

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 4 lutego 2013 r.(\*)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego WALICHNOWY MARKO – Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy MAR-KO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-159/11

**Marek Marszałkowski**, zamieszkały w Sokolnikach (Polska), reprezentowany przez C. Sadkowskiego, radcę prawnego,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez K. Zajfert i D. Walicką, działające w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

**Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG**, z siedzibą w Blankenheim (Niemcy), reprezentowana przez adwokata O. Ruhla,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 stycznia 2011 r. (sprawa R 760/2010-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG a Markiem Marszałkowskim,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: J. Azizi (sprawozdawca), prezes, S. Frimodt Nielsen i M. Kynczewa, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 marca 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 4 lipca 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 czerwca 2011 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 listopada 2012 r.,

wydaje następujący

## **Wyrok**

### **Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 14 sierpnia 2008 r. skarżący, Marek Marszałkowski, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia 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, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą między innymi do klasy 29 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „mięso, drób (łącznie z pakowanym), konserwy mięsne, kompoty, produkty warzywne, w tym z ogórków, miąższu ogórkowego, z buraka czerwonego, z papryki, z marchewki, z grochu, z fasoli, z kapusty, wyroby z mięsa i drobiu, łącznie z pasztetami, flaki, produkty mięsno-warzywne, łącznie z bigosem, metka z kapustą, klopsy w sosie warzywnym, suszone warzywa, łącznie z cebulą, selerem, pietruszką, porem, marchewką, burakami, pasternakiem, papryką”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 3/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.

5 W dniu 19 lutego 2009 r. interwenient, Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, wniósł na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc w odniesieniu do wszystkich towarów wskazanych w pkt 3 powyżej prawdopodobieństwo 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 Sprzeciw opierał się na słownym wspólnotowym znaku towarowym MAR-KO, zarejestrowanym w dniu 20 września 2005 r. pod numerem 3364551 i oznaczającym towary należące do klasy 29, odpowiadające następującemu opisowi: „wędliny z wyłączeniem mięsa kaczek i gęsi”.

7 Decyzją z dnia 9 kwietnia 2010 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw, stwierdzając, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

8 W dniu 3 maja 2010 r. interwenient wniósł do OHIM na podstawie art. 58–62 rozporządzenia nr 207/2009 odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

9 Decyzją z dnia 11 stycznia 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza częściowo oddaliła odwołanie, a częściowo uwzględniła je i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim odrzucono w niej istnienie w przypadku kolidujących ze sobą znaków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do towarów: „mięso, drób (łącznie z pakowanym), konserwy mięsne, wyroby z mięsa i drobiu, łącznie z pasztetami, flaki, produkty mięsno-warzywne, łącznie z bigosem, metka z kapustą, klopsy w sosie warzywnym”.

10 Izba Odwoławcza uznała, że w celu dokonania oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków, z których każdy odnosi się do artykułów spożywczych, należało odnieść się do sposobu postrzegania tych znaków przez „ogół polskich odbiorców”, gdyż przez analogię z postanowieniami art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wystarczyło, by prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istniało tylko w części Wspólnoty Europejskiej (pkt 15 i 16 zaskarżonej decyzji).

11 Jeżeli chodzi o rozpatrywane towary, Izba Odwoławcza uznała na wstępie, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym mieściły się w rodzajowym pojęciu wyrobów z mięsa i drobiu, łącznie z pasztetami, oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym, a zatem były z nimi identyczne (pkt 18 zaskarżonej decyzji). Stwierdziła ona następnie, że towary, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy: „mięso, drób (łącznie z pakowanym), konserwy mięsne, flaki, produkty mięsno-warzywne, łącznie z bigosem, metka z kapustą, klopsy w sosie warzywnym”, są podobne do towarów „wędliny”, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy (pkt 19 zaskarżonej decyzji). Natomiast nie istnieje podobieństwo między tymi ostatnimi towarami a towarami: „kompoty, produkty warzywne, w tym z ogórków, miąższu ogórkowego, z buraka czerwonego, z papryki, z marchewki, z grochu, z fasoli, z kapusty, suszone warzywa, łącznie z cebulą, selerem, pietruszką, porem, marchewką, burakami, pasternakiem, papryką”, ponieważ z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców warzywa i wyroby warzywne są pochodzenia roślinnego i w konsekwencji już z samej natury zasadniczo różnią się od wyrobów mięsnych (pkt 20 zaskarżonej decyzji).

12 Co się tyczy porównania kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza stwierdziła przeciętne podobieństwo wizualne. W tym zakresie ustaliła ona, że do celów tego porównania należało zestawić słowny znak towarowy MAR-KO ze zgłoszonym graficznym znakiem towarowym zawierającym element słowny „marko”, zapisany czerwonymi literami i otoczony czerwoną wstęgą, na której w górnej części znajduje się element słowny „walichnowy”. Zarówno kolor czerwony, jak i owalne obramowanie są powszechnie używanymi elementami graficznymi, którym właściwy krąg odbiorców nie przypisuje charakteru odróżniającego w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez zgłoszone oznaczenie. W elemencie słownym „walichnowy” polski konsument dostrzeże wskazanie pochodzenia rozpatrywanych towarów, uznając, że pochodzą one z miejscowości o tej samej nazwie. Element ten ma zatem nieznacznie odróżniający charakter. Elementem dominującym w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez zgłoszony znak towarowy jest wyraz „marko”, który poza dodatkowym łącznikiem pokrywa się całkowicie z wcześniejszym znakiem towarowym, czyli z wyrazem „mar-ko” (pkt 23 zaskarżonej decyzji).

13 Izba Odwoławcza uznała, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują także przeciętne podobieństwo fonetyczne. W szczególności z powodu opisowego znaczenia elementu „walichnowy” właściwy krąg odbiorców będzie miał tendencję do wymawiania

wyłącznie dominującego elementu „marko”, który pod względem fonetycznym jest identyczny z elementem „mar-ko”. Poza tym nawet gdyby zgłoszony znak towarowy miał być wymawiany: „wa-lich-no-wy mar-ko”, wciąż wykazywałby on podobieństwo fonetyczne do wcześniejszego znaku towarowego (pkt 24 zaskarżonej decyzji).

14 W ocenie Izby Odwoławczej z uwagi na to, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie posiadają znaczenia w języku polskim, ich porównanie pod względem konceptualnym nie ma wpływu na dokonywaną ocenę (pkt 25 zaskarżonej decyzji).

15 W ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza wywiodła z braku znaczenia wyrazu „mar-ko” dla rozpatrywanych towarów, że wyraz ten ma charakter przeciętnie odróżniający (pkt 27 zaskarżonej decyzji). Wreszcie Izba Odwoławcza uznała, że zważywszy na przeciętnie odróżniający charakter kolidujących ze sobą oznaczeń oraz ich podobieństwo na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, w odczuciu polskiego konsumenta w przypadku towarów identycznych i podobnych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje jednak w odniesieniu do towarów zakwalifikowanych jako niepodobne (pkt 28 i 29 zaskarżonej decyzji).

### **Żądania stron**

16 Skarżący wnosi do Sądu o:

- tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym uwzględnienia sprzeciwu interwenienta;
- ewentualnie, zmianę zaskarżonej decyzji poprzez dopuszczenie do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

17 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

## Co do prawa

18 Na poparcie skargi skarżący podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

19 Zdaniem skarżącego Izba Odwoławcza błędnie oceniła podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych.

20 Po pierwsze, Izba Odwoławcza nie dokonała całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, poprzestając jedynie na ocenie jednego z elementów zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie elementu słownego „marko”. W związku z tym w ramach analizy całościowego wrażenia wywieranego przez kolidujące ze sobą znaki towarowe uwzględniającej ich elementy odróżniające i dominujące Izba Odwoławcza pominęła elementy odróżniające zgłoszonego znaku towarowego, czyli jego element graficzny i element słowny „walichnowy”, które pozostaną w pamięci odbiorców, albo przypisała im jedynie drugorzędne znaczenie.

21 Po drugie, w nawiązaniu do występujących między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi różnic konceptualnych i wizualnych skarżący podnosi, że z punktu widzenia polskiego konsumenta element słowny „walichnowy” jest jednoznacznie kojarzony i posiada dlań konkretne znaczenie, w związku z czym jest zdolny do zniesienia ewentualnych podobieństw fonetycznych.

22 Po trzecie, skarżący kwestionuje istnienie podobieństwa fonetycznego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. W tym zakresie wskazuje on, że wcześniejszy znak towarowy składa się z dwóch odrębnych, krótkich słów lub sylab, a mianowicie „mar” i „ko”, oddzielonych łącznikiem wymuszającym pauzę w ich wymowie. Natomiast zgłoszony znak towarowy tworzą dwa słowa, z których pierwsze ma cztery sylaby, a mianowicie „wa”, „lich”, „no” i „wy”, drugie zaś, „mar-ko” – dwie sylaby. W sumie zgłoszony znak towarowy wymawia się sześcioma sylabami. Tymczasem w ramach podobieństwa fonetycznego Izba Odwoławcza ograniczyła się do uwzględnienia jedynie elementu słownego „marko”, a nie zgłoszonego znaku towarowego WALICHNOWY MARKO jako całości, niewykazującego podobieństwa fonetycznego do wcześniejszego znaku towarowego. Ponadto Izba Odwoławcza nie uzasadniła swego twierdzenia, że właściwy krąg odbiorców będzie koncentrował się na elemencie „marko” jako dominującym, co jest jeszcze bardziej niezrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Izba Odwoławcza położyła jednocześnie nacisk na znajomość przez polskiego konsumenta znaczenia elementu słownego „walichnowy” jako wskazującego na konkretne pochodzenie towaru.

23 Po czwarte, skarżący neguje istnienie podobieństwa wizualnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Podczas gdy wcześniejszy znak towarowy jest znakiem wyłącznie słownym, tworzonym przez dwie sylaby oddzielone łącznikiem, zgłoszony znak towarowy jest znakiem złożonym, słowno-graficznym. Przedstawia on czerwony, owalny element graficzny oraz dwa słowa: „walichnowy” i „marko”, zapisane stylizowaną czcionką, pierwsze białymi literami, drugie zaś literami w kolorze czerwonym, pochylonymi w prawą stronę. Ponadto wyraz „walichnowy” jest usytuowany w górnej części pasma tworzącego owal, natomiast wyraz „marko” wewnątrz tego owalu. Pasma owalu zawierające słowo „walichnowy” kształtem przypominają wstęgę z postrzępionymi końcami. Błędne jest zatem stanowisko Izby Odwoławczej, że właściwy krąg odbiorców nie przypisze elementowi graficznemu zgłoszonego znaku towarowego żadnego charakteru odróżniającego w całościowym wrażeniu wywieranym przez ów znak.

24 Po piąte, skarżący podnosi, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują różnice konceptualne, które zostały pominięte przez Izbę Odwoławczą. Słowo „mar” zawarte we wcześniejszym znaku oznacza w języku angielskim „niszczyć, rujnować”, a w języku niemieckim pod postacią „Maar” oznacza jezioro wypełniające krater wygasłego wulkanu, natomiast pod postacią „Mar” – „baśń, wieść, podanie”. Ponadto słowo to jest elementem nazwy miasta Mar del Plata, położonego w Argentynie. Słowo „ko” zawarte we wcześniejszym znaku towarowym oznacza albo dźwięk wydawany przez kury domowe hodowane na całym świecie, albo pierwszy człon wyrazów złożonych tworzących nazwy czynności wykonywanych wspólnie, nazwy osób wykonujących wspólnie jakies czynności oraz nazwy zjawisk lub rzeczy, w których współwystępują jakies elementy lub procesy. Natomiast słowo „walichnowy” występujące w zgłoszonym znaku towarowym oznacza miejscowość, w której skarżący od kilkunastu lat zamieszkuje i w której rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, czyli wieś położoną w Polsce, województwo łódzkie, powiat wierszowski, gmina Sokolniki. Wreszcie słowo „marko” pochodzi od imienia skarżącego, Marek.

25 Po szóste, skarżący nie zgadza się z tym, że rozpatrywane towary są podobne, ponieważ wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany wyłącznie dla „wędlin z wyłączeniem mięsa kaczek i gęsi”, podczas gdy zgłoszony znak towarowy służy oznaczaniu wszystkich towarów wymienionych w pkt 3 powyżej.

26 Po siódme, skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta nie uwzględniła renomy zgłoszonego znaku towarowego, który jest używany i promowany od wielu lat. Na poparcie tego twierdzenia skarżący przedstawia liczne dowody, przedstawione wcześniej w postępowaniu przed OHIM. W tym zakresie skarżący sprecyzował na rozprawie, że zgłoszony znak towarowy jest zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce od 1995 r., przyznając jednocześnie, że w toku postępowania administracyjnego ani nie poinformował OHIM o wspomnianej rejestracji jako polskiego znaku towarowego, ani nie podnosił argumentu dotyczącego jego renomy, co zostało odnotowane w protokole z rozprawy.

Ponadto Izba Odwoławcza pominęła w opinii skarżącego okoliczność, że istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród konsumentów a jego charakterem odróżniającym. Im bardziej znak towarowy jest znany, co ma miejsce w przypadku zgłoszonego znaku towarowego, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający.

27 Po ósme, co się tyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta pominęła okoliczność, iż przy zakupie produktów spożywczych, w szczególności produktów z branży mięsnej, konsument jest szczególnie ostrożny i zwraca uwagę na etykiety. Ponadto polski konsument dostrzega w określeniu „walichnowy” nazwę polskiej miejscowości, a w produktach sprzedawanych pod marką WALICHNOWY MARKO – produkty typowo polskie, w związku z czym nie istnieje ryzyko pomylenia ich z towarami oferowanymi przez interwenienta i oznaczonymi oznaczeniem MAR-KO. W Niemczech bowiem słowo „walichnowy” w ogóle nie jest znane. A zatem napotykając towar oznaczony znakiem towarowym „WALICHNOWY MARKO”, konsument niemiecki nie tylko nie skojarzy owego produktu z firmą niemiecką, ale nadto, czytając uważanie etykietę z nieznanym sobie oznaczeniem „walichnowy”, z łatwością uzyska informację, że jest to produkt polski. Tym samym zarówno w Polsce, jak i w Niemczech nie ma ryzyka, że odbiorcy mogliby uznać, iż rozpatrywane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych. Wreszcie zdaniem skarżącego istnieje sprzeczność w rozumowaniu Izby Odwoławczej, w ocenie której z jednej strony polscy odbiorcy rozpoznają w słowie „walichnowy” określenie miejscowości w Polsce i wskazówkę, że rozpatrywane towary pochodzą z tej miejscowości, a z drugiej strony ten element słowny jest w Polsce mało odróżniający.

28 W świetle przedstawionych powyżej uwag skarżący stwierdza, że Izba Odwoławcza nie wykazała rzeczywistego podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

29 OHIM i interwenient wnoszą o oddalenie jedyne zarzutu skarżącego i w rezultacie o oddalenie niniejszej skargi.

30 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.



31 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w rozumieniu przywołanego przepisu prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi ryzyko, że odbiorcy mogą uznać, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

32 Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie identyczności lub podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie [wyrok Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P II Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 48; wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II-43, pkt 42].

33 Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia właściwego kręgu odbiorców w błąd zależy od licznych czynników i powinna być dokonywana całościowo, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających znaczenie w danym przypadku. Tę całościową ocenę w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa rozpatrywanych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. wyroki Trybunału: z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 34, 35; z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur przeciwko Koipe, Zb.Orz. s. I-7371, pkt 59, 60 i przytoczone tam orzecznictwo). Ponadto ocena ta zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, skutkiem czego niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa samych znaków i odwrotnie (wyrok Trybunału z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 44, 45; ww. w pkt 32 wyrok w sprawie easyHotel, pkt 41).

34 W niniejszej sprawie skarżący kwestionuje występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych.

35 Na wstępie należy zauważyć, że strony nie podważają stwierdzenia wyrażonego zasadniczo w pkt 15 i 16 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym do celów badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszej sprawie należy odnieść się do sposobu postrzegania „ogółu polskich odbiorców”. Z jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego ustanowionego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika bowiem, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy taki jak występujący w niniejszej

sprawie podlega takiej samej ochronie we wszystkich państwach członkowskich i można go przeciwstawić każdemu zgłoszeniu do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, które narusza tę ochronę choćby z punktu widzenia postrzegania konsumentów na części terytorium Unii (wyrok Trybunału z dnia 18 września 2008 r. w sprawie C-514/06 P Armacell przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 57). Wynika z tego ponadto, że ustanowioną w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 zasadę, zgodnie z którą do odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, że bezwzględna podstawa odmowy rejestracji istnieje tylko w części Unii, stosuje się w drodze analogii do względnej podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [zob. wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie T-434/05 Gateway przeciwko OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo].

36 W konsekwencji w niniejszej sprawie wystarczy dokonać oceny, czy w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje na przykład w odczuciu przeciętnego polskiego konsumenta, bez potrzeby uwzględnienia postrzegania tych znaków przez odbiorców niemieckich czy przez odbiorców z innych krajów.

37 W tym zakresie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że w przypadku wyrobów wędliniarskich lub mięsnych oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi chodzi o artykuły spożywcze skierowane do ogółu odbiorców. Ponadto, ponieważ towary te stanowią dla przeciętnego konsumenta przedmiot codziennych zakupów, należy odrzucić argument skarżącego, że taki konsument wykazuje wysoki stopień uwagi. Jak zauważył OHIM, o ile jakość i pochodzenie tych towarów mogą mieć dla konsumenta pewne znaczenie, o tyle faktem pozostaje, że owe towary są przedmiotem regularnych zakupów, że ich cena nie obciąża nadmiernie budżetu rodzinnego i że ich zakup nie jest poprzedzony długim okresem zastanowienia i porównywania różnych ofert.

38 Co się tyczy porównania towarów, Izba Odwoławcza doszła do prawidłowego wniosku, że towary należące do klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, takie jak oznaczone każdym z kolidujących ze sobą znaków towarowych, są przynajmniej podobne, a częściowo wręcz identyczne, ponieważ pojęcie wędlin sensu largo, nawet „z wyłączeniem mięsa kaczek i gęsi”, pokrywa się z pojęciem mięsa, drobiu oraz wyrobów z mięsa i drobiu, łącznie z pasztetami, przy czym skarżący nie przedstawił żadnego argumentu, który mógłby podważyć tę ocenę.

39 Co się tyczy wizualnego porównania kolidujących ze sobą znaków towarowych, należy zauważyć, że wcześniejszy znak towarowy składa się jedynie z elementu słownego „mar-ko”, który poza dodatkowym łącznikiem wykazuje bardzo silne podobieństwo do elementu słownego „marko” znajdującego się w centrum zgłoszonego oznaczenia (zob. pkt 23 zaskarżonej decyzji). Zgodnie z poglądem Izby Odwoławczej i OHIM podobieństwo to nie

jest mniej istotne z tego względu, że z jednej strony element słowny „marko” zgłoszonego znaku towarowego jest napisany kolorem czerwonym przy użyciu czcionki ze stylizowanymi znakami lekko pochylonymi w prawo oraz że z drugiej strony element ten jest otoczony czerwoną lamówką, na której umieszczono inny element słowny, „walichnowy”, zapisany białymi literami, znacznie mniejszymi niż element „marko”.

40 Po pierwsze, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w przypadku znaku towarowego składającego się z elementów zarówno słownych, jak i graficznych elementy słowne powinny być zwykle uważane za bardziej odróżniające niż elementy graficzne, wręcz za dominujące, ponieważ właściwy krąg odbiorców zachowa w pamięci element słowny w celu określenia danego znaku towarowego, natomiast elementy graficzne są postrzegane raczej jako elementy dekoracyjne [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 14 lipca 2005 w sprawie T-312/03 Wassen International przeciwko OHIM – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Zb.Orz. s. II-2897, pkt 40; z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie T-434/10 Hrbek przeciwko OHIM – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), niepublikowany w Zbiorze, pkt 55, 56; z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie T-205/10 Cervecería Modelo przeciwko OHIM – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46; z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie T-596/10 Almunia Textil przeciwko OHIM – FIBA-Europe (EuroBasket), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36].

41 Po drugie, zważywszy, że element słowny „marko” zajmuje centralną pozycję w zgłoszonym znaku towarowym z uwagi na czerwone litery, dużo większe i bardziej widoczne niż małe i dyskretne litery koloru białego, jakimi zapisany został element słowny „walichnowy”, umieszczony na czerwonej lamówce i wtopiony w nią, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że właściwy krąg odbiorców nie przypisze temu ostatniemu elementowi słownemu charakteru odróżniającego w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez zgłoszone oznaczenie. Element słowny „walichnowy” nie może bowiem, z uwagi na zajmowaną w tym oznaczeniu pozycję i swój rozmiar, zdominować sposobu postrzegania konsumenta i zostać przez niego zapamiętany [zob. podobnie i analogicznie wyroki Sądu: z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM – Ahlers (a), Zb.Orz. s. II-2907, pkt 20; z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral przeciwko OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Zb.Orz. s. II-5213, pkt 54]. Jak stwierdziła Izba Odwoławcza, nieznacznie odróżniający charakter elementu słownego „walichnowy” wynika także z faktu, przyznanego ogólnie przez skarżącego, że przeciętny polski konsument kojarzy ten element ze wskazaniem pochodzenia rozpatrywanych towarów, mianowicie jako pochodzących z polskiej miejscowości o tej samej nazwie (pkt 23 zaskarżonej decyzji). W tym względzie skarżący nie może skutecznie podnosić, że uzasadnienie Izby Odwoławczej jest wewnątrznie sprzeczne. Jak wskazuje zasadniczo OHIM, oznaczenia mające oznaczać pochodzenie geograficzne towaru mają charakter opisowy albo nieznacznie odróżniający i w rezultacie cieszą się we wspólnotowym prawie znaków towarowych, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych przepisów szczególnych, co najwyżej ograniczoną ochroną, jeżeli w ogóle podlegają ochronie, o czym świadczą postanowienia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.

42 A zatem Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, uznając, że element słowny „marko” stanowi element dominujący w ramach całościowego wrażenia wizualnego wywieranego przez zgłoszony znak towarowy i że występuje w związku z tym podobieństwo wizualne do elementu słownego „mar-ko” wcześniejszego znaku towarowego (pkt 23 zaskarżonej decyzji).

43 Co się tyczy porównania pod względem fonetycznym, przypomnienia wymaga, że nawet w ramach oceny aspektu fonetycznego znaku towarowego należy mieć na uwadze współzależność aspektów wizualnych i fonetycznych. W przypadku złożonego znaku towarowego zawierającego elementy słowne te ostatnie mogą, ze względu na ich szczególną prezentację graficzną, mieć mniej lub bardziej znaczące oddziaływanie wizualne. A zatem w przypadku gdy taki znak składa się z kilku elementów słownych, nie jest wykluczone, że niektóre z nich mogą, na przykład z uwagi na swój rozmiar, kolor lub zajmowaną pozycję, bardziej przyciągać uwagę konsumenta, wskutek czego taki konsument, gdy będzie musiał ustnie określić dany znak, wypowie jedynie te elementy i pominie pozostałe. Wizualne wrażenie spowodowane szczególną prezentacją graficzną elementów słownych złożonego oznaczenia może zatem wpłynąć na fonetyczne postrzeganie oznaczenia [wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie T-374/08 Aldi Einkauf przeciwko OHIM – Illinois Tools Works (TOP CRAFT), niepublikowany w Zbiorze, pkt 56].

44 W niniejszej sprawie wobec odróżniającego i dominującego charakteru elementu słownego „marko” w ramach wizualnego całościowego wrażenia wywieranego przez zgłoszony znak towarowy, co zostało stwierdzone w pkt 39–42 powyżej, Izba Odwoławcza również miała podstawy, by stwierdzić – z uwagi na identyczną sekwencję nie tylko liter, ale także, i przede wszystkim, głosek tworzących elementy słowne „marko” i „mar-ko” – podobieństwo fonetyczne kolidujących ze sobą znaków towarowych. W tym względzie skarżący nie może zarzucać Izbie Odwoławczej, że ta nie wzięła pod uwagę elementu słownego „walichnowy”. Przeciwnie, z pkt 24 zaskarżonej decyzji wyraźnie wynika, że z powodu opisowego charakteru tego elementu Izba Odwoławcza prawidłowo uznała, iż właściwy krąg odbiorców będzie raczej miał tendencję do wymawiania jedynie odróżniającego i dominującego elementu słownego „marko”.

45 Podobnie co się tyczy porównania konceptualnego, Izba Odwoławcza bez popełnienia błędu w ocenie stwierdziła, że wobec nieposiadania przez kolidujące ze sobą oznaczenia znaczenia w języku polskim porównanie to „nie ma wpływu na ocenę”. Z jednej strony bowiem, biorąc pod uwagę fakt, że dominujący element słowny „marko” nie posiada znaczenia, argumenty przedstawione przez skarżącego w tym względzie nie są adekwatne, ponieważ opierają się na interpretacji i sztucznym rozdzieleniu sylab tworzących wyraz „marko”, czego przeciętny polski konsument nie będzie robił przy zakupie rozpatrywanych towarów. Z drugiej strony, jak podnosi sam skarżący, znaczenie słowa „walichnowy” pokrywa się z nazwą miejscowości, która będzie postrzegana jako wskazanie geograficznego

pochodzenia wspomnianych towarów. Tymczasem zważywszy na ten opisowy i nieznacznie odróżniający w porównaniu z elementem dominującym „marko” charakter, słowo „walichnowy” nie może mieć istotnego znaczenia w ramach konceptualnego porównania kolidujących ze sobą znaków towarowych. Porównanie to nie ma zatem wpływu na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków.

46 Jeżeli chodzi o całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy przypomnieć, że złożony znak towarowy może zostać uznany za podobny do innego znaku towarowego, identycznego z jednym ze składników znaku złożonego lub wykazującego do niego podobieństwo, jedynie wówczas, gdy składnik ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy. Jest tak w sytuacji, gdy rzeczony składnik jest w stanie samodzielnie zdominować obraz tego znaku zachowany w pamięci przez właściwy krąg odbiorców, w wyniku czego wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego nie mają znaczenia dla wywieranego przez niego całościowego wrażenia. Należy uściślić, że powyższe podejście nie oznacza wzięcia pod uwagę jednego tylko elementu złożonego znaku towarowego i porównania go z innym znakiem. Przeciwnie, takie porównanie musi zostać dokonane poprzez analizę rozpatrywanych znaków, z których każdy postrzegany jest jako całość. Jednakże nie wyklucza to, że całościowe wrażenie wywołane w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego elementów [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 33, 34].

47 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że w ramach całościowego porównania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza miała podstawy, by stwierdzić zasadniczo, że z jednej strony wcześniejszy znak towarowy ma charakter przeciętnie odróżniający, z drugiej zaś strony przeciętny polski konsument zapamięta raczej element słowny „marko” zgłoszonego znaku towarowego, który jest podobny do elementu słownego „mar-ko” wcześniejszego znaku towarowego pod względem wizualnym i identyczny z nim pod względem fonetycznym (pkt 27 i 28 zaskarżonej decyzji), i to pomimo występujących w zgłoszonym znaku towarowym elementów graficznych, nawet jeśli nie są one całkowicie bez znaczenia. W tym zakresie nie można przychylić się do argumentu skarżącego, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła w wystarczającym stopniu elementu słownego „walichnowy” zgłoszonego znaku towarowego albo całkowicie go pominęła. Należy zauważyć, że Izba Odwoławcza w ramach przeprowadzonego przez siebie porównania wizualnego i fonetycznego kolidujących ze sobą znaków towarowych prawidłowo zakwalifikowała ten element jako nieznacznie odróżniający w porównaniu z odróżniającym i dominującym elementem słownym „marko” (pkt 23 i 24 zaskarżonej decyzji, zob. pkt 39–43 powyżej), w związku z czym ogólne odniesienie do tego porównania wystarczy do wykazania, że wspomniany element słowny nie może podważyć stwierdzenia podobieństwa wizualnego i fonetycznego między tymi znakami. Czyniąc tak bowiem, zważywszy na neutralny charakter porównania konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń (pkt 25 zaskarżonej decyzji i pkt 45 powyżej), Izba Odwoławcza w sposób domyślny scharakteryzowała wszystkie pozostałe składniki zgłoszonego znaku towarowego jako nieistotne, co pozwoliło jej przeprowadzić

całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przyjmując za podstawę głównie odróżniający i dominujący element słowny „marko”.

48 Wreszcie nie można uwzględnić argumentacji skarżącego dotyczącej podnoszonej renomy zgłoszonego znaku towarowego, ponieważ renoma znaku towarowego może mieć znaczenie w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd tylko wtedy, gdy dotyczy wcześniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 33 wyrok w sprawie Aceites del Sur-Coosur przeciwko Koipe, pkt 84). Tak czy inaczej, wobec tego, że skarżący przyznał na rozprawie, iż argumentacja ta, podobnie jak okoliczność, że oznaczenie tworzące zgłoszony znak towarowy zostało zarejestrowane w Polsce w 1995 r. (zob. pkt 26 powyżej), została przedstawiona po raz pierwszy przed Sądem, co odnotowano w protokole z rozprawy, Sąd nie może uwzględnić jej przy przeprowadzaniu kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji na podstawie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 ani też w ramach ewentualnego skorzystania z przysługującej mu kompetencji o charakterze reformatoryjnym, która nie uprawnia go do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 71, 72). Ponadto wbrew temu, co podnosił skarżący na rozprawie, nie można zarzucić OHIM, że nie rozpoznał on takich okoliczności z urzędu, ponieważ na mocy art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w ramach postępowania odwoławczego inter partes na podstawie art. 62–64 tego rozporządzenia jedynie do stron należy przedstawienie w odpowiednim czasie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i dowodów (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 41).

49 W konsekwencji Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i jedyny zarzut skarżącego musi zostać oddalony jako bezzasadny. Wobec tego skargę należy oddalić w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

50 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

51 Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Marek Marszałkowski zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Azizi

Frimodt Nielsen

Kynczewa

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 lutego 2013 r.

Podpisy

\* Język postępowania: polski.