

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

z dnia 20 listopada 2007 r.*

W sprawie T-149/06

Castellani SpA, z siedzibą w Campagna Gello (Włochy), reprezentowana przez adwokatów A. Di Maso oraz M. Di Maso,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. García Murillo, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której druga stroną postępowania przed Pierwszą Izbą Odwoławczą OHIM była

Markant Handels und Service GmbH, z siedzibą w Offenburgu (Niemcy),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 lutego 2006 r. (sprawa R 449/2005-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Markant Handels und Service GmbH a Castellani SpA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: J.D. Cooke, prezes, I. Labucka i M. Prek, sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 maja 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 13 września 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lutego 2007 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 25 września 2001 r. Castellani SpA dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami.
- 2 Zgłoszenia dokonano dla następującego graficznego znaku towarowego:



CASTELLANI

- 3 Towary, których zgłoszenie dotyczy, należą do klasy 33 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa”. W toku postępowania w sprawie sprzeciwu skarżąca ograniczyła zgłoszenie do „napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, likierów, win musujących i szampana”.
- 4 Zgłoszenie to opublikowane zostało w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 45/2002 dnia 10 czerwca 2002 r.
- 5 W dniu 4 września 2002 r. Markant Handels und Service GmbH wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw oparty został na następujących rejestracjach wcześniejszych:
- rejestracja niemiecka o nr 1148027, CASTELLUM, z dnia 17 października 1989 r. dla „win z wyjątkiem win musujących” z klasy 33;
 - rejestracja niemiecka o nr 39720803.0, CASTELLUCA, z dnia 20 sierpnia 1997 r. dla „win” z klasy 33.
- 6 Sprzeciw obejmował wszystkie towary ujęte w rejestracjach wcześniejszych i dotyczył wszystkich towarów, dla których znak zgłoszono. W uzasadnieniu sprzeciwu

wskazano na prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd z powodu podobieństwa między wcześniejszymi znakami towarowymi a znakiem zgłoszonym oraz identyczności towarów w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 7 Skarżąca zażądała od wnoszącego sprzeciw przedstawienia dowodu rzeczywistego używania jej wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUM. Wnoszący sprzeciw spełnił to żądanie w dniu 31 lipca 2003 r.
- 8 Decyzją z dnia 10 marca 2005 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw w całości. W treści decyzji nie dokonał on oceny dowodu używania przedstawionego przez wnoszącego sprzeciw, ograniczając się do porównania zgłoszonego znaku towarowego z dwoma znakami wcześniejszymi, na których sprzeciw oparto. Uznał on, że zgłoszony znak towarowy i znaki wcześniejsze różnią się na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, a jeśli chodzi o stronę koncepcyjną — stwierdził on, że skoro wszystkie oznaczenia pozbawione są w języku niemieckim znaczenia, właściwy krąg odbiorców nie dostrzeże między kolidującymi ze sobą znakami żadnego podobieństwa koncepcyjnego.
- 9 W dniu 20 kwietnia 2005 r. wnoszący sprzeciw odwołał się od decyzji Wydziału Sprzeciwów, na podstawie art. 57–59 rozporządzenia nr 40/94.
- 10 Decyzją z dnia 22 lutego 2006 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła zgłoszenie. Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, opierając się w szczególności na wizualnym i koncepcyjnym podobieństwie znaków towarowych, a także na identyczności towarów, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku CASTELLUCA.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

12 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi w całości;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

13 W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

- 14 Skarżąca wskazuje w pierwszej kolejności, że Izba Odwoławcza słusznie ograniczyła się do porównania wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUCA i zgłoszonego znaku towarowego, jako że wnosząca sprzeciw nie przedstawiła stosownego dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUM w okresie ostatnich pięciu lat, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 15 Jeśli chodzi o porównanie towarów, skarżąca przyznaje, że towary oznaczane kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są identyczne, ponieważ chodzi tu o wino.
- 16 Natomiast jeśli chodzi o porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń CASTELLANI i CASTELLUCA, skarżąca uważa, że brak jest między nimi jakiegokolwiek podobieństwa, które powodowałoby występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów w błąd, w szczególności w przypadku konsumentów niemieckich, których uważa się za właściwie poinformowanych.
- 17 Jeśli chodzi o płaszczyznę wizualną, skarżąca zwraca uwagę na to, iż zgłoszony znak towarowy zawiera różne elementy wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUCA. Podkreśla ona, po pierwsze, obecność w zgłoszonym znaku towarowym liter „a”, „n” oraz „i” oraz obecność w znaku wcześniejszym liter „u”, „c” i „a”, a po drugie, okoliczność, że zgłoszony znak towarowy, w odróżnieniu od znaku wcześniejszego, jest znakiem graficznym, złożonym ze słowa „castellani” podkreślonego dwiema horyzontalnymi liniami, między którymi — na środku — znajduje się ozdobna wieżyczkami korona, umieszczonego na tarczy przedstawiającej zamek i dwie wieże, ponad którymi widnieje korona z dwiema palmami i krzyżem romańskim w środku. Skarżąca uważa, że ten graficzny element ma wysoce odróżniający charakter, w przeciwieństwie do przedrostka kolidujących ze sobą znaków, który w odniesieniu do objętych nimi towarów pozbawiony jest charakteru odróżniającego.

- 18 Co do strony fonetycznej, skarżąca twierdzi, iż we wszystkich językach europejskich, a w szczególności w języku niemieckim, występują różnice w wymowie omawianych dwóch znaków. Zwraca ona uwagę, że choć przedrostki obu znaków są podobne i wymawia się je w jednakowy sposób, przyrostki mają inną wymowę. Dodaje ona, że wcześniejszy znak towarowy CASTELLUCA jest określeniem fantazyjnym, którego prawidłowa wymowa brzmi [kastelluka], podczas gdy zgłoszony znak towarowy jest słowem włoskim, którego wymowa brzmi [kastellani].
- 19 Jeśli chodzi o stronę koncepcyjną, skarżąca twierdzi, że żaden ze znaków nie odpowiada słowu niemieckiemu, mimo że przedrostek „castel” pochodzi od łacińskiego słowa „castellum”, które oznacza zamek, i że w języku niemieckim przedrostkowi temu odpowiada jego odpowiednik fonetyczny „Kastell”.
- 20 Podkreśla ona w tym względzie, że omawiane dwa słowa mają różne znaczenie, ponieważ wcześniejszy znak towarowy CASTELLUCA wywołuje skojarzenie z „zamkiem należącym do Luki” lub „zamkiem położonym w Lucas”, podczas gdy występujący w zgłoszonym znaku towarowym element „castellani” jest słowem włoskim (chodzi tu o liczbę mnogą lub dopełniacz słowa „castellano”), oznaczającym kasztelana (po niemiecku Kastellan).
- 21 Na rozprawie skarżąca potwierdziła, że Castellani jest nazwiskiem, a nie nazwą posiadłości. Wskazała ona, że rodzina Castellani wytwarza i eksportuje wino praktycznie od stulecia, w szczególności do Niemiec.
- 22 Skarżąca nie zgadza się ze stwierdzeniem Izby Odwoławczej, zgodnie z którym uwaga konsumenta skoncentrowana jest przede wszystkim na przedrostku znaków, wskazując, iż użycie określenia „château” jest w sektorze winiarskim bardzo powszechne. Stwierdza ona, że na danym terytorium występuje pewna liczba zarejestrowanych znaków towarowych zawierających przedrostki „castel”, „castle”, „Kastel” lub

„château” i że konsumenci rozpoznają wino dzięki przyrostkowi dodawanemu do tych przedrostków, które same w sobie nie mają żadnego charakteru odróżniającego. Jej zdaniem oznacza to, iż właściwe końcówki kolidujących ze sobą oznaczeń należy uznać za elementy odróżniające i dominujące, które przyciągają uwagę konsumentów [wyrok Sądu z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-202/04 Madaus przeciwko OHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), Zb.Orz. str. II-1115, pkt 55].

- 23 Jeśli chodzi o ocenę występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, skarżąca uważa, iż nie istnieje prawdopodobieństwo, że odbiorcy będą skłonni uznać dane towary lub usługi za pochodzące z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyroki Sądu: z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia (GRUPO SADA), Zb.Orz. str. II-1667, pkt 42, oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser (España) przeciwko OHIM — Aladin (ALADIN), Zb.Orz. str. II-2861, pkt 78].
- 24 Skarżąca uważa, że z uwagi na to, iż przedrostek „castel” nie pozwala na zidentyfikowanie towarów jako pochodzących od określonego przedsiębiorstwa, przeciętny konsument, właściwie poinformowany i dostatecznie uważny, przy pomocy tego przedrostka nie będzie umiał odróżnić kolidujących ze sobą znaków towarowych. Jej zdaniem przeciętny konsument wie, iż dwa wina, których znak towarowy rozpoczyna się od określenia „castel”, nie zawsze będą pochodzić od tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo i że powinien zwrócić uwagę na nazwę przedsiębiorstwa, odmianę winorośli, pochodzenie wina itp. Skarżąca twierdzi, że w niniejszej sprawie przeciętny konsument nie może pomylić się co do pochodzenia wina w zetknięciu z dwoma omawianymi znakami towarowymi, które różnią się od siebie, a zatem zgłoszony znak towarowy nie może wprowadzić niemieckich konsumentów w błąd.
- 25 Wreszcie skarżąca stwierdza, że wcześniejszy znak towarowy CASTELLUCA jest nieważny, wskazując, iż używa ona swojego znaku towarowego CASTELLANI w Niemczech od 1978 r. dla towarów identycznych z towarami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, przedstawiając na to dowód, i że w związku z tym używanie przez nią jej znaku poprzedza rejestrację wcześniejszego znaku towarowego.

- 26 OHIM podważa w pierwszej kolejności stwierdzenie skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza ograniczyła się do porównania wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUCA ze zgłoszonym znakiem towarowym z uwagi na niedostateczny dowód używania wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUM. Potwierdza on, iż Izba Odwoławcza nie dokonała oceny tego dowodu, ponieważ uwzględniła żądania wnoszącego sprzeciw dotyczące wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUCA, który również był podstawą sprzeciwu. OHIM przypomina, że stwierdzenie występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do jednego z wcześniejszych znaków towarowych wystarczy, by odrzucić zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w całości, i że w związku z tym w takim przypadku można zrezygnować z oceny każdego z praw wcześniejszych, na których sprzeciw oparto [wyroki 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. str. II-965, pkt 70–72, oraz z dnia 16 września 2004 r. w sprawie T-342/02 Metro-Goldwyn-Mayer Lion przeciwko OHIM — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), Zb.Orz. str. II-3191, pkt 48].
- 27 Jeśli chodzi o dane towary, OHIM wskazuje, że strony są zgodne co do faktu, iż towary objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są identyczne.
- 28 Odnośnie do porównania oznaczeń, OHIM przychyliła się do stanowiska Izby Odwoławczej, zgodnie z którym graficzne elementy zgłoszonego znaku towarowego postrzegane są na płaszczyźnie wizualnej jako zwykłe wyobrażenie zamku i że elementy te mają jedynie niewielki charakter odróżniający. Uważa on, że dominującym elementem zgłoszonego znaku towarowego jest określenie „castellani”. Uważa on, że w przypadku złożonego znaku towarowego obejmującego połączenie elementów graficznych i słownych odbiorcy przywiązują zwykle największą wagę do elementu słownego, zachowując w pamięci niedoskonały obraz znaku.
- 29 OHIM zwraca, po pierwsze, uwagę na to, że użycie elementów graficznych o funkcji dekoracyjnej w połączeniu z elementami słownymi jest w handlu powszechne. Po drugie, twierdzi on, że konsumenci nie mają w zwyczaju nie zwracać uwagi na

element słowny. Po trzecie, wskazuje on, że konsumenci ci nie wnioskuje o pochodzeniu handlowym towarów na podstawie takich dekoracyjnych elementów. Sąd element „castellani” — z uwagi na jego umiejscowienie w zgłoszonym znaku towarowym — będzie odgrywał, zdaniem OHIM, kluczową rolę, gdy dany krąg odbiorców przystąpi do identyfikacji oznaczenia i będzie je sobie przypominał [wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-312/03 Wassen International przeciwko OHIM — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Zb.Orz. str. II-2897, pkt 39–41].

- 30 W konsekwencji, choć kolidujące ze sobą znaki towarowe są innego rodzaju, OHIM — wskazując, po pierwsze, że zgłoszony znak towarowy zdominowany jest przez jego element słowny „castellani”, a po drugie, że elementy dominujące kolidujących ze sobą znaków towarowych „castelluca” i „castellani” mają dużą liczbę wspólnych liter i identyczną długość — uważa, że słusznie stwierdzono w zaskarżonej decyzji, iż znaki te są podobne na płaszczyźnie wizualnej.
- 31 Jeśli chodzi o stronę fonetyczną, OHIM zwraca uwagę, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wymawia się na właściwym terytorium w czterech sylabach, to jest „cas-te-llu-ca” i „cas-te-lla-ni”. Twierdzi on, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w zaskarżonej decyzji, iż różne końcówki tych znaków nie wystarczają, by uznać, iż nie są one podobne na płaszczyźnie fonetycznej, skoro ich dwie początkowe sylaby są identyczne, a trzecia pozostaje pod wyraźnym wpływem spółgłosek „ll”.
- 32 OHIM twierdzi, że dokonana przez skarżącą ocena kolidujących ze sobą znaków towarowych jest błędna, jako że jest ona wynikiem sztucznego rozbioru tych znaków, a nie wymaganej zgodnie z orzecnictwem analizy tych znaków w całości, tak jak są one postrzegane przez dany krąg odbiorców. Uważa on, że analiza tych znaki jako całości prowadzi do przekonania, iż kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują także pewien stopień podobieństwa fonetycznego.

- 33 Odnośnie do strony koncepcyjnej, OHIM zauważa, iż Izba Odwoławcza stwierdziła, że dany konsument skojarzy oba oznaczenia CASTELLANI i CASTELLUCA z niemieckim słowem „Kastell” (zamek) i że z tego względu znaki te są do siebie podobne.
- 34 W odpowiedzi na stwierdzenie skarżącej, zgodnie z którym sama obecność jednakowego pojęcia nie wystarcza, by między kolidującymi ze sobą oznaczeniami powstało na właściwym terytorium podobieństwo koncepcyjne, OHIM wskazuje, że w niemieckim rejestrze znaków towarowych znajduje się bardzo niewiele znaków złożonych z przedrostka „castell”, po którym następują różne końcówki, że istnieją różne znaki zawierające określenie „castello”, po którym następuje jedno lub większa liczba innych określeń, lecz że bardzo niewiele znaków złożonych jest z przedrostka „castell”, po którym następuje krótka końcówka, jak to ma miejsce w przypadku znaków towarowych występujących w niniejszej sprawie.
- 35 W tym względzie OHIM podkreśla, jak zauważyła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, że choć żaden ze słownych elementów kolidujących ze sobą znaków towarowych nie ma w języku niemieckim szczególnego znaczenia, możliwe jest, że przeciętny konsument niemiecki dostrzeże w początkowej części tych dwóch znaków pojęcie zamku, z uwagi na jej podobieństwo do niemieckiego określenia „Kastell”. Dlatego uważa on, że nie można wykluczyć podobieństwa koncepcyjnego między znakami.
- 36 Odnosząc się do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, OHIM przypomina stosowne orzecznictwo Trybunału i Sądu w tej materii, a w szczególności czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a mianowicie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, stopień podobieństwa między znakami towarowymi i towarami, rodzaj towarów i poziom uwagi danego kręgu odbiorców.
- 37 Jeśli chodzi o odróżniający charakter elementu „castell” na właściwym terytorium, OHIM przypomina, że choć przy ocenie występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę odróżniający charakter wcześniejszego

znaku towarowego, trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko jeden z branych pod uwagę czynników. Dlatego nawet jeśli wcześniejszy znak towarowy ma niewielki charakter odróżniający lub złożony jest — jak w sprawie niniejszej — z elementu („castell”) mającego niewielki charakter odróżniający, może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w szczególności ze względu na podobieństwo oznaczeń oraz towarów lub usług [zob. wyroki Sądu: z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. II-949, pkt 61, oraz z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch przeciwko OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz. str. II-5309, pkt 69].

38 Odnośnie do stopnia podobieństwa znaków towarowych, OHIM przypomina, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej, w części podobne na płaszczyźnie fonetycznej i że nie można wykluczyć, iż przeciętny konsument niemiecki dostrzega między nimi związek koncepcyjny. Co do stopnia podobieństwa towarów, OHIM przypomina, że omawiane towary należy uznać za identyczne.

39 Odnosząc się do omawianych towarów, OHIM przypomina, że krąg odbiorców, dla których towary te są przeznaczone, składa się z przeciętnych niemieckich konsumentów wina i innych napojów alkoholowych. Jeśli chodzi o poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców w czasie zakupu tych towarów, OHIM uważa, że nie można co do zasady przyjąć, iż przeciętny konsument wina w Niemczech poświęca zakupowi tych towarów dużo uwagi, jako że wybór napojów jest bardzo duży, zarówno pod względem jakości, jak i ceny, a właściwy krąg odbiorców nie zawsze ma wyczerpującą wiedzę w tym zakresie ani też nie zawsze odznacza się szczególną uwagą. W konsekwencji uważa on, że w Niemczech występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ odbiorcy mogą sądzić, że dane towary pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

40 W ocenie OHIM z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i że w związku z tym należy oddalić podnoszony przez skarżącą zarzut.

Ocena Sądu

- 41 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. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 znakami wcześniejszymi są znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 42 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pochodzeniu określonych towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 25; zob. także analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17].
- 43 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń oraz towarów przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy, a w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów lub usług, do których się odnoszą [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. str. II-2821, pkt 31–33 i wskazane tam orzecznictwo].

44 Ponadto należy stwierdzić, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali [ww. w pkt 42 wyrok w sprawie Fifties, pkt 28, oraz wyrok Sądu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mülhens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. II-791, pkt 41; zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz ww. w pkt 42 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25]. Dla potrzeb tej całościowej oceny przyjmuje się, że przeciętny konsument danych towarów jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Poza tym należy mieć na uwadze, że przeciętny konsument nieczęsto ma okazję dokonywania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, lecz zmuszony jest polegać na niedoskonałym obrazie tych znaków zachowanym w pamięci. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług (zob. analogicznie ww. w pkt 42 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26, oraz ww. w pkt 42 wyrok w sprawie Fifties, pkt 28).

45 Należy przypomnieć, że w niniejszej sprawie wniesiono sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z uwagi na występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do wcześniejszych słownych niemieckich znaków towarowych CASTELLUM i CASTELLUCA, służących do oznaczania towarów z klasy 33 porozumienia nicejskiego.

46 Izba Odwoławcza, odrzucając w zaskarżonej decyzji zgłoszenie z uwagi na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUCA, uznała, że nie jest konieczne badanie dowodu dotyczącego używania wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUM (pkt 15 i 23 zaskarżonej decyzji).

- 47 Z tego względu w ramach analizy podniesionego przez skarżącą zarzutu zmierzającego do stwierdzenia nieważności należy dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego CASTELLUCA.
- 48 Z uwagi na to, że występujące w sprawie towary są przeznaczone do bieżącej konsumpcji i że wcześniejsze znaki towarowe są znakami zarejestrowanymi w Niemczech, właściwym kręgiem odbiorców, w stosunku do którego należy dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, są przeciętni konsumenci w Niemczech.
- 49 Ponadto bezsporne jest, że towary oznaczane kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są identyczne. W świetle powyższych rozważań wystarczy zatem dokonać porównania kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 50 Należy w tym miejscu przypomnieć, że dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), Rec. str. II-4335, pkt 30, oraz z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie T-317/03 Volkswagen przeciwko OHIM — Nacional Motor (Variant), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46].
- 51 Jednak całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego kolidujących ze sobą oznaczeń musi opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących [zob. 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 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

- 52 W niniejszej sprawie w kwestii porównania od strony wizualnej należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy jest znakiem złożonym, składającym się z elementu słownego „castellani” i elementu graficznego w postaci dwóch horyzontalnych linii, między którymi — pośrodku — znajduje się ozdobna wieżyczkami korona, oraz tarczy przedstawiającej zamek i dwie wieże, ponad którymi widnieje korona z dwiema palmami i krzyżem romańskim w środku.
- 53 Jeśli chodzi o wagę, jaką należy nadać elementowi graficznemu jako elementowi odróżniającemu, stwierdzić trzeba, iż nie może on stanowić składnika dominującego w całościowym wrażeniu wywoływanym przez zgłoszony znak towarowy. Należy stwierdzić, podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że elementy graficzne tego znaku towarowego postrzegane są jako wyobrażenie zamku i że mają one jedynie niewielki charakter odróżniający. W istocie bowiem w przypadku towaru takiego rodzaju jak wino wyobrażenie zamku nie stanowi elementu umożliwiającego właściwemu kręgowi odbiorców postrzeganie tego składnika graficznego jako dominującego w wizerunku znaku towarowego, jaki odbiorcy ci zachowują. Przeciwnie, konsumenci są przyzwyczajeni do oznaczania i rozpoznawania wina za pomocą elementu słownego, służącego jego identyfikacji, ponieważ element ten określa w szczególności producenta lub posiadłość, na której wino jest wytwarzane [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 Murúa Entrena przeciwko OHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Zb.Orz. str. II-2831, pkt 56]. Dlatego też elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego jest jego element słowny, a mianowicie określenie „castellani”.
- 54 Izba Odwoławcza stwierdziła również, w tym samym punkcie zaskarżonej decyzji, że pierwsza część oznaczeń — jej zdaniem najbardziej przyciągająca wzrok — a mianowicie „castell”, jest identyczna. Natomiast elementy słowne „castellani” i „castelluca” wykazują pewne podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, jako że mają jednakową długość, a ich pierwszych siedem liter jest identycznych i umieszczonych w jednakowej kolejności („c-a-s-t-e-l-l”). Jednak choć uwagę konsumenta przyciąga często początek słowa (ww. w pkt 26 wyrok w sprawie MUNDICOR, pkt 81), skarżąca słusznie zauważa, iż użycie określenia „château” jest bardzo powszechne dla tej kategorii towarów. Istnieje bowiem tak wiele oferowanych konsumentom nazw

i towarów, które zawierają oznaczenie terytorialne wraz z określeniami „castello”, „castel”, „château”, „Schloss” czy „castle”, że aby móc właściwie zidentyfikować wino, którego nazwa zaczyna się od jednego z tych słów, konsumenci muszą uważnie przyrzeć się dodanemu do nich przyrostkowi. W niniejszej sprawie różne są ostatnie litery kolidujących ze sobą oznaczeń, a mianowicie „a”, „n” i „i” w przypadku zgłoszonego znaku towarowego oraz „u”, „c” i „a” w przypadku wcześniejszego znaku towarowego.

- 55 W rezultacie w ramach całościowej oceny oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej stwierdzona między elementami słownymi „castellani” i „castelluca” różnica wystarcza, by przesądzić o braku wizualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 56 Jeśli chodzi o porównanie na płaszczyźnie fonetycznej, należy stwierdzić — wbrew stanowisku Izby Odwoławczej wyrażonemu w pkt 20 zaskarżonej decyzji — że rozbieżności między oznaczeniami wynikające z różnych przyrostków („ani” w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i „uca” w przypadku wcześniejszego znaku towarowego) wystarczają dla ich fonetycznego rozróżnienia w języku niemieckim, mimo identyczności przedrostków („castell”). W istocie, jeśli dany krąg odbiorców wymawia omawiane przyrostki w języku niemieckim, element „ani” wymawiany będzie jako [ani], a element „uca” wymawiany będzie jako [uka].
- 57 W zakresie porównania oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej Sąd uważa za błędną ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą w pkt 21 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą przeciętny konsument niemiecki w jednakowy sposób skojarzy oba znaki ze słowem „Kastell”, które w języku niemieckim oznacza zamek, w związku z czym kolidujące ze sobą oznaczenia należy uznać za podobne na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 58 W tym miejscu należy, po pierwsze, przypomnieć, że użycie określenia „château” jest w sektorze winiarskim powszechne. Niemcy są przy tym czwartym co do wielkości rynkiem na świecie jeśli chodzi o konsumpcję wina. Choć dużą część potrzeb tego rynku zaspokajają wina niemieckie, to jednak przeważają wina importowane.

Głównymi dostawcami wina w Niemczech są Włochy, Francja i Hiszpania. W konsekwencji konsument niemiecki, dokonując zakupu wina w wyspecjalizowanym sklepie, w supermarkecie, hipermarkecie lub wybierając wino z karty win w restauracji, przyzwyczajony jest do dużej liczby znaków towarowych, których nazwa zaczyna się od słów „Schloss”, „castello”, „château”, „castel” lub „castle”. Przywiązuje on zatem mniejszą wagę do przedrostka, natomiast skupia się na przyrostku znaku towarowego figurującego na etykiecie butelki.

- 59 Po drugie, należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy zawiera nazwisko pochodzenia włoskiego, które zostanie rozpoznane jako takie przez właściwy krąg odbiorców. Z uwagi na to, że zarówno włoska gastronomia, jak i włoskie towary są w Niemczech powszechne, przeciętny konsument niemiecki rozpoznaje włoskie nazwisko i kojarzy je z rodziną. Jest bardzo mało prawdopodobne, by przeciętny konsument niemiecki skojarzył zgłoszony znak towarowy z niemieckim słowem „Kastellan”. Jeśli chodzi o wcześniejszy znak towarowy, wywołuje on skojarzenie z zamkiem Luki lub miastem Lukka, będącym stolicą prowincji Lukka w Toskanii, we Włoszech. Z powyższego wynika, że omawiane dwa oznaczenia różnią się od siebie na płaszczyźnie koncepcyjnej.
- 60 Wbrew temu, co zostało stwierdzone w zaskarżonej decyzji, w ramach całościowej oceny przedmiotowych znaków towarowych wizualne, fonetyczne i koncepcyjne różnice kolidujących ze sobą oznaczeń są wystarczające do tego, aby zapobiec — pomimo identyczności wskazanych towarów — zaistnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta niemieckiego z uwagi na podobieństwo oznaczeń.
- 61 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą należy uwzględnić, a w konsekwencji należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

- ⁶² Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- ⁶³ Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza 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 22 lutego 2006 r. (sprawa R 449/2005-1).**

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

Cooke

Labucka

Prek

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 listopada 2007 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

J.D. Cooke