Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (siódma izba)

z dnia 2 lutego 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy TOSCORO — Wcześniejsze chronione oznaczenie geograficzne „Toscano” — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 142 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuły 13 i 14 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 — Częściowe unieważnienie prawa do znaku

W sprawie T-510/15

**Roberto Mengozzi**, zamieszkały w Monako (Monako), reprezentowany przez adwokata T. Schuffeneckera,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, reprezentowanemu przez A. Schifka i S. Crabbe, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranemu przez

**Republikę Włoską**, reprezentowaną przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika,

interwenient,

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

**Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP**, z siedzibą we Florencji (Włochy), reprezentowane przez adwokata F. Albisinniego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 czerwca 2015 r. (sprawa R 322/2014-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP a R. Mengozzim,

SĄD (siódma izba),

w składzie: V. Tomljenović, prezes izby, A. Marcoulli (sprawozdawca) i A. Kornezov, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

* * Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 września 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 5 listopada 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 listopada 2015 r.,

uwzględniając postanowienie prezesa siódmej izby Sądu z dnia 15 stycznia 2016 r. o dopuszczeniu Republiki Włoskiej do udziału w postępowaniu jako interwenient popierający żądania EUIPO,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 1 marca 2016 r.,

po zapoznaniu się z uwagami skarżącego złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 14 kwietnia 2016 r.,

uwzględniwszy przydzielenie sprawy siódmej izbie,

uwzględniwszy zmiany w składzie izb Sądu,

uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron głównych o zamknięciu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 17 czerwca 2002 r. skarżący, Roberto Mengozzi, dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego 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. 11 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest słowne oznaczenie TOSCORO.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 29 i 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, w odniesieniu do każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 29: „oleje i tłuszcze jadalne; roślinne oleje jadalne, w szczególności oliwa z oliwek; pasty spożywcze, w szczególności pasty z orzechów, pasty z karczochów z sokiem z trufli, pasty z oliwek zielonych i czarnych; pieczarki w sosie i pieczarki suszone";

— klasa 30: „kawa, ekstrakty kawy i preparaty na bazie kawy, substytuty kawy i ekstrakty zamienników kawy; herbata, ekstrakty z herbaty i preparaty na bazie herbaty; kakao i preparaty na bazie kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, słodycze; cukier; naturalne słodziki; wyroby

piekarnicze, chleb, drożdże, ciastka; herbatniki; ciasta, desery, puddingi; lody, produkty do robienia lodów; miód i zamienniki miodu; płatki śniadaniowe, ryż, makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub produktów zbożowych, także w postaci dań gotowanych; produkty do aromatyzowania i przyprawiania potraw, sosy sałatkowe, ocet, majonez, pizza, sosy, w szczególności sosy pomidorowe i sosy warzywne".

4 W dniu 17 listopada 2003 r. oznaczenie słowne TOSCORO zostało zarejestrowane jako unijny znak towarowy pod numerem 002752509.

5 Rejestracja zakwestionowanego znaku towarowego została opublikowana w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 2004/001 z dnia 5 stycznia 2004 r.

6 W dniu 10 grudnia 2012 r. interwenient, Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, wystąpił do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c), g) i k) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) tego aktu.

7 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku opierał się na chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG) „Toscano", zarejestrowanym w Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 1992, L 208, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 3, t. 13, s. 4) [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2006, L 93, s. 12), zastąpionego następnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2012, L 343, s. 1)]. Rejestracja ChOG „Toscano" została udzielona dla produktu „oliwa z oliwek" na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 644/98 z dnia 20 marca 1998 r. uzupełniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. 1998, L 87, s. 8 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 3, t. 22, s. 333).

8 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku dotyczył wszystkich towarów oznaczanych zakwestionowanym znakiem towarowym.

9 W dniu 29 listopada 2013 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku dla niektórych towarów należących do klasy 29 („oleje i tłuszcze jadalne"; „roślinne oleje jadalne, w szczególności oliwa z oliwek") i klasy 30 („produkty do aromatyzowania i przyprawiania potraw, sosy sałatkowe").

10 W dniu 27 stycznia 2014 r. skarżący wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009. Interwenient także wniósł odwołanie od tej decyzji.

11 Decyzją z dnia 5 czerwca 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła w części odwołania skarżącego i interwenienta. Przede wszystkim wskazała ona, że art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ przepis ten nie obowiązywał w chwili dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego. Następnie, powołując się na art. 142 rozporządzenia nr 40/94, Izba Odwoławcza stwierdziła, że art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 2081/92 podlegały w niniejszym wypadku bezpośredniemu stosowaniu. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę występujące między kolidującymi ze sobą oznaczeniami podobieństwa wizualne i fonetyczne, Izba Odwoławcza uznała, że używanie oznaczenia TOSCORO stanowiło w przypadku niektórych towarów należących do klasy 29 („oleje i tłuszcze

jadalne"; „roślinne oleje jadalne, w szczególności oliwa z oliwek" oraz „pasty z oliwek zielonych i czarnych") aluzję do ChOG, na które się powoływano, wobec czego w zakresie dotyczącym tych towarów należało unieważnić prawo do zakwestionowanego znaku towarowego.

## Żądania stron

12 Skarżący wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym stwierdzenia przez Izbę Odwoławczą, że zakwestionowany znak towarowy zostaje unieważniony dla towarów: „oleje i tłuszcze jadalne"; „roślinne oleje jadalne, w szczególności oliwa z oliwek" oraz „pasty z oliwek zielonych i czarnych";

— stwierdzenie ważności zakwestionowanego znaku towarowego i utrzymanie wpisu w rejestrze unijnych znaków towarowych dla wyżej wskazanych towarów;

— obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącego w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

13 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

14 Republika Włoska wnosi do Sądu o oddalenie skargi.

## Co do prawa

15 Na poparcie skargi skarżący podnosi trzy zarzuty. Zarzut pierwszy jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012. Zarzut drugi dotyczy błędu w ocenie popełnionego przy dokonywaniu analizy podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń w ramach stosowania art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1151/2012. Zarzut trzeci jest oparty na naruszeniu art. 15 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) z dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. 1994, L 336, s. 214, zwanego dalej „porozumieniem TRIPs"), stanowiącego załącznik 1C do Umowy ustanawiającej Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz.U. 1994, L 336, s. 3).

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012*

16 Skarżący precyzuje, że nie kwestionuje prawidłowości zastosowania art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009 w niniejszym wypadku. Uważa jednak, że w ramach stosowania tego przepisu Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie. W szczególności skarżący wywodzi, że wyraz „toscano" odnosi się do osoby zamieszkującej region Toskanii we Włoszech. Wobec tego ChOG, którego dotyczy niniejsza sprawa, jest opisowe dla wszystkich towarów pochodzących z tego regionu, a słowo „toscano" ma charakter rodzajowy, na przykład dla oliwy z oliwek. Skarżący wskazuje, że art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012 przewiduje, iż ChOG „nie stają się nazwami rodzajowymi". W tych ramach wyraz „toscoro", który w żaden sposób nie nawiązuje do regionu Toskanii, nie może zostać pomylony z omawianym ChOG w kontekście oliwy z oliwek lub podobnych towarów.

17 EUIPO, popierane przez Republikę Włoską, oraz interwenient kwestionują argumenty skarżącego.

18 Tytułem wstępu należy zauważyć, że wyrażenie „nie stają się nazwami rodzajowymi" przytoczone przez skarżącego jako pochodzące z art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012 w rzeczywistości jest zawarte w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 1151/2012, który przewiduje, że „[c]hronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne nie stają się nazwami rodzajowymi".

19 Należy przypomnieć, że na podstawie art. 21 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zastosowanie do Sądu na mocy art. 53 statutu i art. 177 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem, każda skarga musi zawierać zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów. Wskazanie to powinno być wystarczająco jasne i dokładne, by umożliwić stronie pozwanej przygotowanie jej obrony, a Sądowi wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi, w razie potrzeby bez dodatkowych informacji na jej poparcie [zob. wyrok z dnia 29 marca 2012 r., Omya/OHIM – Alpha Calcit (CALCIMATT), T-547/10, niepublikowany, EU:T:2012:178, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

20 Tymczasem w niniejszej sprawie, chociaż skarżący przywołuje na poparcie swojego zarzutu art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012, przytacza on postanowienia art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia. Ponadto w żadnym miejscu w skardze skarżący nie precyzuje wyraźnie, jak przywołane postanowienia miały być zastosowane przez Izbę Odwoławczą ani dlaczego w tym kontekście naruszyła ona art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009, na który także się powoływał. Dodatkowo, co wyraźnie wynika z zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza przyjęła, że art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Z zaskarżonej decyzji wynika również, że Izba Odwoławcza zastosowała właściwe przepisy rozporządzenia nr 2081/92, a nie rozporządzenia nr 1151/2012, na które powołuje się przed Sądem skarżący. W rezultacie, jak twierdzi w swych pismach EUIPO, przedstawienie zarzutu pierwszego nie spełnia wymogów ustanowionych w art. 177 § 1 lit. d) regulaminu postępowania.

21 Uzupełniająco warto przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 i że w ramach sporu o stwierdzenie nieważności zgodność z prawem zaskarżanego aktu musi być oceniana w oparciu o stan faktyczny i prawny z dnia, w którym akt został wydany. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedłożonych przed nim po raz pierwszy [zob. wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r., Unister/OHIM (Ab in den Urlaub), T-273/12, niepublikowany, EU:T:2014:568, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo]. Przywoływane przed Sądem okoliczności faktyczne, które nie zostały wcześniej przedstawione instancjom EUIPO, mogłyby mieć wpływ na zgodność z prawem takiej decyzji jedynie wówczas, gdyby EUIPO miał obowiązek uwzględnić je z urzędu [zob. wyrok z dnia 6 lutego 2013 r., Maharishi Foundation/OHIM (MÉDITATION TRANSCENDANTALE), T-426/11, niepublikowany, EU:T:2013:63, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo). Ponadto na podstawie art. 188 regulaminu postępowania pisma procesowe składane przez strony w toku postępowania przed Sądem nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

22 Jak wskazuje zaś EUIPO w swych pismach procesowych, skarżący nigdy nie poruszył przed instancjami EUIPO kwestii, że omawiane ChOG stało się nazwą rodzajową, ani nie powołał się w tym zakresie na przepisy rozporządzenia nr 1151/2012, które przywołuje w postępowaniu przed Sądem. Co więcej, brak jest podstaw dla stwierdzenia, że przywołane przed Sądem okoliczności faktyczne powinny były zostać uwzględnione przez EUIPO z urzędu, czego zresztą skarżący nie podnosi.

23 W świetle ogółu powyższych uwag zarzut pierwszy należy odrzucić jako niedopuszczalny.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego błędu w ocenie popełnionego przy dokonywaniu analizy podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń*

24 Skarżący twierdzi, że nawet gdyby omawiane ChOG nie stało się rodzajowe, czego nie przyznaje, to Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie przy dokonywaniu analizy podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych w ramach stosowania art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1151/2012. Na płaszczyźnie fonetycznej wyraz „toscoro" wymawia się, przynajmniej w językach angielskim, włoskim i hiszpańskim, z akcentem na ostatniej sylabie. W wyrazie „toscano", przynajmniej w języku angielskim, akcent pada na środkową sylabę. Kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się zatem w tym względzie. Różnią się one też na płaszczyźnie wizualnej ze względu na odmienną ortografię. Wreszcie na płaszczyźnie konceptualnej wyraz „toscoro" stanowi wymyślone słowo, podczas gdy omawiane tu ChOG nawiązuje do koncepcji oliwy z oliwek z Toskanii. Kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się zatem także pod tym względem. Izba Odwoławcza nie powinna była też dzielić zakwestionowanego znaku towarowego i omawianego ChOG. Skarżący wskazuje ponadto, że omawiane ChOG nie cieszy się renomą. W tym kontekście przeciętny konsument nie będzie mylił kolidujących ze sobą oznaczeń, a skarżący kwestionuje stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym zakwestionowany znak towarowy będzie przywoływał na myśl omawiane tu ChOG. Skarżący dodaje, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, po pierwsze, odrzucając jego argument, zgodnie z którym EUIPO dopuściło do rejestracji znaki towarowe bardzo podobne do omawianego tu ChOG, a po drugie, stwierdzając, że pasta z oliwek jest podobna do oliwy z oliwek.

25 EUIPO, popierane przez Republikę Włoską, oraz interwenient kwestionują argumenty skarżącego.

26 Na wstępie należy zauważyć, że w ramach zarzutu drugiego skarżący kwestionuje z jednej strony przeprowadzone przez Izbę Odwoławczą porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń, z drugiej zaś strony stwierdzenie, zgodnie z którym oliwa z oliwek i pasty z oliwek zielonych i czarnych są produktami tego samego rodzaju.

27 Dodatkowo podkreślenia wymaga, że wbrew temu, co utrzymuje skarżący, Izba Odwoławcza nie zastosowała art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1151/2012. Stwierdziwszy bowiem, że art. 7 ust. 1 lit. k) rozporządzenia nr 207/2009 nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie (pkt 21 zaskarżonej decyzji), Izba Odwoławcza wyjaśniła, że przepis ten stanowi jedynie ujednolicony zapis zasad wynikających z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 2081/92, które z kolei podlegały bezpośredniemu stosowaniu w niniejszym wypadku na podstawie art. 142 rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza dodała, że skoro była zobowiązana do przyjęcia tej samej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji co ta podniesiona przez stronę sporu, to była również zobowiązana do rozpoznania jej zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego (pkt 27, 28 zaskarżonej decyzji). Skarżący nie podważa zaś przed Sądem toku rozumowania Izby Odwoławczej w tym zakresie.

28 Co się tyczy kwestii przepisów znajdujących zastosowanie do niniejszego sporu, należy przypomnieć, że art. 142 rozporządzenia nr 40/94 w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie przewiduje, że „[n]iniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na rozporządzenie […] nr 2081/92 […], w szczególności jego art. 14". Artykuł 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 2081/92 w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie stanowi w szczególności, że „[g]dy […] oznaczenia geograficzne są zarejestrowane zgodnie z [tym] rozporządzeniem, wniosek o rejestrację znaku handlowego [towarowego] odnoszący się do jednego z przypadków określonych w art. 13 i w odniesieniu do tego samego rodzaju produktu spotka się z odmową, o ile wniosek o rejestrację znaku handlowego [towarowego] został złożony przed datą [po dacie] opublikowania, o której mowa w art. 6 ust. 2 [tego rozporządzenia]". Artykuł 14 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 2081/92 przewiduje natomiast, że „[z]naki handlowe [towarowe] zarejestrowane z naruszeniem ust. 1 [akapitu pierwszego tego przepisu] zostaną uznane za nieważne".

29 Z tego wynika, że EUIPO jest zobowiązane stosować rozporządzenie nr 40/94 w taki sposób, aby nie naruszać ochrony przyznanej ChOG na mocy rozporządzenia nr 2081/92. Mówiąc ściślej, EUIPO powinno na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 2081/92 odmówić rejestracji każdego znaku towarowego, do którego odnosi się jedna z sytuacji określonych w art. 13 tego rozporządzenia i który oznacza ten sam rodzaj towarów, a jeżeli taki znak towarowy został już zarejestrowany, powinien unieważnić jego rejestrację [zob. podobnie wyrok z dnia 12 września 2007 r., Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHIM – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, pkt 53–56].

30 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza zastosowała art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2081/92, który stanowi, że „[z]arejestrowane nazwy są chronione przed każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie »w stylu«, »rodzaju«, »przy użyciu metody«, »tak jak produkowane w«, »imitacja« lub »podobne«". Zważywszy na występujące między kolidującymi ze sobą oznaczeniami podobieństwa wizualne i fonetyczne, Izba Odwoławcza uznała, że używanie oznaczenia TOSCORO stanowi, w przypadku niektórych towarów należących do klasy 29, aluzję do omawianego tu ChOG.

31 Zawarte w art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2081/92 pojęcie „aluzji" dotyczy sytuacji, w której określenie zastosowane do oznaczenia wyrobu zawiera część nazwy chronionej w taki sposób, że gdy konsument zetknie się z nazwą tego wyrobu, to towar, którego nazwa jest chroniona, przyjdzie mu na myśl jako produkt odniesienia (wyroki: z dnia 4 marca 1999 r., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, pkt 25; z dnia 26 lutego 2008 r., Komisja/Niemcy, C-132/05, EU:C:2008:117, pkt 44). W tym względzie Trybunał brał pod uwagę pokrewieństwo fonetyczne i wizualne, jakie może istnieć między nazwami handlowymi. Trybunał zauważył również, że w danym wypadku należy mieć na uwadze „bliskość konceptualną" między wyrazami w różnych językach. Wreszcie Trybunał orzekł, że z aluzją do chronionej nazwy możemy mieć do czynienia nawet w braku jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do rozpatrywanych towarów, ponieważ szczególnie istotne jest to, by w świadomości odbiorców nie powstało skojarzenie co do pochodzenia towaru i by jakikolwiek uczestnik obrotu nie czerpał nienależnych korzyści z renomy danego ChOG (zob. analogicznie wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, pkt 33, 35, 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

32 Ponadto, zważywszy na cele rozporządzenia nr 2081/92, które polegają głównie na zapewnieniu ochrony konsumentom (wyrok z dnia 25 czerwca 2002 r., Bigi, C-66/00, EU:C:2002:397, pkt 31), należy wziąć pod uwagę przypuszczalne oczekiwania przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego (zob. analogicznie wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, pkt 24, 25). Należy także przypomnieć, że przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 35). Wreszcie w wypadku kolidujących ze sobą oznaczeń za konsumenta należy uznać konsumenta z Unii (zob. analogicznie wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, pkt 27).

33 Co się tyczy porównania kolidujących ze sobą oznaczeń, istota argumentów skarżącego sprowadza się głównie do faktu, że oznaczenia te różnią się, a w konsekwencji zakwestionowany znak towarowy nie stanowi aluzji do omawianego tu ChOG.

34 Jednakże, jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza, początek każdego z tych oznaczeń w postaci elementu „tosc" jest identyczny. W tym względzie należy przypomnieć, że co do zasady konsument zwraca większą uwagę na początek oznaczenia niż na jego koniec [wyroki: z dnia 16 marca 2005 r., L'Oréal/OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, pkt 64, 65; z dnia 15 lipca 2015 r., Westermann Lernspielverlag/OHIM – Diset (bambinoLÜK), T-333/13, niepublikowany, EU:T:2015:490, pkt 26].

35 Ponadto ostatnia litera kolidujących ze sobą oznaczeń także jest identyczna, mowa jest bowiem o literze „o".

36 Kolidujące ze sobą oznaczenia, z których każde składa się z siedmiu liter i trzech sylab, są zbieżne w przypadku pięciu liter umieszczonych w tym samym porządku.

37 W rezultacie Izba Odwoławcza, nie popełniwszy błędu w ocenie, miała podstawy, by stwierdzić, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują duże podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, i to niezależnie od istniejącej między nimi różnicy ze względu na obecność w nich, odpowiednio, elementów „or" i „an". Jak bowiem słusznie zauważyła Izba Odwoławcza, różnica ta, dotycząca dwóch liter umiejscowionych w środku kolidujących ze sobą oznaczeń, nie kompensuje wcześniej wskazanego znacznego podobieństwa początkowej i końcowej części wspomnianych oznaczeń.

38 Jednocześnie Izba Odwoławcza, nie popełniwszy błędu w ocenie, mogła stwierdzić, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują duże podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej. Kolidujące ze sobą oznaczenia mają bowiem takie same pierwsze i ostatnie sylaby. Różnica w zakresie ich środkowej sylaby nie może podważyć istniejącego między tymi oznaczeniami znacznego podobieństwa, na co słusznie wskazała Izba Odwoławcza. Jeżeli chodzi o wysuniętą przez skarżącego okoliczność, że kolidujące ze sobą oznaczenia wymawia się w języku angielskim z innym akcentem, to nie może ona podważyć istniejącego między nimi podobieństwa fonetycznego ani faktu, że w innych językach są one wymawiane z identycznym akcentem tonicznym.

39 Zważywszy na powyższe, należy stwierdzić, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami istnieje pokrewieństwo wizualne i fonetyczne.

40 Argument skarżącego, nawet gdyby został dowiedziony, że wyraz „toscoro" jest słowem wymyślonym, bez żadnego konkretnego znaczenia, podczas gdy omawiane ChOG nawiązuje do koncepcji oliwy z oliwek z Toskanii, nie może prowadzić do ustalenia, że zakwestionowany znak towarowy nie stanowi aluzji do tego ChOG. Ponadto poza tym, że okoliczność ta nie może podważyć wizualnego i fonetycznego pokrewieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, związek, jaki istnieje między ChOG a chronionym produktem, stanowi nieodłączny aspekt samego ChOG i nie może prowadzić do osłabienia ochrony przyznanej im w prawie Unii.

41 Jeśli uwzględnić ogół powyższych uwag oraz, w szczególności, wizualne i fonetyczne pokrewieństwo między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, przyjmując, że określenie „toscoro" może stanowić aluzję do ChOG „Toscano", w przypadku gdy konsument zetknie się z towarami tego samego rodzaju co produkty, do których odnosi się owo ChOG. Podobieństwa wizualne i fonetyczne mogą bowiem spowodować, że w świadomości konsumenta powstanie wyobrażenie oliwy z oliwek, dla której zarejestrowano ChOG „Toscano", gdy zetknie się on z towarem tego samego rodzaju opatrzonym nazwą „toscoro" (zob. podobnie wyrok z dnia 26 lutego 2008 r., Komisja/Niemcy, C-132/05, EU:C:2008:117, pkt 48).

42 Co się tyczy rozpatrywanych tu towarów, skarżący nie kwestionuje stwierdzenia Izby Odwoławczej, które nie jest zresztą dotknięte błędem w ocenie, że oliwa z oliwek zalicza się do należących do klasy 29 towarów: „oleje i tłuszcze jadalne" i „roślinne oleje jadalne, w szczególności oliwa z oliwek", które są oznaczane kwestionowanym znakiem towarowym. Towary te są zatem tego samego rodzaju co oliwa z oliwek chroniona omawianym tu ChOG.

43 Skarżący nie zgadza się natomiast z wnioskiem Izby Odwoławczej, że zakwestionowany znak towarowy stanowi aluzję do wspomnianego ChOG w przypadku „past z oliwek zielonych i czarnych", należących do klasy 29.

44 Należy przypomnieć, że art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 2081/92 w brzmieniu znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie przewiduje odmowę rejestracji każdego znaku towarowego, do którego odnosi się jedna z sytuacji określonych w art. 13 tego rozporządzenia i który oznacza produkty tego samego rodzaju. Omawiany tu towar niekoniecznie musi zatem być identyczny z produktem, do którego odnosi się ChOG, ale musi wykazywać pewne wspólne z nim cechy.

45 W tym względzie należy zauważyć, że pasty z oliwek z jednej strony i oliwa z oliwek z drugiej strony mają tę samą istotną cechę, to znaczy są produktami żywnościowymi wytwarzanymi z oliwek. Ich podstawowy składnik jest zatem identyczny. Należy ponadto odrzucić oczywiście bezzasadne twierdzenie skarżącego, zgodnie z którym zasadniczo pasty z oliwek stanowią w głównej mierze „produkt kosmetyczny". Pomijając już, że twierdzenie to nie zostało niczym poparte, pozostaje ono w sprzeczności z nagłówkiem i uwagami wyjaśniającymi dotyczącymi towarów z klasy 29 klasyfikacji nicejskiej, które obejmują przede wszystkim produkty spożywcze. Co więcej, Izba Odwoławcza słusznie uznała, mimo że skarżący nie przedstawił szczegółowego dowodu w tym zakresie, że pojęcie „past z oliwek" jest wystarczająco niejasne, aby objąć nim pasty wytwarzane z oliwy z oliwek, co oznaczałoby, że między pastami z oliwek a oliwą z oliwek istnieje pewna bliskość. W tym względzie należy ponadto zauważyć, że dowody przedstawione przez interwenienta przed EUIPO, zwłaszcza w ramach jego uwag datowanych na dzień 5 lipca 2013 r., ukazują, iż w przypadku niektórych jednogarnkowych potraw kulinarnych przygotowywanych na bazie oliwek jednym ze składników jest oliwa z oliwek, która w danym wypadku może być objęta omawianym tu ChOG. W rezultacie Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, przyjmując, że pasty z oliwek są produktami tego samego rodzaju co oliwa z oliwek chroniona omawianym tu ChOG.

46 Pozostałe argumenty skarżącego nie mogą podważyć tych ustaleń.

47 Jeżeli chodzi o okoliczność, że EUIPO dopuściło już do rejestracji znaki towarowe bardzo podobne do ChOG, którego dotyczy niniejsza sprawa, należy przypomnieć, że wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzji dotyczących rejestracji oznaczeń jako wspólnotowych znaków towarowych wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. Dlatego też, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza, zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd Unii, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej izb (wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Alcon/OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, pkt 65). Ponadto nawet przy założeniu, że argumenty skarżącego sprowadzają się w rzeczywistości do podniesienia naruszenia zasady równego traktowania, należy przypomnieć, że przestrzeganie tej zasady musi pozostawać w zgodzie z poszanowaniem zasady legalności. Co więcej, ze względów pewności prawa i dobrej administracji wszelkie zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny w każdym konkretnym przypadku (wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 75, 77). Izba Odwoławcza, z wyżej wymienionych powodów, nie popełniła zaś błędu w ocenie. Stąd też skarżący nie może skutecznie powoływać się na wcześniejsze decyzje EUIPO celem obalenia wniosku, do jakiego doszła w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza [zob. podobnie wyrok z dnia 2 maja 2012 r., Universal Display/OHIM (UniversalPHOLED), T-435/11, niepublikowany, EU:T:2012:210, pkt 39]. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że przywołane przez skarżącego decyzje EUIPO dotyczą oznaczeń innych niż te rozpatrywane w niniejszej sprawie.

48 Co się tyczy argumentu skarżącego, zgodnie z którym omawiane tu ChOG nie cieszy się renomą, i przy założeniu, że taki argument byłby dopuszczalny w postępowaniu przed Sądem, jest on nieskuteczny, ponieważ – jak zauważyło EUIPO w swych pismach procesowych – renoma ChOG nie stanowi przesłanki jego ochrony.

49 W świetle ogółu tych okoliczności zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny.

*W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 15 porozumienia TRIPs*

50 Skarżący twierdzi, że zakwestionowany znak towarowy spełnia przesłanki ustanowione w art. 15 porozumienia TRIPs, a omawiane tu ChOG – przesłanki przewidziane w art. 22 tego porozumienia. Ponieważ te dwa systemy rejestracji wykluczają się wzajemnie, zdaniem skarżącego wpis zakwestionowanego znaku towarowego powinien zostać utrzymany w rejestrze unijnych znaków towarowych.

51 EUIPO, popierane przez Republikę Włoską, oraz interwenient kwestionują argumenty skarżącego.

52 Należy przypomnieć, że na podstawie art. 188 regulaminu postępowania pisma procesowe składane przez strony w toku postępowania przed Sądem nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

53 Jak trafnie zauważyło w swych pismach procesowych EUIPO, art. 15 porozumienia TRIPs w związku z art. 22 tego porozumienia nigdy nie był podnoszony przez skarżącego przed instancjami EUIPO.

54 Wobec powyższego zarzut trzeci należy odrzucić jako niedopuszczalny.

55 W rezultacie skarga nie podlega uwzględnieniu w całości, bez potrzeby orzekania w przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania.

**W przedmiocie kosztów**

56 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

57 Ponadto art. 138 § 1 regulaminu postępowania przewiduje, iż państwa członkowskie, które wstąpiły do sprawy w charakterze interwenienta, pokrywają własne koszty.

58 Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć go poniesionymi przez nich kosztami.

59 Republika Włoska ponosi własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (siódma izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.**

**2) Roberto Mengozzi pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP.**

**3) Republika Włoska pokrywa własne koszty.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 lutego 2017 r.

Podpisy