzasadnieniu odwołania, zgodnie z którym wybór zgłoszonego znaku towarowego przez interwenienta może mieć na celu wykorzystanie w sposób nieuczciwy handlowego sukcesu wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że argument ten jest istotny jedynie w ramach stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, na którym sprzeciw nie został oparty.

64 W konsekwencji należy oddalić również pierwszy zarzut.

65 Z powyższego wynika, że skargę należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

66 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrali sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ich poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami postępowania.

Forwood Pirrung Meij

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 czerwca 2004 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

J. Pirrung