WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
z dnia 6 lipca 2004 r. *

W sprawie T-117/02

Grupo El Prado Cervera, SL, z siedzibą w Walencji (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata P. Kocha Moreno,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. F. Crespo Carrillo oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: niemiecki.

w której drugą stroną w postępowaniu przed izbą odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Helene Debuschewitz i in., jako spadkobiercy **Johanna Debuschewitza**, zamieszkali w Rösrath-Forsbach (Niemcy), reprezentowani przez adwokata E. Kringsa,

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 lutego 2002 r. (sprawa R 798/2001-1), wydanej w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Grupo El Prado Cervera, SL, a J. Debuschewitzem,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(pierwsza izba),

w składzie: B. Vesterdorf, prezes, P. Mengozzi i M. E. Martins Ribeiro, sędziowie,

sekretarz: I. Natsinas, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 marca 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 18 grudnia 1998 r. J Debuschewitz (zwany dalej „drugą stroną postępowania przed OHIM") zgłosił w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowy znak towarowy, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. z 1994 r. L 11, str. 1) ze zm.

2 Zgłoszenie dotyczyło rejestracji oznaczenia słownego CHUFAFIT.

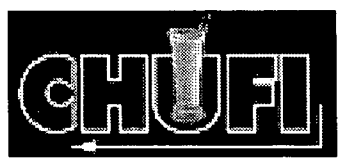
3 Towary, w odniesieniu do których złożono wniosek o rejestrację, należą do klas 29 i 31 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego oraz zmienionego, i odpowiadają, w każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 29: „Orzechy przetworzone";

— klasa 31: „Orzechy świeże".

4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 69/1999 z dnia 30 sierpnia 1999 r.

5 W dniu 29 listopada 1999 r. spółka Grupo El Prado Cervera, SL (uprzednio Compañia Derivados de Alimentación, SL), strona skarżąca przed Sądem, wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw dotyczył rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem. Podstawą wniesienia sprzeciwu było prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw uzasadniony był istnieniem dwóch wcześniejszych krajowych znaków towarowych, zarejestrowanych w Hiszpanii. Pierwszy znak towarowy, zarejestrowany 4 lutego 1994 r. pod numerem 1 778 419, to słowny znak towarowy CHUFI, oznaczający grupę towarów należących do klasy 29, to jest „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze". Drugi znak towarowy, zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem 2 063 328 w dniu 5 maja 1997 r., to następujący graficzny znak towarowy:



6 Znak ten obejmuje grupę towarów należących do klasy 31, to jest „produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, słód".

7 Decyzją z dnia 11 lipca 2001 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw w całości uznając, że jakkolwiek towary objęte zgłoszeniem znaku towarowego były identyczne z towarami chronionymi wcześniejszymi krajowymi znakami towarowymi należącymi do skarżącej, to jednak istniały różnice wizualne, fonetyczne

i koncepcyjne pomiędzy oznaczeniem będącym przedmiotem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego a wcześniejszymi krajowymi znakami towarowymi należącymi do skarżącej, wykluczające prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd hiszpańskiego odbiorcy (kręgu odbiorców).

8 W dniu 31 sierpnia 2001 r. skarżąca wniosła do OHIM, na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

9 Decyzją z dnia 12 lutego 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie i podtrzymała decyzję Wydziału Sprzeciwów, z takim samym uzasadnieniem.

10 Izba odwoławcza uznała w istocie, że pomimo identyczności chronionych towarów, znaki towarowe nie były ani identyczne, ani do tego stopnia podobne, żeby zachodziło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Izba odwoławcza uznała z jednej strony, że jakkolwiek w obu spornych oznaczeniach powtarza się sylaba „chu", to występują w nich jednak różnice wizualne i fonetyczne tak co do liczby sylab, jak ich wymowy (pkt 18 zaskarżonej decyzji). Z drugiej strony, w odniesieniu do porównania koncepcyjnego znaków, izba odwoławcza uznała, że element „chuf", przywołujący w Hiszpanii na myśl słowo „chufa", oznaczające migdał ziemny (inaczej cibora jadalna), służący do przygotowywania napoju „horchata " (orszada z cibory), jest bezpośrednio związany z ciborą i nie pozwala sam z siebie na rozróżnienie obu oznaczeń jako znaków towarowych, ani tych znaków między sobą. Natomiast elementami pozwalającymi na odróżnienie przez konsumenta obu spornych oznaczeń jako znaków towarowych w ramach całościowego porównania tych znaków są, jak stwierdziła izba odwoławcza, ich elementy końcowe. Zdaniem izby odwoławczej, elementy te różnią się między sobą wystarczająco, by uniknąć wprowadzenia w błąd nawet nieuważnego konsumenta (punkty 19 i 20 zaskarżonej decyzji).

Przebieg postępowania i żądania stron

11 Pismem w języku hiszpańskim, złożonym w sekretariacie Sądu 15 kwietnia 2002 r., skarżąca wniosła niniejszą skargę.

12 Pismem z dnia 3 maja 2002 r. druga strona postępowania przed OHIM wniosła sprzeciw, w rozumieniu art. 131 § 2 akapit pierwszy regulaminu Sądu, wobec ustanowienia języka hiszpańskiego językiem postępowania przez Sądem i złożyła wniosek o przyjęcie niemieckiego za język postępowania.

13 Na podstawie art. 131 § 2 akapit trzeci regulaminu, Sąd ustanowił język niemiecki językiem postępowania, gdyż druga strona postępowania przed OHIM zgłosiła w tym języku znak towarowy na podstawie art. 115 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

14 OHIM złożył odpowiedź na skargę w sekretariacie Sądu 7 października 2002 r., druga strona postępowania przed OHIM uczyniła to 16 września 2002 r.

15 Na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy, Sąd (pierwsza izba) postanowił otworzyć procedurę ustną.

16 Na rozprawie w dniu 9 marca 2004 r. strony przedstawiły stanowiska i udzieliły odpowiedzi na pytania Sądu, z wyjątkiem drugiej strony postępowania przed OHIM, która nie była obecna.

17 Skarżąca wniosła do Sądu o:

— stwierdzenie niezgodności zaskarżonej decyzji z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i stwierdzenie jej nieważności;

— stwierdzenie, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego w odniesieniu do towarów należących do klas 29 i 31 znaku towarowego CHUFAFIT, po pierwsze, z hiszpańskim znakiem towarowym nr 1 778 419 CHUFI chroniącym towary z klasy 29 i, po drugie, z hiszpańskim graficznym znakiem towarowym nr 2 063 328 CHUFI, który chroni towary z klasy 31;

— odmowę rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr 1 021 229 CHUFAFIT w odniesieniu do towarów należących do klas 29 i 31;

— obciążenie OHIM i, w razie potrzeby, drugiej strony postępowania przed OHIM kosztami postępowania.

18 OHIM wniósł do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

19 Druga strona postępowania przed OHIM wniosła do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

20 Skarżąca wnosi do Sądu, po pierwsze, o odmowę rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego, po drugie, o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie żądania odmowy rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego

21 W swoim trzecim żądaniu skarżąca dąży w istocie do tego, by Sąd nakazał OHIM odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

22 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu wykonania orzeczenia sądu wspólnotowego. Stąd nie ma konieczności, by Sąd wydawał OHIM nakazy. Urząd ten powinien wyciągnąć odpowiednie wnioski z sentencji i uzasadnienia wyroków Sądu [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433 pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683 pkt 12 i z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 José Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 22). Trzecie żądanie jest zatem niedopuszczalne.

W przedmiocie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji

23 W pierwszym i drugim żądaniu skarżąca wnosi w istocie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Na poparcie skargi podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten dzieli się na dwie części. Pierwsza część dotyczy podnoszonego pominięcia w zaskarżonej decyzji kwestii powszechnej znajomości i/lub renomy a także charakteru wysoce odróżniającego nabytego przez hiszpański znak towarowy CHUFI. Druga część dotyczy podnoszonych błędów w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do obu spornych oznaczeń.

24 Na wstępie należy zaznaczyć, że na rozprawie, w związku z zarzutem niedopuszczalności podniesionym w pismach procesowych OHIM, skarżąca zrezygnowała z pierwszej części zarzutu, co Sąd odnotował w protokole z rozprawy.

25 W związku z tym jedyny zarzut sprowadza się do żądania, by Sąd zbadał, czy w zaskarżonej decyzji Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM słusznie stwierdziła brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń.

Argumenty stron

26 Skarżąca utrzymuje, że Pierwsza Izba Odwoławcza powinna była stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z powodu podobieństw wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych obu spornych oznaczeń.

27 Po pierwsze, w odniesieniu do podobieństwa wizualnego spornych oznaczeń, skarżąca wskazuje, że znak CHUFI jest praktycznie identyczny z początkową częścią znaku CHUFAFIT i ponieważ odbiorcy zwracają uwagę przede wszystkim na część początkową znaku słownego, w konsekwencji oba znaki są z wyglądu podobne. Skarżąca podkreśla również, że konsumenci mogliby tym łatwiej przypisać oba znaki temu samemu przedsiębiorstwu, że właściciele znaków powszechnie znanych w sektorze spożywczym używają części początkowych znaków w celu opracowania nowych znaków, zawierających ten sam element.

28 Skarżąca utrzymuje następnie, że zgłoszony wspólnotowy znak towarowy CHUFAFIT nie odróżnia się fonetycznie od znaku CHUFI, ponieważ ten ostatni jest w nim w całości zawarty. Według skarżącej, izba odwoławcza, badając strukturę sylabiczną obu oznaczeń, nie wzięła pod uwagę, że znak CHUFI jest w całości zawarty w oznaczeniu CHUFAFIT. Skarżąca twierdzi dodatkowo, że zawarcie w zgłoszonym oznaczeniu wcześniejszego znaku zwiększa prawdopodobieństwo skojarzenia.

29 Wreszcie, w kwestii porównania koncepcyjnego, skarżąca uznaje, że o ile rzeczywiście znaki CHUFI i CHUFAFIT odwołują się do słowa „chufa", czyli składnika, z którego wytwarza się orszadę z cibory, to ze względu na wspólny element „chuf" okoliczność ta winna skłonić izbę odwoławczą do uznania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do obu znaków. Skarżąca

podnosi ponadto, że zaskarżona decyzja jest niespójna z decyzją OHIM w sprawie FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3), w której Trzecia Izba Odwoławcza stwierdziła istnienie podobieństwa koncepcyjnego, ponieważ oba sporne znaki odwoływały się do tego samego znaczenia i były podobne do hiszpańskiego słowa „flexion".

30 Skarżąca uznaje dodatkowo, że w zaskarżonej decyzji nie uwzględniono małego stopnia uwagi konsumenta, który ma być punktem odniesienia, co powinno być jednym z elementów branych pod uwagę przy rozstrzyganiu, czy podobieństwo znaków towarowych spowodowałoby istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. A według skarżącej, mając do czynienia ze znakami towarowymi służącymi do rozróżnienia artykułów spożywczych albo codziennego użytku, należy wziąć za punkt odniesienia przeciętnego konsumenta, który charakteryzuje się nieuważnym zachowaniem. Według skarżącej, w tym przypadku konsument taki podczas zakupów skłonny będzie skojarzyć zgłoszony znak ze wcześniejszym znakiem CHUFI, który jest najlepiej sprzedającą się w Hiszpanii marką orszady z cibory, a który zawiera się w całości w oznaczeniu CHUFAFIT i którego pierwsze fonemy są zbieżne z tym oznaczeniem.

31 OHIM odpiera ten zarzut, twierdząc, że wobec zgody skarżącej na uznanie przez izbę odwoławczą za tożsame towarów objętych obydwoma znakami, w zaskarżonej decyzji słusznie odrzucono jej sprzeciw, po porównaniu wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym spornych oznaczeń. W istocie OHIM uznaje z jednej strony, że sporne oznaczenia są wizualnie i fonetycznie rozróżnialne, w szczególności ze względu na ich odmienną strukturę sylabiczną. Z drugiej strony, w odniesieniu do płaszczyzny koncepcyjnej OHIM podnosi, że element „chuf", który u odbiorcy hiszpańskiego przywołuje na myśl składnik „chufa", jest elementem opisującym towary chronione obydwoma znakami towarowymi. Stąd zdaniem OHIM, charakter odróżniający obu spornych oznaczeń nie opiera się na przedrostku „chuf", lecz przeciwnie, na wymyślonych końcówkach obu oznaczeń: z jednej strony, w oznaczeniu CHUFI, na dodanym „i", z drugiej strony, w oznaczeniu CHUFAFIT, na dodanym „afit". Ponadto, ze względu na charakter opisowy elementu „chuf", skarżąca nie może mieć monopolu na ten element w odniesieniu do przedmiotowych towarów i sprzeciwiać się rejestracji zawierającego tenże element wspólnotowego znaku towarowego.

32 W odniesieniu do argumentu dotyczącego decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej w sprawie FLEXICON/FLEXON, OHIM przyznaje, że na pierwszy rzut oka stanowiska obu izb odwoławczych są rozbieżne. Twierdzi wszakże, że jakkolwiek orzecznictwo wspólnotowe należy brać pod uwagę, to jednak kwestia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd winna być rozstrzygana w sposób kazuistyczny. W tym względzie OHIM wskazuje na istotną różnicę między sprawą FLEXICON/FLEXON a sprawą niniejszą: w tej ostatniej sprawie tylko przedrostek „chuf" jest wspólny dla obu oznaczeń, podczas gdy w tej pierwszej wspólny był zarówno przedrostek („flex"), jak i końcówka („on").

33 OHIM odrzuca wreszcie twierdzenie skarżącej, jakoby przedmiotowe towary (świeże orzechy, orzechy przetworzone oraz orszada z cibory) były artykułami powszechnego spożycia lub w każdym razie były porównywalne z piwem, winem lub innymi napojami alkoholowymi. Zdaniem OHIM, nie ma specjalnych działów w sklepach dla tych towarów. OHIM uważa w każdym razie, że przeciętny konsument, dostatecznie uważny i poinformowany, kupując przedmiotowe towary będzie w stanie odróżnić oba znaki. Widząc oba te znaki, konsument skojarzy raczej element „chuf" ze składnikiem „chufa", a nie z jednym z dwóch znaków. Zdaniem OHIM, odmienny pogląd oznacza przyznanie właścicielowi znaku towarowego takiego jak CHUFI, opisującego towar „chufa" i posiadającego zaledwie w minimalnym stopniu charakter odróżniający, wymagany przy badaniu bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, wyłączności w stosunku do wszelkich innych znaków zawierających element „chuf" opisujący składnik „chufa".

34 Druga strona postępowania przed OHIM podnosi wątpliwości co do tożsamego charakteru przedmiotowych towarów. Odsyła natomiast do całości argumentacji OHIM w przedmiocie porównania spornych oznaczeń.

Ocena Sądu

35 Należy na wstępie przypomnieć, że 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 jego identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa [oznaczonych tymi znakami] towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony"; przy czym „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym".

36 W niniejszej sprawie wiadomo, że wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane w Hiszpanii. Rozpatrując warunki, o których mowa w poprzednim punkcie, należy więc brać pod uwagę punkt widzenia odbiorców w tym Państwie Członkowskim. Stąd właściwy krąg odbiorców stanowią hiszpańskojęzyczni odbiorcy.

37 Należy następnie podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału w zakresie wykładni dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. z 1989 r. L 40, str. 1) oraz orzecznictwem Sądu dotyczącym rozporządzenia nr 40/94, przez prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy rozumieć prawdopodobieństwo uznania przez odbiorców, że dane towary lub usługi pochodzą od jednego przedsiębiorstwa, lub ewentualnie od przedsiębiorstw związanych ze sobą ekonomicznie [wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29 i z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17; wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 25 i z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 39].

38 Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd winno być oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności istotnych dla danej sprawy (wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22; ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 16; ww. wyrok w w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40; ww.wyrok w sprawie Fifties, pkt 26 i ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 40).

39 Całościowa ocena oznacza pewną współzależność pomiędzy czynnikami, które bierze się pod uwagę, a w szczególności pomiędzy podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług tymi znakami oznaczonych. Niewielkie podobieństwo określonych towarów lub usług może bowiem zostać zrekompensowane wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. Współzależność tych czynników znajduje wyraz w siódmym motywie preambuły rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności uznawania rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, oraz między określonymi towarami lub usługami (ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 41).

40 Wreszcie, rozstrzygające znaczenie w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta przedmiotowych towarów lub usług. A przeciętny konsument postrzega z reguły znak towarowy jako całość i nie bada jego poszczególnych części (ww.wyroki w sprawie SABEL, pkt 23 i w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25). Dla celów całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przyjmuje się, że przeciętny konsument jest właściwie poinformowany i dostatecznie uważny i rozsądny. Należy mieć ponadto na uwadze, że przeciętny konsument nie ma z reguły możliwości bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych i musi się opierać na niedoskonałym wyobrażeniu o nich, jakie zachował w pamięci. Należy również mieć na względzie fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta jest zmienny w zależności od rodzaju towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

41 Jeżeli chodzi o konsumenta, który ma być punktem odniesienia, to ponieważ towary, których dotyczy zgłoszony wspólnotowy znak towarowy, są artykułami spożywczymi codziennego użytku, w szczególności jako podstawowy składnik orszady z cibory (w języku hiszpańskim „horchata") i ponieważ wcześniejsze znaki towarowe należące do skarżącej są chronione w Hiszpanii, za docelowy krąg odbiorców, w odniesieniu do którego badać się będzie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, przyjąć należy przeciętnego konsumenta w tym Państwie Członkowskim.

42 W tym względzie Sąd nie może zgodzić się z zarzutem skarżącej, jakoby izba odwoławcza nie wzięła w zaskarżonej decyzji pod uwagę niskiego poziomu uwagi stanowiącego punkt odniesienia konsumenta. W rzeczywistości, mimo że izba odwoławcza nie stwierdziła, że przedmiotowe towary są artykułami codziennego użytku, jak to utrzymuje skarżąca, to jednak uznała w punkcie 20 zaskarżonej decyzji, że oznaczenia różnią się wystarczająco, by wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nawet nieuważnego konsumenta. Izba odwoławcza, badając całościowo prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń, przyjęła zatem za punkt odniesienia konsumenta o niskim stopniu uwagi w celu ustalenia, czy zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia go w błąd.

43 W przedmiocie porównania towarów należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku towary oznaczone zgłoszonym znakiem, to jest „orzechy przetworzone" i „orzechy świeże" należą odpowiednio do klasy 29 i 31 i są częścią szerszej kategorii towarów, chronionych wcześniejszymi znakami towarowymi i należących do tych samych klas. Skarżąca nie podważa również oceny izby odwoławczej (punkty 12 i 13 zaskarżonej decyzji) co do identyczności towarów objętych zgłoszonym wspólnotowym znakiem towarowym i towarów chronionych znakami wcześniejszymi. Należy zatem uznać, że towary te są identyczne.

44 Co się tyczy porównania spornych oznaczeń, z orzecznictwa Trybunału i Sądu wynika, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego przedmiotowych znaków towarowych oparta musi być na całościowym wrażeniu, jakie wywierają, biorąc w szczególności pod uwagę ich elementy wyróżniające i dominujące [ww. wyroki w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25 i wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47].

45 W niniejszej sprawie należy podnieść, że izba odwoławcza przeprowadziła porównanie zgłoszonego słownego znaku towarowego z wcześniejszym słownym znakiem towarowym należącym do skarżącej, zarejestrowanym pod numerem 1 778 419 i ograniczyła badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku słownego i znaku graficznego należącego do skarżącej (zarejestrowanego pod numerem 2 063 328) do elementu słownego tego znaku. Podejście to jest poprawne. Rzeczywiście, element słowny wcześniejszego znaku graficznego należącego do skarżącej jawi się jako element dominujący tego oznaczenia, mogący samodzielnie dać wyobrażenie o tym znaku, jakie zachowa w pamięci docelowy krąg odbiorców, w taki sposób, że inne elementy składowe znaku to jest, w tym przypadku przedstawienie wysokiej szklanki umieszczonej w środku litery „u" znaku graficznego, umykają w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33]. Należy też podkreślić, że ani skarżąca, ani druga strona postępowania przed OHIM nie podważyły podejścia izby odwoławczej.

46 W takim stanie rzeczy należy zbadać, czy izba odwoławcza słusznie wykluczyła wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do przedmiotowych znaków, przeprowadzając porównanie wizualne, fonetyczne i koncepcyjne spornych oznaczeń.

47 Izba odwoławcza przeprowadziła jednoczesne porównanie wizualne i fonetyczne spornych oznaczeń i stwierdziła:

„Choć prawdą jest, że wizualnie i fonetycznie oznaczenia te mają wspólną pierwszą sylabę »CHU«, znaki towarowe CHUFI i CHUFAFIT odróżniają się wizualnie: ich pisownia jest odmienna — znaki wcześniejsze są dwusylabowe, podczas gdy zgłoszony wspólnotowy znak towarowy jest trzysylabowy. Ich wymowa jest dość odmienna: oznaczenie CHUFI jest krótsze i ogólnie bardziej harmonijne fonetycznie, z zaznaczeniem dominujących samogłosek »U-I«, niż oznaczenie CHUFAFIT, którego wymowa kończy się nagle sylabą »FIT« i które rozciąga się na trzy samogłoski, dające w przybliżeniu dźwięk »U-A-I«".

48 W odniesieniu do porównania wizualnego, trzeba stwierdzić, że sporne oznaczenia mają wspólny nie tylko przedrostek „chuf", ale także literę „i". Oznaczenia te mają zatem pięć liter wspólnych, z których cztery tworzą ich część początkową. Tym niemniej, w spornych oznaczeniach istnieje wiele różnic wizualnych, mogących zwrócić uwagę konsumenta w równym stopniu, jak ich część początkowa, w związku z ograniczoną długością tych oznaczeń. Oznaczenia słowne mają odmienną pisownię i inną liczbę liter, to znaczy pięć liter we wcześniejszych znakach należących do skarżącej i osiem liter w zgłoszonym znaku wspólnotowym, i mają tym samym odmienną strukturę sylabiczną, przy czym struktura wcześniejszych znaków krajowych należących do skarżącej jest szczególnie krótka. Skądinąd, centralne usytuowanie liter „f", „a" i „f" w zgłoszonym znaku wspólnotowym CHUFAFIT i obecność ostatniej litery „t" powoduje odmienne wrażenie wizualne w odniesieniu do zgłoszonego znaku niż w odniesieniu do wcześniejszych znaków należących do skarżącej. Stąd różnice te, mimo że o ograniczonym znaczeniu, są jednak wystarczające dla stwierdzenia braku identyczności spornych oznaczeń w ramach ich całościowego porównania wizualnego.

49 W odniesieniu do porównania fonetycznego, analiza dokonana przez izbę odwoławczą jest prawidłowa. Należy wprawdzie podkreślić, że sporne oznaczenia mają, z jednej strony, wspólną sylabę „chu", a z drugiej strony prawie identyczną końcówkę, to jest „fi" w znakach wcześniejszych i „fit" w oznaczeniu CHUFAFIT. Tym niemniej należy przypomnieć, że struktura sylabiczna spornych znaków jest odmienna, ponieważ znaki wcześniejsze mają dwie sylaby („chu" i „fi"), natomiast zgłoszony znak wspólnotowy trzy („chu", „fa" i „fit"). A zgodnie z zasadami akcentowania w języku hiszpańskim, jak to zostało stwierdzone przez izbę odwoławczą OHIM, ostatnia sylaba „fit" zgłoszonego znaku kończy się nagle literą „t", która wchodząc w skład tej akcentowanej sylaby, przyjmuje całą siłę akcentu tonicznego. Ten sposób akcentowania powoduje też różnicę fonetyczną w wymowie w porównaniu do ostatniej sylaby „fi" w znakach wcześniejszych. Poza tym, o ile rzeczywiście oznaczenie CHUFI w całości wchodzi w skład oznaczenia CHUFAFIT, to jest to jednak powtórzenie okrojone, ponieważ dwie sylaby tworzące wcześniejszy znak CHUFI są oddzielone w oznaczeniu CHUFAFIT literami „f" i „a". Wprowadzenie tych liter między pierwszą wspólną sylabę a końcówki spornych oznaczeń powoduje wrażenie fonetyczne odmienne od wrażenia wywołanego znakami wcześniejszymi. Wszystkie te różnice fonetyczne powodują, że okrojone powtórzenie oznaczenia CHUFI w oznaczeniu będącym przedmiotem zgłoszonego znaku nie oznacza identyczności fonetycznej spornych oznaczeń.

50 Jeżeli chodzi o porównanie koncepcyjne, izba odwoławcza stwierdziła w istocie, że element „chuf", wspólny dla spornych oznaczeń, który odwołuje się do cibory („chufa" w języku hiszpańskim), oznacza produkt, z którego wytwarza się napój „horchata" (orszada z cibory) i nie może służyć do odróżniania znaków towarowych. Izba odwoławcza stwierdziła, że jest to słabością obu znaków towarowych i uznała, że w całościowym porównaniu spornych oznaczeń ich część początkowa ma mniejsze znaczenie niż ich części końcowe, pozwalające konsumentowi zorientować się, że wyrazy te to znaki towarowe, a nie terminy opisowe.

51 Należy zatem założyć, że docelowy krąg odbiorców nie będzie uznawał części opisowej znaku złożonego za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 53; zob. również wyrok Sądu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 60].

52 W niniejszej sprawie chociaż skarżąca przyznała w pismach procesowych, że jej znaki towarowe CHUFI odwołują się koncepcyjnie do cibory („chufa" po hiszpańsku), utrzymywała jednak, że znaki te miały charakter odróżniający ze względu na podnoszoną renomę i/lub powszechną znajomość, jaką cieszą się w Hiszpanii. Skarżąca jednak, jak zostało to stwierdzone powyżej w punkcie 24, zrezygnowała na rozprawie z powoływania się na renomę i/lub powszechną znajomość jej znaków towarowych.

53 Sąd stwierdza, że przedrostek „chuf", wspólny dla obu spornych oznaczeń, opisuje ciborę (inaczej migdał ziemny), której nazwa w języku hiszpańskim brzmi „chufa" i która służy do produkcji popularnego napoju, znanego pod nazwą „horchata" (orszada z cibory), sprzedawanego w Hiszpanii przez skarżącą. W związku z tym, w całościowym wrażeniu wywieranym przez sporne oznaczenia, ich docelowy krąg odbiorów uzna element „chuf" za część opisującą towary nimi oznaczone, a nie za element pozwalający na odróżnienie pochodzenia handlowego tych towarów. Element „chuf" nie ma zatem charakteru odróżniającego i nie może być uważany za element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez sporne oznaczenia.

54 Natomiast, jak słusznie zostało to podniesione przez OHIM, w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez sporne oznaczenia, to elementy końcowe oznaczeń spowodują, że docelowy krąg odbiorców postrzegać je będzie jako słowa wymyślone, a nie jako terminy jedynie opisowe. Należy podkreślić, że z punktu widzenia koncepcyjnego ani końcówka „fit" w zgłoszonym wspólnotowym znaku towarowym, ani litera „i" we wcześniejszych znakach należących do skarżącej, nie mają określonego znaczenia w języku hiszpańskim. Porównanie koncepcyjne tych dwóch końcówek jest zatem pozbawione sensu. Tym niemniej, różnice wizualne i fonetyczne tych elementów są wystarczające dla wykluczenia, w ramach całościowej oceny spornych oznaczeń, wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia docelowego kręgu odbiorców w błąd w odniesieniu do tych oznaczeń. Poza tym, nawet przyjmując że, jak to podniosła skarżąca po raz pierwszy na rozprawie, końcówka „fit" w zgłoszonym znaku odnosi się do słowa „fit" w języku angielskim, którego jedno ze znaczeń odwołuje się do osoby będącej w dobrej formie fizycznej, i że znaczna część docelowego kręgu odbiorców posiada wystarczającą znajomość języka angielskiego by zrozumieć takie odniesienie, czego skarżąca nie wykazała, Sąd uznaje, że takie odniesienie nie ma koniecznie charakteru opisującego cechy towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem i że, co więcej, odniesienie to prowadziłoby tym bardziej do oddalenia wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń. W każdym razie argument ten, mający na celu podważenie charakteru odróżniającego zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego, nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, którym jest, jak to wynika z twierdzeń zawartych w punktach 22 i 23 do 25 powyżej, wyłącznie istnienie względnej podstawy odmowy rejestracji, to jest prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych oznaczeń.

55 Słusznie zatem izba odwoławcza uznała, że w ramach całościowej oceny spornych oznaczeń różnice między tymi oznaczeniami są wystarczające do odrzucenia wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ich docelowego kręgu odbiorców.

56 Wniosku tego nie podważają argumenty, które przytacza skarżąca.

57 W odniesieniu, po pierwsze, do podnoszonej niespójności w praktyce decyzyjnej OHIM i do odesłania do krajowych decyzji hiszpańskich dotyczących oznaczeń i rejestracji krajowych, odmiennych od oznaczeń i rejestracji stanowiących przedmiot niniejszej sprawy, należy przypomnieć, z jednej strony, że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych ocenia się jedynie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, którego wykładnię określa sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej OHIM [wyroki Sądu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe München przeciwko OHIM (Electronica), Rec. str. II-3829, pkt 47; z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. str. II-5179, pkt 31 i ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 61]. Stąd argument oparty na ewentualnej rozbieżności zaskarżonej decyzji z decyzją Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM w sprawie FLEXICON/FLEXON nie może zostać przyjęty. Z drugiej strony, podobny wniosek należy wyciągnąć jeśli chodzi o odniesienia do hiszpańskich decyzji krajowych [wyroki Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 53 i z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Díaz przeciwko OHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Rec. str. II-4835, pkt 37].

58 Po drugie, należy również odrzucić tezę skarżącej opartą na praktyce handlowej właścicieli powszechnie znanych znaków towarowych, zgodnie z którą ci ostatni używają początkowej części swoich znaków towarowych w celu tworzenia znaków pochodnych, zawierających tę część. Z jednej strony, skarżąca nie potrafiła wykazać powszechnej znajomości swoich marek i zrezygnowała z podnoszenia tego argumentu na rozprawie, jak to zostało wspomniane powyżej, w punkcie 24. Z drugiej strony, jak wskazał to OHIM, skarżąca nie może sprzeciwiać się używaniu przez drugą stronę postępowania przed OHIM elementu „chuf" w odniesieniu do właściwych towarów i na właściwym terytorium, ponieważ, jak to zostało stwierdzone powyżej w punkcie 54, element ten nie może być postrzegany przez docelowy krąg odbiorców jako pozwalający na rozróżnienie pochodzenia handlowego towarów chronionych wcześniejszymi znakami towarowymi należącymi do skarżącej.

59 Wreszcie, w odniesieniu do uwag skarżącej dotyczących prawdopodobieństwa skojarzenia spornych oznaczeń ze względu na użycie wspólnego przedrostka „chuf", należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo skojarzenia jest szczególnym przypadkiem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, charakteryzującym się tym, że przedmiotowe znaki towarowe, jakkolwiek nie mogą być mylone ze sobą przez docelowy krąg odbiorców , mogłyby być postrzegane jako należące do tego samego

właściciela [wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589, pkt 60 i cytowane orzecznictwo]. o ile jest to teoretycznie możliwe, w szczególności gdy dwa znaki towarowe wyglądają na należące do tej samej serii znaków, zbudowanych na wspólnym rdzeniu (ww. wyrok w sprawie NU-TRIDE, pkt 61), to jednak należy stwierdzić, że nie może to mieć miejsca w niniejszym przypadku, ponieważ przedrostek „chuf" ma charakter opisowy i nie wywołuje w związku z tym prawdopodobieństwa skojarzenia spornych oznaczeń przez ich docelowy krąg odbiorców.

60 Z powyższego wynika, że chociaż w tym przypadku towary, do których odnoszą się sporne oznaczenia, są identyczne, to jednak różnice między tymi oznaczeniami są wystarczające dla wykluczenia wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ich docelowego kręgu odbiorców.

61 W związku z tym należy odrzucić jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

62 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy ją obciążyć kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM oraz przez drugą stronę postępowania przed OHIM, zgodnie z ich żądaniem.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) **Skarga zostaje oddalona.**

2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung B. Vesterdorf