

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 15 czerwca 2005 r.*

W sprawie T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas, z siedzibą w Vietri sul Mare (Włochy),
reprezentowana przez F. Sciaudonego, avvocato,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez M. Capostagno, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: włoski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

Limiñana y Botella, SL, z siedzibą w Monforte del Cid (Hiszpania),

mającej za przedmiot skargę na decyzję drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 października 2003 r. (sprawa R 933/2002-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Limiñana y Botella, SL a Shaker di L. Laudato & C. Sas,

ŚĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: M. Jaeger, prezes, J. Azizi i E. Cremona, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 maja 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 20 października 1999 r. skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „rozporządzeniem 40/94”).
- 2 Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 29, 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”) i odpowiadają następującemu opisowi:
- klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze”;

 - klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”;

 - klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)”.
- 4 Pismem z dnia 23 listopada 1999 r. OHIM zwrócił się do skarżącej o ograniczenie zgłoszenia, uznając, że w świetle art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 40/94 należało by odmówić rejestracji w części.
- 5 W szczególności OHIM wezwał do wycofania zgłoszenia rejestracji w zakresie towarów zaliczających się do napojów bezalkoholowych należących do klasy 32, gdyż według niego, skoro wskazanie „limoncello della costiera amalfitana” zostało użyte dla oznaczenia towarów tej klasy oraz zarazem towarów należących do klasy 33 skupiającej napoje alkoholowe, to mogłoby wprowadzać w błąd konsumenta, który skłonny byłby uwierzyć, że butelka oznaczona w taki sposób zawiera dobrze znany

likier zwany „limoncello”, choć w rzeczywistości tak nie jest. Ponadto OHIM wezwał skarżącą do ograniczenia listy towarów należących do klasy 33 do „likieru cytrynowego pochodzącego z Wybrzeża Amalfitańskiego”, gdyż znak towarowy byłby mylący, gdyby tenże likier miał inne pochodzenie, zważywszy na to, że Sorrento i jego strefa graniczna cieszą się pewną reputacją związaną z tym szczególnym towarem i stąd jego pochodzenie jest decydujące dla wyboru podejmowanego przez konsumenta.

- 6 W następstwie tego pisma OHIM skarżącą ograniczyła swoje zgłoszenie, w zakresie towarów należących do klasy 33, do likieru pochodzącego z Wybrzeża Amalfitańskiego.
- 7 Zgłoszenie wyżej wspomnianego wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 30/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r.
- 8 W dniu 1 czerwca 2000 r. Limiñana y Botella, SL (zwana dalej „stroną wnoszącą sprzeciw”) wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
- 9 W uzasadnieniu tego sprzeciwu wskazano na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym w zakresie, w jakim dotyczy towarów należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego a słownym znakiem towarowym strony wnoszącej sprzeciw, również obejmującym towary należące do klasy 33, zarejestrowanym w 1996 r. w Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (hiszpański urząd patentów i znaków towarowych), który brzmi:

„LIMONCHELO”.

- 10 Decyzją z dnia 9 września 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw i w rezultacie odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

- 11 Wydział Sprzeciwów uzasadnił swoją decyzję, wskazując zasadniczo, że na rynku hiszpańskim istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, zważywszy na identyczność towarów i podobieństwo między znakami. Wydział Sprzeciwów doszedł w tej ostatniej kwestii do takiego wniosku po analizie podobieństw wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych występujących w sprawie znaków towarowych, z której wynika według OHIM, że istnieją podobieństwa wizualne i fonetyczne pomiędzy elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, którym jest wyraz „limoncello”, a wcześniejszym znakiem towarowym.

- 12 W dniu 7 listopada 2002 r. skarżąca wniosła, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie do OHIM od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

- 13 Decyzją z dnia 24 października 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM odrzuciła zgłoszenie skarżącej. W istocie uznawszy, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym pokrywają się z towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym, Izba Odwoławcza oceniła, że elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego jest wyraz „limoncello” i że zgłoszony znak towarowy oraz wcześniejszy znak towarowy są wizualnie i fonetycznie sobie tak bliskie, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy oboma znakami towarowymi.

Żądania stron

14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji w taki sposób, aby sprzeciw został oddalony a zgłoszenie rejestracji znaku skarżącej uwzględnione;

- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

15 Strona pozwana wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

16 Podczas rozprawy skarżąca doprecyzowała, że żądając „stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżonej decyzji” chodziło jej w rzeczywistości zarówno o stwierdzenie nieważności, jak i zmianę zaskarżonej decyzji.

Co do prawa

- 17 Skarżąca podnosi trzy zarzuty na poparcie swoich żądań. Stwierdza ona, że w zaskarżonej decyzji OHIM po pierwsze naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, po drugie dopuścił się nadużycia władzy, a po trzecie naruszył obowiązek uzasadniania swoich decyzji. Strona pozwana kwestionuje każdy z tych zarzutów.

I — W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

A — Argumenty stron

1. Argumenty skarżącej

a) Uwagi ogólne

- 18 Skarżąca ocenia, że w przeciwieństwie do tego co podnosi strona pozwana, nie istnieją wystarczające podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a jej znakiem towarowym. W rezultacie nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy tymi znakami towarowymi, a zatem nie można odmówić rejestracji jej znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

II - 2316

- 19 Skarżąca wspiera swoje stanowisko stwierdzając, że w niniejszym przypadku nie można mówić ani o odróżniającym charakterze wcześniejszego znaku towarowego, ani również o podobieństwie pomiędzy omawianymi znakami towarowymi.

b) Odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego

- 20 Skarżąca uznaje zasadniczo, że wcześniejszy znak towarowy nie posiada żadnej szczególnej cechy odróżniającej i że towar stanowiący przedmiot niniejszej skargi cieszy się szczególną powszechną popularnością. Jednakże żaden z tych elementów nie został uwzględniony przez OHIM.

- 21 Na poparcie swojego stanowiska skarżąca podnosi, że w powszechnym użyciu słowo „limoncello” oznacza w Hiszpanii, we Włoszech i na całym świecie likier pochodzący z Wybrzeża Amalfitańskiego, przygotowywany ze skórek cytrynowych, a nie wyłącznie napój produkowany przez stronę wnoszącą sprzeciw. Skarżąca przedstawiła w tym zakresie wydruki ze stron internetowych i stwierdziła, że zarówno strona wnosząca sprzeciw w swoich uwagach z dnia 11 kwietnia 2003 r., jak i OHIM w swoim piśmie z dnia 23 listopada 1999 r., potwierdzili to powszechne użycie.

- 22 Stąd w przeciwieństwie do tego, co wynika z uwag strony wnoszącej sprzeciw z dnia 11 kwietnia 2003 r., wyraz „limonchelo” jest zwykłym tłumaczeniem na hiszpański wyrazu „limoncello”, który opisuje w sposób ogólny likier przygotowany ze skórek cytrynowych i alkoholu. Skarżąca odsyła w tym względzie do wyników wyszukiwania w internecie w oparciu o słowo „limonchelo” oraz istnienia niezliczonych podobnych znaków towarowych w Hiszpanii, co przyznała strona wnosząca sprzeciw.

- 23 Skarżąca twierdzi w niniejszym przypadku, że wcześniejszy znak towarowy posiada słaby charakter odróżniający i stąd niewielkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, co skłoniło OHIM do nadmiernie rygorystycznej oceny elementów mogących stanowić o identyczności lub podobieństwie pomiędzy dwoma występującymi w sprawie znakami towarowymi.

c) Podobieństwo pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi

- 24 Skarżąca stwierdza w istocie, że jej znak towarowy przedstawia istotne różnice graficzne w porównaniu z wcześniejszym znakiem towarowym. Podnosi ona w szczególności użycie języka włoskiego, litery użyte po zestawieniu literowym „limonc”, elementy słowne „della costiera amalfitana” oraz „shaker”, element graficzny, liczne różnice typograficzne oraz użyte kolory.
- 25 Skarżąca stwierdza przede wszystkim, że Izba Odwoławcza w zakresie porównania fonetycznego błędnie uznała za wyłącznie istotny wyraz „limoncello” oraz uznała wyrażenie „della costiera amalfitana” za niedominujące i nieistotne elementy słowne, zaprzeczając w ten sposób orzecznictwu i praktyce decyzyjnej, zgodnie z którymi wszystkie mające znaczenie czynniki powinny być brane pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumentów.
- 26 Skarżąca twierdzi również, że porównanie tych znaków towarowych wykazuje, iż jedynymi wspólnymi elementami fonetycznymi w obu oznaczeniach są dwie pierwsze sylaby „li” oraz „mon”, podczas gdy następne sylaby „chelo” oraz „cello” i wyrażenie „della costiera amalfitana” są fonetycznie niepodobne.

- 27 Odnosząc się do porównania koncepcyjnego, skarżąca twierdzi, że OHIM powinien był przeanalizować szczególną popularność, jaką posiada okolica, z której pochodzi jej towar, czyli Wybrzeże Amalfitańskie. Skarżąca przywołuje w tym zakresie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon Rec. str. I-5507, pkt 29 i podkreśla, że OHIM podkreślił decydujący charakter pochodzenia geograficznego towaru dla wyboru konsumenta w swoim piśmie z dnia 23 listopada 1999 r.
- 28 Wyrażenia „limonchelo” oraz „limoncello della costiera amalfitana” wywołują u przeciętnego konsumenta niewątpliwie różne obrazy. Wyrazy „della costiera amalfitana” wiążą się z określonym miejscem geograficznym dobrze znanym konsumentom hiszpańskim tak, że ci ostatni nie mogliby uznać, że ten towar pochodzi z tego samego przedsiębiorstwa i tej samej strefy geograficznej, co towar wytwarzany pod znakiem towarowym LIMONCHELO. Stąd wyrazy „della costiera amalfitana” dodane do wyrazu „limoncello” tworzą, według skarżącej, logiczną całość zupełnie różną od wcześniejszego znaku towarowego.
- 29 Z drugiej strony skarżąca stwierdza, że OHIM powinien był przeanalizować obiektywne warunki, w których znaki towarowe mogą być poddane konkurencji na rynku [wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 57]. Skarżąca podkreśla w tym względzie, że konsument hiszpański nie zostanie wprowadzony w błąd i nie będzie sądził, że towar oznaczony znakiem towarowym LIMONCHELO, na etykiecie którego widnieje, poza trzema cytrynami, symbol Distileria Toris, oraz towar, na etykiecie którego widnieje napis „limoncello della costiera amalfitana”, pochodzą w rzeczywistości z tego samego przedsiębiorstwa.
- 30 Powołując się na wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) Rec. str. II-4335, pkt 54, skarżąca stwierdza, że przeciwagą dla oczywistego podobieństwa graficznego i wizualnego może być może być fakt posiadania przez przynajmniej jeden z tych dwóch znaków towarowych jasnego i rozstrzygającego

znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców. Skarżąca uważa, że w niniejszym przypadku przeciętny konsument hiszpański od razu spostrzeże, że towar jest włoskim likierem, a nawet typowym włoskim likierem, przygotowanym z cytryn Wybrzeża Amalfitańskiego i wyprodukowanym we Włoszech.

- 31 Stąd w oparciu o całość powyższych rozważań skarżąca ocenia, że chociaż istnieje częściowe podobieństwo pomiędzy wyrażeniami składającymi się na występujące w sprawie znaki towarowe, to słaby charakter odróżniający wyrazu „limoncello” i jego hiszpańskiego tłumaczenia „limonchelo”, jak również liczne różnice graficzne, fonetyczne i koncepcyjne pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi wykluczają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród właściwego kręgu odbiorców. Decyzja odmawiająca rejestracji znaku towarowego skarżącej była zatem bezprawna.

2. Argumenty strony pozwanej

- 32 Strona pozwana kwestionuje argumenty podnoszone przez skarżącą na poparcie jej żądań i stwierdza, że zasadna jest analiza porównawcza stanowiąca bazę dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jaka została dokonana przez Izbę Odwoławczą, jak również Wydział Sprzeciwów.
- 33 Strona pozwana uznaje, że Izba Odwoławcza słusznie podkreśliła, że wyraz „limoncello” stanowi dominującą część zgłoszonego znaku towarowego. Według strony pozwanej wyraz ten jest elementem, który identyfikuje i charakteryzuje ten znak towarowy wśród przeciętnych konsumentów hiszpańskich, którzy stanowią miarodajny krąg odbiorców w niniejszym przypadku. Strona pozwana podkreśla względem tego centralne i uprzywilejowane położenie oraz przeważający rozmiar wyrazu „limoncello” w porównaniu z innymi elementami zgłoszonego znaku towarowego.

- 34 Strona pozwana uznaje stąd za oczywiste, że wyraz „limoncello”, należący do zgłoszonego znaku towarowego, oraz wyraz „limonchelo”, pochodzący z wcześniejszego znaku towarowego, mogą wydawać się przeciętnemu konsumentowi hiszpańskiemu prawie identyczne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. Oba wyrazy składają się z dziesięciu liter, w tym dziewięciu takich samych; różnią się jedynie litery „l” i „h”, które w związku z tym, że są umiejscowione wewnątrz dwóch wyrazów mają ograniczony wpływ na możliwość rozróżnienia tych wyrazów. Następnie strona pozwana zauważa, że prawie dokładnie taki sam sposób wymowy hiszpańskiego wcześniejszego znaku towarowego LIMONCHELO i właściwej wymowy włoskiego wyrazu „limoncello” implikuje silne podobieństwo fonetyczne.
- 35 Pozwana wskazuje również, że jest całkowicie świadoma znaczenia wyrazu „limoncello” po włosku, ale że w niniejszym przypadku okoliczność ta nie podważa samoistnego charakteru odróżniającego tego wyrazu wśród hiszpańskiego kręgu odbiorców. Nie istnieją obecnie pewne informacje pozwalające sądzić, że przeciętny konsument hiszpański przypisuje słowu „limoncello” precyzyjną i określoną wartość semantyczną.
- 36 Strona pozwana kwestionuje stąd argument skarżącej, jakoby wyraz „limonchelo” był hiszpańską wersją włoskiego wyrazu „limoncello”, który z kolei jest rozpoznawany na całym świecie, a w szczególności w Hiszpanii, jako ogólny wyraz definiujący pewien rodzaj likieru. Według strony pozwanej nie istnieje żaden obiektywny element dla wsparcia tez strony przeciwnej. Strona pozwana wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 40/94, w zakresie kompetencji OHIM nie leży zastępowanie stron w poszukiwaniu dowodów wskazujących, że wyraz „limoncello” był lub stał się, w jego możliwych wersjach ortograficznych (zob. np. „limonchelo”), określeniem rodzajowym dla hiszpańskiego kręgu odbiorców. Względem tego strona pozwana zauważa, że dokumentacja dostarczona przez skarżącą, składająca się z wydruków stron internetowych, w żadnym wypadku nie odnosi się do hiszpańskiego kręgu odbiorców i że pismo z dnia 23 listopada 1999 r. opiera się o inne elementy faktyczne i prawne niż te odnoszące się do analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami towarowymi.

- 37 Strona pozwana ocenia, że w niniejszym przypadku wcześniejszy znak towarowy posiada wystarczający charakter odróżniający w związku z tym, że jest zarejestrowany na szczeblu krajowym. W rezultacie stwierdza, że należy ograniczyć się do uznania wcześniejszego znaku towarowego jako takiego za wyróżniający się i chroniony względem późniejszego znaku towarowego, który powtarza jego element odróżniający i dominujący.
- 38 Strona pozwana podnosi jeszcze znaczące analogie niniejszej sprawy ze sprawą, która zakończyła się wydaniem wyroku Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) Rec. str. II-4335.
- 39 Według strony pozwanej Sąd podkreślił w tej ostatniej sprawie wagę oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez odniesienie do właściwego kręgu odbiorców, a w szczególności do sposobu postrzegania występujących w sprawie znaków towarowych przez miarodajnego konsumenta ze względu na jego podstawowe umiejętności językowe. Wynika z tego, że nawet jeśli wyraz posiada własne znaczenie w języku, który jednakże nie jest językiem podstawowym miarodajnego konsumenta i nie istnieje informacja pozwalająca na ustalenie, że konsument rozumie ten wyraz w tym właśnie znaczeniu, wyraz ten może z pewnością okazać się, z punktu widzenia odróżnienia, częścią dominującą znaku towarowego, którego część stanowi.
- 40 W oparciu o powyższe rozważania strona pozwana uważa, że zaskarżona decyzja jest zasadna. Według strony pozwanej, opierając się na zasadzie wzajemnej zależności pomiędzy oznaczeniami i towarami w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Izba Odwoławcza mogła zasadnie uznać, że skoro odnośne towary są identyczne (co nie jest kwestionowane przez skarżącą), elementy podobieństwa zidentyfikowane pomiędzy znakami towarowymi (i dające się zaobserwować w szczególności w niemal identyczności wyrazów „limonchelo” i „limoncello”) mogą pociągać za sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na rynku hiszpańskim. Izba Odwoławcza słusznie utrzymała zatem w mocy decyzję uwzględniającą sprzeciw, uzasadniając ją istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

B — Ocena Sądu

1. Uwagi wstępne

- 41 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, odmawia się rejestracji znaku towarowego, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kręgu odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
- 42 Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt. ii) rozporządzenia nr 40/94, przez wcześniejsze znaki towarowe rozumie się znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 43 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi prawdopodobieństwo, że krąg odbiorców mógłby uważać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub w danym przypadku, przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 30 i przywołane tam orzecznictwo].
- 44 Zgodnie z tym orzecznictwem, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo, zgodnie z postrzeganiem oznaczeń oraz spornych towarów i usług przez właściwy krąg odbiorców, biorąc pod uwagę wszelkie istotne dla danego przypadku czynniki, w szczególności wzajemną zależność pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów i usług (zob. ww. w pkt 43 wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 31–33 i przywołane wyżej orzecznictwo).

- 45 W niniejszym przypadku wcześniejszy znak towarowy jest słownym znakiem towarowym zarejestrowanym i chronionym w Hiszpanii. Ponadto odnośne towary są towarami przeznaczonymi do bieżącej konsumpcji. Stąd w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszym przypadku należy wziąć pod uwagę punkt widzenia właściwego kręgu odbiorców, który stanowią przeciętni konsumenci hiszpańscy.
- 46 Określiwszy właściwy krąg odbiorców, należy dokonać analizy porównawczej z jednej strony danych towarów, z drugiej występujących w sprawie oznaczeń.

2. Porównanie towarów

- 47 Jeśli chodzi o porównanie danych towarów, należy zauważyć, że Izba Odwoławcza uznała, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym obejmowały towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, co nie było kwestionowane przez strony. Należy zatem uznać istnienie identyczności wspomnianych towarów.

3. Porównanie oznaczeń

a) Rozważania wstępne

- 48 Jeśli chodzi o porównanie występujących w sprawie znaków towarowych, należy przede wszystkim podkreślić, że w niniejszym przypadku zgłoszony znak towarowy jest złożonym znakiem towarowym składającym się z elementów słownych i graficznych, podczas gdy wcześniejszy znak towarowy jest wyłącznie słownym znakiem towarowym.

- 49 Następnie Sąd przypomina, że w kwestii podobieństwa występujących w sprawie oznaczeń z orzecznictwa wynika, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa graficznego, fonetycznego lub koncepcyjnego występujących w sprawie oznaczeń powinna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te oznaczenia, biorąc pod uwagę w szczególności elementy je odróżniające i dominujące (zob. ww. w pkt 30 wyrok w sprawie BASS, pkt 47 i przywołane wyżej orzecznictwo).
- 50 Stąd należy uznać, że złożony znak towarowy, w ramach którego jeden ze składników jest identyczny lub podobny do innego znaku towarowego, może być uznany za podobny do tego drugiego znaku towarowego, tylko gdy ten składnik stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy. Tak jest w przypadku, gdy ten składnik może sam zdominować wrażenie tego znaku towarowego, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, tak że wszystkie inne składniki tego znaku towarowego są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunału z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. I-3657).
- 51 Nie oznacza to, że można ograniczyć się do uwzględnienia tylko jednego składnika złożonego znaku towarowego i porównania go z innym znakiem towarowym. Należy — wprost przeciwnie — dokonać porównania pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi, badając je w taki sposób, że każdy rozważany jest w swym całokształcie. Nie oznacza to jednak, że wykluczona jest możliwość, iż całościowe wrażenie wywołane w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy będzie w pewnych okolicznościach zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34).
- 52 Przy ocenie charakteru dominującego składnika lub kilku określonych składników złożonego znaku towarowego należy uwzględnić w szczególności samoistne cechy każdego z tych składników i porównać je z cechami innych składników. Ponadto pomocniczo może być brana pod uwagę względna pozycja różnych składników w konfiguracji złożonego znaku towarowego (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 35).

53 Konkretnie oznacza to, że Izba Odwoławcza powinna zbadać, który składnik zgłoszonego znaku towarowego może, poprzez swoje wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne cechy charakterystyczne, samoistnie oddać wrażenie tego znaku towarowego, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, tak że inne składniki tego znaku okazują się w tym względzie bez znaczenia. Jak zostało wskazane w pkt 51 i 52 powyżej, w wyniku takiego badania może się okazać, że kilka składników należy uznać za dominujące.

54 Jednak w sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy jest złożonym znakiem towarowym o charakterze graficznym, to ocena całościowego wrażenia wywoływanego przez ten znak towarowy, jak również określenie jego ewentualnego elementu dominującego powinno mieć miejsce w oparciu o analizę na płaszczyźnie wizualnej. Stąd przy takim założeniu, tylko w zakresie w jakim ewentualny element dominujący zawierałby aspekty semantyczne, niebędące wizualnymi, należałoby w odpowiednim przypadku przystąpić do porównania tego elementu z wcześniejszym znakiem towarowym, biorąc również pod uwagę inne aspekty semantyczne, jak na przykład aspekty fonetyczne lub właściwe koncepcje abstrakcyjne.

b) Składnik dominujący

i) Opis składników zgłoszonego znaku towarowego przy jego odbiorze graficznym

55 Sąd zauważa, że składnikami zgłoszonego znaku towarowego są: wyraz „limoncello” zapisany białymi literami dużego rozmiaru, wyrazy „della costiera amalfitana” zapisane żółtymi literami mniejszego rozmiaru, wyraz „shaker” przedstawiony w jeszcze mniejszym rozmiarze w niebieskim obramowaniu na białym tle, w którym litera „k” przedstawia kieliszek i wreszcie graficzny element przedstawiający duży,

okrągły talerz, którego środek jest biały a brzeg ozdobiony z jednej strony rysunkami przedstawiającymi żółte cytryny na ciemnym tle oraz, z drugiej strony przerywanym paskiem w turkusowym i białym kolorze. Wszystkie te składniki znaku towarowego są umieszczone na ciemnoniebieskim tle.

ii) Dominacja okrągłego talerza ozdobionego cytrynami w zgłoszonym znaku towarowym

56 Oceniając graficzny składnik zgłoszonego znaku towarowego przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami, należy zauważyć, że poza jego realistycznymi przywołaniem talerza, charakteryzuje się on kontrastami kolorystycznymi, dużym rozmiarem i realistycznymi rysunkami cytryn na brzegu; całość nadaje temu obrazowi szczególny urok od strony wizualnej.

57 Ów okrągły talerz ozdobiony cytrynami ma dzięki swoim samoistnym cechom silny charakter odróżniający w porównaniu z innymi składnikami zgłoszonego znaku towarowego, a w szczególności w porównaniu z wyrazem „limoncello”. Posiada stąd pierwszeństwo w porównaniu z innymi elementami zgłoszonego znaku towarowego.

58 Pomocniczo należy zauważyć, że pomimo swojej pozycji lekko przesuniętej względem środka, graficzny element przedstawiający talerz zajmuje dwie trzecie dolnej powierzchni zgłoszonego znaku towarowego i pokrywa istotną część tego obszaru, podczas gdy wyraz „limoncello” pokrywa jedynie dużą część jednej trzeciej górnej powierzchni zgłoszonego znaku towarowego.

59 Wynika z tego, że element przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami musi być w sposób oczywisty uznany za dominujący składnik zgłoszonego znaku towarowego.

iii) Równowaga pomiędzy innymi elementami zgłoszonego znaku towarowego

— Wyraz „limoncello”

- 60 W niniejszym przypadku nie może zostać podzielona zawarta w pkt 20 zaskarżonej decyzji ocena Izby Odwoławczej, że wyraz „limoncello” jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, głównie z uwagi na jego wielkość i uwydatnioną pozycję, która to Izba uznała następnie w pkt 21 zaskarżonej decyzji, że występujące w sprawie znaki towarowe są wizualnie i fonetycznie prawie identyczne.
- 61 Sąd zauważa, że nawet jeśli prawdą jest, iż wyraz „limoncello” został przedstawiony z zastosowaniem większej typografii niż inne składniki słowne zgłoszonego znaku towarowego, to posiada on jednak wyraźnie mniej uderzający efekt wizualny niż okrągły talerz ozdobiony cytrynami. Wyraz „limoncello” jest ponadto mniejszego rozmiaru w porównaniu z graficznym składnikiem przedstawiającym okrągły talerz ozdobiony cytrynami.
- 62 Z tych właśnie przyczyn, bez potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego wyrazu, należy uznać, że wyraz „limoncello” nie jest składnikiem dominującym zgłoszonego znaku towarowego.

— Wyrazy „della costiera amalfitana”

- 63 Mając na względzie odbiór wizualny wyrazów „della costiera amalfitana”, należy uznać, że element ten jest zapisany mniejszymi literami niż wyraz „limoncello”

i opisuje pochodzenie geograficzne spornego towaru. Ponadto wyrazy te są wyraźnie mniejszego rozmiaru i mniej kontrastowego koloru w porównaniu z graficznym elementem przedstawiającym okrągły talerz ozdobiony cytrynami. Sąd ocenia, bez potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego składnika, że nie może być on uznany za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego, zważywszy w szczególności na jego mały rozmiar.

— Wyraz „shaker”

- 64 Wydaje się, że w odbiorze wizualnym, pomimo białego tła i elementu graficznego w postaci kieliszka wpisanego w literę „k”, wyraz „shaker”, jak również jego element graficzny, są ograniczonego rozmiaru w porównaniu z okrągłym talerzem ozdobionym cytrynami oraz z wyrazem „limoncello” przedstawionymi w ramach spornego znaku towarowego. Ponadto wyraz ten nie posiada tego samego kontrastu kolorystycznego, jak graficzny element przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami. W rezultacie Sąd ocenia, bez potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego wyrazu, że nie może być on uznany za element dominujący zgłoszonego znaku towarowego.

c) Globalna ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 65 Należy uznać, że graficzny element przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami jest składnikiem dominującym zgłoszonego znaku towarowego i nie ma nic wspólnego z wcześniejszym znakiem towarowym, który jest czysto słownym znakiem towarowym.
- 66 Nie istnieje zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi. Dominacja graficznego elementu przed-

stawiającego okrągły talerz ozdobiony cytrynami nad innymi elementami zgłoszonego znaku towarowego wyklucza jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na podobieństwa wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne wyrazów „limonchelo” i „limoncello” widniejących w występujących w sprawie znakach towarowych.

- 67 W ramach globalnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy jeszcze przypomnieć, że przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, lecz musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26). Fakt, że przeciętny konsument zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz znaku towarowego nadaje ogromną wagę elementowi dominującemu spornego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 47]. Zatem element dominujący zgłoszonego znaku towarowego, który stanowi okrągły talerz ozdobiony cytrynami, posiada ogromną wagę w analizie całości oznaczenia, gdyż konsument oglądający etykietkę napoju alkoholowego zauważa i zapamiętuje element przeważający oznaczenia, który pozwala mu przy następnym nabyciu powtórzyć doświadczenie.
- 68 Przewaga składnika graficznego w postaci okrągłego talerza ozdobionego cytrynami w zgłoszonym znaku towarowym sprawia w niniejszym przypadku, że ocena odróżniających elementów wcześniejszego znaku towarowego pozostaje bez wpływu na zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. O ile bowiem znaczenie charakteru odróżniającego wcześniejszego słownego znaku towarowego może mieć wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 24), to owo kryterium zakłada, że istniało co najmniej niejake prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym. Z całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi wynika, że przewaga w zgłoszonym znaku towarowym okrągłego talerza ozdobionego cytrynami wyklucza jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z wcześniejszym znakiem towarowym. W rezultacie nie istnieje potrzeba wypowiedania się w przedmiocie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie

T-110/01 Vedral przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 64 i 65, utrzymany w mocy wyrokiem Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie Vedral przeciwko OHIM, C-106/03 P, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 54; wyrok Sądu z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 61 oraz wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-317/01 M+M przeciwko OHIM — Mediametrie (M+M EUROdATA), Zb.Orz. str. II-1817, pkt 74 i 75].

69 Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że pomimo identyczności towarów, o których mowa, stopień podobieństwa pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi nie jest wystarczający, aby można było uznać, że miarodajny krąg odbiorców hiszpańskich mógłby uważać, że odnośne towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub w danym przypadku, z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Stąd w przeciwieństwie do tego co stwierdził OHIM w zaskarżonej decyzji, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy tymi znakami w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

70 Należy zatem uwzględnić pierwszy zarzut skarżącej.

II — W przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego, które dotyczą odpowiednio nadużycia władzy oraz braku uzasadnienia

71 Wobec uwzględnienia pierwszego zarzutu nie ma potrzeby badania innych zarzutów skarżącej.

72 Stąd zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji i zmienić ją w taki sposób, że odwołanie wniesione przez skarżącą do Izby Odwoławczej OHIM zostaje uwzględnione i w rezultacie sprzeciw zostaje oddalony.

W przedmiocie kosztów

- 73 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ strona pozwana przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania w całości, zgodnie z żądaniem skarżącej.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Decyzja drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 24 października 2003 r. (sprawa nr R 933/2002-2) jest nieważna; odwołanie wniesione przez skarżącą do OHIM zostaje uwzględnione i w rezultacie sprzeciw zostaje oddalony.**

- 2) **OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu dnia 15 czerwca 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

M. Jaeger

II - 2332