# WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 3 września 2010 r. *

W sprawie T-472/08

**Companhia Muller de Bebidas**, z siedzibą w Pirassununga (Brazylia), reprezentowana przez adwokatów G. Da Cunhę Ferreirę oraz I. Bairrão,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

**Missiato Industria e Comercio Ltda**, z siedzibą w Santa Rita Do Passa Quatro (Brazylia),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 lipca 2008 r. (sprawa R 1687/2007-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Companhia Muller de Bebidas a Missiato Industria e Comercio Ltda,

SĄD (druga izba),

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

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 października 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 marca 2009 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 maja 2009 r.,

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

po ponownym otwarciu procedury pisemnej,

uwzględniając pytania skierowane do stron na piśmie przez Sąd,

po zapoznaniu się z uwagami stron złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 1 i 10 marca 2010 r.,

wydaje następujący

**Wyrok**

**Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 2 grudnia 2003 r. Missiato Industria e Comercio Ltda złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie 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 przez rozporządzenie 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 dotyczy zgłoszenie (zwanym dalej „zgłoszonym znakiem towarowym"), jest następujące oznaczenie graficzne:

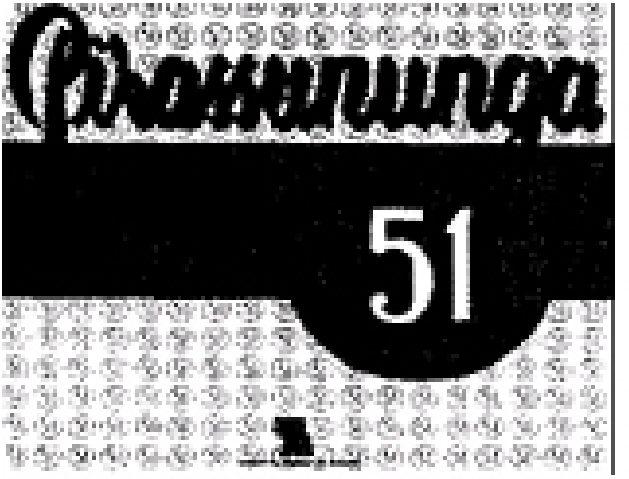



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 33 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)".

4 W dniu 27 września 2004 r. wniosek o rejestrację został opublikowany w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 39/2004.

5 W dniu 27 grudnia 2004 r. skarżąca, Companhia Muller de Bebidas, wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów oznaczonych w zgłoszeniu. Sprzeciw ten oparty był w szczególności na następujących wcześniejszych prawach (zwanych dalej „wcześniejszymi znakami towarowymi"):

— zarejestrowanym w Portugalii graficznym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 19 kwietnia 1991 r. i zarejestrowanym w dniu 30 marca 1993 r. pod numerem 273105 dla „napojów alkoholowych" należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego, przedstawionym poniżej:



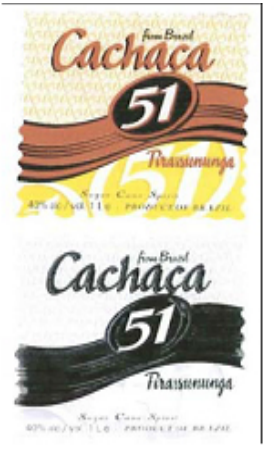
— zarejestrowanym w Portugalii graficznym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 10 sierpnia 1998 r. i zarejestrowanym w dniu 21 sierpnia 2001 r. pod numerem 331952 dla „napojów alkoholowych” należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego, przedstawionym poniżej:




— zarejestrowanym w Danii graficznym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 30 czerwca 1995 r. i zarejestrowanym w dniu 10 listopada 1998 r. pod sygnaturą VR 199803649 dla „likieru sporządzanego z trzciny cukrowej” należącego do klasy 33 porozumienia nicejskiego, przedstawionym poniżej:



— zarejestrowanej w Zjednoczonym Królestwie serii graficznych znaków towarowych, zgłoszonej i zarejestrowanej w dniu 11 października 2000 r. pod numerem 2248316 dla „napojów alkoholowych sporządzanych z trzciny cukrowej” należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego, przedstawionej poniżej:




— zarejestrowanym w Hiszpanii graficznym znaku towarowym, zarejestrowanym w dniu 22 października 2001 r. pod numerem 2354943 dla „napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) sporządzanych z trzciny cukrowej” należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego, przedstawionym poniżej:



— zarejestrowanym w Austrii graficznym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 29 czerwca 1995 r. i zarejestrowanym w dniu 18 grudnia 1995 r. pod numerem 161564 dla „napojów alkoholowych sporządzanych z destylowanej trzciny cukrowej” należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego, przedstawionym poniżej:




— powszechnie znanym w Portugalii graficznym znaku towarowym dla „napojów alkoholowych” należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego, przedstawionym poniżej:




— powszechnie znanym w Portugalii słownym znaku towarowym CACHAÇA 51 dla „napojów alkoholowych” należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego.

6 Przed Wydziałem Sprzeciwów skarżąca podniosła, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych. Powołała się także na swoje dwa znaki towarowe, jej zdaniem w Portugalii powszechnie znane w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009].

7 Decyzją z dnia 4 września 2007 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości. Od decyzji tej zostało wniesione przez skarżącą w dniu 29 października 2007 r. odwołanie do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).

8 Decyzją z dnia 4 lipca 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie. Przyłączając się do argumentacji Wydziału Sprzeciwów, stwierdziła, że różnice istniejące między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wykluczają jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

**Żądania stron**

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim utrzymana została w mocy decyzja Wydziału Sprzeciwów dopuszczająca rejestrację zgłoszonego znaku towarowego;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 10 marca 2010 r. skarżąca wycofała żądania dotyczące zmiany zaskarżonej decyzji i unieważnienia rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

**W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem**

12 Skarżąca dołączyła do swojej skargi jako załączniki 9–11 dokumenty zawierające oświadczenia złożone pod przysięgą na poparcie twierdzenia, zgodnie z którym wcześniejsze znaki towarowe, słowny i graficzny, CACHAÇA 51 i Cachaça 51 są powszechnie znane w Portugalii (zob. pkt 5 powyżej).

13 OHIM uważa, że dokumenty te, gdyby zostały wzięte pod uwagę, zmieniłyby przedmiot sporu przed Izbą Odwoławczą.

14 Dokumentów zawartych w załącznikach 9–11 do skargi, które zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, nie można wziąć pod uwagę. Skarga do Sądu ma bowiem na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009),

a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Należy zatem odrzucić wyżej wspomniane dokumenty bez konieczności badania ich siły dowodowej [zob. podobnie 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 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

**Co do istoty**

15 Na poparcie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji skarżąca podnosi tylko jeden zarzut składający się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, natomiast część druga dotyczy naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009].

1. *W przedmiocie drugiej części jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, dotyczącej naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94*

16 Jak słusznie zauważył OHIM, druga część jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, dotycząca naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 jest bezprzedmiotowa. Przepis ten wymienia bowiem przypadki względnego unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, który został już zarejestrowany, co nie dotyczy zgłoszonego znaku towarowego.

17 Należy zatem oddalić jako bezzasadną drugą część jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

2. *W przedmiocie pierwszej części jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94*

18 W ramach pierwszej części jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że niesłusznie uznała, iż różnice istniejące między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wystarczają do uniknięcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców na rozpatrywanych terytoriach, w tym w Portugalii, w odniesieniu do której skarżąca powołała się na powszechną znajomość wcześniejszych znaków towarowych, słownego i graficznego, CACHAÇA 51 i Cachaça 51.

*Argumenty stron*

19 Na poparcie pierwszej części swojego jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności, dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, skarżąca przedstawia w istocie siedem argumentów, z których wynika, że Izba Odwoławcza błędnie zinterpretowała ten przepis oraz utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym całościowa ocena kolidujących ze sobą znaków towarowych powinna zostać przeprowadzona w świetle ich elementów odróżniających i dominujących, i że z tego powodu jej analiza jest dotknięta kilkoma błędami.

20 W ramach pierwszego argumentu skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na niedokonaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rzeczywistego właściwego kręgu odbiorców, a w szczególności na uznaniu, że właściwymi konsumentami jest ogół odbiorców.

21 Zgodnie z drugim argumentem skarżąca podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na uznaniu, że elementy dominujące i odróżniające wcześniejszych znaków towarowych to „cachaça" i „51".

22 W ramach trzeciego argumentu skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na uznaniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wywołują podobnego wrażenia wizualnego.

23 Zgodnie z czwartym argumentem skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na uznaniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wywołują bardzo podobnego wrażenia fonetycznego.

24 W ramach piątego argumentu skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na stwierdzeniu braku podobieństwa koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

25 W ramach szóstego argumentu skarżąca zauważa w istocie, że wymienione błędy miały wpływ na zaskarżoną decyzję w zakresie, w jakim doprowadziły Izbę Odwoławczą do niesłusznego stwierdzenia braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców.

26 Wreszcie zgodnie z siódmym argumentem w ocenie skarżącej dokumenty, które przedstawiła, wystarczają do stwierdzenia powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych, słownego i graficznego, CACHAÇA 51 i Cachaça 51 w Portugalii lub co najmniej ich wysoce odróżniającego ogólnego charakteru w tym kraju. Jej zdaniem Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, że znakiem towarowym, którego powszechna znajomość powinna zostać stwierdzona, była liczba 51, i że jego powszechna znajomość nie została stwierdzona.

27 OHIM wnosi o oddalenie skargi z uzasadnieniem, że Izba Odwoławcza mogła słusznie uznać, że nie istnieje w niniejszym przypadku prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

*Ocena Sądu*

28 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.

29 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 z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Według tegoż orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane 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 współzależności między podobieństwem rozpatrywanych oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów i 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].

30 Dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie [zob. wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawieT-316/07 Commercy przeciwko OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II-43, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

31 To w świetle zasad przedstawionych w pkt 28–30 powyżej należy w niniejszym przypadku zbadać pierwszą część jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności, dotyczącą naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

32 Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, 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 [zob. 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 i przytoczone tam orzecznictwo].

33 W pkt 20 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że właściwym kręgiem odbiorców jest ogół odbiorców, który składa się z przeciętnych konsumentów portugalskich, hiszpańskich, ze Zjednoczonego Królestwa, austriackich lub duńskich, uznanych za właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

34 W pierwszej kolejności, w odniesieniu do terytoriów, które należy uwzględnić przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy stwierdzić, że – jak słusznie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 20 zaskarżonej decyzji i co nie jest podważane – skoro wcześniejsze znaki towarowe są krajowymi znakami towarowymi, terytoria te są terytoriami państw członkowskich, w których wspomniane znaki towarowe są chronione, czyli Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo, Austria i Dania.

35 W drugiej kolejności, w odniesieniu do konsumentów należących do właściwego kręgu odbiorców, skarżąca podnosi w swoim pierwszym argumencie, że zaskarżona decyzja jest dotknięta błędem, jako że rozpatrywani konsumenci nie należą do „całości kręgu odbiorców", ale są wyłącznie konsumentami młodymi i w średnim wieku. W tym względzie skarżąca zauważa, że wykazała w toku postępowania przed OHIM, iż napój cachaça jest spożywany przez wspomnianych odbiorców, z wyłączeniem dzieci i osób starszych.

36 W niniejszym przypadku towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym i wcześniejszymi znakami towarowymi należą do klasy 33 porozumienia nicejskiego, która obejmuje „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)". Wcześniejsze znaki towarowe z Danii, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii i Austrii zostały zarejestrowane wyłącznie dla „likieru sporządzanego z trzciny cukrowej" „napojów alkoholowych

sporządzanych z destylowanej trzciny cukrowej" lub „napojów alkoholowych sporządzanych z trzciny cukrowej".

37 Co prawda, skarżąca zauważa w istocie, że używa wcześniejszych znaków towarowych wyłącznie do sprzedaży pewnego szczególnego rodzaju napojów alkoholowych lub likierów sporządzanych z trzciny cukrowej, wyrabianego w Brazylii, czyli cachaça, i że należy zakładać, że Missiato Industria e Comercio także będzie sprzedawać cachaça pod zgłoszonym znakiem towarowym, uwzględniając, że sprzedaje już ten rodzaj towarów pod wspomnianym znakiem towarowym.

38 Jednakże należy zauważyć, że prawa przyznane lub te, które mogą zostać przyznane przez kolidujące ze sobą znaki towarowe, obejmują każdą kategorię towarów lub usług, dla której te znaki towarowe są chronione, lub każdą kategorię towarów oznaczonych w zgłoszeniu. Decyzje handlowe, które są podejmowane przez właścicieli kolidujących ze sobą znaków towarowych lub które mogą zostać przez nich podjęte, są czynnikami, które należy odróżnić od praw dotyczących tych znaków towarowych, i w zakresie, w jakim zależą one wyłącznie od woli właścicieli wspomnianych znaków towarowych, mogą ulec zmianie. Dopóki wykaz towarów oznaczonych przez kolidujące ze sobą znaki towarowe nie zostanie zmieniony, dopóty czynniki te nie mogą mieć jakiegokolwiek znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców, który należy brać pod uwagę na etapie oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie T-286/03 Gillette przeciwko OHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), niepublikowany w Zbiorze, pkt 33].

39 Skoro towary, w odniesieniu do których wcześniejsze znaki towarowe są chronione, i towary oznaczone we wniosku o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego są towarami bieżącej konsumpcji, czyli nieprzeznaczonymi dla wyspecjalizowanego kręgu

odbiorców, słusznie Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 20 zaskarżonej decyzji, że właściwym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci portugalscy, hiszpańscy, ze Zjednoczonego Królestwa, austriaccy lub duńscy, uznani za właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

40 Nawet jeśli napoje alkoholowe, w tym te sporządzane z trzciny cukrowej, są sprzedawane w restauracjach i barach, w szczególności w postaci koktajli, takich jak caipirinha, a niektóre kampanie reklamowe obejmujące wspomniane napoje są skierowane w szczególności do dorosłych młodych i w średnim wieku, niemniej jednak podlegają one zwykle ogólnej dystrybucji i są również sprzedawane nie tylko w specjalistycznych sklepach, ale także w sklepach wielkopowierzchniowych, tak że są one dostępne ogółowi odbiorców [zob. podobnie 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 82]. Zresztą z przedstawionych przez skarżącą przed OHIM dokumentów nr 1 i 2, przytoczonych w pkt 41 zaskarżonej decyzji, wynika, że towary, których dotyczą wcześniejsze portugalskie znaki towarowe, są rozpowszechniane w spożywczym obrocie detalicznym, w szczególności w supermarketach.

41 W odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wskazała wyraźnie w zaskarżonej decyzji, że właściwy krąg odbiorców składa się wyłącznie z dorosłych konsumentów, wystarczy zauważyć, że ze względu na interes ogólny sprzedaż napojów alkoholowych dzieciom jest powszechnie zakazana i że z tego powodu z samego prawa wynika, iż krąg odbiorców, którego dotyczą te towary, jest ograniczony do dorosłych konsumentów. Zaskarżona decyzja w niczym nie pozwala na przyjęcie, że Izba Odwoławcza pominęła wzięcie pod uwagę ograniczeń prawnych związanych z wiekiem przeciętnego konsumenta z każdego państwa członkowskiego, w odniesieniu do którego dokonała oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, i że miało to wpływ na jej ocenę.

42 Z tego względu należy oddalić pierwszy argument skarżącej dotyczący błędu popełnionego przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do określenia właściwego kręgu odbiorców, dokonanego w pkt 20 zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie podobieństwa towarów

43 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają. Pod uwagę mogą być wzięte także inne czynniki, na przykład kanały dystrybucji rozpatrywanych towarów [zob. wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés przeciwko OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Zb.Orz. s. II-2579, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

44 W razie gdy towary, w odniesieniu do których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony, obejmują towary oznaczone w zgłoszeniu, towary te uznawane są za identyczne (zob. ww. w pkt 14 wyrok w sprawie ARTHUR ET FELICIE, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

45 Skarżąca nie podważa dokonanej przez Izbę Odwoławczą w pkt 22 i 36 zaskarżonej decyzji oceny, zgodnie z którą towary, w odniesieniu do których chronione są wcześniejsze znaki towarowe, są identyczne z towarami oznaczonymi w zgłoszeniu, skoro te ostatnie towary „obejmują te chronione przez wcześniejsze znaki towarowe (lub są

nimi objęte)". Zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 44 powyżej należy zaakceptować ocenę Izby Odwoławczej.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

— W przedmiocie elementów odróżniających i dominujących

46 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących 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 w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie 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).

47 Aby ocenić charakter odróżniający danego elementu składowego znaku towarowego, należy zbadać większą lub mniejszą zdolność tego elementu do wskazywania, że towary, dla których znak został zarejestrowany, pochodzą od określonego przedsiębiorstwa, a zatem do umożliwienia odróżnienia tych towarów od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw. Przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy danego elementu, mając na uwadze, czy ma on jakiekolwiek cechy opisu względem towarów, dla których znak został zarejestrowany [zob. wyroki Sądu: z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciwko OHIM – Wiseman (Rysunek skóry krowy), Zb.Orz. s. II-1677, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo; 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 51].

48 Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany 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. w pkt 46 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (zob. ww. w pkt 46 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 42). Tak mogłoby być w szczególności, w przypadku gdy składnik ten sam jest w stanie zdominować wywoływane przez ten znak towarowy wrażenie, które właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w związku z czym wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43). Trybunał uściślił, że okoliczność, iż element nie jest bez znaczenia, nie oznacza, że jest dominujący, tak samo jak okoliczność, że element nie jest dominujący, nie powoduje w żaden sposób, że jest on bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 44).

49 W razie gdy określone elementy znaku stanowią opis towarów i usług, w odniesieniu do których znak jest chroniony, lub towarów i usług oznaczonych w zgłoszeniu, elementom tym można przypisać jedynie charakter nieznacznie bądź nawet bardzo nieznacznie odróżniający [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-363/04 Koipe przeciwko OHIM – Aceites del Sur (La Española), Zb.Orz. s. II-3355, pkt 92; ww. w pkt 47 wyrok w sprawie el charcutero artesano, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ten charakter odróżniający będzie mógł najczęściej być im przypisany tylko z powodu kombinacji tworzonej przez nie z pozostałymi elementami znaku towarowego. Ze względu na swój nieznaczny bądź nawet bardzo nieznaczny charakter odróżniający elementy opisowe znaku towarowego nie są powszechnie uważane przez odbiorców za dominujące w wywoływanym przez nie całościowym wrażeniu, chyba że z powodu zwłaszcza na ich umiejscowienie lub

rozmiar to najpewniej one zdominują postrzeganie znaku przez odbiorców i zostaną zachowane w ich pamięci [zob. podobnie ww. w pkt 47 wyrok Sądu w sprawie charcutero artesano, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-7/04 Shaker przeciwko OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Rec. s. II-3085, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo]. Nie oznacza to jednak, że elementy opisowe znaku towarowego nieuchronnie są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym. W tym względzie w szczególności należy zbadać, czy inne elementy znaku towarowego mogą same zdominować wywierane przez ten znak wrażenie, które właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci (zob. pkt 48 powyżej).

50 Należy także przypomnieć, że nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieństwa wizualnego między słownym a graficznym znakiem towarowym, ponieważ te dwa rodzaje znaków mają postać graficzną mogącą wywierać wrażenie wizualne [zob. wyrok Sądu z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM – Star TV (STAR TV), Zb.Orz. s. II-1515, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

51 W pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że elementem dominującym wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego jest słowo „cachaça", jako że pojawia się ono na pierwszym miejscu, a według orzecznictwa początkowa część oznaczenia ma zwykle silniejszy wpływ na konsumenta niż jego część końcowa.

52 W pkt 25 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że elementami dominującymi wcześniejszych graficznych znaków towarowych były środkowy element graficzny tworzony przez liczbę 51, wpisaną białymi znakami w okrąg w połowie nasunięty na szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok, i słowo napisane nad tym elementem graficznym, którym jest zawsze „cachaça", z wyjątkiem zarejestrowanego w Portugalii znaku towarowego nr 273105, w przypadku którego słowem tym jest „pirassununga". Charakter dominujący tych elementów wynika z ich umiejscowienia

i ich wielkości większej od pozostałych elementów w rozpatrywanych znakach towarowych.

53 W pkt 26 i 27 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że słowo „cachaça" jest elementem odróżniającym wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii, jako że konsumenci hiszpańscy, ze Zjednoczonego Królestwa, austriaccy i duńscy będą uważać ten termin za fantazyjny. Jej zdaniem na wszystkich tych terytoriach słowo to stanowi nawet element najbardziej odróżniający rozpatrywanych oznaczeń, ponieważ po pierwsze jako element słowny wywiera silniejszy wpływ na konsumenta niż towarzyszący mu element graficzny – jako że odbiorcy nie mają nawyku analizowania oznaczeń i odnoszą się łatwiej do danego oznaczenia, posługując się jego elementem słownym – a po drugie samoistny charakter odróżniający liczb jest ograniczony, jako że „ogólnie odnoszą się do ilości, okresów, zamówienia itd. towarów i z tego względu konsumenci nie mają nawyku postrzegania ich jako znaków towarowych". Ponadto liczby dwucyfrowe są zazwyczaj używane do wskazania pewnych cech „napojów alkoholowych", takich jak zawartość alkoholu w objętości lub czas niezbędny dla procesu dojrzewania.

54 Ponadto w pkt 26–28 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że słowa „cachaça" i „pirassununga" są pozbawione charakteru odróżniającego w Portugalii, gdzie jej zdaniem są postrzegane przez przeciętnego konsumenta jako terminy opisowe określające odpowiednio rodzaj towarów oznaczonych przez kolidujące ze sobą znaki towarowe i „miejscowość w Brazylii" będącą miejscem produkcji tego rodzaju towarów.

55 W pkt 28 i 29 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że elementem dominującym i najbardziej odróżniającym wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii jest element „cachaça", podczas gdy przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia opisowego słów „cachaça" lub „pirassununga" dla konsumenta portugalskiego i ograniczonego charakteru odróżniającego liczb dwucyfrowych w odniesieniu do napojów alkoholowych

charakter odróżniający wcześniejszych portugalskich, słownego i graficznych, znaków towarowych polega na kombinacji „ich elementów" lub ich „elementów najbardziej dominujących", mianowicie „cachaça 51" lub „Pirassununga 51".

56 W ramach swojego drugiego argumentu skarżąca podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na ocenie, że element „cachaça" jest elementem dominującym i odróżniającym we wcześniejszych znakach towarowych. Zdaniem skarżącej słowo „cachaça" jest pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego z powodu swojego charakteru opisowego, i to zarówno dla konsumentów portugalskich, jak i hiszpańskich, ze Zjednoczonego Królestwa, austriackich i duńskich. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy ocenić tylko w odniesieniu do elementów „51" i „61", które są kojarzone lub mogą być kojarzone z cachaça.

57 Z tego względu należy dokonać porównania kolidujących ze sobą znaków towarowych, identyfikując na wstępie dla każdego z wcześniejszych znaków towarowych, a następnie dla zgłoszonego znaku towarowego, ich ewentualne elementy dominujące lub elementy bez znaczenia.

58 W odniesieniu do wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego należy zauważyć, że znak ten tworzony jest przez kombinację dwóch elementów, z których pierwszy stanowi słowo „cachaça", a drugi „51".

59 Bezsporne jest, że przeciętny konsument portugalski postrzega słowo „cachaça" jako element słowny wyłącznie opisowy dla napoju alkoholowego, mianowicie wódki sporządzanej z trzciny cukrowej.

60 Co się tyczy liczby 51, pojawia się ona jako dowolny element liczbowy w ramach wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego. Co prawda, w pkt 27 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że samoistny charakter odróżniający liczb, w szczególności liczb dwucyfrowych, jest ograniczony, ponieważ są one zazwyczaj używane do oznaczania pewnych cech towarów, zwłaszcza napojów alkoholowych, i że konsumenci nie mają nawyku ich postrzegania jako znaków towarowych. Jednakże pominęła wzięcie pod uwagę okoliczności, iż – jak słusznie zauważyła skarżąca – liczba 51 nie może być natychmiast postrzegana przez właściwy krąg odbiorców jako opisująca daną cechę rozpatrywanego towaru, jako że nie jest kojarzona w ramach wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego z żadną z jednostek zazwyczaj służących do mierzenia jakiejś szczególnej cechy napojów alkoholowych, takiej jak zawartość alkoholu w objętości, objętość lub czas niezbędny dla procesu dojrzewania. OHIM podnosi zresztą w swojej odpowiedzi na skargę, że „wartości, do których liczby [51 i 61] się odnoszą, są nieznane".

61 O ile prawdą jest, że w pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zakwalifikowała słowo „cachaça" jako element dominujący wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego, podnosząc w pkt 26–28 tejże decyzji, że słowo to jest pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego w Portugalii, gdzie jest postrzegane jako opis danego rodzaju towarów, o tyle uznała jednak w pkt 28 i 29 zaskarżonej decyzji, że element „51" nie jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywoływanym przez ten znak towarowy, jako że charakter odróżniający tego znaku zasadza się w kombinacji jego elementów „cachaça" i „51".

62 Nie można z tego względu utrzymywać, że Izba Odwoławcza pominęła wzięcie pod uwagę elementu „51" wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego przy analizie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto nie można zarzucać Izbie Odwoławczej, że w ramach tejże analizy wzięła także pod uwagę element „cachaça". O ile element ten jest postrzegany przez przeciętnego konsumenta portugalskiego jako opisujący rodzaj rozpatrywanych towarów, o tyle zachowuje on w ramach wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego niezależny charakter w stosunku do elementu „51" oraz szczątkowy charakter odróżniający, który wynika z jego kom-

binacji z elementem „51" oraz z tego, że jako część początkowa wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego wywiera zazwyczaj pod względem wizualnym i fonetycznym silniejszy wpływ na konsumenta niż część końcowa tego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM – González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. s. II-965, pkt 81, 83].

63 Wynika z tego, że w przypadku wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego Izba Odwoławcza nie popełniła błędu polegającego na wzięciu pod uwagę elementów „cachaça" i „51" przy analizie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

64 W odniesieniu do wcześniejszych graficznych znaków towarowych należy zauważyć, że są one tworzone przez kombinację licznych elementów słownych i graficznych.

65 Bezsporne jest, że elementy tworzące te znaki towarowe, poza elementami „cachaça" lub „pirassununga" i elementem „51", wpisanym białymi znakami w okrąg w połowie nasunięty na szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok, są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez nie wywołanym i że z tego względu mogą zostać pominięte dla celów analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

66 W odniesieniu do wcześniejszych graficznych portugalskich znaków towarowych bezsporne jest, że w ramach tych znaków słowa „cachaça" i „pirassununga" są postrzegane przez przeciętnego konsumenta portugalskiego jako elementy wyłącznie opisujące rodzaj towarów oznaczanych przez rozpatrywane znaki towarowe, mianowicie wódkę sporządzaną z trzciny cukrowej i jej miejsce produkcji, czyli pewną miejscowość w Brazylii.

67 Z tych samych powodów co przywołane w pkt 60 powyżej liczbę 51 należy uważać za element dowolny w ramach wcześniejszych graficznych portugalskich znaków towarowych.

68 Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 25 i 29 zaskarżonej decyzji, że całościowe wrażenie wywoływane przez te znaki graficzne jest zdominowane przez elementy „cachaça" albo „pirassununga" i „51" i że ich charakter odróżniający zasadza się w kombinacji tych elementów.

69 Nie można zatem skutecznie utrzymywać, że Izba Odwoławcza pominęła wzięcie pod uwagę elementu „51", wpisanego białymi znakami w okrąg w połowie nasunięty na szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok, widniejącego we wcześniejszych graficznych portugalskich znakach towarowych przy analizie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto nie można zarzucać Izbie Odwoławczej, że w ramach tej analizy wzięła także pod uwagę element „cachaça" lub „pirassununga". O ile element ten jest postrzegany przez przeciętnego konsumenta portugalskiego jako opisujący rodzaj rozpatrywanych towarów lub miejsce produkcji tego rodzaju towarów, o tyle zachowuje on w ramach wcześniejszych graficznych portugalskich znaków towarowych niezależny charakter w stosunku do elementu „51" oraz szczątkowy charakter odróżniający, który wynika z jego kombinacji z elementem „51" oraz z tego, że słowa „cachaça" lub „pirassununga" zajmują w oznaczeniach miejsce co najmniej równorzędne miejscu elementu „51". Z tego względu nie można go uważać – co najmniej pod względem wizualnym – za element bez znaczenia w stosunku do tego ostatniego elementu.

70 Wynika z tego, że w przypadku wcześniejszych graficznych portugalskich znaków towarowych Izba Odwoławcza nie popełniła błędu polegającego na wzięciu pod uwagę zarówno elementu „cachaça" albo „pirassununga", jak i elementu „51", wpisanego białymi znakami w okrąg w połowie nasunięty na szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok, oraz wrażenia wynikającego z ich kombinacji dla celów analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

71 W odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 27 i 29 zaskarżonej decyzji, że „cachaça" jest ich elementem dominującym i najbardziej odróżniającym, uwzględniając jego charakter słowny i fantazyjny dla konsumentów hiszpańskich, ze Zjednoczonego Królestwa, austriackich i duńskich oraz ograniczony charakter odróżniający liczb dwucyfrowych w odniesieniu do napojów alkoholowych. Jednakże nie uznała w dalszej części zaskarżonej decyzji, że element „51" jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywoływanym przez wspomniane znaki towarowe, ale należycie wzięła pod uwagę ten element podczas analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W pkt 31 zaskarżonej decyzji w szczególności podkreśliła, że „pod względem fonetycznym konsumenci będą odnosić się do wcześniejszych znaków towarowych, nazywając je »cachaça« lub »cachaça 51« w Hiszpanii, Danii, Zjednoczonym Królestwie i Austrii, jako że chodzi o ich elementy dominujące i odróżniające".

72 Nie można w rezultacie utrzymywać, że Izba Odwoławcza pominęła wzięcie pod uwagę elementu „51", wpisanego białymi znakami w okrąg w połowie nasunięty na szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok, w przypadku wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii przy analizie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto nie można zarzucać Izbie Odwoławczej, że w ramach tej analizy wzięła również pod uwagę element „cachaça". Nawet przy założeniu, że – jak utrzymuje skarżąca – element ten mógłby być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców w Hiszpanii, Danii, Zjednoczonym Królestwie i Austrii lub przez znaczącą część tegoż kręgu odbiorców jako nazwa rodzajowa lub niezbędna do oznaczania rodzaju towarów objętych rozpatrywanymi znakami towarowymi, niemniej jednak zachowałby on w ramach każdego z tych znaków towarowych niezależny charakter w stosunku do elementu „51" oraz szczątkowy charakter odróżniający, który wynika z jego kombinacji z elementem „51" oraz z tego, że skoro słowo „cachaça" zajmuje w oznaczeniu miejsce co najmniej równorzędne miejscu elementu „51", nie można go uważać – co najmniej pod względem wizualnym – za element bez znaczenia w stosunku do tego ostatniego elementu.

73 Skarżąca zatem bezzasadnie podnosi, że w przypadku wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na wzięciu pod uwagę zarówno elementu „cachaça", jak i elementu „51", wpisanego białymi znakami w okrąg w połowie nasunięty

na szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok, oraz wrażenia wynikającego z ich kombinacji dla celów analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

74 W świetle całości poprzedzających rozważań skarżąca bezzasadnie podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na wzięciu pod uwagę w odniesieniu do wszystkich wcześniejszych znaków towarowych zarówno elementu „cachaça" albo „pirassununga", jak i elementu „51" dla celów analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, tak że drugi argument należy oddalić w całości.

75 Co się tyczy zgłoszonego znaku towarowego, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że jego elementem odróżniającym i dominującym jest środkowy element liczbowy i graficzny „61" przy uwzględnieniu przede wszystkim jego centralnego położenia uwydatnionego przez dwa pędy trzciny cukrowej, które obramują go z każdego boku, i następnie okoliczności, że pozostałe elementy są postrzegane jako ozdobne i drugorzędne ze względu na bądź ich charakter opisowy (beczka lub dwa pędy trzciny cukrowej), bądź ich niewielki rozmiar (wyrażenie „a nossa alegria" na wstędze, postrzegane jako „napis ozdobny"). Jednakże z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza nie uznała, że elementy graficzne obejmujące beczkę i dwa pędy trzciny cukrowej oraz element słowny tworzony przez wyrażenie „a nossa alegria" są elementami bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywoływanym przez wspomniany znak towarowy. Podczas analizy istnienia ewentualnego podobieństwa fonetycznego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi Izba Odwoławcza wskazała bowiem w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że „nie można wykluczyć możliwości, że [zgłoszony znak towarowy] będzie nazywany »[a nossa alegria]«, jako że […] chodzi o jedyny element słowny oznaczenia". Podobnie w pkt 34 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę okoliczność, że „liczba 61 w przypadku zgłoszonego znaku towarowego oznacza beczkę, która jest elementem niepojawiającym się w żad-

nym ze wcześniejszych znaków towarowych", w ramach analizy istnienia ewentualnego podobieństwa koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

76 W ramach niniejszego postępowania skarżąca utrzymuje, że analiza istnienia podobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 powinna zostać przeprowadzona w stosunku do samego elementu „61", który jej zdaniem dominuje nad całościowym wrażeniem wywoływanym przez zgłoszony znak towarowy. Natomiast OHIM, wnosząc o oddalenie skargi, twierdzi, że analiza ta powinna brać pod uwagę zarówno element „61", jak i elementy graficzne obejmujące beczkę i dwa pędy trzciny cukrowej oraz element słowny tworzony przez wyrażenie „a nossa alegria", które nie są bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywoływanym przez zgłoszony znak towarowy.

77 Nie można zarzucać Izbie Odwoławczej, że wzięła pod uwagę wyrażenie „a nossa alegria" występujące w zgłoszonym znaku towarowym dla celów analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wyrażenie to, które jako jedyne widnieje w zgłoszonym znaku towarowym, ma znaczenie dla sposobu wymawiania wspomnianego znaku towarowego i z tego względu nie może być uważane za element bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywoływanym przez ten znak. Podobnie Izba Odwoławcza słusznie wzięła pod uwagę pewne elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego, takie jak rysunek beczki. Chociaż silnie przywodzą na myśl napój alkoholowy sporządzany z trzciny cukrowej, który może dojrzewać w dębowej beczce, i jako takie są bardzo nieznacznie odróżniające w odniesieniu do takich towarów, elementy tworzone przez beczkę i dwa pędy trzciny cukrowej zachowują niezależność oraz szczątkowy charakter odróżniający, który wynika z ich kombinacji z elementem „61" oraz z okoliczności, że zajmują w ramach wspomnianego znaku towarowego miejsce co najmniej równorzędne miejscu zajmowanemu przez element „61". Z tego względu słusznie OHIM podkreślił w ramach niniejszego sporu, że elementów tych nie można uważać co najmniej pod względem wizualnym za bez znaczenia w odniesieniu do tego ostatniego elementu.

78 Przy uwzględnieniu poprzedzających rozważań i w świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 46 powyżej ocenę podobieństwa należy zatem przeprowadzić w relacji pomiędzy wcześniejszym słownym portugalskim znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym w świetle, po pierwsze, całościowego wrażenia wywoływanego

przez kombinację elementu „cachaça" i elementu „51" oraz, po drugie, wrażenia wywoływanego przez kombinację elementu „61", wypisanego pośrodku białymi znakami, elementów tworzonych przez rysunek beczki obramowanej z każdego boku przez dwa pędy trzciny cukrowej i elementu obejmującego wstęgę zawierającą wyrażenie „a nossa alegria". W relacji między wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi a zgłoszonym znakiem towarowym ta sama ocena powinna zostać przeprowadzona na podstawie, po pierwsze, całościowego wrażenia wywoływanego przez kombinację elementu „cachaça" albo „pirassununga" i elementu „51", wpisanego białymi znakami w okrąg w połowie nasunięty na szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok i, po drugie, wrażenia wywoływanego przez kombinację elementu „61", wypisanego pośrodku białymi znakami, elementów tworzonych przez rysunek beczki obramowanej z każdego boku przez dwa pędy trzciny cukrowej i elementu obejmującego wstęgę zawierającą wyrażenie „a nossa alegria".

— W przedmiocie podobieństwa wizualnego

79 W odniesieniu do podobieństwa wizualnego pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 32 i 33 zaskarżonej decyzji, że są one zbieżne wyłącznie co do przedstawienia cyfry 1. „Stosunkowe podobieństwa wizualne" pomiędzy cyframi 5 i 6, które napisane są dość powszechnie występującym krojem pisma, nie mogą jej zdaniem zostać wzięte pod uwagę, jako że właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do widoku tych cyfr i odróżnia zazwyczaj szczegóły, którymi się różnią. Zbieżność istniejąca pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w odniesieniu do przedstawienia cyfry 1 nie wystarcza do tego, by znaki te wywoływały podobne całościowe wrażenie wizualne przy uwzględnieniu ich różnego charakteru, struktury i kompozycji.

80 W ramach trzeciego argumentu skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na uznaniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wywołują podobnego wrażenia wizualnego. Elementy „51" i „61" są zdaniem skarżącej wizualnie

podobne, jako że zawierają dwie cyfry, z których jedna jest taka sama, są porównywalnej długości, oba są napisane białymi znakami na czarnym tle w kształcie koła, a cyfry 5 i 6 cechują się także dużym podobieństwem graficznym. Ponadto elementy słowne zgłoszonego znaku towarowego, sformułowane po portugalsku, sugerują, że rodzaj towarów oznaczonych tym znakiem towarowym pochodzi z kraju portugalskojęzycznego, co zwiększa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

81 OHIM wnosi w istocie o oddalenie trzeciego argumentu. Podnosi, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są ogólnie różne pod względem wizualnym. Nawet liczby 51 i 61 różnią się wizualnie przy uwzględnieniu odmiennego sposobu przedstawienia cyfr 5 i 6.

82 W całościowym wrażeniu wizualnym wywoływanym przez zgłoszony znak towarowy elementami najbardziej odróżniającymi są element „61" i ozdobne elementy graficzne obejmujące beczkę i dwa pędy trzciny cukrowej. Element „a nossa alegria", do którego odnosi się skarżąca, wywiera sam w sobie tylko bardzo niewielkie wrażenie wizualne przy uwzględnieniu jego niewielkiego rozmiaru, umiejscowienia na spodzie oznaczenia i jego zwyczajnego wyglądu graficznego. We wcześniejszych znakach towarowych całościowe wrażenie wizualne jest zdominowane lub w przypadku wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego może być zdominowane, w zależności od nadanego mu przedstawienia graficznego, przez elementy „cachaça" albo „pirassununga" i „51", a ponadto we wcześniejszych graficznych znakach towarowych przez ozdobny element graficzny obejmujący szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok.

83 Kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się wizualnie swoimi elementami słownymi „a nossa alegria", „cachaça" i „pirassununga" oraz ewentualnie swoimi ozdobnymi elementami graficznymi, które są przedstawione w sposób prosty i stosunkowo zwyczajny. Natomiast te znaki towarowe są zbieżne pod względem wizualnym w odniesieniu do przedstawienia liczby dwucyfrowej, której druga cyfra, to jest cyfra 1, jest taka sama. Ponadto, o ile sposób zapisania cyfry 5 różni się pewnymi szczegółami od sposobu zapisania cyfry 6, różnice graficzne istniejące pomiędzy tymi dwiema

cyframi są mniej wydatne niż te, które różnią każdą z tych cyfr od innych cyfr. Ponadto w kolidujących ze sobą graficznych znakach towarowych liczba dwucyfrowa, czyli 51 w przypadku wcześniejszych graficznych znaków towarowych i 61 w przypadku zgłoszonego znaku towarowego, jest przedstawiona w podobny sposób dużymi czcionkami, umieszczonymi pośrodku, których biały kolor kontrastuje z tłem w kolorze ciemnym. Co więcej, kształt tego tła jest stosunkowo zbliżony, mianowicie w przypadku wcześniejszych graficznych znaków towarowych jest to kształt okrągły, a w przypadku zgłoszonego znaku towarowego – kształt owalny odpowiadający konturowi beczki.

84 Podobieństwo wizualne istniejące między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, nawet jeśli wydaje się ono nieznaczne w stosunku do ogólnego wrażenia wizualnego przez nie wywoływanego, jest na tyle znaczące, że może je spostrzec cały właściwy krąg odbiorców. Z tego względu należy uznać, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając w istocie, że brak jest podobieństwa wizualnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, i uwzględnić w tym zakresie trzeci argument wysunięty przez skarżącą.

— W przedmiocie podobieństwa fonetycznego

85 Co się tyczy podobieństwa fonetycznego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, Izba Odwoławcza uznała w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że wcześniejsze znaki towarowe są nazywane, w zależności od przypadku, „cachaça", „cachaça 51" albo „pirassununga 51", podczas gdy zgłoszony znak towarowy jest nazywany „61", choć nie można wykluczyć, że jest nazywany „a nossa alegria". Taka sama wymowa pojedynczej cyfry „1" jest jej zdaniem niewystarczająca do tego, by kolidujące ze sobą znaki towarowe były uważane za podobne pod względem fonetycznym.

86 Zgodnie z czwartym argumentem skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na uznaniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wywołują bardzo podobnego wrażenia fonetycznego. Ponieważ zdaniem skarżącej właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do zamawiania słownie w barach i restauracjach towaru oznaczonego wcześniejszymi znakami towarowymi, a początkowe słowo „cachaça" jest i może być jeszcze w przyszłości używane przez Missiato Industria e Comercio do określania swoich towarów, kolidujące ze sobą znaki towarowe byłyby zamawiane pod nazwą „cachaça 51" lub „cachaça 61". W jej opinii podobieństwo fonetyczne między znakami towarowymi jest największe w językach, takich jak portugalski i hiszpański, w których przy wymawianiu cyfr 5 i 6 wypowiada się te same litery na początku i na końcu (odpowiednio „s" i „enta"). Konsumenci portugalscy i hiszpańscy wymawiają liczby 51 i 61 prawie w taki sam sposób: „sin-cu-enta y um" i „se-senta y um" w przypadku konsumentów portugalskich i praktycznie identycznie „sin-cuenta e uno" i „se-senta e uno" w przypadku konsumentów hiszpańskich. Różnica między oznaczeniami sprowadza się odpowiednio w odniesieniu do konsumentów hiszpańskich i portugalskich tylko do istnienia liter „incu" i „ess" w środku liczb wypowiadanych przez odbiorców. Różnica fonetyczna istniejąca między pewnymi elementami kolidujących ze sobą znaków towarowych ma niewielkie znaczenie przy uwzględnieniu dekoracyjnej lub opisowej funkcji tych elementów w ramach rozpatrywanych znaków towarowych.

87 OHIM wnosi w istocie o oddalenie czwartego argumentu. Nawet przy uwzględnieniu tylko liczb 51 i 61 w kolidujących ze sobą znakach towarowych różnice fonetyczne między nimi pozostają jego zdaniem zauważalne. W jego opinii w Hiszpanii różnica między „cincuenta y uno" i „sesenta y uno" nie zostanie niespostrzeżona. Różnice są jeszcze bardziej wyraźne w języku angielskim pomiędzy „fifty one" a „sixty one", w języku niemieckim pomiędzy „einundfünfzig" a „einundsechzig" i w języku duńskim pomiędzy „enoghalvtreds" a „enogtres", w których początek słów „50" i „60" wymawia się w sposób zdecydowanie odmienny. Różnice fonetyczne między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi byłyby jeszcze bardziej zaznaczone, gdyby – jak uważa to za konieczne OHIM – wziąć pod uwagę w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii słowo „cachaça", którego znaczenie nie jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców, oraz w Hiszpanii wyrażenie „a nossa alegria", którego znaczenie może być rozumiane przez właściwy krąg odbiorców. W najlepszym przypadku podobieństwo fonetyczne pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami jest niewielkie,

a nawet minimalne, w Hiszpanii i jeszcze mniejsze w Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii. W Portugalii podobieństwo fonetyczne pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi jest niewielkie, a nawet minimalne, ponieważ różnice fonetyczne między „sincuenta y um" i „sesenta y um" nie zostaną niespostrzeżone, a wyrażenie „a nossa alegria" także mogłoby być wymawiane.

88 Właściwy krąg odbiorców będzie odnosić się ustnie do kolidujących ze sobą znaków towarowych, wymawiając najprawdopodobniej połączenie tworzone przez te dwa elementy słowne, które nie są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez nie wywoływanym. I tak wcześniejsze znaki towarowe będą nazywane „cachaça 51" albo „pirassununga 51", podczas gdy zgłoszony znak towarowy będzie nazywany „61" lub ewentualnie „61 a nossa alegria".

89 Kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się fonetycznie swoimi elementami słownymi „a nossa alegria", „cachaça" i „pirassununga". Natomiast te znaki towarowe są zbieżne częściowo w odniesieniu do wymowy ich elementu liczbowego. Należy wstępnie stwierdzić, że we wszystkich rozpatrywanych językach słowa odpowiadające liczbom 51 i 61 tworzone są przez dodanie jednostki do liczb 50 i 60. Fonemy, które wyrażają dodanie tej jednostki do cyfr dziesiątek wymawia się w każdym danym języku oddzielnie i w ten sam sposób w przypadku 51 i 61. Fonemy odpowiadające odpowiednio „einund" i „enog" będą nawet wypowiadane jako pierwsze po niemiecku i duńsku w słowach „einundfünfzig" i „einundsechzig" bądź „enoghalvtreds" i „enogtres". Jednakże wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się fonetycznie wymową fonemów odpowiadających liczbie dziesiątek, 50 lub 60. W językach portugalskim i hiszpańskim odpowiednie różnice w wymowie istniejące między fonemami odpowiadającymi „cinquenta" i „sessenta", względnie „cincuenta" i „sesenta" są znaczące i nie zostaną niespostrzeżone przez właściwy krąg odbiorców. Wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, nawet fonemy odpowiadające literom „c" i „s" w Portugalii i na największym obszarze Hiszpanii nie są zbieżne w przypadku rozpatrywanych słów. Jak słusznie podniósł OHIM, różnice są jeszcze

bardziej zauważalne w językach angielskim („fifty" i „sixty"), niemieckim („fünfzig" i „sechzig") i duńskim („halvtreds" i „tres"), w których początek liczb 50 i 60 wymawia się w sposób zdecydowanie odmienny.

90 Wynika z tego, że podobieństwo fonetyczne istniejące między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, nawet niewielkie w stosunku do ogólnego wrażenia fonetycznego przez nie wywoływanego, jest jednakże na tyle znaczące, że może je spostrzec cały właściwy krąg odbiorców. Z tego względu należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając w istocie, że brak jest podobieństwa fonetycznego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, i uwzględnić w tym zakresie czwarty argument skarżącej.

— W przedmiocie podobieństwa koncepcyjnego

91 Co się tyczy podobieństwa koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, Izba Odwoławcza wskazała w pkt 34 zaskarżonej decyzji, że podobieństwo to w każdym razie może tylko wynikać z przedstawienia w każdym z tych znaków liczy dwucyfrowej. Jednakże skoro liczby te są zdecydowanie różne ze względu na ich samoistną wartość absolutną, która jest różna, a liczba 61 w zgłoszonym znaku towarowym oznacza beczkę, kolidujące ze sobą znaki towarowe są różne pod względem koncepcyjnym.

92 W ramach piątego argumentu skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na stwierdzeniu braku podobieństwa koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Element odróżniający tych znaków towarowych zasadza się jej zdaniem na liczbie dwucyfrowej, której druga cyfra jest taka sama, a która kojarzona jest z tym samym rodzajem towarów, mianowicie wódką sporządzaną z trzciny cukrowej, wyrabianą w Brazylii, i z elementami słownymi sformułowanymi

w tym samym języku, mianowicie po portugalsku. Ponadto rozpatrywane liczby są lub mogą być poprzedzone terminem „cachaça". Zatem z koncepcyjnego punktu widzenia kolidujące ze sobą znaki towarowe nie są zasadniczo różne.

93 OHIM wnosi w istocie o oddalenie piątego argumentu. Oponuje, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są całościowo różne pod względem koncepcyjnym. Ponieważ wartość, do której odnoszą się jego zdaniem liczby 51 i 61 jest nieznana, liczby te z trudem mogłyby przyczyniać się do podobieństwa lub różnicy koncepcyjnej między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Natomiast element graficzny zgłoszonego znaku towarowego, mianowicie beczka obramowana dwoma pędami trzciny cukrowej, ma bogate znaczenie z punktu widzenia koncepcyjnego, i to tym bardziej że nie wynika z akt sprawy, by wiele podmiotów używało elementów graficznych tego rodzaju w jakiejkolwiek stylizowanej formie w obrocie napojami alkoholowymi. Element graficzny zgłoszonego znaku towarowego przyczynia się zatem do odróżnienia kolidujących ze sobą znaków towarowych pod względem koncepcyjnym. Wyrażenie „a nossa alegria" dodaje element zróżnicowania koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, zwłaszcza w Hiszpanii. Treść semantyczna tego wyrażenia może być zachowana w pamięci, i to tym bardziej że chodzi o jedyny element zgłoszonego znaku towarowego, który cechuje się jasną treścią semantyczną. W Portugalii wyrażenie „a nossa alegria" i słowa „cachaça" i „pirassununga" wprowadzają dodatkowe elementy zróżnicowania koncepcyjnego.

94 W całościowym wrażeniu koncepcyjnym wywoływanym przez zgłoszony znak towarowy elementem najbardziej odróżniającym jest element „61" ze względu na swój dowolny charakter w odniesieniu do rodzaju rozpatrywanych towarów. Same ozdobne elementy graficzne obejmujące beczkę i dwa pędy trzciny cukrowej, tak samo jak wyrażenie „a nossa alegria", są tylko nieznacznie odróżniające pod względem koncepcyjnym, jako że silnie przywodzą na myśl rodzaj rozpatrywanych towarów, jego miejsce pochodzenia (mianowicie kraj portugalskojęzyczny) lub niektóre jego cechy bądź właściwości, i służą zatem tylko wywołaniu u właściwego kręgu odbiorców skojarzeń między rodzajem towarów, miejscem pochodzenia tego rodzaju towarów, jego cechami bądź właściwościami a elementami najbardziej odróżniającymi zgłoszonego znaku towarowego. W przypadku wcześniejszych znaków towarowych element „51" jest

elementem najbardziej odróżniającym ze względu na swój dowolny charakter w odniesieniu do rodzaju rozpatrywanych towarów (zob. pkt 60, 67 powyżej). Ozdobny element graficzny obejmujący szeroki pas przecinający oznaczenie z boku na bok we wcześniejszych graficznych znakach towarowych podkreśla z koncepcyjnego punktu widzenia skojarzenie liczby 51 z rodzajem towarów oznaczonym przez wspomniane znaki towarowe. Element ten wydaje się w rezultacie drugorzędny w całościowym wrażeniu koncepcyjnym przez nie wywoływanym. Elementy „cachaça" lub „pirassununga" w przypadku wcześniejszych portugalskich znaków towarowych są tylko nieznacznie odróżniające pod względem koncepcyjnym, jako że silnie przywodzą na myśl rodzaj rozpatrywanych towarów lub miejsce produkcji tego rodzaju towarów, i służą zatem tylko wywołaniu wśród właściwego kręgu odbiorców skojarzeń między rodzajem towarów lub miejscem produkcji tego rodzaju towarów a elementami najbardziej odróżniającymi rozpatrywanych znaków towarowych. Natomiast przy założeniu, że – jak uznała to Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji – termin „cachaça" jest w rzeczywistości postrzegany jako fantazyjny przez największą część właściwego kręgu odbiorców w Hiszpanii, Danii, Zjednoczonym Królestwie i w Austrii – co skarżąca podważa (pkt 72 powyżej) – element „cachaça" może być uważany wraz z elementem „51" za jeden z najbardziej odróżniających elementów wcześniejszych graficznych znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii.

95 Kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się koncepcyjnie swoimi elementami słownymi „a nossa alegria", „cachaça" i „pirassununga" oraz ewentualnie swoimi ozdobnymi elementami graficznymi. Natomiast te znaki towarowe są częściowo zbieżne w odniesieniu do swoich elementów liczbowych „51" i 61. Nie ulega wątpliwości, że przez właściwy krąg odbiorców elementy te będą natychmiast postrzegane jako liczby pozwalające ocenić lub porównać ilości lub stosunek mocy, a nawet uporządkowywać elementy według kolejności numerycznej. Z powodów już wymienionych w pkt 60 powyżej nie można jednak uważać w niniejszych okolicznościach, że rozpatrywane liczby będą natychmiast postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako odnoszące się do pewnych jasno określonych cech rodzaju towarów oznaczonych przez kolidujące ze sobą znaki towarowe, takich jak zawartość alkoholu w objętości, objętość lub czas niezbędny do procesu dojrzewania. Wynika z tego, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać te liczby jako samoistne pojęcia bez możliwości przypisania im

konkretnego znaczenia, jasnego i określonego w stosunku do rozpatrywanych towarów, jak przyznał to sam OHIM (zob. pkt 60, 93 powyżej).

96 Elementy „51" i „61", jako liczby, cechują się pewnymi podobieństwami pod względem koncepcyjnym. Oba są bowiem liczbami całkowitymi, naturalnymi, nieparzystymi, dwucyfrowymi, których druga cyfra, czyli cyfra jedności 1, jest taka sama. Natomiast rozpatrywane liczby różnią się między sobą cyfrą dziesiątek, mianowicie w przypadku wcześniejszych znaków towarowych jest to 5, a w przypadku zgłoszonego znaku towarowego – 6. Jednakże różnica koncepcyjna między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, która wynika z odmiennej cyfry dziesiątek, jest złagodzona okolicznością, że w rosnącym porządku dziesiątek liczba 50, która odpowiada „5" dziesiątkom, jest bezpośrednio niższa od liczby „60", która odpowiada „6" dziesiątkom, i z tego powodu wartość „50" jest postrzegana jako stosunkowo bliska wartości „60".

97 Pomiędzy z jednej strony wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii a z drugiej strony zgłoszonym znakiem towarowym stopień podobieństwa koncepcyjnego, który wynika z elementów „51" i 61„, mógłby być jednakże trochę mniejszy, jeśli – jak utrzymuje OHIM – element "cachaça „jest w rzeczywistości postrzegany jako termin fantazyjny przez największą część właściwego kręgu odbiorców w Hiszpanii, Danii, Zjednoczonym Królestwie i w Austrii i z tego względu stanowi wraz z elementem "51 jeden z najbardziej odróżniających elementów w ramach wcześniejszych graficznych znaków towarowych zarejestrowanych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii.

98 W świetle poprzedzających rozważań występujący stopień podobieństwa koncepcyjnego można całościowo uznać za przeciętny w relacji między wcześniejszymi portugalskimi znakami towarowymi a zgłoszonym znakiem towarowym i – w zależności od przyjętych założeń – za mieszczący się w przedziale od przeciętnego do nieznacznego w relacji między z jednej strony wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Austrii i Danii a z drugiej strony zgłoszonym znakiem towarowym. Z tego względu należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając w istocie, że brak jest podobieństwa kon-

cepcyjnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, i uwzględnić w tym zakresie piąty argument skarżącej.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

99 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, a zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług (zob. pkt 29 powyżej). W ten sposób niewielki stopień podobieństwa tych towarów lub usług może być kompensowany dużym stopniem podobieństwa znaków towarowych i na odwrót [wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 19; ww. w pkt 40 wyrok Sądu w sprawie VENADO w ramie i in., pkt 74].

100 Dla celów całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem przeciętny konsument rozpatrywanej kategorii towarów rzadko ma sposobność bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych i musi polegać na ich niedoskonałym obrazie, jaki zachował w pamięci (ww. w pkt 99 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

101 W ramach całościowej oceny aspekty wizualny, fonetyczny lub koncepcyjny kolidujących ze sobą oznaczeń nie mają zawsze tego samego ciężaru i należy więc dokonać analizy obiektywnych warunków, w jakich znaki towarowe mogą występować na rynku [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. s. II-2251, pkt 57; 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].

102 Zatem stopień fonetycznego podobieństwa dwóch znaków towarowych posiada niewielkie znaczenie w odniesieniu do towarów, które są sprzedawane w taki sposób, że przy dokonywaniu zakupu właściwy krąg odbiorców postrzega zwykle oznaczający je znak towarowy w sposób wizualny [wyroki Sądu: 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 55; z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie T-301/03 Canali Ireland przeciwko OHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Rec. s. II-2479, pkt 55].

103 Wniosek o braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, do którego doszła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, opierał się na stwierdzeniu, że były one całościowo różne pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

104 Tymczasem – tak jak stwierdzono już w pkt 84, 90 i 98 powyżej – zaskarżona decyzja jest dotknięta błędem w zakresie, w jakim stwierdzono w niej brak podobieństwa fonetycznego, wizualnego i koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Kolidujące ze sobą znaki towarowe wywołają bowiem u danych konsumentów w niewielkim stopniu podobne wrażenie wizualne i wrażenie fonetyczne oraz przeciętnie lub w niewielkim stopniu podobne wrażenie pod względem koncepcyjnym.

105 W ramach szóstego argumentu skarżąca zauważa w istocie, że wymienione błędy miały wpływ na zaskarżoną decyzję w zakresie, w jakim doprowadziły Izbę Odwoławczą do niesłusznego stwierdzenia braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. Dorośli młodzi i w średnim wieku, którzy zazwyczaj spożywają koktajle w barach, restauracjach lub prywatnie, zdaniem skarżącej dostrzegą podobieństwo fonetyczne elementów „61" i „51", poprzedzonych terminem „cachaça", a element graficzny zgłoszonego znaku towarowego nie stanowi części niedoskonałego obrazu znaków towarowych, który zachowają oni w pamięci. Nawet gdyby właściwy krąg odbiorców był w stanie odróżnić kolidujące ze sobą znaki towarowe, podobieństwo między nimi pod względem fonetycznym, wizualnym i koncep-

cyjnym może sprawić, że uzna on, iż towary oznaczone tymi znakami towarowymi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa.

106 Chociaż, jak wspomniał OHIM, czasami przypisywano decydujące znaczenie postrzeganiu fonetycznemu znaków towarowych w odniesieniu do napojów [wyrok Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. s. II-43, pkt 48], nie można tego uczynić w niniejszej sprawie. Jak stwierdzono w pkt 40 powyżej, rozpatrywane towary podlegają zwykle ogólnej dystrybucji i są również sprzedawane nie tylko w specjalistycznych sklepach, ale nawet w sklepach wielkopowierzchniowych. Ponadto skarżąca podnosi, a OHIM nie podważa, że gdy napoje alkoholowe lub likiery sporządzane z trzciny cukrowej, oznaczone przez kolidujące ze sobą znaki towarowe, spożywa się w barach i restauracjach, spożywa się je ogólnie jako składniki pewnych koktajli, takich jak caipirinha. Wynika z tego, że napoje te są zazwyczaj zamawiane ustnie pod nazwą tych koktajli, a nie pod ich własnym mianem.

107 W niniejszych okolicznościach należy zatem przypisać tylko drugorzędne znaczenie postrzeganiu fonetycznemu kolidujących ze sobą znaków towarowych w całościowym wrażeniu przez nie wywoływanym. Natomiast w tymże całościowym wrażeniu decydujące jest postrzeganie wizualne i koncepcyjne.

108 Należy wziąć pod uwagę to, że kolidujące ze sobą znaki towarowe zasadzają się z wizualnego i koncepcyjnego punktu widzenia na kojarzeniu napojów alkoholowych lub likierów sporządzanych z trzciny cukrowej, a w szczególności w przypadku wcześniejszych portugalskich znaków towarowych trunku cachaça, z określoną liczbą, mianowicie 51 w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i 61 w przypadku zgłoszonego znaku towarowego, co u właściwego kręgu odbiorców nie przywodzi ani nie będzie przywodziło natychmiast na myśl określonej cechy rodzaju rozpatrywanych towarów. Liczba ta, w sposób identyczny w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, jest liczbą całkowitą, naturalną, nieparzystą, dwucyfrową, której druga cyfra, czyli cyfra jedności, to 1. Ponadto różnice wizualne i koncepcyjne pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, które wynikają z różnic graficznych i z różnicy wartości istniejącej pomiędzy liczbami 50 i 60, są złagodzone okolicznością, że po pierwsze sposób zapisania cyfry 5 jest bliższy sposobowi zapisania cyfry 6

niż sposobowi zapisania pozostałych cyfr, i na odwrót, a po drugie w rosnącym porządku dziesiątek liczba 50 jest bezpośrednio niższa od liczby 60, tak że wartość przypisywana tym liczbom przez właściwy krąg odbiorców, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, będzie stosunkowo bliska.

109 Ponadto dla wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego jest lub – w odniesieniu konkretnie do wcześniejszego słownego portugalskiego znaku towarowego – może być wspólne pod względem wizualnym przestawienie ich liczb dużą czcionką z umieszczeniem pośrodku oznaczenia, prostymi znakami, w kolorze białym, na tle w kolorze ciemnym.

110 Co się tyczy elementów graficznych kolidujących ze sobą graficznych znaków towarowych, nie mają one określonej treści koncepcyjnej, a pod względem wizualnym stanowią – tak samo jak elementy słowne „cachaça", „pirassununga" lub „a nossa alegria" dla konsumentów portugalskich – elementy mające na celu wzmocnienie wpływu elementu liczbowego, mianowicie liczby 51 lub liczby 61, w związku z rodzajem rozpatrywanych towarów, mianowicie napojów alkoholowych lub likierów sporządzanych z trzciny cukrowej produkowanej w kraju portugalskojęzycznym, w niniejszym przypadku w Brazylii. Ponadto kolidujące ze sobą graficzne znaki towarowe są zbieżne pod względem ich niektórych elementów graficznych, w szczególności kształtu okrągłego lub owalnego odpowiadającego konturowi beczki, na którym naniesione są liczba 51 lub liczba 61 w przypadku wcześniejszych graficznych znaków towarowych lub zgłoszonego znaku towarowego. Z tego względu te elementy graficzne, podobnie jak elementy słowne dla odbiorców portugalskich, nie są same w sobie w stanie powodować wystarczającego rozróżnienia między wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi a zgłoszonym znakiem towarowym i wykluczyć jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

111 Wreszcie różnice fonetyczne istniejące między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, nawet jeśli są znaczące, wydają się w niniejszym przypadku stosunkowo drugorzędne z powodów już wymienionych w pkt 106 i 107 powyżej.

112 Nawet gdyby właściwy krąg odbiorców był w stanie dostrzec pewne różnice między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, prawdopodobieństwo, że dopatrzy się związku pomiędzy tymi znakami, byłoby rzeczywiste w świetle całości poprzedzających rozważań i przy uwzględnieniu identyczności towarów oznaczonych przez wspomniane znaki towarowe. Ostatecznie różnice te nie wydają się w niniejszym przypadku wystarczające, by wykluczyć jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców lub co najmniej przeciętny portugalski konsument napojów alkoholowych, cechujący się przeciętnym stopniem uwagi, mógłby uznać, polegając na całościowym niedoskonałym obrazie wspomnianych znaków towarowych, jaki zachował w pamięci, że towary oznaczone tymi znakami pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

113 Z tego względu należy uznać, że Izba Odwoławcza popełniła błąd polegający na stwierdzeniu braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, i uwzględnić w tym zakresie szósty argument skarżącej.

114 Z tego względu i bez konieczności badania zasadności siódmego argumentu dotyczącego błędu w ocenie dowodów odnoszących się do powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych, słownego i graficznego, CACHAÇA 51 i Cachaça 51 w Portugalii lub co najmniej ich wysoce odróżniającego ogólnego charakteru w tym kraju, należy uwzględnić jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

**W przedmiocie kosztów**

115 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

**1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 lipca 2008 r. (sprawa R 1687/2007-1).**

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

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 3 września 2010 r.

Podpisy

# Spis treści

Okoliczności postania sporu ..... II - 3914

Żądania stron ..... II - 3920

W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem ..... II - 3921

Co do istoty ..... II - 3922

1. W przedmiocie drugiej części jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, dotyczącej naruszenia art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 ..... II - 3922

2. W przedmiocie pierwszej części jedynego zarzutu mającego na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ..... II - 3923

Argumenty stron ..... II - 3923

Ocena Sądu ..... II - 3925

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców ..... II - 3926

W przedmiocie podobieństwa towarów ..... II - 3930

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń ..... II - 3931

— W przedmiocie elementów odróżniających i dominujących ..... II - 3931

— W przedmiocie podobieństwa wizualnego ..... II - 3942

— W przedmiocie podobieństwa fonetycznego ..... II - 3944

— W przedmiocie podobieństwa koncepcyjnego ..... II - 3947

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ..... II - 3951

W przedmiocie kosztów ..... II - 3956