

Sprawa T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LIMONCHELO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Odwołanie — Przekazanie sprawy przez Trybunał do ponownego rozpoznania

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 12 listopada 2008 r. . . . II - 3088

Streszczenie wyroku

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))*

II - 3085

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego*

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

1. O ile przy badaniu sprzeciwu wniesionego, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy uwzględnić charakter odróżniający tego znaku towarowego, o tyle stanowi on tylko jeden z elementów, które należy wziąć pod uwagę w ramach tej oceny. A zatem nawet wobec występowania wcześniejszego znaku towarowego o niewielkim charakterze odróżniającym może zaistnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i podobieństwa towarów lub usług.

Skutkiem tezy, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy o niewielkim charakterze odróżniającym korzysta z ograniczonej ochrony, byłoby pozbawienie znaczenia czynnika, jakim jest podobieństwo znaków towarowych, a nadmierne uwypuklenie znaczenia odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego. Oznaczałoby to, że w przypadku wcześniejszego znaku towarowego o jedynie niewielkim charakterze odróżniającym, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zaistnieje tylko

w razie zupełnego odtworzenia tego znaku w znaku zgłoszonym, niezależnie od stopnia podobieństwa danych oznaczeń. Wniosek taki nie byłby jednak zgodny z samą naturą całościowej oceny, jaką właściwe organy mają obowiązek przeprowadzić w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) wyżej wymienionego rozporządzenia.

(por. pkt 56, 57)

2. W odczuciu przeciętnych hiszpańskojęzycznych konsumentów istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku oznaczenia graficznego Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, o którego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „likieru cytrynowego pochodzącego z wybrzeża amalfitańskiego” należącego do klasy 33 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz w przypadku słownego znaku towarowego LIMONCHELO, zarejestrowanego wcześniej w Hiszpanii dla „win, spirytusów i likierów” należących do tej samej klasy w rozumieniu wyżej wymienionego porozumienia.

Właściwy krąg odbiorców zachowuje bowiem w pamięci jedynie przybliżony obraz rozpatrywanych znaków towarowych, tak że ich wspólny element, jakim jest słowo „limoncello” lub „limonchelo”, stwarza pewne podobieństwo między nimi, ponieważ słowo „limoncello” może zdominować całościowe wrażenie, jakie zgło-

szony znak towarowy pozostawia w pamięci właściwego kręgu odbiorców. W dodatku omawiane towary są identyczne.

(por. pkt 58)