

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 2 września 2010 r. (\*)

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Słowny znak towarowy CK CREACIONES KENNYA – Sprzeciw właściciela między innymi graficznego wspólnotowego znaku towarowego CK Calvin Klein i krajowych znaków towarowych CK – Oddalenie sprzeciwu

W sprawie C-254/09 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 9 lipca 2009 r.,

**Calvin Klein Trademark Trust**, z siedzibą w Wilmington (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez T. Andradego Bouégo, abogado,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania są:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,

**Zafra Marroquiner SL**, z siedzibą w Caravaca de la Cruz (Hiszpania), reprezentowana przez J.E. Martína Álvareza, abogado,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (sprawozdawca) i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Mazák,

sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

## **Wyrok**

1 W odwołaniu Calvin Klein Trademark Trust (zwana dalej „Calvin Klein”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wydanego w dniu 7 maja 2009 r. w sprawie T-185/07 Klein Trademark Trust przeciwko OHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA), Zb.Orz. s. II-1323 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego tenże Sąd oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wydanej w dniu 29 marca 2007 r. (sprawa R 314/2006-2) (zwanej dalej „sporną decyzją”). Decyzją tą Druga Izba Odwoławcza utrzymała w mocy wydaną w dniu 22 grudnia 2005 r. przez Wydział Sprzeciwów OHIM decyzję, którą oddalono wniesiony przez Calvin Klein sprzeciw wobec zgłoszenia przez Zafra Marroquinos SL (zwaną dalej „Zafra Marroquinos”) słownego znaku towarowego CK CREACIONES KENNYA do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego.

## **Ramy prawne**

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę zajścia okoliczności faktycznych spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.

3 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowił:

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

4 Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 „w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany 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 i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego”.

5 Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przewidywał:

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[...]

b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego”.

### **Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu**

6 W dniu 7 października 2003 r. Zafra Marroquineres dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia słownego „CK CREACIONES KENNYA” do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego.

7 Towary, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego, należą do klas 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i

usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), i odpowiadają 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 i nakrycia głowy”.

8 Zgłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 23/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r.

9 W dniu 6 września 2004 r. Calvin Klein wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

10 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem następujących wcześniejszych znaków towarowych:

- przedstawionego poniżej wspólnotowego znaku towarowego nr 66172 zarejestrowanego dla towarów i usług należących do klas 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24–27, 35 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



- przedstawionego poniżej hiszpańskiego znaku towarowego nr 2023213 zarejestrowanego dla towarów należących do klasy 18 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



– przedstawionego poniżej hiszpańskiego znaku towarowego nr 2028104 zarejestrowanego dla towarów należących do klasy 25 w rozumieniu powyższego porozumienia:



11 Sprzeciw odnosił się do wszystkich towarów i usług objętych wcześniejszymi znakami towarowymi i został skierowany wobec wszystkich towarów określonych w zgłoszeniu znaku towarowego.

12 Decyzją z dnia 22 grudnia 2005 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw w całości. Uznał on, że w odczuciu właściwego konsumenta nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych.

13 W dniu 22 lutego 2006 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

14 Decyzją z dnia 29 marca 2007 r. Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Uznała ona, że rozpatrywane oznaczenia nie były wystarczająco do siebie podobne, aby stwierdzić, że w odczuciu docelowego kręgu odbiorców istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

### **Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok**

15 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 29 maja 2007 r. Calvin Klein wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji oraz zwróciła się do Sądu o nakazanie OHIM odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. W uzasadnieniu swej skargi podniosła ona jeden zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 40/94.

16 W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił tę skargę.

17 Po pierwsze, Sąd przypomniał w pkt 32 zaskarżonego wyroku, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo, stosownie do tego jak właściwy krąg odbiorców postrzega dane oznaczenia oraz towary lub usługi, jak również z uwzględnieniem wszystkich istotnych

czynników występujących w danym wypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług.

18 Po drugie, podkreślił on w pkt 33 omawianego wyroku, iż im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. A zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający.

19 Stwierdził on również w pkt 35 tego wyroku, że strony nie kwestionowały identyczności rozpatrywanych towarów.

20 Jeżeli chodzi o podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń, Sąd podkreślił w pkt 38 zaskarżonego wyroku, iż całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wywieranym przez kolidujące oznaczenia całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. W pkt 39 tego wyroku Sąd przypomniał, że złożony znak towarowy oraz inny znak, identyczny jak jeden ze składników lub wykazujący podobieństwo do jednego ze składników złożonego znaku towarowego, mogą być uznane za podobne jedynie wówczas, gdy składnik ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy. Sąd podkreśla w pkt 40 tego wyroku, że porównania należy dokonać, przeprowadzając analizę rozpatrywanych znaków, postrzeganych każdy jako całość.

21 W pkt 42 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż słowa „creaciones kenna” zajmują, ze względu na ich rozmiar, o wiele bardziej istotną pozycję niż grupa liter „ck” i tworzą jednostkę syntaktyczną i koncepcyjną, która dominuje nad całością tego znaku towarowego. W istocie, jak Sąd uściślił w pkt 43 tego wyroku, element „creaciones kenna” posiada pewny charakter odróżniający w odniesieniu do artykułów odzieżowych i dodatków odzieżowych należących do klas 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Ponadto, ze względu na odmienną ortografię słowa „kenna” oraz nazwy kraju Kenia, rzeczono go charakteru odróżniającego nie można kwestionować z powołaniem się na powiązanie między wymienionymi słowami w odczuciu danego kręgu odbiorców. Sąd zaznaczył następnie w pkt 44 omawianego wyroku, że ponieważ element „ck” jest odpowiednikiem pierwszych liter słów „creaciones” i „kenna”, ma on charakter dodatkowy w stosunku do elementu „creaciones kenna”.

22 Z pkt 45 zaskarżonego wyroku wynika, że konsument zapamięta przede wszystkim słowa „creaciones kenna”, na których skupi w dużym stopniu swoją uwagę. W tym wypadku samo usytuowanie na początku zgłoszonego znaku towarowego grupy liter „ck” nie wystarczy, aby uczynić z niej element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak towarowy.

23 Jeżeli chodzi o podobieństwo oznaczeń pod względem wizualnym, Sąd stwierdził w pkt 46–48 zaskarżonego wyroku, że wcześniejsze znaki towarowe składają się z elementu „ck” jako elementu wyłącznego lub dominującego w znaku, przy czym wspomniany element ma szczególną postać graficzną nadającą znakom samoistny charakter odróżniający. Samo podobieństwo wizualne między wyłącznym lub dominującym elementem graficznym „ck” wcześniejszych znaków towarowych a elementem „ck” zgłoszonego znaku towarowego nie pozwala jednak zdaniem Sądu na stworzenie podobieństwa wizualnego między spornymi znakami towarowymi, zważywszy, po pierwsze, na całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy CK CREACIONES KENNYA, a po drugie, na szczególne postaci graficzne, które charakteryzują wcześniejsze znaki towarowe, a mianowicie mniejszy rozmiar i centralne usytuowanie litery „c” w stosunku do litery „k”. Sąd uznał, że ochrona, która wynika z rejestracji słownego znaku towarowego, dotyczy słowa wskazanego w zgłoszeniu, a nie szczególnych postaci graficznych czy stylistycznych, które ten znak mógłby ewentualnie przybierać.

24 Z punktu widzenia fonetycznego Sąd również stwierdził, w pkt 49 i 50 tego wyroku, iż sporne znaki nie są do siebie podobne. W jego przekonaniu odniesienie do zgłoszonego znaku towarowego nastąpi bowiem poprzez wymówienie jedynie słów „creaciones kennya” albo całego wyrażenia „ck creaciones kennya”. Jest mało prawdopodobne, by odniesienie do zgłoszonego znaku towarowego następowało poprzez wymówienie jedynie grupy liter „ck”.

25 Gdy chodzi o ocenę zamysłu koncepcyjnego, z pkt 51 zaskarżonego wyroku wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, iż słowa „creaciones kennya”, z których wywodzi się grupa liter „ck”, różnią się pod względem koncepcyjnym od wcześniejszych znaków towarowych. Podczas gdy grupa liter „ck” występująca w zgłoszonym znaku towarowym pochodzi od słów „creaciones kennya”, grupa liter „ck”, z której składają się wcześniejsze znaki towarowe, odnosi się do producenta i cieszącego się renomą projektanta artykułów odzieżowych Calvina Kleina.

26 W konsekwencji w pkt 52 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że brak podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń wynika z istniejących między tymi oznaczeniami różnic wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych.

27 Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, Sąd stwierdza w pkt 53–55 zaskarżonego wyroku, że wobec braku podobieństwa między rozpatrywanymi znakami towarowymi należy uznać, iż nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Identyczność towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie zmienia tej oceny. Następnie Sąd stwierdza, że chociaż znaki towarowe, które posiadają wysoce odróżniający charakter z uwagi na ich renomę, cieszą się szerszą ochroną, to uznanie w niniejszej sprawie renomy wcześniejszych znaków towarowych nie podaje w wątpliwość zasadności ustalenia, że całościowe wrażenia wywierane przez sporne znaki towarowe

zbytnio różnią się od siebie, aby można było stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

28 Jeżeli chodzi o argument skarżącej oparty na tym, że docelowy krąg odbiorców mógłby postrzegać zgłoszony znak towarowy jako jeden ze znaków pochodnych Calvin Klein, Sąd uznał w pkt 56 zaskarżonego wyroku, że sporne znaki towarowe nie posiadają wspólnego elementu dominującego.

### **Postępowanie przed Trybunałem**

29 Wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz o obciążenie OHIM oraz Zafry Marroquineros kosztami postępowania.

30 OHIM i Zafra Marroquineros wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

### **W przedmiocie odwołania**

31 Wnosząca odwołanie podnosi w uzasadnieniu dwa zarzuty oparte, po pierwsze, na naruszeniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, i po drugie, na naruszeniu art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

#### *W przedmiocie zarzutu pierwszego*

#### Argumentacja stron

32 W zarzucie pierwszym, który dzieli się zasadniczo na trzy części, wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd orzekł niezgodnie z dotychczasowym orzecznictwem odnoszącym się do wykładni art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, wskazującej na konieczność uwzględnienia wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie.

33 W pierwszej części zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, iż nie uwzględnił faktu, że, aby naśladować powszechnie znane należące do Calvin Klein znaki towarowe cK, Zafra Marroquineros używała liter „CK” w odosobnieniu, w postaci dużych uwypuklonych liter wraz z napisanymi bardzo małymi literami słowami „CREACIONES KENNYA”. Zachowanie Zafry Marroquineros wskazuje zatem, że litery „CK” stanowią



najbardziej odróżniającą część zgłoszonego znaku towarowego. Zdaniem wnoszącej odwołanie Zafra Marroquinos działała, na co wskazuje jej własne zachowanie, sprzecznie ze swoją argumentacją prawną. Zgodnie z ogólną zasadą prawa nikomu nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z jego własnych czynów.

34 Sąd – niezgodnie z orzecznictwem Trybunału – nie uwzględnił zachowania Zafry Marroquinos w celu ustalenia, który z elementów zgłoszonego znaku towarowego jest najważniejszy i najbardziej dostrzegalny. Omawiane zachowanie nie zostało zatem poddane ocenie prawnej w świetle orzecznictwa, zgodnie z którym należało uwzględnić wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie. Zdaniem wnoszącej odwołanie z uwagi na wspomniane wyżej zachowanie Zafry Marroquinos należy stwierdzić, że litery „CK” są najbardziej odróżniające w zgłoszonym znaku towarowym.

35 W drugiej części zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd przeinaczył stan faktyczny, kiedy stwierdził, nie uwzględniając zachowania Zafry Marroquinos, że to słowa „CREACIONES KENNYA” stanowią właśnie najbardziej dostrzegalną część zgłoszonego znaku towarowego.

36 W trzeciej części zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd nie uwzględnił wagi liter „CK” i w konsekwencji nie zbadał czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na obecność tych liter w kolidujących ze sobą znakach towarowych. Prawdopodobieństwo to jest w tym wypadku większe z uwagi na renomę wcześniejszych znaków towarowych oraz fakt, że towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są jednakowe.

37 W sektorze mody przyjęte jest bowiem, że producentów odzieży identyfikuje się za pomocą liter, które tworzą akronim ich nazwy, w związku z czym, jeżeli znaki towarowe uzyskują renomę w tym sektorze, identyfikuje się je za pomocą ich dwóch liter zarówno pod względem wizualnym, jak i fonetycznym. Z prawnego punktu widzenia w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych istnieje zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ litery „CK” zgłoszonego znaku towarowego stanowią w odczuciu konsumenta element silnie odróżniający w zakresie, w jakim w sektorze mody litery „CK” identyfikują Calvina Kleina.

38 OHIM podnosi niedopuszczalność pierwszego zarzutu odwołania, ponieważ zmierza on ku temu, by Trybunał zastąpił ocenę dokonaną przez Sąd własną oceną okoliczności faktycznych. Z uwagi na to, iż odwołanie do Trybunału ogranicza się do kwestii prawnych, ocena stanu faktycznego nie stanowi zatem – z wyjątkiem wypadku przeinaczenia przedstawionych mu dowodów – kwestii prawnej podlegającej kontroli Trybunału.

39 Zdaniem OHIM przedstawiona przez wnoszącą odwołanie w ramach zarzutu pierwszego argumentacja zakłada w rzeczywistości zmianę przedmiotu sporu. Chociaż sporny znak towarowy jest oznaczeniem słownym „CK CREACIONES KENNYA”, wnosząca odwołanie odnosi się do odmiennych oznaczeń, a mianowicie do szczególnej postaci graficznej wyżej wymienionego oznaczenia słownego. Ponadto w niniejszej sprawie Sąd nie przeinaczył dowodów w zakresie, w jakim ocena tych dowodów nie może mieć zastosowania do przytoczonych przez wnoszącą odwołanie przykładów.

40 Argumentu wnoszącej odwołanie dotyczącego „ewidentnych” faktów naśladowania nie można również przyjąć w niniejszej sprawie, której przedmiotem jest ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszych praw oraz konkretnego i precyzyjnego oznaczenia, które zostało zgłoszone jako wspólnotowy znak towarowy. Tego typu wnioski należy przedstawić w ramach postępowania dotyczącego ewentualnego naruszenia prawa do znaku towarowego czy też czynu nieuczciwej konkurencji.

41 Zafra Marroquineros podnosi, że w zaskarżonym wyroku Sąd nie orzekł niezgodnie z dotychczasowym orzecnictwem odnoszącym się do wykładni art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

42 Przy badaniu podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych należy postrzegać te znaki jako całość, tak jak zostały one zarejestrowane czy zgłoszone, i nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób hipotetycznie mogą być one użyte. Hipotetyczny, w każdym razie nieistniejący zamiar Zafry Marroquineros naśladowania wcześniejszych należących do wnoszącej odwołanie znaków towarowych, nie może mieć poza tym znaczenia przy badaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych dwóch znaków towarowych.

#### Ocena Trybunału

43 W odniesieniu do części pierwszej zarzutu pierwszego, należy przypomnieć, że 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. Zgodnie z tym samym przepisem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

44 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału istnienie w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla danego przypadku czynników (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 18; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 34; a także z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur przeciwko Koipe, Zb.Orz. s. I-7371, pkt 46).

45 Z utrwalonego orzecznictwa wynika ponadto, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25; w sprawie Medion, pkt 28; w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35; wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Mülhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717, pkt 19).

46 Wymaga sprecyzowania w tym względzie, że podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych należy oceniać z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, odnosząc się do samoistnych cech tychże znaków towarowych, a nie do okoliczności związanych z zachowaniem osoby, która wnosi o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

47 Należy zatem stwierdzić, że w przeciwieństwie do tego, co podnosi wnosząca odwołanie w pierwszej części jej zarzutu pierwszego, Sąd, dokonując analizy, nie naruszył prawa z tego względu, iż nie uwzględnił zarzucanego stanowiącego nadużycie zachowania zgłaszającego znak towarowy. Chociaż takie zachowanie jest czynnikiem szczególnie istotnym w ramach postępowania wszczętego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 – przepisu, którego nie dotyczy niniejsze odwołanie, nie stanowi ono jednak elementu, który należy wziąć pod uwagę w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wszczętego na podstawie art. 8 omawianego rozporządzenia.

48 Wynika z tego, że pierwszą część zarzutu pierwszego należy oddalić jako bezzasadną.

49 W odniesieniu do drugiej części tego zarzutu, opartej na przeinaczeniu okoliczności stanu faktycznego, należy na wstępie przypomnieć, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych. Jedynie Sąd uprawniony jest do ustalenia istotnych okoliczności faktycznych i dokonania ich oceny, a także do dokonania oceny dowodów. Ocena tych faktów i dowodów nie stanowi – z wyjątkiem przypadków ich przeinaczenia – kwestii prawnej poddanej kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 22; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 35; z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie C-21/08 P Sunplus Technology przeciwko OHIM, pkt 31).

50 Ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń jest analizą stanu faktycznego, która wymyka się, z zastrzeżeniem wspomnianego powyżej przeinaczenia dowodów, kontroli Trybunału. Takie przeinaczenie musi w sposób oczywisty wynikać z dokumentów zawartych w aktach sprawy, bez konieczności dokonywania nowej oceny okoliczności faktycznych i dowodów [zob. wyroki: z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie C-8/95 P New Holland Ford przeciwko Komisji, Rec. s. I-3175, pkt 72; z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-551/03 P General Motors przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-3173, pkt 54; z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-8935, pkt 108; a także z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie C-398/07 P Waterford Wedgwood przeciwko Assembled Investments (Proprietary) i OHIM, pkt 41].

51 Należy stwierdzić, że wnosząca odwołanie nie przedstawiła dowodów pozwalających uznać, iż Sąd przeinaczył okoliczności stanu faktycznego, orzekając w pkt 52 zaskarżonego wyroku, że brak podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń wynika z istniejących między tymi oznaczeniami różnic wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych. Należy odrzucić argument wnoszącej odwołanie, że przeinaczenie wynika z faktu nieuwzględnienia przez Sąd zachowania Zafry Marroquineros. Jak wynika z pkt 43–47 niniejszego wyroku, w trakcie dokonywania oceny Sąd nie miał bowiem obowiązku wzięcia pod uwagę takiego zachowania.

52 W tych okolicznościach drugą część zarzutu pierwszego należy oddalić jako bezzasadną.

53 W odniesieniu do trzeciej części tego zarzutu, należy przypomnieć na wstępie, iż wobec braku jakiegokolwiek podobieństwa między wcześniejszym a zgłoszonym znakiem towarowym powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego, identyczność lub podobieństwo danych towarów lub usług nie są wystarczające dla ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedral przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9573, pkt 54; z dnia 13 września 2007 r. w sprawie

C-234/06 P *Il Ponte Finanziaria* przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 50, 51; a także z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-57/08 P *Gateway* przeciwko OHIM, pkt 55, 56).

54 W zaskarżonym wyroku Sąd stwierdził brak podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. W istocie w pkt 52 zaskarżonego wyroku zaznaczył, że badanie tych znaków pod kątem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym wskazuje, iż całościowe wrażenie wywierane przez wcześniejsze znaki towarowe jest zdominowane przez element „ck”, podczas gdy wrażenie wywierane przez zgłoszony znak towarowy jest zdominowane przez element „creaciones kenny”. W konkluzji Sąd stwierdził, że brak podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych wynika zatem z ich różnic wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych.

55 W celu przyjęcia tego wniosku, Sąd dokonał w pkt 41–51 zaskarżonego wyroku analizy, która jest częścią procesu zmierzającego do określenia całościowego wrażenia wywieranego przez kolidujące ze sobą znaki towarowe oraz do przeprowadzenia całościowej oceny w przedmiocie ich podobieństwa. W pkt 42–45 zaskarżonego wyroku Sąd przeprowadził zatem szczegółową analizę zgłoszonego znaku towarowego, postrzeganego jako całość, uwzględniając zwłaszcza sposób, w jaki jest on postrzegany przez przeciętnego konsumenta. Następnie Sąd zbadał w pkt 46–51 tego wyroku podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

56 W odniesieniu do tej kwestii należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do tego, co wydaje się stwierdzać pkt 39 zaskarżonego wyroku, istnienie podobieństwa między dwoma znakami towarowymi nie jest uzależnione od tego, by ich wspólny składnik stanowił element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony znak towarowy. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem ocena podobieństwa między dwoma znakami towarowymi wymaga postrzegania każdego z tych znaków towarowych jako całości, co nie wyklucza, że całościowe wrażenie utrwalone w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocenę podobieństwa można przeprowadzić wyłącznie na podstawie elementu dominującego (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41, 42; wyrok z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P *Nestlé* przeciwko OHIM, pkt 42, 43; a także ww. wyrok w sprawie *Aceites del Sur-Coosur* przeciwko *Koipe*, pkt 62). W tym względzie wystarczy bowiem, aby tenże wspólny składnik nie był bez znaczenia.

57 Należy jednakże stwierdzić, że Sąd zaznaczył, po pierwsze, iż całościowe wrażenie wywierane przez zgłoszony znak towarowy jest zdominowane przez element „creaciones kenny”, na którym w dużym stopniu skupi swoją uwagę dany konsument, oraz po drugie, zwłaszcza w pkt 44 zaskarżonego wyroku, że element „ck” ma w stosunku do niego jedynie charakter dodatkowy, co sprowadza się zasadniczo do konkluzji, że element „ck” jest elementem bez znaczenia w zgłoszonym znaku towarowym.

58 Wykluczysz zatem na podstawie prawidłowo przeprowadzonej analizy jakiegokolwiek podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, Sąd uznał słusznie w pkt 53–57 zaskarżonego wyroku, że bez względu na renomę wcześniejszych znaków towarowych i identyczność towarów oznaczonych przez kolidujące ze sobą znaki towarowe w ich przypadku nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

59 W konsekwencji trzecią część zarzutu pierwszego należy uznać za bezzasadną.

60 W tych okolicznościach należy oddalić zarzut pierwszy.

#### *W przedmiocie zarzutu drugiego*

#### Argumentacja stron

61 W zarzucie drugim wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd naruszył art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, nie zbadawszy w ramach tego przepisu renomy wcześniejszych znaków towarowych.

62 Sąd błędnie zaznaczył w pkt 15 zaskarżonego wyroku, że skarżąca podnosi tylko jeden zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, podczas gdy skarga oparta była również w sposób wyraźny na naruszeniu art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

63 Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że skoro kolidujące ze sobą znaki towarowe nie są do siebie podobne, nie należy badać renomy wcześniejszych znaków towarowych. W opinii wnoszącej odwołanie fakt, iż wcześniejszy należący do Calvin Klein znak towarowy cK jest powszechnie znany, winien być zostać uwzględniony przy określaniu, czy należało mu przyznać szerszą ochronę. Renoma wcześniejszego znaku towarowego powinna być oceniana w trakcie dokonywania oceny podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, a nie po tym, jak to podobieństwo zostało ustalone.

64 W tym zakresie wnosząca odwołanie podnosi, że gdyby powszechnie znane znaki towarowe cK były chronione jedynie wówczas, gdy osoby trzecie używają liter „cK” pod taką samą postacią graficzną, byłoby to równoznaczne z przyznaniem cieszącemu się renomą znakowi towarowemu CK w praktyce niższego poziomu ochrony niż ten, z którego by korzystał, gdyby nie był powszechnie znany. Fakt, iż znaki towarowe cK oraz inne odmienne postaci graficzne tych liter są powszechnie znane, powinien zdaniem wnoszącej odwołanie

przyznawać im ochronę przed używaniem tych liter w sektorze mody, ponieważ w tym sektorze litery te będą identyfikowane z Calvin Klein, z takim skutkiem, że używanie tych liter przez osoby trzecie będzie wprowadzać w błąd poprzez skojarzenie z wcześniejszym znakiem towarowym.

65 OHIM odpowiada, że w zaskarżonym wyroku Sąd słusznie orzekł w kwestii renomy wcześniejszego znaku towarowego. W istocie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie ma zastosowania ze względu na to, że spornych oznaczeń nie można uznać za podobne.

66 Zafra Marroquineres podnosi, że zaskarżony wyrok odnosi się do renomy wcześniejszych znaków towarowych. Uznawszy renomę elementu graficznego „CK” we wcześniejszym znaku towarowym, Sąd oświadcza następnie w zaskarżonym wyroku, że wspomniana renoma nie podważa faktu, iż w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

#### Ocena Trybunału

67 W zarzucie drugim wnosząca odwołanie podnosi w istocie, iż Sąd nieprawidłowo ograniczył swoją ocenę do analizy art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, nie badając argumentów wnoszącej odwołanie w odniesieniu do art. 8 ust. 5, oraz nie uwzględnił renomy i powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych w ramach oceny, o której mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

68 Należy przypomnieć, że identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych jest warunkiem koniecznym zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji przepis ten w sposób oczywisty nie ma zastosowania, jeśli, jak w niniejszej sprawie, Sąd wyklucza jakiegokolwiek podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych.

69 W tych okolicznościach zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny.

#### **W przedmiocie kosztów**

70 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM i Zafra Marroquineres wnieśli o obciążenie Calvin Klein kosztami postępowania, a Calvin Klein przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Odwołanie zostaje oddalone.**
- 2) **Calvin Klein Trademark Trust zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy

\* Język postępowania: hiszpański.