

Odwołanie wniesione dnia 19 sierpnia 2004 r. przez Claude'a Ruiz-Picasso, Palomę Ruiz-Picasso, Mayę Widmaier-Picasso, Marinę Ruiz-Picasso i Bernarda Ruiz-Picasso od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (druga izba) wydanego w dniu 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso i Bernard Ruiz-Picasso przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM); interwenient uboczny – uczestnik postępowania przed Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory): DaimlerChrysler AG

(Sprawa C-361/04 P)

(2004/C 262/36)

W dniu 19 sierpnia 2004 r. (faks z dnia 18.9.2000 r.) Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso i Bernard Ruiz-Picasso wnieśli do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (druga izba) z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso i Bernard Ruiz-Picasso przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM); interwenient uboczny – uczestnik postępowania przed Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory): DaimlerChrysler AG. Pełnomocnikiem procesowym strony wnoszącej odwołanie jest adwokat prof. Charles Gielen, Kancelaria Adwokacka Nauta Dutilh, Strawinskylaan 1999, NL-1077 XV Amsterdam.

Odwołująca się strona wnosi do Trybunału o:

- uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 (!);
- stwierdzenie nieważności decyzji trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie R-0247/2001-3 w części, w jakiej odrzuca ona sprzeciw wniesiony przez stronę wnoszącą odwołanie przeciwko zgłoszeniu wspólnotowego słownego znaku towarowego PICARO dokonanego przez zgłaszającego;
- obciążenie OHIM w całości kosztami postępowania poniesionymi przez stronę wnoszącą odwołanie zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej.

Zarzuty i główne argumenty:

- Zarzut polegający na naruszeniu pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W zaskarżonym wyroku Sąd Pierwszej Instancji sformułował zasadę, zgodnie z którą różnice koncepcyjne, w pewnych okolicznościach, mogą neutralizować podobieństwa optyczne i dźwiękowe między danymi oznaczeniami. Dla zaistnienia takiej neutralizacji konieczne jest, zdaniem

Sądu Pierwszej Instancji, że przynajmniej jeden z przedmiotowych oznaczeń posiada z punktu widzenia reprezentatywnej części opinii publicznej jednoznaczne i określone znaczenie w ten sposób, że ta część opinii publicznej jest w stanie je natychmiastowo rozpoznać.

Dla zaistnienia takiej neutralizacji optycznego i dźwiękowego podobieństwa przez koncepcyjne różnice pozostaje bez znaczenia, że znak towarowy posiada znaczenie, które opinia publiczna jest w stanie natychmiastowo rozpoznać. Stopień podobieństwa optycznego, dźwiękowego i koncepcyjnego należy określić z uwzględnieniem omawianych kategorii produktów i okoliczności, w jakich istnieją one w obrocie handlowym.

Ponadto znaczenie lub reputacja nazwiska Picasso, niezależnie od towarów, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany i jest używany, nie może zostać powołany jako argument dla twierdzenia, że istnieją różnice znaczeniowe oraz że takie znaczenie lub taka reputacja prowadzi do tego, że podobieństwa dźwiękowe i optyczne kompensowane są różnicami znaczeniowymi.

- Zarzut polegający na naruszeniu pojęcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności zasady, że ochrona musi być tym bardziej rozszerzona, im wyraźniejsze są znamiona odróżniające albo wynikające z istoty albo ze względu na znajomość znaku towarowego.

Sąd Pierwszej Instancji wspominał wprawdzie tę zasadę, jednakże niesłusznie zrezygnował z rozważenia, czy znak towarowy PICASSO w samym sobie, czy też w istocie posiada charakter odróżniający, co ma miejsce zdaniem strony wnoszącej odwołanie.

W zaskarżonym wyroku Sąd niesłusznie wychodzi z założenia, że w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wyłącznie uwzględnić stopień uwagi w momencie, w którym klient dokonuje wyboru i podejmuje decyzję odnośnie zakupu określonego produktu. Jednakże stanowi generalnie uznaną zasadę prawa o znakach towarowych, iż właściciel znaku towarowego powinien być objęty ochroną przed możliwym wprowadzeniem w błąd zarówno przed jak i po dokonaniu zakupu.

Ponadto Sąd Pierwszej Instancji niesłusznie rozstrzygnął, że w ramach stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu nie należy uwzględniać możliwości post sale confusion (wprowadzenia w błąd po dokonaniu zakupu). Może to jedynie nastąpić w takim przypadku jak sprawa Arsenal.

(!) Nieopublikowane do tej pory w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.