

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
z dnia 4 lutego 2005 r. *

W sprawie T-169/02

Cervecería Modelo, SA de CV, z siedzibą w Meksyku (Meksyk), reprezentowana przez adwokatów C. Lemę Devesa oraz A. Velázquez Ibáñez,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla oraz I. de Medrana Caballera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

* Język postępowania: hiszpański.

Modelo Continente Hipermercados, SA, z siedzibą w Senhora da Hora (Portugalia), reprezentowana przez adwokatów N. Cruza, J. Pimentę oraz T. Colaça Diasa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 marca 2002 r. (sprawy R 536/2001-3 oraz R 674/2001-3), wydaną w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu między Cervecería Modelo, SA de CV a Modelo Continente Hipermercados, SA

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: B. Vesterdorf, prezes, P. Mengozzi i I. Labucka, sędziowie,
sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 maja 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dnia 12 grudnia 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 25 listopada 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 września 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 19 maja 1999 r. Cervecería Modelo, SA de CV dokonała 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 późn. zm., zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne w kolorach: pomarańczowym, białym, czarnym i brązowym (zwane dalej „znakiem NEGRA MODELO”).



3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 25, 32 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają w odniesieniu do każdej z klas następującemu opisowi:

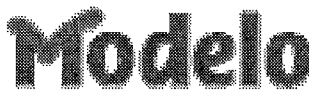
— klasa 25: „odzież”,

— klasa 32: „piwo”,

— klasa 42: „usługi barowe, restauracyjne i kluby nocne”.

4 Zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 5/2000 z dnia 17 stycznia 2000 r.

5 W dniu 17 kwietnia 2000 r., na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, Modelo Continente Hipermercados, SA wniosła sprzeciw wobec dokonanego przez skarżącą zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem. Wniesiony sprzeciw został oparty na następującym krajowym graficznym znaku towarowym:



Modelo

- 6 Wskazany znak towarowy został zarejestrowany w Portugalii w dniu 20 stycznia 1995 r. dla „artykułów odzieżowych, włączając obuwie”, należących do klasy 25, i w dniu 20 kwietnia 1995 r. dla „syropów, piwa, napojów chłodzących i bezalkoholowych”, należących do klasy 32.
- 7 Decyzją nr 763/2001 z dnia 23 marca 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił wniosek o rejestrację znaku w odniesieniu do „odzieży”, „usług barowych, restauracyjnych i klubów nocnych” i, uwzględniając sprzeciw w części, odrzucił zgłoszenie dla towarów należących do klasy 32 („piwo”), uzasadniając swą decyzję prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tego towaru z powodu podobieństwa spornych oznaczeń.
- 8 W dniu 23 maja 2001 r. skarżąca odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów (sprawa R 536/2001-3), podnosząc, iż odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego dla towarów należących do klasy 32 („piwo”) było bezpodstawne.
- 9 W dniu 23 maja 2001 r. interwenient złożył odwołanie od tej samej decyzji (sprawa R 674/2001-3) w zakresie, w jakim uwzględniła ona wniosek o rejestrację.
- 10 Decyzją z dnia 6 marca 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Trzecia Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołania, utrzymując w mocy rejestrację znaku towarowego dla towarów i usług należących do klas 25 i 42 i odmowę rejestracji znaku w odniesieniu do towaru należącego do klasy 32, uzasadniając swą decyzję istniejącym w stosunku do tego towaru prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego do wcześniejszego krajowego znaku towarowego.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi,

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

13 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

- 14 Skarżąca podnosi, po pierwsze, iż ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa zgłoszonego znaku towarowego NEGRA MODELO do należącego do interwenienta znaku Modelo winna zostać dokonana w oparciu o sposób wcześniejszego używania tego ostatniego znaku. W opinii skarżącej interwenient nie przedstawił żadnego dowodu rzeczywistego używania swego znaku towarowego, wobec czego nie widzi ona podstaw do podnoszenia argumentu o istniejącym prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa tegoż znaku i znaku skarżącej.
- 15 Po drugie, odwołując się do renomy znaku NEGRA MODELO, skarżąca zwraca z jednej strony uwagę, że Izba Odwoławcza w momencie dokonywania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa do znaku interwenienta nie uwzględniła tego czynnika w sposób dostateczny. Z drugiej zaś strony twierdzi, że renoma ta chroni konsumenta przed pomyleniem obu znaków, niwelując wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 16 Po trzecie, skarżąca nie zgadza się z oceną Izby Odwoławczej co do istnienia, z powodu podobieństwa znaku wcześniejszego i znaku zgłoszonego, prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym zakresie jej zdaniem Izba Odwoławcza nie dokonała całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, opierającej się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te dwa znaki towarowe na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej, wbrew temu, co orzekł Trybunał w pkt 25 wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819. Ponadto Izba Odwoławcza wyłączyła z zakresu całościowej oceny ogół elementów figuratywnych i kolorystycznych, wskazanych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego NEGRA MODELO. Na koniec skarżąca podnosi, iż Izba Odwoławcza niesłusznie rozłączyła pojęcia „negra” i „modelo”, uznając to pierwsze za opisowe.

- 17 OHIM przypomina na wstępie, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 dowód używania wcześniejszego znaku towarowego, na którym opiera się sprzeciw, winien być przedstawiony przez stronę wnoszącą sprzeciw na wniosek zgłaszającego. W niniejszej sprawie skarżąca nie domagała się od wnoszącego sprzeciw dostarczenia tego rodzaju dowodu.
- 18 Ustosunkowując się do argumentu skarżącej opartego na podnoszonej przez nią renomie jej znaku towarowego, OHIM podnosi, iż dokumenty, które skarżąca przedstawiła na poparcie swoich twierdzeń, odnoszą się do używania owego znaku towarowego w Hiszpanii, choć ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd winna być dokonana w oparciu o realia rynku portugalskiego. Ponadto w trakcie rozprawy OHIM zakwestionował dopuszczalność powołania dowodu ze wspomnianych dokumentów, uzasadniając, iż zostały one powołane po raz pierwszy dopiero w postępowaniu przed Sądem.
- 19 Co do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, OHIM podnosi, iż o ile na płaszczyźnie wizualnej stopień podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi znakami jest znikomy, o tyle jest on wysoki na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej. W zakresie podobieństwa koncepcyjnego, w opinii OHIM, Izba Odwoławcza nie dokonała arbitralnego rozłożenia oznaczenia stanowiącego znak towarowy na czynniki pierwsze, ale przeciwnie, dokonała kompleksowej analizy wszystkich elementów składających się na to oznaczenie.
- 20 Interwenient podnosi, że nie ma sprzeczności pomiędzy całościową oceną prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd a uwydatnieniem elementów odróżniających i dominujących znaku towarowego, w sytuacji gdy całościowy, a nie fragmentaryczny odbiór tego znaku pozwala stwierdzić dominujący charakter jednego z elementów.
- 21 Co do odbioru znaku na płaszczyźnie koncepcyjnej, interwenient utrzymuje również, że słowo „negra” ma szczególne znaczenie, mianowicie „w bardzo ciemnym kolorze: czarna” i jest używane w Portugalii w języku potocznym do oznaczenia rodzaju ciemnego piwa. W stosunku zatem do towarów oznaczonych rozpatrywanymi znakami termin „negra” nie ma jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.

Ocena Sądu

- 22 Zgodnie z brzmieniem art. 74 ust. 1 rozporządzenia 40/94 w postępowaniu dotyczącym względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się do badania stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia. W związku z tym w odniesieniu do względnej podstawy odmowy rejestracji okoliczności faktyczne lub prawne powołane przed Sądem, a niepodniesione uprzednio przed instancjami OHIM nie mogą podważyć zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej (zob. w przedmiocie powoływania nowych faktów wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13).
- 23 Sąd w ramach kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych, powierzonej Sądowi na mocy art. 63 rozporządzenia nr 40/94, tego typu okoliczności faktyczne lub prawne nie mogą być brane pod uwagę przy badaniu zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej, a w związku z powyższym należy je uznać za niedopuszczalne (ww. wyrok w sprawie GAS STATION, pkt 14).
- 24 W niniejszej sprawie, z uwagi na to, że zarzuty oparte na braku używania wcześniejszego znaku towarowego i na renomie znaku zgłoszonego bezsprzecznie nie były przedmiotem oceny Izby Odwoławczej, jako że nie zostały podniesione przez skarżącą, należy je odrzucić jako niedopuszczalne.
- 25 Co do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych, należy przypomnieć, iż zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym wykładni pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), jak i orzecznictwem Sądu dotyczącym wykładni rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzi wówczas, gdy odbiorcy mogą

uznać, iż dane towary czy usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 17; wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 25, z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. II-43, pkt 29, oraz z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM — González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. str. II-965, pkt 64].

26 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ocena istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, po pierwsze, identyczność lub podobieństwo towarów lub usług oznaczonych spornymi oznaczeniami, po drugie zaś, identyczność lub podobieństwo samych oznaczeń.

27 Odnosząc się do kwestii podobieństwa towarów, w niniejszej sprawie nie ma między stronami sporu co do tego, że zarówno wcześniejszym znakiem towarowym, jak i znakiem zgłoszonym oznaczony jest ten sam towar, a mianowicie piwo.

28 Co do podobieństwa spornych oznaczeń należy odnotować, iż stwierdzone przez Izbę Odwoławczą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd dotyczy rynku portugalskiego (pkt 50 zaskarżonej decyzji). Jednocześnie Izba Odwoławcza uznała, iż docelowym konsumentem jest przeciętny konsument portugalski, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny, i w stosunku do niego oceniła ona wrażenie, jakie mogą wywierać rozpatrywane znaki towarowe. Wnioski Izby Odwoławczej w tym zakresie nie zostały zakwestionowane w ramach niniejszego postępowania.

29 Co do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, z zaskarżonej decyzji wynika (zob. pkt 36 i następne), iż Izba Odwoławcza dokonała porównania rozpatrywanych znaków pod kątem całościowego wrażenia, jakie wywierają one na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej oraz koncepcyjnej.

- 30 Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, Izba Odwoławcza nie naruszyła zatem obowiązku dokonania całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 31 Odnosząc się do uwagi skarżącej w przedmiocie rozłącznej oceny pojęć „negra” i „modelo”, należy przypomnieć, iż całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa dwóch znaków towarowych winna opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25; ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 34).
- 32 W odniesieniu do znaków towarowych składających się z wielu słów należy wskazać, iż poszukiwanie elementu dominującego bezwzględnie wymaga analizy znaczenia, jakie każde z tych słów ma dla właściwych konsumentów.
- 33 Poszukiwanie to winno opierać się, po pierwsze, na badaniu omawianych znaków towarowych, z których „każdy winien być rozpatrywany jako całość”, po drugie zaś, na porównaniu „samoistnych cech” każdej z ich części składowych z samoistnymi cechami pozostałych składowych [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 34 i 35].
- 34 Należy jednocześnie zaznaczyć, że właściwy krąg odbiorców nie uznaje elementu opisowego stanowiącego część złożonego znaku towarowego za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak [wyroki Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 53, z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 60, oraz z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM — Debuschewitz (CHUFAPIT), Zb.Orz. str. II-2073, pkt 51].

35 W niniejszej sprawie brak jest podstaw, by kwestionować, że słowo „modelo” jest elementem dominującym złożonego znaku towarowego NEGRA MODELO.

36 Słowo „negra” jest bowiem elementem opisowym, ponieważ w języku portugalskim może być używane do oznaczenia ciemnego piwa, czyli rodzaju piwa sprzedawanego pod znakiem towarowym NEGRA MODELO.

37 Skutkiem tego uwaga przeciętnego konsumenta portugalskiego będzie skupiona na pojęciu „modelo”.

38 Wynika z tego, że słowo „modelo” jest elementem dominującym znaku towarowego NEGRA MODELO, zarówno jeśli postrzega się je w relacji z innymi elementami znaku towarowego, jak i z uwagi na całościowe wrażenie wywierane przez ten znak. Słusznie zatem, w pkt 42 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uznała słowo „modelo” za dominujący element znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji.

39 Co do argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie dopełniła obowiązku uwzględnienia specyfiki graficznej znaku NEGRA MODELO, należy stwierdzić, iż w ramach analizy całościowego wrażenia, wywieranego przez rozpatrywane znaki towarowe na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie musi istnieć na każdej z tych płaszczyzn. Możliwe jest bowiem, jak to zostało słusznie przypomniane przez OHIM, że pewne różnice istniejące na jednej z tych płaszczyzn zostaną zneutralizowane w całościowym wrażeniu, jakie znak wywiera na konsumentach, przez podobieństwa istniejące na innych płaszczyznach. Z uwagi na podobieństwo fonetyczne i koncepcyjne rozpatrywanych oznaczeń, istniejące między nimi różnice wizualne nie pozwalają na wykluczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 46).

- 40 W niniejszej sprawie fonetyczna i koncepcyjna identyczność elementów dominujących znaku zgłoszonego do rejestracji i wcześniejszego znaku towarowego znosi różnice wizualne wynikające ze specyfiki graficznej znaku zgłoszonego, z tym skutkiem że różnice te nie pozwalają na wykluczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 41 Poza tym podobieństwo to dotyczy dwóch znaków towarowych, które stanowią oznaczenia tego samego produktu, a mianowicie piwa. Należy przypomnieć w tym względzie, że wysoki stopień podobieństwa towarów czy usług oznaczonych znakiem towarowym może być przeciwwagą dla znikomego podobieństwa pomiędzy samymi znakami (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 17, ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19 oraz ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 27).
- 42 Jak wynika z powyższych rozważań, dokonana w zaskarżonej decyzji ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa znaku skarżącej NEGRA MODELO i znaku Modelo, należącego do interwenienta, nie jest niezgodna z prawem, ponieważ Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła dominujący charakter pojęcia „modelo” w znaku towarowym skarżącej, jak i identyczność tego pojęcia z jedynym słowem składającym się na wcześniejszy znak towarowy.
- 43 W niniejszej sprawie identyczność towarów oznaczonych spornymi znakami jedynie uwydatnia podobieństwo tych znaków.
- 44 W świetle wcześniejszych uwag należy stwierdzić, iż istnieje prawdopodobieństwo wyrobienia u właściwego kręgu odbiorców przekonania, że towary oznaczone spornymi oznaczeniami pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, a co najmniej z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

- 45 Co więcej, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest dodatkowo wzmocnione faktem, iż przeciętny konsument rzadko ma sposobność bezpośredniego porównania znaków towarowych i musi polegać na ich niedoskonałym obrazie, jaki zachował w pamięci (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt-26, oraz ww. wyrok w sprawie GAS STATION, pkt 37).
- 46 W konsekwencji należy uznać, iż z powodu podobieństwa znaków towarowych NEGRA MODELO i Modelo istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 47 Jak wynika z ogółu powyższych rozważań, zarzuty skarżącej mające na celu wykazanie naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 8 ust 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie mogą zostać uwzględnione. Skargę należy zatem oddalić.

W przedmiocie kosztów

- 48 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 lutego 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

B. Vesterdorf