WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 23 listopada 2010 r.*

W sprawie T-35/08

Codorniu Napa, Inc., z siedzibą w Napa, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatów X. Fàbregę Sabatégo oraz M. Curella Aguilę, a następnie przez adwokatów M. Curella Aguilę i J. Güella Serrę,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara Ortuña, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Bodegas Ontañón, SA, z siedzibą w Quel, La Rioja (Hiszpania), reprezentowana przez adwokatów J. Grimau Muñoza oraz J. Villamora Muguerzę,

interwenient,

* Język postępowania: hiszpański.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 listopada 2007 r. (sprawa R 747/2006-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Bodegas Ontañón, SA a Codorniu Napa, Inc.,

SĄD (druga izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 stycznia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 20 maja 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 maja 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 kwietnia 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 W dniu 13 marca 2003 r. skarżąca, Codorniu Napa, Inc., dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, którego dotyczyło to zgłoszenie, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne:

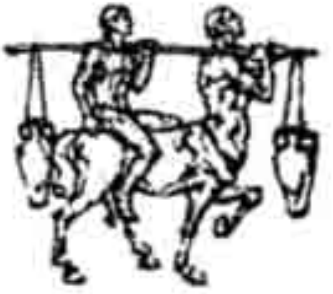


3 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „wina produkowane i butelkowane w Napa Valley (Kalifornia, Stany Zjednoczone)”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 83/2003 z dnia 24 listopada 2003 r.

5 W dniu 23 lutego 2004 r. interwenient, Bodegas Ontañón, SA, wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został oparty na istnieniu dwóch oznaczeń. Pierwszym z tych oznaczeń jest przedstawiony poniżej graficzny wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem rejestracji nr 2 050 623



dla towarów należących do klasy 33 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadający następującemu opisowi: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)". Drugim natomiast jest słowny znak towarowy LA ARTESA zarejestrowany w Hiszpanii pod

numerem 844194 dla towarów należących do klasy 33 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadający następującemu opisowi: „wina, spirytusy i likiery".

7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

8 W dniu 31 marca 2006 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw, opierając się wyłącznie na porównaniu między wcześniejszym graficznym wspólnotowym znakiem towarowym ARTESO a zgłoszonym znakiem towarowym. W swej decyzji Wydział Sprzeciwów uznał, że nie było potrzeby wnikać, czy dowody używania hiszpańskiego słownego znaku towarowego LA ARTESA są wystarczające do ustalenia faktycznego używania tego znaku.

9 W dniu 30 maja 2006 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 Decyzją z dnia 20 listopada 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie. W szczególności stwierdziła ona, że elementy słowne „arteso" i „artesa" zajmowały w kolidujących ze sobą znakach pozycję centralną i dominującą, że elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego nie były szczególnie odróżniające oraz że wyrażenie „napa valley" opisuje pochodzenie geograficzne towarów i nie może zostać uznane za element odróżniający i dominujący. Następnie Izba Odwoławcza uznała, po pierwsze, że oznaczone spornymi znakami towary są identyczne, a po drugie, że chociaż elementy graficzne kolidujących ze sobą znaków wykazują oczywiste różnice, ich najbardziej odróżniające i dominujące elementy są im wspólne, co powoduje, że znaki te cechuje pewien stopień podobieństwa

na płaszczyźnie wizualnej i są one podobne na płaszczyźnie fonetycznej. Na podstawie powyższych ustaleń Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że w przypadku rozpatrywanych oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Co się tyczy dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego, Izba Odwoławcza uznała ich ocenę za zbędną, ponieważ już na podstawie jednego z podnoszonych praw wcześniejszych należało w pełni uwzględnić żądania strony wnoszącej sprzeciw.

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 tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

14 Skarżąca uważa, że rozpatrywane oznaczenia nie są wystarczająco podobne, by w ich przypadku istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

15 Utrzymuje ona, że w swej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza nie zastosowała podejścia reprezentowanego w orzecznictwie Sądu, ponieważ nie przeprowadziła całościowej analizy rozpatrywanych oznaczeń. W szczególności Izba Odwoławcza ograniczyła się do wyodrębnienia i porównania elementów słownych, nadając im charakter dominujący, i wyłączyła z badania elementy graficzne tych oznaczeń, uznając je za dodatkowe. Owe elementy graficzne zostały rozpatrzone dopiero po przeprowadzeniu porównania elementów słownych celem ustalenia, czy stanowią one wystarczający element różnicujący, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

16 Skarżąca uważa, że elementy słowne kolidujących ze sobą znaków nie dominują nad wizerunkiem tych znaków i że elementy graficzne, jeśli wziąć pod uwagę całościowe wrażenie, jakie wywierają, nie są pozbawione znaczenia. Przeciwnie, posiadają one znaczenie analogiczne do znaczenia elementów słownych, ponieważ zajmują

one pozycję co najmniej ekwiwalentną względem tych ostatnich, są od nich znacznie większe, a ich kształt jest charakterystyczny i oryginalny.

17 Twierdzi ona, że z fonetycznego punktu widzenia dwa kolidujące ze sobą oznaczenia są wyraźnie różne, ponieważ zgłoszony znak towarowy składa się z trzech słów i siedmiu sylab („ar", „te", „sa", „na", „pa", „va", „lley"), podczas gdy wcześniejszy znak towarowy jest tworzony przez pojedyncze słowo i dzieli się na trzy sylaby („ar", „te", „so"). Jednocześnie podkreśla, że zgłoszony znak towarowy jest pod względem fonetycznym dłuższy niż wcześniejszy znak towarowy.

18 Skarżąca uważa, że wbrew temu, co utrzymuje Izba Odwoławcza, wyrażenie „napa valley" nie może zostać wyłączone z fonetycznego porównania kolidujących ze sobą oznaczeń, ponieważ wyrażenie „artesa napa valley" będzie używane przez odbiorców w całości przy zakupie towarów, stanowiąc w ten sposób dodatkowy element różnicujący zgłoszonego znaku towarowego.

19 Twierdzi ona, że z konceptualnego punktu widzenia fakt, że element słowny „artesa" zgłoszonego znaku towarowego ma określone znaczenie w języku hiszpańskim, przyczynia się do zniesienia podobieństw fonetycznych między tym znakiem a wcześniejszym znakiem towarowym, którego element słowny „arteso", niemający żadnego znaczenia w języku hiszpańskim, mógłby przywoływać na myśl postać mitologiczną, taką jak umieszczona nad tym elementem.

20 Dodaje ona, że dwa znaki towarowe wywierają odmienne wrażenie konceptualne, ponieważ wyrażenie „napa valley" zgłoszonego znaku towarowego dostarcza konsumentom jednoznacznych informacji pojęciowych, a jego element graficzny wyraża ideę nowoczesności. Natomiast elementy słowne i graficzne wcześniejszego znaku towarowego sprawiają, że oznaczenie to kojarzy się z mitologią klasyczną.

21 Skarżąca precyzuje, że wina i napoje alkoholowe ogólnie są sprzedawane w supermarketach, w sklepach spożywczych i w restauracjach, co pozwala konsumentom na zapoznanie się z etykietami na butelkach. W rezultacie konsumenci będą postrzegać rozpatrywane znaki towarowe raczej w sposób wizualny niż fonetyczny.

22 Skarżąca podkreśla, że wyrażenie „napa valley", zawarte w zgłoszonym znaku towarowym, wskazuje pochodzenie geograficzne odmienne od pochodzenia towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym. Okoliczność ta pomaga rozróżnić zgłoszony znak towarowy od znaku wcześniejszego, ponieważ pochodzenie geograficzne napojów alkoholowych jest zwykle uznawane za cechę szczególną, na którą przeciętny konsument zwraca dużą uwagę.

23 Skarżąca reasumuje, iż zważywszy na to, że omawiane oznaczenia wykazują duże różnice graficzne oraz że w sektorze rozpatrywanych towarów aspekt wizualny oznaczeń ma większe znaczenie niż aspekt fonetyczny, kolidujące ze sobą graficzne znaki towarowe mogą „bezkonfliktowo współistnieć" na rynku.

24 OHIM i interwenient kwestionują argumenty wysunięte przez skarżącą.

Ocena Sądu

25 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku

towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

26 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyroki Sądu: z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30–33; z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie T-259/06 Torres przeciwko OHIM – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 23, 24].

27 Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Mamy tu do czynienia z przesłankami kumulatywnymi [wyroki Sądu: z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II-43, pkt 42; z dnia 23 września 2009 r. w sprawie T-291/07 Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe przeciwko OHIM – Byass (ALFONSO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 25].

28 Ponadto w myśl orzecznictwa przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta

danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi [wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 42; ww. wyrok w sprawie ALFONSO, pkt 27].

29 W niniejszej sprawie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zostało ocenione przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do dwóch wspólnotowych znaków towarowych – znaku wcześniejszego, oznaczającego „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)", i znaku zgłoszonego dla „win produkowanych i butelkowanych w Napa Valley (Kalifornia, Stany Zjednoczone)". Izba Odwoławcza uznała w pkt 20 zaskarżonej decyzji, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są identyczne z tymi objętymi zgłoszeniem, co nie zostało bezpośrednio zakwestionowane przez skarżącą.

30 Jednocześnie Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 16 zaskarżonej decyzji, że z uwagi na charakter rozpatrywanych towarów oraz fakt, iż wcześniejszy znak towarowy jest znakiem wspólnotowym, właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów europejskich, co również nie zostało zakwestionowane przez skarżącą.

W przedmiocie porównania kolidujących ze sobą oznaczeń

31 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie wspomnianego

prawdopodobieństwa. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

32 Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena podobieństwa może zostać oparta wyłącznie na składniku dominującym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 43). Ma to miejsce na przykład, gdy taki składnik jest w stanie samodzielnie zdominować wizerunek tego znaku, który właściwy krąg odbiorców zachowa w pamięci, skutkiem czego wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego będą bez znaczenia w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

33 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała, że najbardziej odróżniające i dominujące elementy omawianych znaków towarowych są im wspólne, w związku z czym znaki te cechuje pewien stopień podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej i są one do siebie podobne na płaszczyźnie fonetycznej.

34 W tym zakresie skarżąca uważa, że element graficzny nie jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywieranym przez każde z tych oznaczeń, i podnosi, że Izba Odwoławcza nie powinna była oprzeć oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na elementach słownych.

— W przedmiocie podobieństwa wizualnego

35 Zgodnie z orzecznictwem przy ocenie charakteru dominującego jednego lub kilku z określonych składników złożonego znaku towarowego należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy każdego z tych składników i porównać je z samoistnymi cechami innych składników. Ponadto pomocniczo można także uwzględnić pozycję, jaką poszczególne elementy składowe zajmują względem siebie w ramach układu złożonego znaku towarowego [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 35; z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-242/06 Cabrera Sánchez przeciwko OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47].

36 Należy zatem sprawdzić, czy element słowny stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez każdy z kolidujących ze sobą znaków.

37 W pierwszej kolejności należy uściślić, że jeżeli dane oznaczenie składa się zarazem z elementów graficznych, jak i z elementów słownych, to nie oznacza to automatycznie, że to właśnie element słowny powinien być zawsze uznawany za dominujący [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-3/04 Simonds Farsons Cisk przeciwko OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA), Zb.Orz. s. II-4837, pkt 45]. W istocie w przypadku złożonego znaku towarowego element graficzny może zajmować pozycję równoważną elementowi słownemu [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM – France Distribution (HUBERT), Rec. s. II-5275, pkt 53; ww. wyrok w sprawie el charcutero artesano, pkt 55].

38 Następnie, jak to zostało przypomniane już w pkt 32 powyżej, ocena podobieństwa może zostać oparta wyłącznie na składniku dominującym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia.

39 W niniejszej sprawie – wbrew stwierdzeniu dokonanemu przez Izbę Odwoławczą – element słowny obecny w obu kolidujących ze sobą znakach towarowych nie stanowi elementu dominującego, po pierwsze, ze względu na różne elementy graficzne, z których składają się te znaki, i po drugie, z uwagi na pozycję, jaką elementy te zajmują w tych oznaczeniach. Owe elementy graficzne, w szczególności ich kształt, rozmiar i kolor, umieszczone powyżej elementów słownych, w istotny sposób wpływają na wizerunek każdego z omawianych znaków, jaki pozostanie w pamięci właściwego kręgu odbiorców, wobec czego nie mogą one zostać pominięte w ocenie sposobu postrzegania tych znaków.

40 W istocie zachowanym w pamięci konsumentów wizerunkiem wcześniejszego znaku towarowego jest czarno-biały rycerz siedzący okrakiem na centaurze, przy czym obie z tych postaci trzymają kij, na którym, na obu jego krańcach, znajduje się jedna amfora; pod opisanym rysunkiem widnieje zapisane majuskułą słowo „arteso". Natomiast, co się tyczy zgłoszonego znaku towarowego, zachowany przez konsumentów obraz stanowi pionowy prostokąt, który zawiera z jednej strony w swej górnej części mającej szare tło trójkąt, w który wpisany jest element sinusoidalny, poniżej którego zapisane jest pozłacaną majuskułą na czarnym tle słowo „artesa", i z drugiej strony w swej dolnej części, również zapisane pozłacaną majuskułą na czarnym tle, wyrażenie „napa valley".

41 W rezultacie, na co słusznie zwraca uwagę skarżąca, wizualne porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń winno być przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich poszczególnych elementów składowych tych znaków – zarówno graficznych, jak i słownych.

42 W tych okolicznościach należy przeanalizować podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przez wszystkie ich elementy składowe i sprawdzić, czy błąd popełniony przez Izbę Odwoławczą w ramach przeprowadzonego przez nią badania nie ma wpływu na wniosek, do którego doszła w wyniku tej analizy.

43 Zgodnie z orzecznictwem okoliczność, że oba kolidujące ze sobą znaki zawierają podobne elementy słowne, nie pozwala sama w sobie na wywiedzenie wizualnego podobieństwa spornych oznaczeń. Obecność w jednym z oznaczeń elementów graficznych, które są ukształtowane w sposób szczególny, może prowadzić do tego, że całościowe wrażenie wywierane przez każde z tych oznaczeń będzie różne [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. s. II-2789, pkt 73, 74; ww. wyrok w sprawie KINJI by SPA, pkt 48].

44 Jak zostało podkreślone w pkt 39 powyżej, kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują istotne różnice w zakresie kształtu, rozmiaru i koloru ich elementów graficznych, którymi są, w przypadku wcześniejszego znaku towarowego, czarno-biały wizerunek rycerza na centaurze i, w przypadku zgłoszonego znaku towarowego, różnokolorowe przedstawienie wpisanego w prostokąt trójkąta z elementem sinusoidalnym w środku. Niemniej jednak mimo tych różnic porównanie wspomnianych oznaczeń ukazuje duże podobieństwo między elementami słownymi „arteso" i „artesa", które są zapisane podobną majuskułą, zajmują podobną pozycję poniżej elementów graficznych i różnią się jedynie kolorem i ostatnią samogłoską. Natomiast element słowny „napa valley", jeśli wziąć pod uwagę jego pozycję, rozmiar i czcionkę mniejszą niż ta użyta w elemencie „artesa" oraz niewielkie odstępy między tworzącymi go literami, jedynie nieznacznie wyróżnia się na tle całości zgłoszonego znaku towarowego i ukazuje się jako dodatkowy element tego znaku, który nie może odgrywać decydującej roli przy próbie rozróżnienia kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej. A zatem wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, obecność w tych dwóch oznaczeniach wspólnej części słownej „artes" pozwala na stwierdzenie niskiego stopnia podobieństwa omawianych znaków pod względem wizualnym.

45 Zważywszy na powyższe, Sąd stwierdza, że kolidujące ze sobą oznaczenia cechuje niski stopień podobieństwa wizualnego.

— W przedmiocie podobieństwa fonetycznego

46 Z fonetycznego punktu widzenia można jedynie stwierdzić, że występujące w omawianych znakach towarowych elementy słowne „arteso" i „artesa" wykazują duże podobieństwa. W istocie, jak to zostało już wskazane w pkt 44 powyżej, słowa te różnią się jedynie ostatnią samogłoską.

47 Niemniej jednak skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, nie uwzględniając w ramach porównania fonetycznego kolidujących ze sobą oznaczeń elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego „napa valley", który wzmacnia różnice między tymi oznaczeniami.

48 W tym zakresie warto zauważyć, że a priori wyrażenie „artesa napa valley" zgłoszonego znaku towarowego wywiera inne wrażenie fonetyczne niż słowo „arteso".

49 Niemniej jednak w niniejszym wypadku wyrażenie „napa valley" zajmuje drugorzędną pozycję w stosunku do słowa „artesa" i jako drugorzędny element zgłoszonego znaku towarowego nie będzie wymawiane przez właściwy krąg odbiorców. Ponadto, jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 32 zaskarżonej decyzji, część właściwego kręgu odbiorców posługująca się językiem angielskim będzie postrzegać ten element raczej

jako wskazanie pochodzenia geograficznego danych towarów, a nie jako element odróżniający zgłoszonego znaku towarowego. Z tego też względu jest wielce prawdopodobne, że odnosząc się do zgłoszonego znaku towarowego, konsumenci ograniczą się do słowa „artesa" [wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei przeciwko OHIM – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), niepublikowany w Zbiorze, pkt 66]. W rezultacie wbrew twierdzeniom skarżącej element słowny „napa valley" nie wystarczy, by znieść wszystkie podobieństwa fonetyczne między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.

50 W świetle powyższego należy uznać, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami istnieje duże podobieństwo fonetyczne.

— W przedmiocie porównania konceptualnego

51 Zgodnie z orzecznictwem występujące między dwoma znakami różnice konceptualne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa wizualne i fonetyczne, o ile przynajmniej jeden z tych znaków posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, które odbiorcy ci będą mogli odczytać w sposób natychmiastowy [wyrok Trybunału z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. s. II-4335, pkt 54].

52 W niniejszej sprawie, jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 34 zaskarżonej decyzji i co podnosi OHIM, słowo „arteso" nie posiada żadnego znaczenia semantycznego, a słowo „artesa", które oznacza pojemnik o szczególnym kształcie służący do zagniatania chleba, jest bardzo rzadko używane w języku hiszpańskim, gdyż posługują się nim jedynie specjaliści. Ponadto jako że wyraz „artesa" jest słowem hiszpańskim, nie będzie on posiadał żadnego znaczenia dla reszty właściwego kręgu odbiorców w częściach Wspólnoty, w których nie mówi się po hiszpańsku. W rezultacie właściwy krąg

odbiorców, tak jak został on zdefiniowany w pkt 30 powyżej, nie będzie przypisywał rzeczonym elementom słownym treści konceptualnej.

53 Wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, należy stwierdzić, że wyrażenie „napa valley" nie wystarczy, by powstrzymać odbiorców od uznania, że rozpatrywane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Wprawdzie, co zostało wskazane w pkt 49 powyżej, omawiane wyrażenie będzie postrzegane przez znaczną część właściwego kręgu odbiorców jako wskazanie pochodzenia geograficznego omawianych towarów, jednak odbiorcy ci nie będą przypisywać temu elementowi szczególnej treści pojęciowej.

54 Argument skarżącej, zgodnie z którym elementy graficzne kolidujących ze sobą oznaczeń przywołują na myśl odrębne koncepcje, nie może podważyć powyższego wniosku. Po pierwsze, wizerunek rycerza na centaurze przewożącego amfory czyni aluzję do mitologicznych korzeni wina i odnosi się zatem do win i ich produkcji. W rezultacie oznaczenie to będzie przywoływać na myśl u właściwego kręgu odbiorców wino, jakkolwiek takie skojarzenie nie będzie stanowić dla właściwego kręgu odbiorców jasnego i określonego znaczenia, które mogłoby spowodować powstanie konceptualnej różnicy między dwoma omawianymi oznaczeniami.

55 Po drugie, jeżeli chodzi o zgłoszony znak towarowy, stylizacja elementu graficznego osłabia sam przekaz pojęciowy, a przede wszystkim stanowi przeszkodę w tym, by został on jasno dostrzeżony przez przeciętnego konsumenta. A zatem nie można stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy, w ramach wywieranego przez niego całościowego wrażenia, czyni aluzję do idei nowoczesności, która zostanie natychmiast dostrzeżona przez dany krąg odbiorców.

56 Zważywszy na powyższe, należy stwierdzić, że na płaszczyźnie konceptualnej konsumenci nie odnotują w przypadku omawianych oznaczeń żadnej szczególnej konotacji semantycznej, która pozwoliłaby im dostrzec różnicę lub podobieństwo między tymi dwoma oznaczeniami.

W przedmiocie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

57 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. W ten sposób niski stopień podobieństwa towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie [zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast-Jägermeister przeciwko OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].

58 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała, że porównywane oznaczenia wykazywały pewien stopień podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej i były podobne pod względem fonetycznym, w związku z czym doszła do wniosku, że w świetle identyczności rozpatrywanych towarów w przypadku kolidujących ze sobą znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

59 Natomiast skarżąca uważa, że oznaczenia te wykazują istotne różnice graficzne, a także że z uwagi na wagę aspektu wizualnego oznaczeń w sektorze rozpatrywanych towarów kolidujące ze sobą znaki mogą „bezkonfliktowo współistnieć" na rynku.

60 W tym zakresie należy uściślić, że w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd aspekty wizualny, fonetyczny czy konceptualny kolidujących ze sobą oznaczeń nie zawsze mają ten sam ciężar gatunkowy, wobec czego należy przeanalizować obiektywne warunki, w jakich znaki towarowe mogą występować na rynku [wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. s. II-3471, pkt 49].

61 W istocie znaczenie elementów podobieństwa lub różnicy kolidujących ze sobą oznaczeń może zależeć w szczególności od samoistnych właściwości tych oznaczeń lub od warunków sprzedaży towarów lub usług nimi oznaczonych. Jeżeli towary oznaczone danymi znakami towarowymi są zwykle sprzedawane w sklepach samoobsługowych, gdzie konsument sam wybiera towar i jest zmuszony wobec tego ufać przede wszystkim wyglądowi znaku towarowego znajdującemu się na tym towarze, podobieństwo wizualne oznaczeń będzie miało co do zasady największe znaczenie (ww. wyroki: w sprawach połączonych NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 49; w sprawie el charcutero artesano, pkt 80). Jeżeli natomiast dany towar jest przede wszystkim sprzedawany drogą ustną, większe znaczenie będzie zwykle przypisywane fonetycznemu podobieństwu oznaczeń [wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie T-88/05 Quelle przeciwko OHIM – Nars Cosmetics (NARS), niepublikowany w Zbiorze, pkt 68].

62 W sektorze wina, w odróżnieniu od napojów bezalkoholowych, których dotyczył ww. wyrok w sprawie KINJI by SPA (pkt 57 i 58), konsumenci są przyzwyczajeni do określania i rozpoznawania win za pomocą elementu słownego, służącego ich identyfikacji, zwłaszcza w barach lub restauracjach, w których wina są zamawiane ustnie po zobaczeniu ich nazwy w menu [wyroki Sądu: z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 Murúa Entrena przeciwko OHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Zb.Orz. s. II-2831, pkt 56; z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie T-332/04 Sebirán przeciwko OHIM – El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38]. W rezultacie w niniejszej sprawie szczególnego znaczenia nabiera fonetyczne podobieństwo rozpatrywanych oznaczeń.

63 W niniejszej sprawie zostało ustalone, że rozpatrywane towary oznaczone spornymi znakami, czyli wina, są identyczne, a oznaczenia wykazują duże podobieństwo fonetyczne oraz nieznaczne podobieństwo wizualne. W tych okolicznościach Sąd stwierdza, że zważywszy na sposób, w jaki konsumenci określają rozpatrywane towary i w rezultacie znaczenie, jakie należy przypisać podobieństwu fonetycznemu, w przypadku tych dwóch oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

64 Ponadto powstaniu tego prawdopodobieństwa nie może zapobiec okoliczność, że towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym są produkowane – zgodnie z tym, co wskazuje wspomniany znak – w dolinie Napa (Napa valley). Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować również wtedy, gdy odbiorcy są świadomi tego, że dane towary zostały wytworzone w różnych miejscach [ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 29, 30; wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch przeciwko OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz. s. II-5309, pkt 52].

65 W konsekwencji należy oddalić zarzut skarżącej i w efekcie skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

66 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 (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Codorniu Napa, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 listopada 2010 r.

Podpisy