

Sprawa T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LIMONCHELO — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2005 r. . . . II - 2309

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych — Kryteria oceny — Złożony znak towarowy (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych — Kryteria oceny — Złożony znak towarowy — Określenie dominującego elementu lub większej liczby dominujących elementów składowych — Złożony znak towarowy o charakterze wizualnym (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))*
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego — Graficzny znak towarowy Limoncello della Costiera Amalfitana shaker i słowny znak towarowy LIMONCHELO (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))*

1. Choć w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ocena podobieństwa między złożonym znakiem towarowym a innym znakiem towarowym nie może ograniczać się do uwzględnienia tylko jednego składnika złożonego znaku towarowego i porównania go z innym znakiem towarowym, lecz należy — przeciwnie — dokonać porównania pomiędzy występującymi w sprawie znakami towarowymi, badając je w taki sposób, że każdy rozważany jest w swym całościowym kształcie, 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.
2. Stosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wymaga uwzględnienia przy ocenie charakteru dominującego składnika lub kilku określonych składników złożonego znaku towarowego, w szczególności samostojących cech każdego z tych składników i porównania ich z cechami innych składników. Ponadto pomocniczo może być brana pod uwagę względna pozycja różnych składników w konfiguracji złożonego znaku towarowego.

(por. pkt 51)

Konkretnie oznacza to, że należy 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. W wyniku takiego badania może się okazać, że kilka składników należy uznać za dominujące.

Jednak w sytuacji gdy zgłoszony znak towarowy jest złożonym znakiem towarowym o charakterze wizualnym, ocena całościowego wrażenia tego znaku towarowego, 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.

(por. pkt 52–54)

dobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do oznaczenia graficznego, które pod względem wizualnym odpowiada następującemu opisowi:

„Składnikami oznaczenia 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”,

które to oznaczenie zostało zgłoszone do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy dla „likieru cytrynowego pochodzącego z Wybrzeża Amalfitańskiego”, należącego do klasy 33 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz w odniesieniu do słownego znaku towarowego LIMONCHELO, zarejestrowanego wcześniej w Hiszpanii dla towarów należących do tej samej klasy, ponieważ graficzny element przedstawiający okrągły talerz ozdobiony cytrynami jest składnikiem dominującym zgłoszonego

3. W odczuciu przeciętnego konsumenta hiszpańskiego nie występuje prawdopo-

znaku towarowego, niemającym nic wspólnego z wcześniejszym znakiem towarowym, który jest czysto słownym znakiem towarowym, a dominacja tego graficznego elementu 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.

(por. pkt 65, 66, 69)