WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 21 kwietnia 2010 r. *

W sprawie T-361/08

Peek & Cloppenburg, z siedzibą w Hamburgu (Niemcy),

van Graaf GmbH & Co. KG, z siedzibą w Wiedniu (Austria),

reprezentowane przez adwokatów V. von Bomhard, A. Rencka, T. Doldego oraz J. Pause'a,

strona skarżąca,

* Język postępowania: niemiecki.

przeciwko

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

strona pozwana,

interwenientem przed Sądem, dopuszczonym do zastąpienia Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Tajlandia), będącego stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM, był

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Tajlandia), z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), reprezentowany przez adwokata A. Kockläunera,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 czerwca 2008 r. (sprawa R 1677/2007-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Peek & Cloppenburg a Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand,

SĄD (ósma izba),

w składzie: M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Papasavvas i N. Wahl, sędziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 29 października 2004 r. Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Tajlandia) złożył 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 Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 24 i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 24: „Jedwab”;

— klasa 25: „Odzież z jedwabiu”.

4 Zgłoszenie to opublikowano w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 24/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r.

5 W dniu 7 września 2005 r. jedna z dwu skarżących spółek w niniejszym postępowaniu, Peek & Cloppenburg, wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

6 Motywem sprzeciwu była niemiecka rejestracja nr 30336340 następującego graficznego znaku towarowego:



7 Znak ten został zgłoszony w dniu 18 lipca 2003 r. i zarejestrowany w dniu 14 czerwca 2004 r. dla następujących towarów i usług należących do klas 18, 25 i 35:

— klasa 18: „Wyroby ze skóry, w szczególności paski, torebki, pojemniki do przenoszenia (należące do klasy 18), wyroby rymarskie, w szczególności portmonetki, portfele, etui na klucze, parasole”;

— klasa 25: „Odzież (w tym dzianiny, tkaniny i wyroby odzieżowe ze skóry) damska, męska i dziecięca, w szczególności odzież wierzchnia, bielizna, sportowa i w stylu sportowym; obuwie, w tym boty i kapcie, paski”;

— klasa 35: „Reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, prezentacja produktu, dystrybucja próbek dla celów reklamowych, sprzedaż aukcyjna towarów i usług, badania rynku”.

8 Sprzeciw został skierowany przeciwko wszystkim towarom objętym wnioskiem o rejestrację.

9 Decyzją z dnia 15 października 2007 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw z tego względu, że kolidujące ze sobą oznaczenia nie były podobne i że, w każdym razie, nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na obszarze wspólnotowym.

10 W dniu 26 października 2007 r. Peek & Cloppenburg wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

11 W dniu 15 listopada 2007 r. Peek & Cloppenburg zwróciła się do Deutsches Patent – und Markenamt (niemieckiego urzędu ds. patentów i znaków towarowych) o przeniesienie praw do wcześniejszego znaku towarowego na drugą skarżącą w niniejszej sprawie, van Graaf GmbH & Co. KG (zwaną dalej „van Graaf”).

12 Decyzją z dnia 10 czerwca 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim rozpatrywane oznaczenia są wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie różne, tak że nie ma potrzeby porównywać przedmiotowych towarów, ponieważ brakuje jednej z przesłanek, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Izba uściśliła, że zakładając nawet, że istnieje podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej, to wynik postępowania nie zmieniłby się nawet wtedy, gdyby przedmiotowe towary zostały uznane za identyczne, ponieważ docelowy krąg odbiorców nie myli się co do ich pochodzenia handlowego.

13 W dniu 11 sierpnia 2008 r. Deutsches Patent- und Markenamt wydał zaświadczenie, z którego wynika, że spółka van Graaf została nowym właścicielem znaku towarowego zamiast Peek & Cloppenburg ze skutkiem od dnia 17 listopada 2007 r.

Przebieg postępowania i żądania stron

14 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 27 sierpnia 2008 r. skarżące wniosły niniejszą skargę.

15 OHIM i The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, złożyli odpowiedzi na skargę w sekretariacie Sądu w dniu 16 grudnia 2008 r.

16 W dniu 16 grudnia 2008 r., w ramach swojej odpowiedzi na skargę, The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, złożył wniosek o wstąpienie do sprawy w charakterze

interwenienta w postępowaniu przed Sądem zamiast Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, i przekazał w dniu 8 stycznia 2009 r. do sekretariatu Sądu kopię umowy o przeniesieniu prawa własności do wspólnotowego znaku towarowego Thai Silk.

17 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 2 lutego 2009 r. OHIM wyraził zgodę na wniosek o wstąpienie. Pismem złożonym w tym samym dniu skarżące poinformowały, że się temu nie sprzeciwiają.

18 Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2009 r. Sąd dopuścił, by The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, zastąpił Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, w charakterze interwenienta w postępowaniu przed Sądem.

19 Decyzją z dnia 9 lipca 2009 r. Sąd postanowił odrzucić odpowiedź The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, na skargę jako niedopuszczalną z tego względu, że status interwenienta w sporze uzyskał on dopiero z chwilą wydania postanowienia Sądu z dnia 19 czerwca 2009 r., a w związku z tym w dniu złożenia tej odpowiedzi, czyli w dniu 16 grudnia 2008 r., był jedynie osobą trzecią w sporze. Sąd wezwał interwenienta do przedstawienia swojej argumentacji dotyczącej niniejszej sprawy podczas rozprawy.

20 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 24 lipca 2009 r. The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, ponownie złożył swoje pismo procesowe z dnia 16 grudnia 2008 r., wraz z załącznikami, celem ich uwzględnienia w ramach niniejszego postępowania, aby została zapewniona skuteczna ochrona prawa do bycia wysłuchanym.

21 Prezes ósmej izby Sądu postanowił, w świetle szczególnych okoliczności niniejszego przypadku, przyjąć omawiany dokument i zezwolić stronom, by wypowiedziały się w jego przedmiocie podczas rozprawy.

22 Skarżące, Peek & Cloppenburg i van Graaf, wnoszą do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

23 OHIM wnosi do Sądu o:

— odrzucenie skargi van Graaf jako niedopuszczalnej;

— oddalenie skargi Peek & Cloppenburg jako bezzasadnej;

— obciążenie skarżących kosztami postępowania.

24 Interwenient wnosi do Sądu o:

— odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej;

— oddalenie skargi jako bezzasadnej;

— obciążenie skarżących kosztami postępowania.

25 Sąd wysłuchał wystąpień stron i ich odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd na rozprawie w dniu 8 października 2009 r.

W przedmiocie dopuszczalności skargi

Argumenty stron

26 Skarżące uściślają, że z przyczyn proceduralnych i z uwagi na zasadę ostrożności skarga została wniesiona przez Peek & Cloppenburg jako podmiot formalnie poszkodowany w rozumieniu art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009) i przez van Graaf jako podmiot poszkodowany faktycznie. Wnoszą one również o poinformowanie o jakiejkolwiek ewentualnej decyzji Sądu, zgodnie z którą tylko jedna z nich miałaby mieć legitymację czynną.

27 OHIM, opierając się na art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, podnosi, że Peek & Cloppenburg była stroną uczestniczącą wpostępowaniu przed Izbą Odwoławczą, a tym samym jedynie ta spółka jest uprawniona do wniesienia skargi. Oczywiście, znak towarowy został przeniesiony na van Graaf ito ta spółka jest faktycznie poszkodowana przez zaskarżoną decyzję. Jednakże to status formalny strony uczestniczącej w postępowaniu odwoławczym jest decydujący dla celów stosowania tego przepisu. Ponieważ van Graaf nigdy nie była stroną uczestniczącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, nie ma legitymacji czynnej.

28 Według OHIM, który odwołuje się do orzecznictwa Sądu, van Graaf może wstąpić do sprawy zamiast Peek & Cloppenburg z uwagi na przeniesienie wcześniejszego znaku towarowego, pod warunkiem że wniesie o zastąpienie tej ostatniej w charakterze strony i że Sąd na to zezwoli na mocy postanowienia. Tymczasem van Graaf nie wystąpiła z wnioskiem o zastąpienie.

29 Interwenient utrzymuje, że skarga jest niedopuszczalna, bowiem po pierwsze Peek & Cloppenburg nie jest już ze skutkiem od dnia 17 listopada 2007 r. właścicielem znaku towarowego, tak że zaskarżona decyzja nie mogła być dla tej spółki niekorzystna w rozumieniu art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, a po drugie van Graaf nie była stroną uczestniczącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i nie wstąpiła do tej sprawy w charakterze interwenienta, mimo że stała się właścicielem wcześniejszego znaku towarowego zaraz po wniesieniu odwołania do Izby Odwoławczej. Żadna z dwu skarżących nie ma zatem legitymacji czynnej.

Ocena Sądu

30 Artykuł 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że skargę na decyzję Izby Odwoławczej „może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek".

31 W tym względzie należy podnieść, że w sprawie, w której przeniesienie znaku towarowego nastąpiło po wydaniu przez Izbę Odwoławczą decyzji, lecz przed wniesieniem skargi do Sądu, orzeczono, że zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nowi właściciele wcześniejszego znaku towarowego mogą wnieść skargę do Sądu i powinni zostać dopuszczeni do postępowania w charakterze stron, o ile wykażą, że są właścicielami prawa powołanego przed OHIM [wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie T-301/03 Canali Ireland przeciwko OHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Zb.Orz. s. II-2479, pkt 19].

32 Należy również zauważyć, że w okolicznościach sprawy leżącej u podstaw ww. w pkt 31 wyroku w sprawie CANAL JEAN CO. NEW YORK, ponieważ nowy właściciel znaku towarowego przedstawił dowód przeniesienia na jego rzecz tego znaku towarowego i w wyniku postępowania przed izbą odwoławczą OHIM zarejestrował to przeniesienie, ten nowy właściciel stał się stroną postępowania przed OHIM (pkt 20).

33 W niniejszym przypadku z akt sprawy wynika, że pismem z dnia 15 listopada 2007 r. Peek & Cloppenburg zwróciła się do Deutsches Patent- und Markenamt o przeniesienie kilku znaków towarowych, w tym wcześniejszego znaku towarowego, na rzecz van Graaf, i że Deutsches Patent- und Markenamt wydał w dniu 11 sierpnia 2008 r. przedstawicielowi tej ostatniej spółki zaświadczenie o przeniesieniu prawa do tego znaku towarowego ze skutkiem od dnia 17 listopada 2007 r., a w ten sposób van Graaf stała się stroną uczestniczącą w postępowaniu przed OHIM w rozumieniu art. 63 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 [zob. podobnie także wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral przeciwko OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Zb.Orz. s. II-5213].

34 Wniosku tego nie podważa okoliczność, że przeniesienie wcześniejszego znaku towarowego zostało oficjalnie zarejestrowane w Deutsches Patent- und Markenamt, a nie w OHIM, ponieważ wcześniejszy znak towarowy był zgłoszony w Niemczech i ponieważ nie kwestionowano tego, że znak ten został przeniesiony na rzecz van Graaf.

35 Skarga jest zatem dopuszczalna w odniesieniu do van Graaf.

36 Jako że chodzi o jedną i tę samą skargę, nie należy badać legitymacji czynnej Peek & Cloppenburg (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie C-313/90 CIRFS i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-1125, pkt 31; wyroki Sądu: z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie T-374/00 Verband der freien Rohrwerke i in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-2275, pkt 57; z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie T-282/06 Sun Chemical Group i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-2149, pkt 50).

37 Z powyższego wynika, że skargę należy uznać za dopuszczalną.

Co do istoty

38 Skarżące podnoszą jeden zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

39 Skarżące twierdzą, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym należące do klasy 25 są identyczne z towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym. Jeśli chodzi o towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym należące do klasy 24 i towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym należące do klasy 25, istnieje podobieństwo, ponieważ odzież oraz jedwab należą do tej samej kategorii tekstyliów. Ponadto oba towary, tzn. odzież oraz jedwab wchodzący w jej skład i służący do jej wyrobu, konkurują ze sobą. Kanały dystrybucyjne oraz punkty sprzedaży są również często identyczne.

40 Skarżące utrzymują, że na płaszczyźnie wizualnej rozpatrywane oznaczenia są bardzo podobne, ponieważ dominuje na nich znak pawia, a tym samym minimalne różnice między tymi oznaczeniami w przedstawieniu pawi i elementy drugorzędne nie wystarczą do różnego odbioru tych oznaczeń przez konsumenta. Twierdzą, że uznanie przez Izbę Odwoławczą, że niemożliwe jest „skojarzenie elementów graficznych odnoszących się do jednego określonego gatunku zwierząt", jest nierealne i zupełnie niezrozumiałe. Uważają natomiast, że przeciętny konsument rozpozna w rozpatrywanych oznaczeniach obraz pawia, który nie posiada charakteru opisowego dla towarów należących do klas 24 i 25, przyciągając w ten sposób uwagę tego konsumenta. Ponadto elementy, które odróżniałyby jedno oznaczenie od drugiego, czyli rama, linia i kolory, są drugorzędne, ponieważ nie odwracają uwagi przeciętnego konsumenta od wspólnych elementów dominujących. Co więcej, napis „thai silk" opisuje konsumentowi niemieckiemu, który dokładnie zrozumie ich znaczenie, jedwab i odzież. Napis ten nie wpływa zatem na odbiór zgłoszonego znaku towarowego.

41 Według skarżących w wielu wyrokach Sądu stwierdzono istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z uwagi na podobne elementy wizualne, nawet gdy jedno z oznaczeń podlegających porównaniu zawierało ponadto element słowny, bez rozpatrywania charakteru odróżniającego uzyskanego przez drugie oznaczenie.

42 Skarżące dodają, że na płaszczyźnie fonetycznej rozpatrywane oznaczenia są wysoce podobne, choć nieporównywalne, i że koncepcyjnie są wysoce podobne bądź identyczne.

43 Konkludują, że na rynku niemieckim istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców], którzy są konsumentami właściwie poinformowanymi, dostatecznie uważnymi i rozsądnymi. Ponadto należałoby uwzględnić okoliczność, że po pierwsze, konsument zachowuje w pamięci niedoskonały obraz znaków towarowych, po drugie, wcześniejszy znak towarowy ma samoistny charakter wysoce odróżniający.

Porównanie wizualne znaków towarowych jest szczególnie ważne w związku z tym, że rozpatrywane towary są co do zasady sprzedawane w sklepach samoobsługowych.

44 OHIM i interwenient wnoszą o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sądu

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

46 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.

47 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 [zob. wyrok Sądu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM – Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie także wyroki Trybunału: z dnia

29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17].

48 Ponadto prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku (zob. ww. w pkt 47 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 40).

49 Ta całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. Tym samym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 48; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 25]. Współzależność pomiędzy tymi czynnikami została wyrażona w motywie siódmym rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, a w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego wywoływać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym i stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między oznaczonymi towarami lub usługami (zob. ww. w pkt 47 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).

50 Co więcej, całościowa ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Z brzmienia bowiem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym „[…] istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia [odbiorców] w błąd", wynika, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. ww. w pkt 47 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 73

i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie także ww. w pkt 48 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23; ww. w pkt 47 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

51 Na potrzeby całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów uważa się za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci. Należy również pamiętać, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii danych towarów lub usług [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM – Petit Liberto (Fifties), Rec. s. II-4359, pkt 28; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM – Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 38; zob. analogicznie ww. w pkt 47 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26].

52 W niniejszym przypadku, z pkt 16 zaskarżonej decyzji wynika po pierwsze, że Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę odbiorców niemieckojęzycznych, ponieważ wcześniejszy znak towarowy jest znakiem niemieckim, a po drugie, że docelowy krąg odbiorców, względem którego należy dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, stanowi przeciętny konsument niemieckojęzyczny, uważany za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. To założenie, które skądinąd nie było kwestionowane przez skarżące, powinno być zatwierdzone.

53 Interwenient utrzymuje, że dany krąg odbiorców charakteryzuje się wysokim stopniem uwagi.

54 Jednakże jeśli chodzi o towary takie jak rozpatrywane w niniejszym przypadku, które są towarami bieżącego użytku, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że właściwy krąg odbiorców stanowi przeciętny konsument uważany za właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego [zob. podobnie

wyrok Sądu z dnia 5 października 2005 r. w sprawie T-423/04 Bunker & BKR/OHIM – Marine Stock (B.K.R.), Zb.Orz. s. II-4035, pkt 54 i przytoczone orzecznictwo].

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

55 Po pierwsze, co się tyczy porównania na płaszczyźnie wizualnej, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 17 zaskarżonej decyzji, że rozpatrywane oznaczenia były wizualnie różne.

56 Prawdą jest, że oba oznaczenia składają się z elementu przedstawiającego zwierzę. I tak, zgłoszony znak towarowy składa się ze zwierzęcia, co do którego uważa się, że w sposób wystylizowany przedstawia pawia widzianego z profilu w pozycji stojącej skierowanego w prawo, przy czym nie widać nóg, a długi ogon wydaje się przyozdobiony plamami w kształcie oka. Element ten jest koloru niebieskiego i znajduje się w środku koła również koloru niebieskiego, poniżej którego mieści się napis „thai silk". Dla porównania wcześniejszy znak towarowy składa się z elementu przedstawiającego również ptaka, widzianego z profilu w pozycji stojącej skierowanego w prawo, co do którego nie można od razu stwierdzić, że przedstawia pawia, ponieważ prezentacja jest schematyczna. Ptak ten posiada koronę, schematycznie zarysowane nogi oraz ogon, który wydaje się przyozdobiony łuskami. Jednakże nawet jeśli część właściwego kręgu odbiorców może dostrzec w tym elemencie graficznym pawia, to element ten jest tak bardzo różny od stylizowanej prezentacji tego zwierzęcia w zgłoszonym znaku towarowym, że wspomniany krąg odbiorców postrzegałby go wizualnie inaczej.

57 Tym samym, jak słusznie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 21 zaskarżonej decyzji, zwykła okoliczność, że obie prezentacje są skierowane na prawo, nie może powodować wizualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń.

58 Po drugie, jeśli chodzi o porównanie na płaszczyźnie fonetycznej, należy przypomnieć, że dosłownie odtworzenie fonetyczne złożonego znaku towarowego odpowiada odtworzeniu wszystkich jego elementów słownych, niezależnie od ich cech graficznych, które wynikają raczej z analizy oznaczenia na płaszczyźnie wizualnej [wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-352/02 Creative Technology przeciwko OHIM – Vila Ortiz (PC WORKS), Zb.Orz. s. II-1745, pkt 42].

59 W tym względzie, jak to słusznie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 23 zaskarżonej decyzji, należy uznać, że rozpatrywane oznaczenia są różne. Zgłoszony znak towarowy składa się bowiem z elementu słownego „thai silk", którego nie ma we wcześniejszym znaku towarowym. Jeśli właściwy krąg odbiorców, aby odnieść się do zgłoszonego znaku towarowego, będzie korzystał z tego elementu słownego, nie istnieje żadne podobieństwo fonetyczne, które mogłoby w odpowiednim razie wynikać z tego, że wspomniany krąg odbiorców identyfikowałby to samo zwierzę na obu oznaczeniach. Nie można bowiem wyobrazić sobie, by właściwy krąg odbiorców odnosił się do zgłoszonego znaku towarowego, wypowiadając nie element słowny w nim zawarty, lecz niemieckie słowo odpowiadające zwierzęciu przedstawionemu w elemencie graficznym znaku, trochę ponadto niedokładnym, ponieważ nie można wykluczyć, że wspomniany krąg odbiorców nie rozpozna od razu w tym elemencie graficznym pawia.

60 Zakładając nawet, że element słowny zgłoszonego znaku towarowego może być uznany za opisowy – jak twierdzą skarżące – nie stoi to na przeszkodzie, by właściwy krąg odbiorców, którego uwaga zostaje zwrócona na ten znak towarowy, wypowiadał wyłącznie jego element słowny, a nie słowo odpowiadające zwierzęciu przedstawionemu w jego elemencie graficznym, ponieważ ta odpowiedniość jest z natury pośrednia, jak również w tym przypadku niepewna odnośnie do tego wyrażenia, i to bez względu na przywoływane przez skarżące orzecznictwo, na podstawie którego odbiorcy nie uważają elementu opisowego stanowiącego część złożonego znaku towarowego za element odróżniający i dominujący w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu [zob. wyrok Sądu z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie T-205/06 NewSoft Technology przeciwko OHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), Zb.Orz. s. II-78*, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo].

61 Po trzecie, co się tyczy porównania na płaszczyźnie koncepcyjnej, jest oczywiście prawdą, że jak podnosi Izba Odwoławcza w pkt 24 zaskarżonej decyzji, aby istniało podobieństwo, oba wizerunki powinny być od razu postrzegane przez właściwy krąg

odbiorców jako wizerunek pawia. Prawdą jest również, że takiej hipotezy nie można potwierdzić, ponieważ oba wizerunki są wizualnie niepodobne.

62 Jednak nie można wykluczyć, że część właściwego kręgu odbiorców rozpozna pawia w obu elementach graficznych, co może prowadzić do pewnego podobieństwa koncepcyjnego kolidujących ze sobą oznaczeń. Wcześniejszy znak towarowy, chociaż zarysowany w sposób schematyczny, przedstawia pewne atrybuty pawia, takie jak korona i długi ogon. Co do zgłoszonego znaku towarowego, ten bardziej bezpośrednio przedstawia pawia z uwagi na obecność plam w kształcie oczu i ogólnej postury.

63 W tym względzie należy przypomnieć, że podobieństwo koncepcyjne wynika z faktu, że dwa znaki towarowe używają obrazów, które wyrażają taką samą treść semantyczną (ww. w pkt 48 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24). Tym samym, o ile właściwy krąg odbiorców mógłby dostrzec w kolidujących ze sobą oznaczeniach pawia, o tyle oznaczenia używają obrazów wyrażających taką samą treść koncepcyjną, w tym sensie, że takie obrazy sugerują lub przekazują temu kręgowi odbiorców ideę piękna czy elegancji odpowiednich towarów, która jest tradycyjnie przypisywana pawiowi.

64 Jednak należy stwierdzić, że takie podobieństwo koncepcyjne trzeba uznać za niewielkie z uwagi na to, że kolidujące ze sobą oznaczenia w sposób pośredni sugerują lub przekazują właściwemu kręgowi odbiorców tę samą treść koncepcyjną.

65 W tym zakresie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała w pkt 24 zaskarżonej decyzji brak podobieństwa koncepcyjnego rozpatrywanych oznaczeń. Trzeba wszakże zauważyć, że stwierdzenie to nie może, na tym etapie, prowadzić do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, ponieważ w pkt 29 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, rozważając istnienie podobieństwa koncepcyjnego między rozpatrywanymi oznaczeniami, zbadała istnienie ewentualnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W przedmiocie podobieństwa towarów

66 Jak wynika z pkt 29 zaskarżonej decyzji, towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym należące do klasy 25, czyli odzież, zawierają towary oznaczone wspólnotowym graficznym znakiem towarowym Thai Silk, należące do klas 24 i 25, to znaczy odpowiednio jedwab i odzież z jedwabiu.

67 Z tego wynika, że rozpatrywane towary należy uznać za identyczne, a argumentu interwenienta, że odzież i jedwab nie są identyczne, nie można przyjąć.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

68 Chociaż rozpatrywane towary są identyczne i bez względu na istnienie niewielkiego podobieństwa koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że całościowe wrażenie wywierane przez rozpatrywane znaki towarowe nie mogło powodować prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców.

69 W tym względzie należy przypomnieć, że nie można wykluczyć, że podobieństwo koncepcyjne wynikające z tego, że dwa znaki towarowe używają obrazów wyrażających taką samą treść semantyczną, może powodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy posiada szczególny charakter odróżniający, samoistnie albo dzięki powszechnej rozpoznawalności przez odbiorców. Jednak w przypadku, gdy znak towarowy nie jest szczególnie powszechnie rozpoznawalny i gdy składa się z obrazu zawierającego niewiele elementów obrazowych, zwykłe podobieństwo koncepcyjne między znakami towarowymi nie wystarczy, by powodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. ww. w pkt 48 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24 i 25).

70 Tymczasem należy stwierdzić, że z akt sprawy ani z argumentów skarżących w żaden sposób nie wynika, by wcześniejszy znak towarowy posiadał szczególny charakter odróżniający, samoistnie czy z uwagi na rzekomą powszechną rozpoznawalność.

71 Jednakże należy wskazać, że w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd aspekty wizualny, fonetyczny lub koncepcyjny kolidujących ze sobą oznaczeń nie mają zawsze tego samego ciężaru. Należy więc dokonać analizy obiektywnych warunków, w jakich znaki towarowe mogą występować na rynku. Znaczenie elementów podobieństwa lub różnicy oznaczeń może zależeć w szczególności od samoistnych właściwości tych oznaczeń lub od warunków sprzedaży towarów lub usług oznaczonych kolidujących ze sobą znakami towarowymi. Jeżeli towary oznaczone danymi znakami towarowymi są zwykle sprzedawane w sklepach samoobsługowych, gdzie konsument sam wybiera towar i jest zmuszony wobec tego ufać przede wszystkim wyglądowi znaku towarowego znajdującemu się na tym towarze, podobieństwo wizualne oznaczeń będzie miało co do zasady największe znaczenie. Jeżeli zaś dany towar jest przede wszystkim sprzedawany ustnie, większe znaczenie będzie zwykle przypisywane fonetycznemu podobieństwu oznaczeń [wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T-117/03 do T-119/03 oraz T-171/03 New Look przeciwko OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. s. II-3471, pkt 49].

72 Zważywszy na dane towary i sposób ich sprzedaży, należy stwierdzić, że brak jest podobieństwa wizualnego i fonetycznego rozpatrywanych oznaczeń, które są w niniejszym przypadku najważniejszymi czynnikami.

73 Tym samym stwierdzone różnice na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej neutralizują niewielkie podobieństwo koncepcyjne. Jest bowiem całkowicie wykluczone, by właściwy krąg odbiorców w obliczu dwóch rozpatrywanych oznaczeń mógł ustalić związek między nimi, powodujący prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i sprawiający, że krąg odbiorców może uznać, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Ponadto, nawet jeśli producenci odzieży tworzą niekiedy kilka linii towarów, jest raczej nieprawdopodobne – jak słusznie uznała Izba Odwoławcza w pkt 32 zaskarżonej decyzji – że właściwy krąg odbiorców w obliczu dwóch rozpatrywanych

oznaczeń mógłby uznać, że chodzi o warianty tej samej marki lub podmarki tego samego wytwórcy.

74 W tych okolicznościach należy oddalić jedyny zarzut, a tym samym skargę.

W przedmiocie kosztów

75 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Peek & Cloppenburg oraz van Graaf przegrały niniejszą sprawę, należy uwzględnić żądania OHIM i interwenienta i obciążyć je kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) **Peek & Cloppenburg oraz van Graaf GmbH & Co. KG zostają obciążone kosztami postępowania.**

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Podpisy