



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 4 marca 2020 r. *

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń – Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Uwzględnienie warunków sprzedaży – Zniesienie podobieństwa fonetycznego z uwagi na różnice wizualne i konceptualne – Warunki zniesienia podobieństwa

W sprawie C-328/18 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 17 maja 2018 r.,

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował J.F. Crespo Carrillo, w charakterze pełnomocnika,

strona wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

Equivalenza Manufactory SL, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), którą reprezentowali G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal i E. Armero Lavie, abogados,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes izby, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (sprawozdawczynie) i N. Piçarra, sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: hiszpański.

Wyrok

- 1 Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) żąda w odwołaniu uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2018 r., *Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)* (T-6/17, niepublikowanego, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2018:119), w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 października 2016 r. (sprawa nr R 690/2016-2), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między ITM Entreprises SAS a Equivalenza Manufactory SL (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1; sprostowania: Dz.U. 2016, L 71, s. 322; Dz.U. 2016, L 79, s. 44; Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 267, s. 1; Dz.U. 2017, L 37, s. 28) zostało uchylone i zastąpione, ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Jednakże, biorąc pod uwagę datę złożenia zgłoszenia do rejestracji rozpatrywanego w niniejszej sprawie, czyli dzień 16 grudnia 2014 r., która jest rozstrzygająca dla ustalenia znajdującego zastosowanie przepisów prawa materialnego, niniejszy spór podlega przepisom prawa materialnego zawartym w rozporządzeniu nr 207/2009.
- 3 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia:

„1. 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 na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

Okoliczności powstania sporu

- 4 Okoliczności powstania sporu zostały przedstawione w pkt 1–10 zaskarżonego wyroku. Na potrzeby rozpatrzenia złożonego przez EUIPO odwołania można je streścić następująco:
- 5 W dniu 16 grudnia 2014 r. Equivalenza Manufactory złożyła do EUIPO zgłoszenie unijnego znaku towarowego dla następującego oznaczenia graficznego:



- 6 Towary, w odniesieniu do których wystąpiono o rejestrację, należą w szczególności do klasy 3 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: „Perfumy”.
- 7 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 240/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.
- 8 W dniu 18 marca 2015 r. ITM Entreprises wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w zakresie towarów wskazanych w pkt 6 niniejszego wyroku, podnosząc argument prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 9 Sprzeciw został w szczególności oparty na zaprezentowanym poniżej wcześniejszym graficznym znaku towarowym, który jest przedmiotem rejestracji międzynarodowej nr 1079410, wskazującym Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Estonię, Grecję, Chorwację, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Słowację, i który został zarejestrowany w dniu 1 kwietnia 2011 r. i odnosi się do „wód kolońskich, dezodorantów do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne) [oraz] produktów perfumeryjnych”:



- 10 Decyzją z dnia 2 marca 2016 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw ITM Entreprises z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce i w Słowenii.
- 11 W spornej decyzji Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów wniesione przez Equivalenza Manufactory. Izba Odwoławcza stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców składa się z ogółu społeczeństwa tych czterech państw członkowskich, wykazującego przeciętny poziom uwagi, a rozpatrywane towary są identyczne. W odniesieniu do porównania

kolidujących ze sobą oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła, że wykazują one przeciętny stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego, a także różnice pod względem konceptualnym. Po przeprowadzeniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 Izba Odwoławcza ustaliła, że takie prawdopodobieństwo istnieje.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 12 Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 4 stycznia 2017 r., Equivalenza Manufactory wniosła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności spornej decyzji.
- 13 Na poparcie skargi spółka ta podniosła jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 14 W zaskarżonym wyroku Sąd uznał najpierw, że kolidujące ze sobą oznaczenia wywierają inne całościowe wrażenie na płaszczyźnie wizualnej, że wykazują przeciętny stopień podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej oraz że różnią się pod względem konceptualnym ze względu na obecność w zgłoszonym oznaczeniu słowa „black” i sformułowania „by equivalenza”. Następnie Sąd dokonał oceny podobieństwa tych oznaczeń w sposób całościowy, uwzględniając przy tym warunki sprzedaży rozpatrywanych towarów. W wyniku tej oceny Sąd uznał, że ze względu na różnice między tymi oznaczeniami na płaszczyznach wizualnej i konceptualnej, nie są one podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 15 Z uwagi na niespełnienie jednej z kumulatywnych przesłanek stosowania tego przepisu Sąd orzekł, w pkt 56 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu wspomnianego przepisu.
- 16 Na mocy zaskarżonego wyroku Sąd uwzględnił zatem jedyny zarzut podniesiony przez Equivalenza Manufactory i w konsekwencji stwierdził nieważność spornej decyzji.

Żądania stron

- 17 W odwołaniu EUIPO wnosi do Trybunału o:
 - uchylenie zaskarżonego wyroku; oraz
 - obciążenie Equivalenza Manufactory kosztami postępowania.
- 18 Equivalenza Manufactory wnosi do Trybunału o:
 - oddalenie odwołania; oraz
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 19 Na poparcie odwołania EUIPO podniosło jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut ten dzieli się na cztery części.

W przedmiocie części pierwszej jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 20 W ramach pierwszej części jedyne zarzutu odwołania EUIPO twierdzi, że wynik porównania kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej, jakiego dokonał Sąd, jest wadliwy ze względu na sprzeczności zawarte w jego uzasadnieniu.
- 21 Z jednej strony, uznając, w pkt 29 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza nie miała podstaw do stwierdzenia, iż kolidujące ze sobą oznaczenia nie są w ogóle podobne, gdyż w obu oznaczeniach występuje pięć liter: „l”, „a”, „b”, „e” i „l”, pisanych wielką literą w kolorze białym, Sąd potwierdził niewielkie podobieństwo wizualne między tymi oznaczeniami. Z drugiej strony, stwierdzając w pkt 32 i 33 tego wyroku, że każde ze wspomnianych oznaczeń wywiera inne całościowe wrażenie pod względem wizualnym, Sąd w sposób dorozumiany odrzucił możliwość stwierdzenia jakiegokolwiek podobieństwa wizualnego między tymi oznaczeniami.
- 22 EUIPO dodaje ponadto, że wspólny dla obu kolidujących ze sobą oznaczeń element „label”, jest z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców pozbawiony znaczenia i że w konsekwencji element ten ma charakter odróżniający.
- 23 Equivalenza Manufactory odpowiada, że Sąd prawidłowo, i nie przecząc sobie, stwierdził, iż obecność kilku elementów podobieństwa wizualnego nie wystarczy do zrównoważenia oczywistych różnic wizualnych występujących między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Należało bowiem dokonać porównania tych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej z uwzględnieniem wszystkich elementów, z których składają się wspomniane oznaczenia, zarówno słownych, jak i graficznych.
- 24 Podnoszona przez EUIPO okoliczność, że wspólny dla obu kolidujących ze sobą oznaczeń element „label” ma charakter odróżniający, nie oznacza, iż jest on jedynym elementem, który odróżnia te oznaczenia, ani że jest on elementem dominującym. W każdym wypadku argument ten odnosi się raczej do porównania na płaszczyźnie konceptualnej.

Ocena Trybunału

- 25 Na wstępie należy przypomnieć, że kwestia, czy uzasadnienie wyroku Sądu jest wewnętrznie sprzeczne lub niewystarczające, stanowi kwestię prawną, która może zostać podniesiona w ramach odwołania (wyroki: z dnia 18 grudnia 2008 r., *Les Éditions Albert René/OHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 74; z dnia 5 lipca 2011 r., *Edwin/OHIM*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 63).
- 26 W pkt 29 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że ustalenia Izby Odwoławczej przedstawione w pkt 28 tego wyroku, zgodnie z którymi, po pierwsze, oba kolidujące ze sobą oznaczenia zawierają pięć liter „l”, „a”, „b”, „e” i „l”, a po drugie, element „black label” zgłoszonego oznaczenia, i element „labell” wcześniejszego znaku towarowego są napisane wielkimi literami w kolorze białym, „nie mogły stanowić podstaw do stwierdzenia przez [tę izbę], że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami nie zachodzi jakiegokolwiek podobieństwo”. W ten sposób Sąd dał do zrozumienia, że, jak słusznie podnosi EUIPO, owe oznaczenia są do siebie podobne, przynajmniej w niewielkim stopniu.
- 27 Tymczasem w pkt 32 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że pomimo występowania tych elementów podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, owe oznaczenia wywierają odmienne całościowe wrażenie na płaszczyźnie wizualnej. Sąd wykluczył wobec tego możliwość, aby między owymi oznaczeniami zachodziło jakiegokolwiek podobieństwo, nawet niewielkie.

- 28 Wynika z tego, że dając z jednej strony do zrozumienia, że kolidujące ze sobą oznaczenia są przynajmniej w niewielkim stopniu podobne na płaszczyźnie wizualnej, a z drugiej strony wykluczając wszelkie podobieństwo wizualne między tymi oznaczeniami, Sąd sformułował pogląd, który jest wewnątrznie sprzeczny.
- 29 Wniosku tego nie podważa argument Equivalenza Manufactory, zgodnie z którym Sąd prawidłowo i nie przecząc sobie stwierdził, że obecność elementów podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej nie wystarczy do zrównoważenia różnic wizualnych występujących między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Argument ten wynika bowiem z błędnej interpretacji zaskarżonego wyroku. Jak bowiem wynika z pkt 26 niniejszego wyroku, Sąd nie poprzestał na wskazaniu tylko niektórych elementów podobieństwa wizualnego między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Przeciwnie, w pkt 29 zaskarżonego wyroku stwierdził, w sposób dorozumiany, lecz jednoznaczny, że owe elementy uzasadniają stwierdzenie, że między tymi oznaczeniami zachodzi podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, przynajmniej niewielkie, co przeczy wnioskowi sformułowanemu w pkt 32 tego wyroku.
- 30 Z powyższych przyczyn pierwszą część jedyne zarzutu odwołania należy uwzględnić.

W przedmiocie części drugiej jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 31 W ramach drugiej części jedyne zarzutu odwołania EUIPO kwestionuje zasadność dokonane przez Sąd porównania kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej.
- 32 Po pierwsze, Sąd miał nie uwzględnić istotnych niuansów wskazanych przez Izbę Odwoławczą w pkt 28 i 31 spornej decyzji, które świadczą o tym, że stwierdzona przez Izbę Odwoławczą różnica na płaszczyźnie konceptualnej jest niewielka i ostatecznie nie ma znaczenia. Natomiast w pkt 45 i 54 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się pod względem konceptualnym. Sąd nie uzasadnił, dlaczego jego ocena różni się od bardziej zniuansowanego uzasadnienia spornej decyzji.
- 33 Po drugie, Sąd naruszył treść wyroku z dnia 30 listopada 2006 r., Camper/OHIM – JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, niepublikowanego, EU:T:2006:370, pkt 79), na który sam się powołał, oraz zignorował wnioski sformułowane przez Izbę Odwoławczą w pkt 28 spornej decyzji.
- 34 Equivalenza Manufactory nie zgadza się z tą argumentacją.

Ocena Trybunału

- 35 W pkt 42–46 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza miała podstawy, aby uznać, iż kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się pod względem konceptualnym „ze względu na obecność w zgłoszonym oznaczeniu słowa »black« i sformułowania »by equivalenza«”.
- 36 Jednakże, jak twierdzi EUIPO, z treści pkt 28 i 31 spornej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza stwierdziła występowanie między tymi oznaczeniami różnic konceptualnych wyłącznie w zakresie, w jakim zgłoszone oznaczenie zawiera przymiotnik „black”.
- 37 Wynika z tego, że Sąd błędnie powtórzył wniosek, do którego doszła Izba Odwoławcza.

- 38 Jednakże nic nie stało na przeszkodzie, aby w rozpatrywanym wypadku Sąd dokonał samodzielnej oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej, tym bardziej że owa ocena została przed nim zakwestionowana (zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 47, 48).
- 39 Wynika z tego, że argument dotyczący błędu takiego, jak wskazany w pkt 37 niniejszego wyroku, należy oddalić jako bezskuteczny.
- 40 Dodatkowo, w zakresie, w jakim EUIPO kwestionuje przed Trybunałem dokonaną przez Sąd ocenę podobieństwa konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń, należy zauważyć, że owa ocena stanowi część analizy stanu faktycznego, która nie należy do zakresu kontroli przeprowadzanej przez Trybunał w ramach odwołania, chyba że doszło do sytuacji, w której stan faktyczny został wypaczony (zob. podobnie wyrok z dnia 2 września 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, pkt 50). Ponieważ EUIPO nie wykazało ani nawet nie twierdziło, że doszło do wypaczenia stanu faktycznego, argument ten należy odrzucić jako niedopuszczalny.
- 41 W związku z powyższym drugą część jedyne zarzutu odwołania należy w części odrzucić jako niedopuszczalną, a w części oddalić jako bezskuteczną.

W przedmiocie trzeciej i czwartej części jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 42 W części trzeciej jedyne zarzutu odwołania EUIPO podnosi, że Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wskutek popełnienia błędu metodologicznego, polegającego na tym, że zbadał on warunki sprzedaży rozpatrywanych towarów i zachowania nabywcze właściwego kręgu odbiorców już na etapie oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 43 Tymczasem ocena stopnia podobieństwa między tymi oznaczeniami powinna była być przeprowadzona w sposób obiektywny, bez uwzględnienia zachowań nabywczych właściwego kręgu odbiorców lub warunków sprzedaży rozpatrywanych towarów. Zgodnie z wyrokiem z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 27), dopiero po obiektywnym ustaleniu tego stopnia należy, na etapie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zbadać warunki sprzedaży rozpatrywanych towarów i ocenić wagę, jaką w świetle tych warunków należy przypisać temu czy innemu stopniowi podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego.
- 44 Metoda zastosowana przez Sąd prowadzi ponadto do absurdalnych rezultatów, ponieważ w zależności od rozpatrywanych towarów dane oznaczenia zostaną uznane za podobne albo nie.
- 45 W części czwartej tego zarzutu EUIPO zarzuca Sądowi, że naruszył on art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z popełnieniem szeregu naruszeń prawa mających wpływ na ocenę podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 46 W pierwszej kolejności EUIPO kwestionuje metodę zastosowaną przez Sąd, zarzucając mu, że w ramach całościowej oceny nie uwzględnił on wszystkich podobieństw i różnic zachodzących między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. W pkt 28 zaskarżonego wyroku Sąd przedwcześnie więc wykluczył ze swojej oceny wszystkie elementy podobieństwa wizualnego między omawianymi oznaczeniami z powodu różnic wizualnych stwierdzonych w ramach pierwszej całościowej oceny tych oznaczeń. Następnie w pkt 53 i 55 tego wyroku Sąd powołał się na te różnice wizualne w ramach drugiej całościowej oceny kolidujących ze sobą oznaczeń, z uwagi na które zniósł ich podobieństwo

fonetyczne. To podwójne zniesienie, oparte na tych samych różnicach i całościowym wrażeniu wywieranym przez kolidujące ze sobą oznaczenia, stanowi naruszenie prawa i wypacza zasady wypracowane w orzecznictwie.

- 47 W drugiej kolejności EUIPO podnosi, że Sąd popełnił błąd metodologiczny wskutek zniesienia przeciętnego podobieństwa fonetycznego kolidujących ze sobą oznaczeń na etapie oceny ich podobieństwa i przedwczesnej rezygnacji z dokonania jakiegokolwiek całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 48 Przede wszystkim bowiem zniesienie podobieństw wizualnego lub fonetycznego z uwagi na różnice konceptualne powinno następować na etapie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przeprowadzonej w oparciu o wszystkie pierwotnie stwierdzone podobieństwa i różnice. Takie zniesienie nie może polegać na zwyczajnym pominięciu stwierdzonych wcześniej podobieństw.
- 49 Następnie nie można wykluczyć, że już samo podobieństwo fonetyczne kolidujących ze sobą oznaczeń może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego istnienie należy zbadać po przeprowadzeniu całościowej oceny tego prawdopodobieństwa.
- 50 Wreszcie z przeprowadzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd można zrezygnować tylko w wypadku wykluczenia jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, nawet niewielkiego, co jest niemożliwe w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek stopnia podobieństwa pod jednym z trzech istotnych względów, a mianowicie wizualnym, fonetycznym i konceptualnym. W wypadku stwierdzenia choćby niewielkiego podobieństwa całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi zostać przeprowadzona.
- 51 Equivalenza Manufactory kwestionuje zasadność trzeciej i czwartej części jedyne go zarzutu odwołania.
- 52 W odniesieniu do części trzeciej, chociaż Equivalenza Manufactory przyjmuje w istocie wyjaśnienia EUIPO, streszczone w pkt 43 niniejszego wyroku, dotyczące metodologii, w oparciu o którą EUIPO przeprowadziło swoją analizę, wynikającej z wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), to utrzymuje, że Sąd posłużył się tą metodologią w rozpatrywanej sprawie. W pierwszej kolejności Sąd ocenił bowiem, w sposób indywidualny, obiektywny i szczegółowy, stopień podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, a następnie w drugiej kolejności przeprowadził całościową ocenę ich podobieństwa lub analizę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, dopiero na tym etapie biorąc pod uwagę zachowania nabywcze właściwego kręgu odbiorców.
- 53 W kontekście części czwartej Equivalenza Manufactory stara się przede wszystkim uwypuklić, że w celu dokonania oceny stopnia podobieństwa dwóch kolidujących ze sobą oznaczeń przydatne może być dokonanie oceny wagi, jaką należy przypisać ich aspektom wizualnemu, fonetycznemu i konceptualnemu z uwzględnieniem rozpatrywanej kategorii towarów i warunków ich sprzedaży. Tymczasem, jak słusznie przypomniał Sąd w pkt 51 zaskarżonego wyroku, rozpatrywane w niniejszej sprawie towary, a mianowicie produkty perfumeryjne, są zawsze oglądane przed zakupem. W ramach całościowej oceny podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami lub w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd większą wagę należy wobec tego przypisać podobieństwom wizualnym.
- 54 Equivalenza Manufactory, krytykując niejasność argumentacji EUIPO, podnosi w pierwszej kolejności, że zastosowana przez Sąd metodologia w żaden sposób nie narusza prawa. Sąd dokonał bowiem dwóch odrębnych ocen, stwierdzając na początku, że kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się pod względem wizualnym ze względu na ich wizualne podobieństwa i różnice, a następnie, że mimo niewielkich podobieństw, które zostały wzięte pod uwagę, a także biorąc pod uwagę niewielki wpływ

aspektu fonetycznego w przypadku rozpatrywanej kategorii towarów, oznaczenia te, ogólnie rzecz biorąc, różnią się od siebie ze względu na występowanie między nimi znacznych różnic pod względem wizualnym i konceptualnym.

- 55 W drugiej kolejności Equivalenza Manufactory stoi na stanowisku, że z celowościowej wykładni pkt 46 i nast. zaskarżonego wyroku wynika, iż Sąd dokonał całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W każdym wypadku gdyby Sąd wziął pod uwagę nieliczne podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami na etapie całościowej oceny podobieństwa tych oznaczeń, lub później na etapie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ostatecznie doszedłby do takiego samego wniosku.

Ocena Trybunału

- 56 W trzeciej i czwartej części jedyne zarzutu odwołania, które należy rozpatrzyć łącznie, EUIPO zarzuca w istocie Sądowi oparcie się na błędnej metodologii przy badaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. EUIPO uważa w tym względzie, że Sąd nie mógł na etapie oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń uwzględnić sposobów sprzedaży rozpatrywanych towarów i znieść zachodzącego między tymi oznaczeniami podobieństwa, co doprowadziło go do wniosku, że należy wykluczyć, iż między wspomnianymi oznaczeniami zachodzi jakiegokolwiek podobieństwo, i w rezultacie zrezygnować z przeprowadzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 57 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega całościowej ocenie przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie (wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 20), do których w szczególności zalicza się stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami i między towarami oznaczonymi tymi oznaczeniami, a także siłę renomy oraz stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego (wyrok z dnia 24 marca 2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 64).
- 58 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, należy oprzeć na całościowym wrażeniu, jakie one wywierają. Decydującą rolę w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa odgrywa sposób postrzegania oznaczeń przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług. W tej kwestii przeciętny konsument co do zasady postrzega znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 25; z dnia 22 października 2015 r., BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, pkt 35).
- 59 Owa całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem kolidujących ze sobą oznaczeń a podobieństwem danych towarów lub usług. W związku z tym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń i odwrotnie (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 19; a także z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 60 Niezależnie od powyższego 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 rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 października 2004 r., Vedral/OHIM, C-106/03 P, EU:C:2004:611, pkt 54; z dnia 2 września 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, pkt 53). Identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń są bowiem warunkami koniecznymi zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, skutkiem czego przepis ten w sposób oczywisty nie ma zastosowania, jeśli Sąd wyklucza jakiekolwiek podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń. Dopiero przy założeniu, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pewne podobieństwo, nawet niewielkie, na wspomnianym sądzie ciąży obowiązek przeprowadzenia całościowej oceny w celu stwierdzenia, czy niezależnie od niewielkiego stopnia podobieństwa między nimi w odczuciu danego kręgu odbiorców istnieje – ze względu na obecność innych mających znaczenie czynników, takich jak powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca 2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 65, 66 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 61 W niniejszej sprawie na podstawie orzecznictwa powołanego w poprzednim punkcie niniejszego wyroku, które zostało w istocie przypomniane w pkt 16 zaskarżonego wyroku, w pkt 55 i 56 tego wyroku Sąd orzekł, że ponieważ kolidujące ze sobą oznaczenia nie są, na podstawie całościowego wrażenia, jakie wywierają, podobne, jedna z kumulatywnych przesłanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie została spełniona, w związku z czym Izba Odwoławcza naruszyła prawo wskutek stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 62 Sąd wyciągnął ten wniosek po przeprowadzeniu analizy obejmującej zasadniczo dwa etapy.
- 63 W pierwszej kolejności w pkt 26–45 zaskarżonego wyroku Sąd dokonał porównania kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej. Ustalił w istocie, w pkt 32, 39 i 45 zaskarżonego wyroku, że kolidujące ze sobą oznaczenia różniły się na płaszczyznach wizualnej i konceptualnej, lecz wykazywały średni stopień podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej.
- 64 W drugiej kolejności w pkt 46–54 zaskarżonego wyroku Sąd dokonał całościowej oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, która stanowi przedmiot niniejszej części jedyne zarzutu.
- 65 W tym kontekście, jak wynika z pkt 48 i 51–53 tego wyroku, Sąd zauważył, że z uwagi na warunki sprzedaży rozpatrywanych towarów aspekt wizualny kolidujących ze sobą oznaczeń, którym się one różnią, w bardziej istotny sposób wpływa na wywierane przez nie całościowe wrażenie, niż ich aspekty fonetyczny i konceptualny. Ponadto w pkt 54 tego wyroku Sąd zaznaczył, że kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się od siebie pod względem konceptualnym ze względu na obecność w zgłoszonym oznaczeniu słowa „black” i sformułowania „by equivalenza”.
- 66 W konsekwencji z zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd zrezygnował z przeprowadzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, uznając, iż na podstawie całościowego wrażenia, jakie wywierają kolidujące ze sobą oznaczenia, nie są one podobne. Po przeprowadzeniu całościowej oceny podobieństwa tych oznaczeń stwierdził on bowiem w istocie, że pomimo ich średniego stopnia podobieństwa fonetycznego wspomniane oznaczenia nie są podobne ze względu na różnice wizualne, które w kontekście warunków sprzedaży mają dominujący charakter, i różnice konceptualne.
- 67 Powyższa ocena jest niezgodna z prawem.
- 68 W tym względzie w pierwszej kolejności należy przypomnieć, że Trybunał orzekł, iż ocena stopnia podobieństwa występującego pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami wymaga określenia stopnia ich podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego, a – w razie potrzeby – określenia także wagi, jaką należy przypisać tym poszczególnym elementom, z uwzględnieniem kategorii danych towarów lub usług i warunków, w jakich są one sprzedawane (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 36).

- 69 Prawdą jest, że jak w istocie stwierdził rzecznik generalny w pkt 53–55 opinii, sądy Unii nie stosowały tej linii orzeczniczej jednolicie, ponieważ w zależności od przypadku warunki sprzedaży mogą być brane pod uwagę albo na etapie oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń albo na etapie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 70 Należy jednakże uściślić, że o ile warunki sprzedaży stanowią istotny czynnik przy stosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, o tyle ich uwzględnienie stanowi etap całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a nie etap oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 71 Jak bowiem trafnie zauważył rzecznik generalny w pkt 69, 73 i 74 opinii, ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, która stanowi tylko jeden z etapów badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, wymaga porównania kolidujących ze sobą oznaczeń w celu ustalenia, czy owe oznaczenia wykazują – na którejkolwiek z płaszczyzn wizualnej, fonetycznej i konceptualnej – jakikolwiek stopień podobieństwa. Chociaż owo porównanie musi opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez owe oznaczenia w pamięci właściwego kręgu odbiorców, to należy go dokonywać w świetle samoistnych cech kolidujących ze sobą oznaczeń (zob. analogicznie wyrok z dnia 2 września 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, pkt 46).
- 72 Tymczasem, jak słusznie podnosi EUIPO, uwzględnienie warunków sprzedaży towarów lub usług oznaczonych dwoma kolidującymi ze sobą oznaczeniami do celów porównania tych oznaczeń mogłoby prowadzić do absurdalnego rezultatu, że w zależności od oznaczonych nimi towarów i usług oraz warunków, w jakich są one sprzedawane, te same oznaczenia mogłyby zostać uznane za podobne albo różne.
- 73 Z powyższego wynika, że biorąc pod uwagę, w pkt 48–53 i 55 zaskarżonego wyroku, warunki sprzedaży rozpatrywanych towarów już na etapie całościowej oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń oraz przypisując, z powodu tych warunków, większą wagę różnicom wizualnym między tymi oznaczeniami niż podobieństwu fonetycznemu, Sąd naruszył prawo.
- 74 W drugiej kolejności, w zakresie, w jakim Sąd podkreślił również, na etapie całościowej oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, ich różnice konceptualne, należy przypomnieć, że z orzecznictwa Trybunału wynika, iż całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice konceptualne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa fonetyczne i wizualne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, w wyniku czego odbiorcy ci natychmiast mogą je zrozumieć (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 98; zob. także podobnie wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r., Ruiz-Picasso i in./OHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, pkt 20; a także z dnia 23 marca 2006 r., Mühlens/OHIM, C-206/04 P, EU:C:2006:194, pkt 35).
- 75 W tym względzie Trybunał orzekł w pkt 44 wyroku z dnia 5 października 2017 r., Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, niepublikowanym, EU:C:2017:737), że ocena warunków takiego zniesienia stanowi część oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń dokonywanej po przeprowadzeniu oceny stopnia podobieństwa na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej. Należy jednak uściślić, że powyższe stwierdzenie dotyczy wyłącznie wyjątkowego przypadku, w którym przynajmniej jedno z kolidujących ze sobą oznaczeń posiada z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców jasne, określone i dające się natychmiastowo uchwycić znaczenie. Wynika z tego, że tylko w razie spełnienia tych warunków, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w poprzednim punkcie niniejszego wyroku, Sąd może zrezygnować z przeprowadzania całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na tej podstawie, że ze względu na występujące między kolidującymi ze sobą oznaczeniami różnice konceptualne oraz jasne, określone i dające się natychmiastowo uchwycić znaczenie, z punktu

widzenia właściwego kręgu odbiorców przynajmniej jedno z tych oznaczeń wywiera inne całościowe wrażenie, pomimo występowania między nimi pewnych podobieństw na płaszczyźnie wizualnej lub fonetycznej.

- 76 Natomiast, jeżeli oba kolidujące ze sobą oznaczenia nie mają takiego jasnego, ustalonego i dającego się natychmiast uchwycić znaczenia z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, Sąd nie może dokonać zniesienia i zrezygnować z przeprowadzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takim wypadku do sądu należy przeprowadzenie całościowej oceny tego prawdopodobieństwa przy uwzględnieniu wszystkich podobieństw i różnic, które muszą zostać wzięte pod uwagę w taki sam sposób, co wszystkie inne istotne czynniki, takie jak stopień uważności właściwego kręgu odbiorców (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r., Ruiz-Picasso i in./OHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, pkt 21, 23) lub stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.
- 77 Wynika z tego, że Sąd naruszył prawo, ponieważ w pkt 54 i 55 zaskarżonego wyroku zniósł podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń pod względem fonetycznym z uwagi na ich różnice konceptualne, i zrezygnował z przeprowadzenia całościowej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, mimo że w żaden sposób nie stwierdził, że w niniejszym przypadku przynajmniej jedno z rozpatrywanych oznaczeń posiada w odczuciu właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, które członkowie tego kręgu mogą natychmiast uchwycić, ani nawet tego nie zweryfikował.
- 78 Z powyższego wynika, że części trzecią i czwartą jedyne zarzutu odwołania należy uwzględnić, bez potrzeby badania pozostałych argumentów przedstawionych przez EUIPO dotyczących podwójnego zniesienia podobieństw wizualnych między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, jakiego miał dokonać Sąd.
- 79 W konsekwencji w świetle wniosków wyciągniętych w pkt 30 i 78 niniejszego wyroku zaskarżony wyrok należy uchylić.

W przedmiocie postępowania przed Sądem

- 80 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeżeli stan postępowania na to pozwala. Taka właśnie sytuacja zachodzi w niniejszym przypadku.

Argumenty stron

- 81 W uzasadnieniu żądania zmierzającego do stwierdzenia nieważności spornej decyzji Equivalenza Manufactory podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błędy w ocenie na etapie porównywania kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, skutkiem czego całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest wadliwa.
- 82 W pierwszej kolejności, co się tyczy porównania kolidujących ze sobą oznaczeń, Equivalenza Manufactory twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż rozpatrywane oznaczenia są podobne na płaszczyźnie wizualnej. Izba Odwoławcza w istocie błędnie sprowadziła zgłoszone oznaczenie do elementu słownego „label”, a dokładniej do pięciu tworzących je liter, pomijając wagę i charakter odróżniający jego pozostałych elementów: słownych i graficznych.
- 83 Pod względem fonetycznym kolidujące ze sobą oznaczenia mają inną intonację i rytm, co sprawia, że mają one wyraźnie inny dźwięk.

- 84 Na płaszczyźnie konceptualnej angielskie słowa „label” i „black” należą do języka potocznego i są rozumiane przez właściwych konsumentów, podczas gdy słowo „labell” nie ma żadnego znaczenia, a zatem jest postrzegane jako słowo fikcyjne. Chociaż Izba Odwoławcza trafnie stwierdziła, że z tego powodu owe oznaczenia różnią się, to na etapie porównywania tych oznaczeń nie przypisała tej różnicy odpowiedniego znaczenia.
- 85 W drugiej kolejności, w odniesieniu do całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Equivalenza Manufactory utrzymuje, że różnice między kolidującymi ze sobą oznaczeniami mają większą wagę niż elementy ich podobieństwa. Pod oznaczeniami zawierającymi element słowny „label” sprzedaje się wiele rodzajów perfum, wobec czego właściwy krąg odbiorców jest w stanie rozpoznać to słowo. Potwierdza to lista znaków towarowych przedstawionych przez Equivalenza Manufactory. Należało uwzględnić okoliczność, że perfumy są zwykle nabywane po wzrokowym zapoznaniu się z ich wyglądem. Nie można uznać, że z uwagi na różnice między elementami wizualnymi kolidujących ze sobą oznaczeń, które są oznaczeniami graficznymi, zgłoszone oznaczenie będzie postrzegane jako jeden z wariantów wcześniejszego znaku towarowego.
- 86 EUIPO nie zgadza się z powyższą argumentacją.

Ocena Trybunału

- 87 Na wstępie należy przypomnieć, że strony zgadzają się co do tego, iż właściwy krąg odbiorców składa się z ogółu społeczeństw Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowenii, wykazującego przeciętny poziom uwagi. Strony są również zgodne, że omawiane znaki towarowe są identyczne.
- 88 W odniesieniu do porównania kolidujących ze sobą oznaczeń Izba Odwoławcza uznała w pkt 24–28 spornej decyzji, że oznaczenia te wykazują przeciętny stopień podobieństwa pod względem wizualnym i fonetycznym oraz że z uwagi na to, iż przymiotnik „black” jest rozumiany przez właściwy krąg odbiorców, są one różne pod względem konceptualnym.
- 89 W tym względzie należy zauważyć, że zgłoszone oznaczenie jest oznaczeniem graficznym zawierającym element słowny „black label”, napisany wielkimi literami w kolorze białym znajdujący się pośrodku czterokątnej figury geometrycznej w kolorze czarnym, nad którą unoszą się dwa stylizowane liście. U dołu oznaczenia znajduje się sformułowanie „by equivalenza”, napisane przekątnie mniejszą czcionką w kolorze czarnym na białym tle. Elementy graficzne wspomnianego oznaczenia oraz stylizacja jego elementów słownych są stosunkowo proste. Z uwagi na jego centralne umiejscowienie i rozmiar element słowny „black label” jest dominującym elementem tego oznaczenia, który szczególnie przyciąga uwagę konsumenta. Element ten stanowi całość, w której przymiotnik „black” został wypuklony pogrubioną czcionką na początku tego elementu.
- 90 Wcześniejszy znak towarowy zawiera element słowny „labell” napisany wielkimi literami w kolorze białym umiejscowiony pośrodku owalnego kształtu w kolorze niebieskim. Owalny kształt znaku towarowego, jego kolor i użyta w nim czcionka są mało oryginalne. Umiejscowienie słowa „labell” w środku tego kształtu oraz kontrast między białym kolorem tych liter a niebieskim tłem wysuwają element słowny „labell” na pierwszy plan.
- 91 Po pierwsze, należy stwierdzić, że na płaszczyźnie wizualnej kolidujące ze sobą oznaczenia mają wspólne pięć liter „l”, „a”, „b”, „e” i „l”, napisane wielkimi literami w kolorze białym zwykłą czcionką na ciemniejszym tle. Wspomniane litery stanowią jeden ze słownych elementów zgłoszonego oznaczenia oraz pięć pierwszych liter jednego i dominującego elementu słownego wcześniejszego znaku towarowego, składającego się z sześciu liter.

- 92 Kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się z kolei od siebie, po pierwsze, kolorami i elementami graficznymi. Ze względu na swój rozmiar owe elementy zajmują istotne miejsce w kontekście wizualnego wrażenia, jakie wywołują. Co więcej, chociaż czterokątny kształt i dwa stylizowane liście zgłoszonego oznaczenia są same w sobie stosunkowo proste, to ich połączenie istotnie wpływa na wizualne wrażenie wywierane przez to oznaczenie.
- 93 Po drugie, omawiane oznaczenia różnią się od siebie obecnością w zgłoszonym oznaczeniu słowa „black” i sformułowania „by equivalenza”. Chociaż owo sformułowanie zajmuje drugorzędne miejsce w ramach zgłoszonego oznaczenia, to owo słowo zostało uwypuklone poprzez użycie wielkich liter i umieszczenie go pośrodku oznaczenia.
- 94 W świetle okoliczności wskazanych w pkt 89–93 niniejszego wyroku należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują przeciętny stopień podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej.
- 95 Po drugie, na płaszczyźnie fonetycznej kolidujące ze sobą oznaczenia zawierają wspólny wyraz „label” bądź „labell”, który właściwy krąg odbiorców będzie wymawiał w identyczny sposób. Różnią się one natomiast tym, że podczas gdy wcześniejszy znak towarowy składa się z samego słowa „labell”, zawierającego dwie sylaby, zgłoszone oznaczenie składa się z czterech słów i zawiera łącznie dziewięć sylab. Niemniej jednak należy zgodzić się z Izbą Odwoławczą, że jest prawdopodobne, iż konsumenci nie będą wymawiać wyrażenia „by equivalenza”, ponieważ zajmuje ono drugorzędną pozycję w zgłoszonym oznaczeniu, i że ze względu na długość czterech słów konsumenci będą raczej skracać wyrażenie „black label by equivalenza”, wymawiając jedynie dwa pierwsze słowa, które owo oznaczenie zawiera.
- 96 W rezultacie Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują przeciętny stopień podobieństwa fonetycznego.
- 97 Po trzecie, w odniesieniu do płaszczyzny konceptualnej, należy zauważyć, że nie zostało ustalone, iż właściwy krąg odbiorców rozumie znaczenie angielskiego słowa „label”, wobec czego należy uznać, że wcześniejszy znak towarowy będzie postrzegany jako składający się z fikcyjnego słowa pozbawionego znaczenia. Natomiast właściwy krąg odbiorców postrzega przymiotnik „black” jako jedno z podstawowych słów w języku angielskim używane na oznaczenie koloru oraz będzie w stanie zrozumieć słowa „by equivalenza” jako informację, że rozpatrywane towary pochodzą z Equivalenza Manufactory.
- 98 W świetle powyższych uwag wydaje się, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują przeciętny stopień podobieństwa wizualnego i podobieństwa fonetycznego oraz że oznaczenia te różnią się pod względem konceptualnym.
- 99 Ponieważ Equivalenza Manufactory twierdzi, że różnice konceptualne między kolidującymi ze sobą oznaczeniami znoszą zachodzące między nimi podobieństwa, wystarczy stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 74 niniejszego wyroku, aby takie zniesienie było możliwe, przynajmniej jedno z dwóch rozpatrywanych oznaczeń musi posiadać w odczuciu właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, które członkowie tego kręgu mogą natychmiast uchwycić. Tymczasem w świetle rozważań zawartych w pkt 97 niniejszego wyroku w niniejszej sprawie tak nie jest.
- 100 W odniesieniu do całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy zauważyć, że bezsporne jest, iż – jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 29 spornej decyzji – wcześniejszy znak towarowy ma przeciętnie odróżniający charakter. Należy także mieć na uwadze fakt, że właściwy krąg odbiorców wykazuje przeciętny poziom uwagi, a towary oznaczone kolidującymi ze sobą oznaczeniami są identyczne.

- 101 Dlatego też Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 32 spornej decyzji, że w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 102 Sama obecność w zgłoszonym oznaczeniu terminów „black” i „by equivalenza” nie wystarczy, by wykluczyć takie prawdopodobieństwo. Po pierwsze bowiem, z uzasadnienia zawartego w pkt 89–96 niniejszego wyroku wynika, że pomimo obecności tych sformułowań kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pod względem wizualnym i fonetycznym przeciętny stopień podobieństwa, który został należycie uwzględniony w ramach niniejszej całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Po drugie, przymiotnik „black” ma charakter czysto opisowy i odnosi się do jednego z podstawowych kolorów, zaś wyrazy „by equivalenza” nie znajdują się we wcześniejszym znaku towarowym.
- 103 W świetle ogółu powyższych rozważań jedyny zarzut podniesiony przez Equivalenza Manufactory należy oddalić, a w rezultacie należy oddalić całą skargę.

W przedmiocie kosztów

- 104 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 105 Ponieważ w niniejszej sprawie EUIPO wniosło o obciążenie Equivalenza Manufactory kosztami postępowania, a Equivalenza Manufactory przegrała sprawę, należy obciążyć ją własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez EUIPO zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym.

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

- 1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2018 r., Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niepublikowany, EU:T:2018:119), zostaje uchylony.**
- 2) **Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez Equivalenza Manufactory SL do Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-6/17 zostaje oddalona.**
- 3) **Equivalenza Manufactory SL pokrywa własne koszty poniesione zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji w sprawie T-6/17, jak i w postępowaniu odwoławczym, jak również koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w obu tych postępowaniach.**

Podpisy