WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 4 marca 2010 r.*

W sprawie T-24/08

**Weldebräu GmbH & Co. KG**, z siedzibą w Plankstadt (Niemcy), reprezentowana przez adwokata W. Göpferta,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez P. Bullocka, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

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

**Kofola Holding a.s.**, z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska), reprezentowana przez adwokatów S. Hejdovą i R. Charváta,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 listopada 2007 r. (sprawa R 1096/2006-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Weldebräu GmbH & Co. KG a Kofola Holding a.s.,

SĄD (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, M. Prek (sprawozdawca) i V.M. Ciucă, sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 stycznia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 13 maja 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 maja 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 października 2009 r.,

wydaje następujący

**Wyrok**

**Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 23 września 2003 r. interwenient, Kofola Holding a.s., dokonał 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 Zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym jest przedstawione poniżej oznaczenie trójwymiarowe odpowiadające opisowi „butelka o cylindrycznym kształcie z wąską, spiralną szyjką, opatrzona napisem »snipp« w swej cylindrycznej części”:



3 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas 30, 32 i 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 dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 30: „kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, sosy, sosy roślinne, wyroby cukiernicze, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie zielonej herbaty, aromaty do napojów inne niż oleje esencjonalne, melasa (syropy)”;

— klasa 32: „napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, ekstrakty z owoców (bezalkoholowe), nektary owocowe, soki owocowe, woda mineralna, napoje musujące, preparaty do produkcji napojów, syropy, piwo”;

— klasa 33: „napoje alkoholowe”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 2004/033 z dnia 16 sierpnia 2004 r.

5 W dniu 16 listopada 2004 r. skarżąca, Weldebräu GmbH & Co. KG, wniosła 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 przedstawionego poniżej wcześniejszego trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego kształt butelki, zarejestrowanego pod numerem 690 016 w dniu 16 listopada 2000 r.:



7 Towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym należą do klas 21, 32 i 33 i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 21: „pojemniki szklane, butelki, dzbanki i dzbany (nie z metali szlachetnych)”;

— klasa 32: „piwo, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ale, porter";

— klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), likiery, spirytusy, wino".

8 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono 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].

9 W dniu 26 czerwca 2006 r. Wydział Sprzeciwów oddalił rzeczony sprzeciw.

10 W dniu 14 sierpnia 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.

11 Decyzją z dnia 15 listopada 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie, uznając zasadniczo, że mając na względzie przeciętnie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego i istotne różnice między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych nie można stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnych konsumentów w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego rozporządzenia [obecnie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009].

**Żądania stron**

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

14 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

**Co do prawa**

15 W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Uważa ona, że Izba Odwoławcza niesłusznie wykluczyła w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu. OHIM i interwenient utrzymują, że Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła brak takiego prawdopodobieństwa.

16 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.

17 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. wyrok 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 i przytoczone tam orzecznictwo].

18 To właśnie w świetle powyższych rozważań należy zbadać, czy Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego.

19 W niniejszej sprawie nie zostało zakwestionowane, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów w Unii Europejskiej, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

20 Równie bezsporne, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji, jest to, że oznaczone zgłoszonym znakiem towary należące do klas 32 i 33 są identyczne z należącymi do tych samych klas towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem oraz że oznaczone zgłoszonym znakiem towary należące do klasy 30 są bardzo podobne do oznaczonych wcześniejszym znakiem towarów należących do klas 32 i 33.

*W przedmiocie porównania kolidujących ze sobą oznaczeń*

21 W myśl utrwalonego orzecznictwa całościowa ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali [zob. wyroki 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; z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 34; wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM – Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 38].

22 Rozstrzygany w niniejszej sprawie spór dotyczy dwóch oznaczeń trójwymiarowych przedstawiających butelki składające się z korpusu o cylindrycznym kształcie i spiralnej szyjki. Ponadto zgłoszone oznaczenie zawiera element słowny „snipp" wygrawerowany w dolnej części korpusu małymi literami w kolorze butelki.

23 Jak wynika z dokonanych w pkt 28 zaskarżonej decyzji ustaleń, które nie zostały zakwestionowane przez strony, nie można dokonać porównania fonetycznego, ponieważ wcześniejszy znak towarowy nie zawiera żadnego elementu słownego, a wygrawerowany w dolnej części zgłoszonego oznaczenia niewielki element słowny „snipp" nie może mieć wpływu na wywierane przez zgłoszony znak całościowe wrażenie. Nie można również przeprowadzić porównania koncepcyjnego, gdyż kolidujące ze sobą znaki towarowe nie posiadają znaczenia. Stąd znaki te można porównywać jedynie na płaszczyźnie wizualnej.

24 Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że te dwa oznaczenia porównywane całościowo pod względem wizualnym wykazują znaczące różnice. Stwierdzenie to oparła w szczególności na tym, że proporcje między długością a szerokością butelek są różne, że zgłoszone oznaczenie zawiera element, którego brakuje we wcześniejszym oznaczeniu, oraz że kształty szyjki butelek wykazują znaczące odmienności.

25 W tym zakresie chociaż nie można wykluczyć, że zawarty w zgłoszonym znaku towarowym element słowny „snipp", wygrawerowany w kolorze szła, będzie trudno dostrzegalny i w konsekwencji nie będzie wpływał na całościowe wrażenie wywierane przez ten znak, i chociaż nie można pominąć, że szyjki butelek w kolidujących ze sobą oznaczeniach mają kształt spirali i w związku z tym odróżniają się od tradycyjnych szyjek, to jednak wywierane przez te oznaczenia całościowe wrażenie na płaszczyźnie wizualnej pozwala, jak to słusznie zauważyła Izba Odwoławcza, na dostrzeżenie między nimi kilku znaczących różnic.

26 Po pierwsze, w odczuciu właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów butelka stanowiąca wcześniejsze oznaczenie wydaje się być dłuższa, cieńsza i w związku z tym delikatniejsza niż butelka stanowiąca zgłoszone oznaczenie, która ma mniejszy, grubszy i bardziej korpulentny kształt, sprawiający wrażenie ciężkości. Ponadto korpus butelki stanowiącej zgłoszone oznaczenie jest nieregularny z powodu swego zaokrąglonego kształtu, podczas gdy butelka stanowiąca wcześniejsze oznaczenie jest prosta. Po drugie, należy wskazać, że szyjki tych butelek, chociaż obie mają spiralny kształt, przedstawiają dwie różne spirale. I tak, podczas gdy szyjka butelki stanowiącej wcześniejsze oznaczenie jest cieńsza i składa się wyłącznie z dwóch skrętów, szyjka butelki stanowiącej zgłoszone oznaczenie jest grubsza i składa się z co najmniej czterech skrętów.

27 W rezultacie Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że możliwość uznania, iż szyjki tych dwóch butelek mają „kształt spirali", nie ma dużego znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę duże różnice między kształtami tych szyjek.

28 Oceny tej nie podważają argumenty skarżącej oparte na orzecznictwie niektórych sądów krajowych i praktyce OHIM. Po pierwsze bowiem, orzecznictwo sądów państw członkowskich stanowi element, który nie będąc rozstrzygającym, może być jedynie brany pod rozwagę do celów rejestracji wspólnotowego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. s. II-383, pkt 68]. Po drugie, co się tyczy praktyki OHIM, wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. Tak więc zgodność z prawem wspomnianych decyzji powinna być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki izb odwoławczych [wyrok Trybunału z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 65; wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 71].

29 W świetle powyższych stwierdzeń Izba Odwoławcza prawidłowo wskazała na istnienie między omawianymi oznaczeniami znaczących różnic. W rezultacie należy uznać, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują jedynie niewielkie podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej.

*W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd*

30 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, zwłaszcza między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług. W ten sposób niewielki stopień podobieństwa tych towarów lub usług może być kompensowany dużym stopniem podobieństwa znaków towarowych i na odwrót [wyrok Trybunału z dnia 23 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].

31 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 24 zaskarżonej decyzji, że wcześniejszy znak towarowy ma przeciętnie odróżniający charakter. Skarżąca nie podważa tego stwierdzenia, podnosząc jednak, że wspomniany znak ma charakter co najmniej przeciętnie odróżniający, wynikający z jego unikalnego i niecodziennego wyglądu, który został potwierdzony różnymi nagrodami otrzymanymi za niezwykłość projektu butelki. Należy ponadto zauważyć, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu na to, iż jej znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania na dużą skalę lub z uwagi na swą renomę.

32 Zważywszy na to, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują znaczące różnice oraz że skarżąca nie wykazała, z czego wynika wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, sam fakt, iż obie te butelki mają spiralną szyjkę, nie pozwala, mimo identyczności oznaczonych towarów, stwierdzić w przypadku kolidujących ze sobą znaków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

33 Wniosku tego nie podważa argument skarżącej, zgodnie z którym w przypadku kolidujących ze sobą w niniejszej sprawie znaków dużą rolę odgrywa wrażenie dotykowe. W istocie, jak słusznie zwrócił uwagę OHIM, ze sposobów sprzedaży butelek – a mianowicie

z ich obecności jako towarów etykietowanych na półkach z artykułami spożywczymi w dużych sklepach lub z faktu ich zamawiania w barze lub restauracji – wynika, że konsument będzie koncentrował się najpierw i głównie na elementach słownych i graficznych widniejących na etykiecie, takich jak nazwa znaku, logo lub inne elementy graficzne wskazujące na pochodzenie towaru.

34 W świetle powyższych rozważań należy oddalić jedyny zarzut skarżącej, a w rezultacie należy oddalić skargę w całości.

**W przedmiocie kosztów**

35 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

36 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje oddalona.**

**2) Weldebräu GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Vilaras Prek Ciucă

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 marca 2010 r.

Podpisy