WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 13 lipca 2005 r. *

W sprawie T-40/03

Julián Murúa Entrena, zamieszkały w Elciego (Hiszpania), reprezentowany przez adwokata I. Temiño Ceniceros,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

* Język postępowania: hiszpański.

Bodegas Murúa, SA, z siedzibą w Elciego, reprezentowana przez adwokata J. Gonzáleza Aparicia,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 grudnia 2002 r. (sprawa R 599/1999-2), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Bodegas Murúa SA a Juliánem Murúa Entreną,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 lutego 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 sierpnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 23 lipca 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 marca 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 1 kwietnia 1996 r., 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., skarżący złożył do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie graficzne przedstawione poniżej:



3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 33 według Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „wina".

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr* 14/97 z dnia 11 sierpnia 1997 r.

5 W dniu 10 listopada 1997 r. spółka Bodegas Murúa SA (zwana dalej „interwenientem") wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94.

6 Na poparcie sprzeciwu powołana została podstawa z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw opierał się na istnieniu, po pierwsze, słownego znaku towarowego MURÚA, zarejestrowanego w Hiszpanii w dniu 20 grudnia 1978 r. pod nr 865 063, oraz po drugie, międzynarodowego znaku towarowego MURÚA, zarejestrowanego w dniu 20 marca 1984 r. pod nr 482 779 i chronionego w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii oraz państwach Beneluksu. Znaki te oznaczają wszystkie towary odpowiadające następującemu opisowi „wszystkie typy win", należące do klasy 33.

7 W dniu 2 lipca 1999 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw i odmówił rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego.

8 W dniu 30 listopada 1999 r. skarżący wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

9 Decyzją z dnia 9 grudnia 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła odwołanie.

10 Izba Odwoławcza stwierdziła co do istoty, że pozostające w konflikcie znaki towarowe oznaczają identyczne towary oraz że pełniący dominującą rolę w zgłoszonym wspólnotowym znaku towarowym element słowny, zawierający słowo „Murúa" jako pierwsze nazwisko, jest identyczny z wcześniejszymi słownymi znakami towarowymi interwenienta, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami.

Żądania stron

11 Skarżący wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— obciążenie OHIM oraz interwenienta, każdego po połowie, kosztami postępowania.

12 OHIM oraz interwenient wnoszą do Trybunału o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

Co do prawa

13 Skarżący podnosi zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

14 Po przedstawieniu w sposób ogólny stanowiska, że w pewnych okolicznościach wypracowana przez orzecznictwo zasada współzależności pomiędzy podobieństwem towarów a podobieństwem znaków może zostać wyłączona, skarżący zarzucił Izbie Odwoławczej w pierwszej kolejności niesłuszne ograniczenie dokonanej przez nią oceny do elementu słownego zgłoszonego znaku, bez dokonania całościowego porównania pozostających w konflikcie oznaczeń. Zdaniem skarżącego popełnione przez Izbę Odwoławczą błędy występują w trzech stadiach porównania pozostających w konflikcie oznaczeń: wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

15 Jeżeli chodzi o porównanie wizualne oznaczeń, skarżący przypomina, że zgłoszony znak towarowy jest graficznym znakiem towarowym składającym się ze szkicu przedstawiającego posiadłość rolną otoczoną drzewami i winnicami w górnej części oraz z herbu, nad którym umieszczone są słowa „Julián Murúa Entrena" w dolnej części. Zdaniem skarżącego istnienie owych elementów graficznych pozwala na wyłączenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie z wcześniejszym znakiem towarowym. Zdaniem skarżącego nie można ograniczyć się do oceny elementu słownego zgłaszanego znaku bez jednoczesnego naruszenia zasady całościowej oceny, jak to ma miejsce w zaskarżonej decyzji. Ponadto skarżący podkreśla okoliczność, że w sektorze wina, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz.U. L 179, str. 1), etykieta posiada szczególne znaczenie jako element pozwalający na identyfikację produktu przez konsumenta. A zatem element słowny i element graficzny zgłaszanego znaku, które właśnie stanowią etykietę wina, powinny być rozpatrywane jako całość.

16 Odnośnie do porównania fonetycznego skarżący podnosi argument, że pozostające w konflikcie oznaczenia pokrywają się jedynie z powodu istnienia słowa „Murúa", jedynego elementu słownego wcześniejszego znaku towarowego, podczas gdy zgłoszony znak towarowy składa się z imienia i nazwisk „Julián Murúa Entrena". O ile skarżący przyznaje, że imię Julián jest stosunkowo powszechnie używane, o tyle w odniesieniu do połączenia nazwisk rodowych „Murúa" i „Entrena", bardzo rzadko występującego, twierdzi, iż posiada ono wyjątkowy i odróżniający charakter oraz że z fonetycznego punktu widzenia można je łatwo odróżnić. Tym samym skarżący odrzuca twierdzenie Izby Odwoławczej zawarte w pkt 17 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym konsument hiszpański, mając przed sobą element słowny składający się z imienia, w tym przypadku „Julián" oraz dwóch nazwisk, konkretnie „Murúa" i „Entrena", nie weźmie pod uwagę imienia i drugiego nazwiska. Przeciwnie, w systemie prawnym, w którym, tak jak systemie hiszpańskim, stan cywilny osób opiera się na dwóch nazwiskach rodowych, najważniejszy jest, zdaniem skarżącego, odróżniający charakter każdego ze składników danego elementu słownego.

17 Odnośnie do porównania koncepcyjnego skarżący twierdzi, że na tej płaszczyźnie występują wystarczające różnice pomiędzy pozostającymi w konflikcie oznaczeniami, jako że zgłoszony znak towarowy składa się z własnego nazwiska zgłaszającego. W tym względzie na marginesie skarżący twierdzi, że interwenient nie powinien był przywłaszczać sobie na wyłączność wyrazu „Murúa", ponieważ tym samym uniemożliwia on skarżącemu używanie jego nazwiska rodowego. Na poparcie tego argumentu skarżący powołuje się na art. 6 ust. 1 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. L 40, str. 1), dotyczący ograniczenia skutków znaku towarowego, oraz na wcześniejszą praktykę decyzyjną OHIM.

18 Następnie skarżący, pomimo iż zgodnie z własnym oświadczeniem jest świadomy tego, że orzeczenia sądu krajowego nie wiążą ani OHIM, ani Sądu, zwraca uwagę tego ostatniego na elementy stanu faktycznego, które odróżniają niniejszą sprawę od sprawy, w której zapadł wyrok Tribunal Supremo (hiszpański sąd najwyższy) nr 559/1994 z dnia 20 czerwca 1994 r. w sprawie pomiędzy tymi samymi stronami. Skarżący podkreśla zwłaszcza, że będący przedmiotem sporu w tej sprawie hiszpański krajowy znak towarowy Julián Murúa Entrena, którego unieważnienie

zostało orzeczone przez Tribunal Supremo, inaczej niż w przypadku znaku towarowego w niniejszej sprawie, składał się wyłącznie z powyżej wskazanych elementów słownych, oraz podnosi, że ustawodawstwo hiszpańskie mające zastosowanie do niniejszej sprawy jest przestarzałe.

19 Wreszcie pomimo że skarżący przyznaje, iż interwenient zakupił od ojca skarżącego część znaków towarowych, których stał się właścicielem, niemniej jednak dziwi się, że można przyjąć, tak jak to uczynił interwenient, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi, które przez długi okres czasu współistniały bezkonfliktowo w Hiszpanii, a także w Danii. Skarżący w załączeniu do skargi przedstawia liczne dokumenty, zmierzając do wykazania istnienia dużej liczby zarejestrowanych znaków hiszpańskich zawierających wyraz „Murúa", które jego zdaniem ukazują możliwość spokojnego współistnienia spornych znaków na rynku. Skarżący załącza do skargi również inne dowody, które wykazują, iż w sektorze wina liczne zarejestrowane znaki towarowe współistnieją ze sobą, nawet wówczas gdy mają więcej wspólnych elementów słownych.

20 Tytułem wstępu OHIM podnosi argument, że dokumenty załączone do skargi w celu wykazania rzekomego bezkonfliktowego współistnienia wielu zarejestrowanych hiszpańskich znaków towarowych zawierających wyraz „Murúa" zostały po raz pierwszy przedstawione przed Sądem, a co za tym idzie są niedopuszczalne.

21 Odnośnie do istoty sprawy OHIM, po przypomnieniu, iż Izba Odwoławcza zbadała jedynie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami w odbiorze konsumenta hiszpańskiego, odrzuca zarzuty skarżącej.

22 OHIM w pierwszej kolejności podnosi argument, że w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego słowny element „Julián Murúa Entrena", z uwagi na jego pierwszorzędne miejsce w znaku, stanowi jego element dominujący. Natomiast

w odniesieniu do elementów graficznych OHIM jest zdania, iż mają one charakter dekoracyjny lub też dodatkowy, ponieważ są one zwyczajowo używane na etykietach wina.

23 Następnie OHIM twierdzi, że porównanie dominującego elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym ukazuje pewne podobieństwo wizualne. O ile OHIM podziela pogląd skarżącego dotyczący szczególnego znaczenia etykiet w sektorze wina, o tyle jego zdaniem, konsument zazwyczaj postrzega element werbalny jako oznaczenie odróżniające wina.

24 Jeżeli chodzi o porównanie fonetyczne, nawet jeśli OHIM zauważa, że zaskarżona decyzja nie dostarcza wniosków w tym względzie, to twierdzi niemniej, że pozostające w konflikcie znaki są fonetycznie podobne.

25 Odnośnie do podobieństwa koncepcyjnego OHIM twierdzi, że zasadniczo takie podobieństwo istnieje wtedy, gdy właściwy krąg odbiorców postrzega oba oznaczenia jako oznaczenia posiadające identyczny lub podobny element semantyczny. Zdaniem OHIM w niniejszej sprawie na wspólny element koncepcyjny dwóch pozostających w konflikcie oznaczeń składa się okoliczność, iż oba zawierają hiszpańskie nazwy własne i nazwiska rodowe rozpoznawane jako takie przez właściwy krąg odbiorców, przy czym nazwisko „Murúa" jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, a jednocześnie jedynym elementem wcześniejszego znaku towarowego.

26 Ponadto o ile OHIM przyznaje, że z punktu widzenia hiszpańskich przepisów dotyczących stanu cywilnego osoby fizyczne są identyfikowane za pomocą dwóch nazwisk rodowych, o tyle jego zdaniem pierwsze nazwisko rodowe ma większe znaczenie niż drugie i właściwy krąg odbiorców zazwyczaj identyfikuje osoby

wyłącznie na podstawie ich pierwszego nazwiska. Tym samym, zdaniem OHIM, z uwagi na obecność słowa „Murúa" w obu pozostających w konflikcie oznaczeniach, istnieje pomiędzy nimi wysoki stopień podobieństwa koncepcyjnego.

27 OHIM wyciąga stąd wniosek o prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami towarowymi z uwagi na niezakwestionowaną przez skarżącego identyczność towarów oznaczonych pozostającymi w konflikcie znakami oraz z uwagi na wykazane w zaskarżonej decyzji podobieństwo pomiędzy pozostającymi w konflikcie oznaczeniami. OHIM podnosi w szczególności, że konsument, który zna wina oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, narażony jest na obiektywne ryzyko, iż uzna on wina oznaczone etykietą zawierającą nazwę „Julián Murúa Entrena" za nowy towar pochodzący z tego samego przedsiębiorstwa, które sprzedawało wina oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym. OHIM podkreśla ponadto, iż uwaga skarżącego dotycząca wyłączenia w pewnych okolicznościach zasady współzależności pomiędzy podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów jest bezprzedmiotowa, ponieważ skarżący nie uzasadnił istnienia tych okoliczności.

28 Po trzecie, odnośnie do orzeczenia Tribunal Supremo, o którym mowa była powyżej w pkt 18, OHIM twierdzi, że nawet jeżeli nie jest on związany orzeczeniami wydanymi przez sądy krajowe, to jednak elementy stanu faktycznego i prawnego stanowiące podstawę orzeczenia Tribunal Supremo mogą zostać wykorzystane przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy. OHIM uważa w szczególności, że po pierwsze orzeczenie to podważa argument skarżącego, zgodnie z którym pozostające w konflikcie znaki mogłyby spokojnie współistnieć na terytorium hiszpańskim, oraz po drugie uwypukla ono zamiar skarżącego zarejestrowania w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia, w sprawie którego zapadł wyrok Tribunal Supremo, tym razem jako graficznego znaku towarowego.

29 Wreszcie OHIM odpiera także podniesiony przez skarżącego zarzut dotyczący rzekomego przywłaszczenia przez interwenienta jego nazwiska rodowego, wyjaśniając po pierwsze, iż ograniczenie skutków znaku towarowego jest możliwe dopiero po jego zarejestrowaniu. Po drugie OHIM jest zdania, że znaczenie swobody w posługiwaniu się nazwami własnymi wynika ze wskazówek zawartych w wyżej

wymienionym wyroku Tribunal Supremo, zgodnie z którym nie można uniknąć badania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do nazwiska rodowego, wówczas gdy podmiot gospodarczy chce używać go jako znaku towarowego. A zatem, zdaniem OHIM, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż ograniczenie skutku znaku towarowego nie ma wpływu na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami.

30 Interwenient przypomina tytułem wstępu, że stał się właścicielem wcześniejszego znaku towarowego w następstwie umowy przeniesienia własności zawartej na podstawie prawa hiszpańskiego z ojcem skarżącego. W związku z tym interwenient twierdzi, że skarżący nie może teraz przeszkodzić wyłącznemu korzystaniu z tego znaku. Następnie interwenient podważa także twierdzenie skarżącego, jakoby wcześniejszy znak krajowy miał współistnieć na terytorium hiszpańskim przez długi okres z wcześniejszym słownym znakiem towarowym skarżącego Julián Murúa Entrena, zawierającym ten sam co zgłoszony znak towarowy element słowny. W istocie bowiem z wszystkich okoliczności stanu faktycznego leżącego u podstaw wyżej wymienionego wyroku Tribunal Supremo wydanego w sprawie pomiędzy tymi samymi stronami wynika dokładnie co innego.

31 Odnosząc się do oceny wynikającej z porównania pozostających w konflikcie oznaczeń, interwenient zasadniczo przyłącza się do stanowiska przedstawionego przez OHIM. Jeżeli chodzi o znaczenie pierwszego nazwiska rodowego w niniejszej sprawie, dodaje, że w przeszłości, w okresie, w którym skarżący posługiwał się hiszpańskim słownym znakiem towarowym Julián Murúa Entrena — zanim został on unieważniony wyżej wymienionym wyrokiem Tribunal Supremo — skarżącemu nigdy nie przyszło na myśl posługiwać się swoim drugim nazwiskiem rodowym, podczas gdy wielokrotnie używał on swojego pierwszego nazwiska rodowego.

32 Co się tyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami towarowymi interwenient podnosi, że prawdopodobieństwo to jest bardzo konkretne, ponieważ poza zasługującą na aprobatę oceną dokonaną przez Izbę Odwoławczą owo prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zostało stwierdzone już w przeszłości. W tym względzie rozważania skarżącego dotyczące etykietowania oraz istnienia znaków towarowych

zawierających wyraz „Murúa" stały się bezprzedmiotowe. Odnośnie do pierwszego zagadnienia interwenient twierdzi w istocie, że etykiety, które są zawsze tworzone po rejestracji znaku towarowego, byłyby w przypadku rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dodatkowym czynnikiem wprowadzającym w błąd, jako że przedstawiają nie tylko nazwisko uprawnionego ze znaku, ale także siedzibę przedsiębiorstwa. Otóż w niniejszym przypadku siedziba skarżącego oraz siedziba interwenienta są identyczne. Konsumenci należący do właściwego kręgu odbiorców mogliby zatem uznać, że towary oznaczone pozostającymi w konflikcie znakami pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Odnośnie do drugiej kwestii interwenient twierdzi, że wskazane przez skarżącego znaki towarowe nie pozostają w związku ze sprawą, albowiem oznaczają towary inne niż wino, a zatem zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie ich rejestracji.

Ocena Sądu

33 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

34 Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług (zob. 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 31–33 oraz powołane tam orzecznictwo).

35 Podobnie z utrwalonego orzecznictwa wynika również, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (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 47 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

36 Jeżeli chodzi o wcześniejsze znaki towarowe, to w niniejszej sprawie, co zostało już wskazane powyżej w pkt 6, sprzeciw opiera się jednocześnie na zarejestrowanym w Hiszpanii pod nr 865 063 słownym znaku towarowym oraz na międzynarodowym słownym znaku towarowym nr 482 779, chronionym w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii oraz państwach Beneluksu. W związku z tym zasadniczo właściwym kręgiem odbiorców jest krąg odbiorców z terytorium hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, austriackiego, szwajcarskiego oraz państw Beneluksu.

37 Do zastosowania podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wystarcza stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w jednym z wyżej wymienionych państw członkowskich.

38 Jednakże należy zaznaczyć, że Izba Odwoławcza dokonała oceny podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie oznaczeniami i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jedynie pod względem sposobu ich postrzegania przez krąg odbiorców hiszpańskich, rozciągając w sposób dorozumiany wnioski wynikające z tej oceny na wszystkie wcześniejsze „znaki towarowe" interwenienta.

39 Bez konieczności orzekania w kwestii zgodności z prawem takiego podejścia należy zaznaczyć, że wszystkie rozważania dotyczące stopnia podobieństwa pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym interwenienta mają znaczenie dla niniejszej sprawy jedynie w sytuacji, gdyby Sąd, odmiennie niż postąpiła Izba Odwoławcza, wyłączył na podstawie argumentów podniesionych przez skarżącego istnienie w odniesieniu do kręgu odbiorców hiszpańskich prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym zarejestrowanym w Hiszpanii znakiem towarowym.

40 A zatem należy zbadać, czy zgodnie z tym, co twierdzi skarżący, Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami.

41 Przedmiot sporu w niniejszej sprawie dotyczy porównania oznaczeń. Identyczność towarów oznaczonych pozostającymi w konflikcie znakami nie została zakwestionowana.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

42 Bezsporne jest, że odbiorcy hiszpańscy postrzegają element słowny wchodzący w skład zgłoszonego znaku towarowego jako nazwę własną (imię oraz nazwiska rodowe), natomiast wcześniejszy znak towarowy jako nazwisko rodowe. Bezsporne jest również, że pierwsze nazwisko rodowe wchodzące w skład elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego oraz jedyny element wcześniejszego znaku towarowego są identyczne.

43 Przedmiot sporu sprowadza się zatem w istocie do odpowiedzi na pytanie, czy — jak utrzymuje skarżący — obecność elementów graficznych, imienia i drugiego nazwiska rodowego wystarcza, aby wykluczyć jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd hiszpańskiego konsumenta, czy wręcz przeciwnie, obecność wyrazu „Murúa" w zgłoszonym znaku towarowym stanowi element dominujący w odbiorze właściwego kręgu odbiorców, który może doprowadzić do pomylenia zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym.

44 Przed przystąpieniem do analizy tej kwestii należy poczynić dwie wstępne uwagi.

45 Po pierwsze, odnosząc się do argumentu skarżącego opartego na art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy przypomnieć, że przepis ten przewiduje ograniczenie w obrocie handlowym praw przyznanych znakiem towarowym jego właścicielowi, w szczególności poprzez uniemożliwienie mu zakazania osobom trzecim używania ich nazwiska lub adresu, pod warunkiem że osoby te używają ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

46 W związku z tym, przepis ten nie może być brany pod uwagę w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ nie przyznaje on osobom trzecim prawa do używania ich nazwiska lub adresu w charakterze znaku towarowego, co stara się wykazać skarżący, lecz ogranicza się do zagwarantowania, iż osoby te będą mogły ich używać w sposób opisowy, to znaczy jako wskazówki dotyczącej jakości lub innych właściwości towaru, pod warunkiem że używanie to będzie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i w handlu (wyrok Trybunału z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I-8499, pkt 33, oraz w odniesieniu do art. 12 rozporządzenia nr 40/94 — wyrok Sądu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-20/02 Interquell przeciwko OHIM — SCA Nutrition [HAPPY DOG], Rec. str. II-1001, pkt 56).

47 Po drugie, należy zaznaczyć, że wskazane powyżej w pkt 34 i 35 orzecznictwo w pełni znajduje zastosowanie do wniosku o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia złożonego z przynajmniej jednego nazwiska rodowego.

48 Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 40/94 „wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami [...], pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

49 Tym samym wniosek o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia, które składa się, jako całość lub część, z jednego nazwiska lub z kilku nazwisk, nie jest wyłączony spod kryteriów oceny związanych z rejestracją znajdujących zastosowanie do innych kategorii znaków. W istocie bowiem o ile oznaczenia te mogą stanowić wspólnotowe znaki towarowe na podstawie art. 4 rozporządzenia nr 40/94, pod warunkiem że umożliwiają odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego przedsiębiorstwa, o tyle żaden przepis rozporządzenia nr 40/94 nie przewiduje odmiennych kryteriów oceny dla celów rejestracji tego typu oznaczeń w stosunku do innych oznaczeń mogących stanowić wspólnotowy znak towarowy. A zatem, tak jak to już zostało stwierdzone, kryteria oceny odróżniającego charakteru znaków składających się z nazwiska są takie same, jak te, które znajdują zastosowanie do innych kategorii znaków (ww. w pkt 46 wyrok w sprawie Nichols, pkt 25), toteż w braku odmiennego przepisu rozporządzenia nie należy kierować się innymi kryteriami, niż te, które zostały przewidziane dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy zgłoszonym do rejestracji wspólnotowym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International [ENZO FUSCO], Zb.Orz. str. II-715, pkt 45).

50 Jak z tego wynika, oznaczenie zawierające imię i nazwisko lub nazwiska osoby fizycznej nie powinno zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy, wówczas gdy w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego stwierdzona zostanie podstawa odmowy rejestracji.

51 Na podstawie powyższych wstępnych wyjaśnień należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że argument skarżącego, zgodnie z którym Izba Odwoławcza niesłusznie ograniczyła porównanie pozostających w konflikcie oznaczeń tylko do elementów słownych, jest bezpodstawny.

52 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem złożony znak towarowy może zostać uznany za podobny do innego znaku towarowego — identycznego z jednym z elementów złożonego znaku towarowego lub podobnego do niego — jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujący w wywieranym przez złożony znak towarowy całościowym wrażeniu. Tak jest w przypadku, gdy element ten może samodzielnie zdominować wyobrażenie o tym znaku zachowane w pamięci właściwego kręgu odbiorców, przez co pozostałe elementy znaku towarowego nie są dostrzegalne w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu (wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany [MATRATZEN], Rec. str. II-4335, pkt 33, oraz z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM — spadkobiercy Debuschewitz [CHUFAFIT], Zb.Orz. str. II-2073, pkt 45).

53 Podejście to nie ogranicza się do uwzględnienia wyłącznie jednego z elementów znaku złożonego i porównania go z innym znakiem. Przeciwnie, porównanie takie należy przeprowadzić w stosunku do spornych znaków postrzeganych jako całość. Niemniej nie wyklucza to, iż całościowe wrażenie zachowane w pamięci właściwego kręgu odbiorców może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden z jego elementów lub ich większą liczbę (ww. w pkt 52 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34).

54 Jeżeli chodzi o ocenę dominującego charakteru jednego elementu lub kilku elementów złożonego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy każdego tych elementów i porównać je z samoistotnymi cechami innych elementów. Ponadto w sposób dodatkowy można uwzględnić pozycję różnych elementów w konfiguracji złożonego znaku towarowego (ww. w pkt 52 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 35).

55 W niniejszym przypadku należy przypomnieć, że w pkt 17 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego,

przedstawiający typową posiadłość rolną otoczoną winnicami i drzewami, ma słaby walor odróżniający w stosunku do towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, a co za tym idzie, słowny element tego znaku, to znaczy „Julían Murúa Entrena", pełni dominującą rolę w całościowym wrażeniu wywieranym przez oznaczenie.

56 Można jedynie zgodzić się z tą oceną. W istocie jeżeli chodzi o towar tego rodzaju jak wino, przedstawienie posiadłości rolnej otoczonej winnicami i drzewami nie stanowi elementu umożliwiającego właściwemu kręgowi odbiorców postrzeganie tego elementu graficznego jako pełniącego dominującą rolę w wizerunku znaku towarowego, jaki odbiorcy ci zachowają w pamięci. Przeciwnie, na co słusznie zwrócił uwagę OHIM, konsumenci są przyzwyczajeni do oznaczania i rozpoznawania win za pomocą elementu słownego, służącego jego identyfikacji, ponieważ element ten określa w szczególności producenta lub posiadłość, na której wino jest wytwarzane.

57 Ocenę tę należy rozciągnąć również na obecnośćć herbów, które są umieszczone pod elementem słownym zgłoszonego znaku towarowego. Ponadto należy stwierdzić, na co wskazała Izba Odwoławcza, że z uwagi na miejsce i rozmiar tych herbów w zgłoszonym znaku towarowym stanowią one wyłącznie element dekoracyjny, bez rzeczywistego znaczenia. W związku z tym element ten nie jest w stanie zdominować wizerunku zgłoszonego znaku towarowego zachowanego w pamięci przez właściwy krąg odbiorców.

58 Tym samym podniesiony przez skarżącego zarzut dotyczący znaczenia etykietowania win we Wspólnocie Europejskiej, które pozbawiać ma OHIM prawa do określenia elementów dominujących i odróżniających zgłoszonego znaku towarowego, jest bezskuteczny.

59 Oczywiście prawdą jest, że zgodnie z rozporządzeniem nr 1493/1999 etykietowanie stanowi główny sposób oznaczania win, o których mowa w tym rozporządzeniu.

60 Niemniej jednak cecha ta nie stoi na przeszkodzie, aby stosując rozporządzenie nr 40/94, wówczas gdy etykieta zawiera w sobie znak towarowy, taki jak zgłoszony, móc w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wszczętego na podstawie tego rozporządzenia poddać ów znak ocenie OHIM zmierzającej do określenia elementu lub elementów dominujących i odróżniających.

61 Zresztą należy podkreślić, że dokonana przez OHIM ocena nie podważa znaczenia etykietowania w celu ochrony konsumentów, celu, który wyraźnie został przewidziany w rozporządzeniu nr 1493/1999. Przeciwnie, ocena ta przyczynia się do ich ochrony, umożliwiając zagwarantowanie, że znak towarowy zawarty na etykiecie wina nie będzie mógł powodować prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumenta, w szczególności w odniesieniu do tożsamości osób fizycznych lub prawnych uczestniczących w wytwarzaniu lub obrocie handlowym towarem w rozumieniu art. 48 i załącznika VII pkt F do rozporządzenia nr 1493/1999.

62 W tych okolicznościach należy oddalić pierwszy argument skarżącego.

63 Skarżący podnosi następnie, że Izba Odwoławcza w sposób błędny stwierdziła, że w zgłoszonym znaku towarowym pierwsze nazwisko rodowe „Murúa" stanowi element dominujący w grupie wyrazów „Julián Murúa Entrena".

64 Należy przypomnieć, że w celu określenia dominującego charakteru nazwiska rodowego „Murúa" w zgłoszonym znaku towarowym Izba Odwoławcza wskazała w pkt 17 zaskarżonej decyzji, co następuje:

„[...] W Hiszpanii pierwsze nazwisko rodowe ma szczególne znaczenie w znaku towarowym złożonym z imienia i nazwisk rodowych jego właściciela, ponieważ przeciętny konsument ma w zwyczaju pomijać imię i drugie nazwisko rodowe. W związku z tym element dominujący zgłoszonego znaku towarowego oraz znaku towarowego, na którym oparty został sprzeciw, są identyczne".

65 Należy stwierdzić, że uzasadnienie decyzji Izby Odwoławczej w przedmiocie prymatu pierwszego nazwiska rodowego ma charakter systemowy, który jednak powinno się zniuansować. W istocie nie można wykluczyć, że w świetle okoliczności niniejszej sprawy oznaczenie złożone z imienia i dwóch nazwisk rodowych, stanowiące przedmiot wniosku o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, może posiadać charakter odróżniający dla hiszpańskiego kręgu odbiorców, zwłaszcza z powodu obecności drugiego nazwiska rodowego, które również stanowi element dominujący tego znaku.

66 Jednakże w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że nazwisko rodowe „Murúa" nadaje zgłoszonemu znakowi towarowemu jego odróżniający charakter i stanowi w związku z tym element dominujący.

67 W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że sposób postrzegania oznaczeń złożonych z nazwisk może być zróżnicowany w różnych państwach Wspólnoty Europejskiej (ww. w pkt 49 wyrok ENZO FUSCO, pkt 52).

68 W niniejszej sprawie skarżący przyznaje, że imię „Julián", które znajduje się w oznaczeniu słownym zgłoszonego znaku towarowego, jest stosunkowo rozpowszechnione w Hiszpanii i z tego powodu nie ma szczególnego charakteru odróżniającego.

69 Odnośnie do pytania, czy w Hiszpanii właściwy krąg odbiorców na ogół zwraca większą uwagę w zgłoszonym znaku towarowym na nazwisko rodowe „Murúa" niż na nazwisko rodowe „Entrena", Sąd uznaje, że orzecznictwo tego państwa, pomimo iż nie jest wiążące dla sądów wspólnotowych, może dostarczyć przydatnych wskazówek.

70 W tym względzie należy uwzględnić wskazany w trakcie postępowania administracyjnego przed OHIM wyrok nr 559/1994 Tribunal Supremo z dnia 20 czerwca 1994 r., który był przedmiotem dyskusji pomiędzy stronami niniejszego postępowania.

71 Należy przypomnieć, iż w omawianej sprawie pomiędzy skarżącym a interwenientem Tribunal Supremo orzekł, że zarejestrowany w Hiszpanii słowny znak towarowy, który obejmuje te same towary, które są oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, powinien zostać unieważniony z powodu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców hiszpańskich z powodu możliwości pomylenia z wcześniejszym słownym znakiem towarowym MURÚA, którego właścicielem jest interwenient i który był podstawą sprzeciwu skierowanego do OHIM. Dokładniej, Tribunal Supremo stwierdził, że z późniejszych rejestracji znaków towarowych Viñas Murúa oraz Murúa wynika, że nazwisko rodowe „Murúa" stanowiło element dominujący tego znaku towarowego. O istnieniu prawdopodo-

bieństwa wprowadzenia w błąd świadczy okoliczność, iż osoby obce pozwanemu (skarżącemu w niniejszej sprawie), bez jego interwencji, mylnie dokonywały klasyfikacji win z Rioja oznaczonych znakami towarowymi Murúa oraz Bodegas Murúa, SA, z jednej strony, oraz Bodegas Murúa Entrena, SA, z drugiej strony, przypisując wina oznaczone znakiem towarowym Murúa obu przedsiębiorstwom, co przyznał skarżący, który winą za to obarczał osoby trzecie. W tych okolicznościach Tribunal Supremo orzekł, że „z uwagi na to, iż wyraz »Murúa« stanowi element identyfikujący wina oraz że ten właśnie wyraz spowodował, iż na wniosek strony pozwanej nie zarejestrowano znaków towarowych »Murúa Gangutia« oraz »Heredad Murúa Gangutia«, oczywiste jest, iż należało również odmówić w postępowaniu administracyjnym rejestracji znaku towarowego »Julián Murúa Entrena« oraz że obecnie, w postępowaniu sądowym, należy orzec jego unieważnienie".

72 A zatem, w braku odmiennych dowodów, należy stwierdzić, że sposób postrzegania zgłoszonego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców nie powinien być odmienny od tego, który został stwierdzony przez Tribunal Supremo, a który ten sam krąg odbiorców miał w odniesieniu do słownego znaku towarowego Julían Murúa Entrena. W rzeczywistości bowiem pomimo obecności elementów graficznych w zgłoszonym znaku towarowym, elementy te, o czym już orzeczono powyżej w pkt 56 i 57, nie pełnią dominującej roli w wizerunku tego znaku zachowanym w pamięci przez odbiorców.

73 W drugiej kolejności należy podkreślić, że wyraz „Murúa" na płaszczyźnie wizualnej znajduje się w centrum elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego i stanowi linię pionową z elementami graficznymi zgłoszonego znaku towarowego, w szczególności zaś z jego elementami heraldycznymi. Taka konfiguracja zgłoszonego znaku towarowego zmierza do uwydatnienia nazwiska rodowego „Murúa" w stosunku do imienia i drugiego nazwiska rodowego.

74 Po trzecie, o ile z całą pewnością można stwierdzić, że na płaszczyźnie fonetycznej element słowny zgłoszonego znaku towarowego różni się od wcześniejszego znaku

towarowego za sprawą obecności imienia „Julián" oraz nazwiska rodowego „Entrena", to jednak należy podkreślić, na co zwracał uwagę skarżący podczas rozprawy za pomocą różnych przykładów nazw win, że konsument hiszpański, co do zasady, nie wymawia całej nazwy wina, lecz przeciwnie, ma tendencję do jej skracania. Okoliczność ta, na którą zwracał uwagę również Wydział Sprzeciwów, wystarcza, aby przyjąć, że na płaszczyźnie fonetycznej konsument hiszpański zasadniczo ma tendencję do wymawiania zgłoszonego znaku w skróconej formie, najczęściej poprzez przywołanie nazwiska „Murúa", pierwszego nazwiska rodowego skarżącego.

75 Z powyższego wynika, że w niniejszej sprawie nie należy podważać oceny Izby Odwoławczej, podzielanej również przez Wydział Sprzeciwów, zgodnie z którą nazwisko rodowe „Murúa", pierwsze nazwisko rodowe skarżącego, składające się na oznaczenie słowne zgłoszonego znaku towarowego, pełni dominującą rolę w wizerunku tego znaku zachowanym w pamięci przez odbiorców hiszpańskich.

76 W związku z powyższym Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że pozostające w konflikcie oznaczenia są podobne z tego powodu, iż element dominujący oznaczenia słownego zgłoszonego znaku towarowego oraz jedyny element wcześniejszego znaku towarowego są identyczne.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

77 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. W ten sposób niski stopień podobieństwa towarów

lub usług może być kompensowany wyższym stopieniem podobieństwa oznaczeń (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 17, oraz — odnośnie do stosowania rozporządzenia nr 40/94 — ww. w pkt 34 wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 32).

78 Należy przypomnieć, po pierwsze, że w niniejszej sprawie bezsporne jest, iż towary oznaczone pozostającymi w konflikcie znakami są identyczne, oraz że po drugie, pozostające w konflikcie oznaczenia są podobne. Okoliczność ta pozwala na stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie znakami towarowymi, ponieważ przeciętny konsument hiszpański skonfrontowany z towarem opatrzonym zgłoszonym znakiem towarowym jest w stanie przypisać temu towarowi to samo pochodzenie handlowe, co pochodzenie towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem towarowym. Należy też podkreślić, że nie budzi również wątpliwości to, iż nazwisko rodowe „Murúa", wspólne dla pozostających w konflikcie oznaczeń, pochodzi z tego samego źródła, to znaczy od ojca skarżącego, który przeniósł wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany w Hiszpanii na interwenienta. A zatem prawdopodobieństwo tego, iż konsument hiszpański przypisze towarom skarżącego oraz towarom właściciela wcześniejszego znaku towarowego to samo pochodzenie handlowe jest zwiększone przez tę okoliczność faktyczną. Z tego samego powodu bardzo możliwe jest, na co również zwracał uwagę OHIM, że konsumenci należący do właściwego kręgu odbiorców postrzegać będą w dodaniu do zgłoszonego znaku towarowego imienia i drugiego nazwiska rodowego „Entrena" jedynie sposób rozróżnienia gamy win pochodzących z przedsiębiorstwa będącego właścicielem wcześniejszego znaku towarowego lub przynajmniej z przedsiębiorstwa powiązanego gospodarczo z interwenientem.

79 Oceny tej nie mogą podważyć również pozostałe argumenty skarżącego.

80 Po pierwsze, odnośnie do twierdzenia skarżącego, zgodnie z którym wynikająca z orzecznictwa zasada współzależności pomiędzy podobieństwem towarów a podobieństwem znaków towarowym mogłaby w pewnych okolicznościach zostać wyłączona, wystarczy stwierdzić, że nawet jeżeliby dopuścić możliwość takiego wyłączenia, to skarżący nie przedstawił żadnego argumentu na poparcie tego twierdzenia.

81 Następnie, jeżeli chodzi o załączone do skargi dowody, które zmierzały do wykazania rzekomego bezkonfliktowego współistnienia znaków towarowych zawierających wyraz „Murúa", należy podkreślić, że dowody te, przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, są niedopuszczalne, a zatem nie ma potrzeby oceny ich mocy dowodowej (zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM [ECOPY], Rec. str. II-5301, pkt 49, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Rec. str. II-2251, pkt 67). W każdym razie o ile dowody te dotyczą przedstawionego w trakcie rozprawy twierdzenia skarżącego, zgodnie z którym hiszpański słowny znak towarowy Julián Murúa Entrena oraz wcześniejszy znak towarowy miałyby współistnieć na rynku hiszpańskim, o tyle należy stwierdzić, że unieważnienie wyżej wskazanego słownego znaku towarowego skarżącego przez Tribunal Supremo na podstawie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd hiszpańskiego kręgu odbiorców w odniesieniu do tego znaku i wcześniejszego znaku towarowego wystarcza do wykazania, iż rzekome „bezkonfliktowe współistnienie" tych dwóch znaków nie miało miejsca.

82 Za niedopuszczalne należy uznać również dołączone do skargi dowody, zmierzające do wykazania bezkonfliktowego współistnienia na rynku w sektorze wina zarejestrowanych znaków mających więcej wspólnych elementów słownych, ponieważ zostały one powołane po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem.

83 Natomiast jeżeli chodzi o załączone do skargi dokumenty dotyczące nazwisk rodowych Faustino, Medrano i Palacios, które zostały wskazane przed OHIM, to dowody te są dopuszczalne. Niemniej jednak są one bezskuteczne. W istocie krajowe rejestracje wymienione w tych dowodach dotyczą znaków towarowych niepozostających w związku z będącymi w konflikcie znakami. Dowody te oraz popierane przez nie argumenty są zatem pozbawione związku z oceną prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństwa pomiędzy pozostającymi w konflikcie w niniejszej sprawie znakami towarowymi (zob. ww. w pkt 81 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 63).

84 Wreszcie, odnosząc się do argumentu skarżącego, zgodnie z którym sporne znaki towarowe bezkonfliktowo współistniały w Danii, wystarczy wskazać, iż argument ten jest bezskuteczny, ponieważ wcześniejszy znak towarowy interwenienta nie jest chroniony w Danii.

85 Okoliczność, iż w jednym z państw członkowskich, w niniejszym przypadku w Hiszpanii, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, wystarczy, aby odmówić rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, co zostało przypomniane powyżej w pkt 39. Tym samym nie ma konieczności wypowiadania się w kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd podtrzymanego przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego chronionego w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii i państwach Beneluksu.

86 W związku z tym, że jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie jest uzasadniony, skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

87 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Skarga zostaje oddalona.**

2) **Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lipca 2005 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

H. Legal