

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

JÁNA MAZÁKA

przedstawiona w dniu 3 lutego 2009 r.¹

1. W swoim odwołaniu Aceites del Sur-Coosur SA, dawniej Aceites del Sur S.A. (zwana dalej „wnoszącą odwołanie”) zwraca się do Trybunału o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-363/04 Koipe przeciwko OHIM i Aceites del Sur (La Española)². Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 maja 2004 r.³ została zmieniona przez Sąd Pierwszej Instancji, który uznał, że wniesione do Izby Odwoławczej odwołanie przez Aceites Carbonell, obecnie Koipe Corporación SL (zwaną dalej „Koipe”) jest uzasadnione i w konsekwencji jej sprzeciw należało uwzględnić.

w sprawie wspólnotowego znaku towarowego⁴ stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

I — Ramy prawne

2. Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.”

1 — Język oryginału: angielski.

2 — Wyrok z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-363/04 Koipe przeciwko OHIM - Aceites del Sur (La Española), Zb.Orz. s. II-3355 (zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem”).

3 — Decyzja w sprawie R 1109/2000-4 (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”).

4 — Dz.U. 1994 L 11, s. 1.

3. Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

(i) wspólnotowe znaki towarowe;

(ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Niderlandów lub Luksemburga, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu;”

II — Okoliczności powstania sporu

4. W dniu 23 kwietnia 1996 r. wnosząca odwołanie dokonała zgłoszenia w OHIM przedstawionego poniżej graficznego wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „zgłoszonym znakiem” lub „znakiem towarowym La Española”):



5. Zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 89/98 z dnia 23 listopada 1998 r. W dniu 23 lutego 1999 r. Koipe wniosła sprzeciw wobec zgłoszenia tego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem. Koipe oparła swój sprzeciw na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w przypadku zgło-

szonemu znaku towarowemu i przedstawionemu poniżej należącego do Koipe wcześniejszego graficznego znaku towarowego Carbonell (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem” lub „znakiem towarowym Carbonell”):



6. Wydział Sprzeciwów OHIM stwierdził, że Koipe zdołała wykazać istnienie tylko trzech hiszpańskich i jednej wspólnotowej rejestracji dla „oliwy z oliwek” (zwanych dalej „wcześniejszymi hiszpańskimi znakami towarowymi”) ⁵. Decyzją nr 2084/2000 z dnia 21 września 2000 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw wniesiony przez Koipe.

7. W dniu 19 stycznia 2001 r. Koipe wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. W dniu 11 maja 2004 r. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie i wydała zaskarżoną decyzję, stosując w niej podejście przyjęte w decyzji Wydziału Sprzeciwów i potwierdzając, że wywoływane przez te oznaczenia ogólne wrażenia wizualne są różne. Zauważyła ona bowiem, że elementy

graficzne, na które składa się głównie wizerunek osoby siedzącej w gaju oliwnym, mają w odniesieniu do oliwy z oliwek niewielki charakter odróżniający, co w konsekwencji nadaje pierwszorzędne znaczenie elementom słownym „la española” i „carbonell”. Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń na gruncie fonetycznym i koncepcyjnym, to Izba Odwoławcza stwierdziła, że Koipe nie zakwestionowała całkowitego braku podobieństwa elementów słownych ani słabości związku koncepcyjnego między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Wreszcie Izba Odwoławcza przyznała, że Wydział Sprzeciwów winien był orzec w przedmiocie powszechnej znajomości wcześniejszych hiszpańskich znaków towarowych. Jednakże jej zdaniem tego rodzaju ocena — podobnie jak badanie dokumentów przedstawionych Izbie Odwoławczej w celu wykazania powszechnej znajomości — nie była bezwzględnie konieczna, ponieważ nie została spełniona jedna ze wstępnych przesłanek oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w związku z renomowanym lub powszechnie znanym znakiem towarowym, to znaczy przesłanka podobieństwa oznaczeń.

III — Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

8. W dniu 31 sierpnia 2004 r. Koipe wniosła skargę do Sądu Pierwszej Instancji o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Na poparcie swojej skargi Koipe podniosła i) naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz ii) naruszenie obowiązku zbadania dowodów na powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego.

5 — Na dowód istnienia wcześniejszego znaku towarowego Koipe powołała się na sześć rejestracji hiszpańskich, rejestrację wspólnotową nr 338681, dwie rejestracje międzynarodowe oraz na krajowe rejestracje irlandzkie, duńskie, szwedzkie i dokonane w Zjednoczonym Królestwie.

9. Po pierwsze Sąd Pierwszej Instancji zauważył, że pomiędzy stronami istnieje spór co do rejestracji, jakie należy uwzględnić w celu oceny prawa do wniesienia sprzeciwu, na które powołuje się Koipe. OHIM i wnosząca odwołanie twierdzą, że skoro data dokonania przez Koipe zgłoszenia wspólnotowego nr 338 681 („wspólnotowego znaku towarowego należącego do Koipe”) była późniejsza niż data złożenia wniosku o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, to Izba Odwoławcza nie powinna była brać go pod uwagę. Jednak zdaniem Sądu kwestia ta nie ma w niniejszej sprawie znaczenia i stwierdził on, że „zaskarżona decyzja jest oparta co do zasady na braku podobieństwa pomiędzy elementami graficznymi znaku towarowego Carbonell i zgłoszonego znaku towarowego. Tymczasem element graficzny znaku towarowego Carbonell jest taki sam w przypadku wszystkich rejestracji powołanych przez Koipe, zarówno uwzględnionych przez Izbę Odwoławczą, jak i przez nią odrzuconych”⁶.

10. Sąd Pierwszej Instancji zbadał pierwszy zarzut podniesiony przez Koipe, w którym twierdzi ona, że zaskarżona decyzja narusza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, gdyż nie uwzględnia okoliczności, że omawiane znaki towarowe są na pierwszy rzut oka ogólnie podobne, przez co może powstać prawdopodobieństwo wprowadzenia uczestników rynku w błąd, ani też okoliczności, że towary objęte wnioskiem o rejestrację są identyczne z towarami, do oznaczania których służył wcześniej znak towarowy.

6 — Zobacz pkt 48 zaskarżonego wyroku.

11. Dlatego też w pkt 75–78 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza na poparcie swoich wniosków dotyczących niewielkiej zdolności odróżniającej elementów graficznych omawianych znaków towarowych ogranicza się do stwierdzenia, że są one typowe w branży oliwy z oliwek. Elementy graficzne przedstawiały co do zasady osobę siedzącą na wiejskim tle, a dokładniej w gaju oliwnym. Jednak Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że Izba Odwoławcza nie podała żadnego wyjaśnienia dotyczącego powodów, dla których uznała, iż elementy graficzne mają niewielką zdolność odróżniającą, i poza omawianymi znakami towarowymi nie przywołała żadnego znaku towarowego zawierającego podobny element graficzny. W pkt 87 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził zatem, że Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji błędnie uznała, iż elementy graficzne omawianych znaków towarowych mają niewielką zdolność odróżniającą.

12. Ponadto Sąd Pierwszej Instancji uznał, że Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła, iż ze względu na niewielką zdolność odróżniającą elementów graficznych omawianych znaków towarowych w niniejszej sprawie naczelnego znaczenia nabiera porównanie ich elementów słownych, nawet jeśli element słowny znaku towarowego La Española sam w sobie ma niewielką zdolność odróżniającą⁷.

7 — Zobacz pkt 88 i 89 zaskarżonego wyroku. W pkt 92 i 93 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji wyszedł z założenia, że „Sam OHIM w innych postępowaniach w sprawie sprzeciwów zajmował stanowisko odmienne do tego, które prezentuje w niniejszym postępowaniu” — jako że stwierdził w innym postępowaniu w sprawie sprzeciwu, że „wyrażenie »la española« ma jedynie niewielką zdolność odróżniającą, gdyż stanowi powszechnie występującą nazwę w branży spożywczej i wskazuje na geograficzne pochodzenie towarów”.

13. W odniesieniu do podobieństwa znaków towarowych i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że „wszystkie wspólne elementy obu spornych znaków towarowych wywołują bardzo podobne ogólne wrażenie, ponieważ znak towarowy La Española powiela z dużym stopniem szczegółowości istotę wizualnego przekazu znaku towarowego Carbonell: kobieta ubrana w tradycyjny strój, siedząca w określony sposób w pobliżu gałęzi drzewa oliwnego, na tle gaju oliwnego; całość obejmuje niemal identyczną kompozycję przestrzeni, kolorów, miejsc, w których umieszczone są nazwy, i sposobu, w jaki zostały napisane”. Sąd uznał, że to podobne ogólne wrażenie wywołuje w sposób nieunikniony prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumenta w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, którego nie zmniejsza występowanie odmiennego elementu słownego, ponieważ element słowny zgłoszonego znaku towarowego ma bardzo niewielką zdolność odróżniającą, odwołując się do pochodzenia geograficznego towaru⁸.

14. Dlatego też Sąd Pierwszej Instancji uznał, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż wykluczone jest wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wiążące się z omawianymi znakami towarowymi. Z całości rozważań Sądu wynika, że przeciwnie, takie prawdopodobieństwo istnieje⁹. W konsekwencji Sąd uwzględnił pierwszy zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i uznał, że bez

konieczności analizowania drugiego zarzutu należy zmienić zaskarżoną decyzję¹⁰.

IV — Odwołanie

15. Wnosząca odwołanie podnosi dwa zarzuty na poparcie swojego odwołania. Zarzut pierwszy i część pierwszą zarzutu drugiego należy rozpatryć łącznie.

A — Zarzut pierwszy i część pierwsza zarzutu drugiego

16. W zarzucie pierwszym wnosząca odwołanie stwierdza, że Sąd Pierwszej Instancji błędnie uznał, w ramach ustalania, czy sprzeciw wniesiony przez Koipe był uzasadniony, iż kwestia jakie rejestracje należy uwzględnić jest pozbawiona znaczenia. Sąd w zaskarżonym wyroku powinien był wykluczyć należący do Koipe wspólnotowy znak towarowy, ponieważ nie stanowi on wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) rozporządzenia 40/94. Jedynymi mającymi znaczenie znakami towarowymi byłyby zatem wcześniejsze hiszpańskie znaki towarowe. Dlatego też kwestia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych hiszpańskich znaków towarowych powinna zostać rozstrzygnięta wyłącznie w stosunku

8 — Zobacz pkt 104 i 105 zaskarżonego wyroku.

9 — Zobacz pkt 112 zaskarżonego wyroku.

10 — Zobacz pkt 113 i 114 zaskarżonego wyroku.

do odbiorców zamieszkałych na terytorium Hiszpanii, ponieważ to właśnie tam chronione są wcześniejsze znaki towarowe Koipe, a nie w stosunku do odbiorców z całego terytorium Wspólnoty.

17. Koipe i OHIM twierdzą zasadniczo, że wnosząca odwołanie niepotrzebnie przywiązuje wagę do treści pkt 47 i 48 zaskarżonego wyroku. Podnoszą oni w istocie, że ocena Sądu Pierwszej Instancji dotycząca prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych przeprowadzana była na każdym etapie wyłącznie w odniesieniu do terytorium Hiszpanii i rynku hiszpańskiego.

18. W części pierwszej zarzutu drugiego wnosząca odwołanie twierdzi, że w celu przeprowadzenia oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, poprzez błędną identyfikację wcześniejszych znaków towarowych, Sąd Pierwszej Instancji nieprawidłowo określił właściwy krąg odbiorców i terytorium.

19. *Koipe i OHIM* twierdzą co do zasady, że w kontekście oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych, Sąd Pierwszej Instancji słusznie ograniczył analizę właściwego kręgu odbiorców i terytorium do Hiszpanii.

1. Ocena

20. Uważam, że wnosząca odwołanie ma rację twierdząc, iż Sąd Pierwszej Instancji naruszył prawo nie określając dokładnie wcześniejszych znaków towarowych, które należałoby uwzględnić w niniejszej sprawie. W szczególności Sąd Pierwszej Instancji nie wyłączył w wyraźny sposób należącego do Koipe wspólnotowego znaku towarowego ze znaków, które należałoby uwzględnić na tej podstawie, że znak ten nie stanowi wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 rozporządzenia nr 40/94¹¹.

21. Jednakże wspomniane naruszenie nie wydaje się mieć decydującego wpływu na klasyfikację właściwego kręgu odbiorców a tym bardziej na treść zaskarżonego wyroku¹². Z zaskarżonego wyroku wynika bowiem, że Sąd Pierwszej Instancji nie odniósł się do kręgu odbiorców lub terytorium innego niż hiszpańskie.

22. W konsekwencji zarzut pierwszy odwołania i część pierwszą zarzutu drugiego należy oddalić jako bezzasadne.

11 — W tym sensie, że data rejestracji tego znaku była późniejsza niż dzień 23 kwietnia 1996 r. czyli data rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

12 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-94/02 P Biret przeciwko Radzie, Rec. s. I-10565, pkt 63.

B — Część druga zarzutu drugiego

23. W ramach części drugiej zarzutu drugiego, wnosząca odwołanie twierdzi, że, pomimo iż zgodnie z orzecznictwem „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy [...] oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku”¹³, to w zaskarżonym wyroku Sąd Pierwszej Instancji nie uwzględnił dwóch niezwykle istotnych i mających znaczenie dla sprawy czynników, a mianowicie: i) wcześniejszego przez długi okres czasu współistnienia znaków towarowych i ii) powszechnej znajomości zgłoszonego znaku towarowego oraz wcześniejszych hiszpańskich znaków towarowych.

24. Po drugie, wnosząca odwołanie twierdzi, że w zaskarżonym wyroku dokonano analizy omawianych znaków towarowych nie na podstawie kryterium „całościowej oceny” lub „całościowego wrażenia”, lecz na podstawie odrębnego, następującego po sobie i analitycznego badania elementów składających się na złożone znaki towarowe, naruszając w ten sposób art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i dokonujące jego wykładni orzecznictwo. Przypisując zatem decydujące znaczenie elementom graficznym i odmawiając wszelkiego znaczenia elementom słownym znaku towarowego, Sąd Pierwszej Instancji przeinaczył fakty i dowody w niniejszej sprawie.

25. Po trzecie, zdaniem wnoszącej odwołanie i OHIM, Sąd Pierwszej Instancji nie dokonał prawidłowej oceny właściwego kręgu odbiorców, ponieważ odwołał się do profilu przeciętnego hiszpańskiego konsumenta oliwy z oliwek, który jest bardziej zbliżony do modelu przeciętnego konsumenta przyjmowanego przez orzecznictwo niemieckie — a mianowicie „konsumenta nieuważnego i nierozważnego” — niż obranego przez orzecznictwo wspólnotowe modelu konsumenta europejskiego, „konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego”¹⁴. Poza tym, zaskarżony wyrok uwzględnia niższy poziom uwagi, który mogą wykazywać konsumenci względem znaków towarowych oliwy z oliwek zamiast wziąć pod uwagę poziom uwagi wykazywanego zwykle przez właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego hiszpańskiego konsumenta oliwy z oliwek.

26. Jednak Koipe podnosi, że Sąd Pierwszej Instancji zastosował kryterium całościowej oceny w sposób właściwy, ponieważ prawidłowo zbadał istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd uwzględniając wszystkie istotne okoliczności niniejszej sprawy, w tym także fakt, że chociaż znaki towarowe współistniały na rynku hiszpańskim, to nie było to współistnienie pokojowe. W istocie, zgodnie z orzecznictwem w tej kwestii, nie wszystkie elementy składające się na znak towarowy mają taką samą wartość lub znaczenie. W konsekwencji, fakt, że Sąd Pierwszej Instancji postanowił potraktować element graficzny jako decydujący, wnioskując iż istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych przy jednoczesnym uwzględnieniu elementu słownego, nie

13 — Zobacz wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22 i z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-643, pkt 18.

14 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. I-3819, pkt 26.

narusza wspólnotowego orzecznictwa dotyczącego znaków towarowych. Sąd Pierwszej Instancji nie odbiegł od ustanowionych kryteriów dotyczących oceny tego prawdopodobieństwa. Co się tyczy argumentów wnoszącej odwołanie dotyczących zarzucanej niewłaściwej kwalifikacji hiszpańskiego konsumenta oliwy z oliwek, Koipe podnosi, że są to czysto faktyczne twierdzenia, które na etapie odwołania są już niedopuszczalne.

27. OHIM twierdzi po pierwsze, że fakt, iż Sąd Pierwszej Instancji nie uwzględnił współistnienia znaków towarowych na właściwym terytorium i powszechnej znajomości zgłoszonego w Hiszpanii znaku towarowego, nie miał decydującego wpływu na rozstrzygnięcie zaskarżonego wyroku. Po drugie, OHIM utrzymuje, że biorąc pod uwagę brak znaczenia innych elementów, Sąd Pierwszej Instancji porównał omawiane oznaczenia wyłącznie na podstawie elementów graficznych, pozostawiając jednak rozstrzygnięcie tej kwestii uznaniu Trybunału i wskazując jedynie na dwa możliwe rozstrzygnięcia tego odwołania.

1. Ocena

28. W odniesieniu do argumentu wnoszącej odwołanie dotyczącego kwestii współistnienia omawianych znaków towarowych, z dokumentów przedstawionych Trybunałowi jasno wynika, że współistnienie tych znaków było dalekie od „pokojuowego”. Okazuje się, że właściciele znaku towarowego Carbonell wnieśli kilka powództw w odniesieniu do znaku towarowego La Española, żądając

unieważnienia lub odmowy rejestracji tego znaku¹⁵ między innymi przed sądami hiszpańskimi.

29. Z dokumentów i uwag przedstawionych Trybunałowi wynika, że co do zasady sądy hiszpańskie rozstrzygały zgodnie z argumentacją wnoszącej odwołanie, tym samym pozwalając na współistnienie omawianych znaków towarowych na rynku hiszpańskim¹⁶. Moim zdaniem, nawet przy założeniu, że stwierdzono współistnienie znaków towarowych na rynku hiszpańskim, to i tak wnosząca odwołanie nie wykazała należyście, że takie współistnienie oparte było na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd¹⁷.

30. Po drugie, w odniesieniu do kwestii powszechnej znajomości znaku towarowego, wystarczy przypomnieć, że co do zasady przy ocenie, czy podobieństwo towarów lub usług oznaczonych obydwojema znakami jest na tyle duże, że może prowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy uwzględnić powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego zamiast

15 — Opierając się na podobieństwie przedstawienia graficznego omawianych znaków towarowych.

16 — W niektórych wyrokach Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że nie sposób całkowicie wykluczyć, iż współistnienie na rynku znaków towarowych może ewentualnie zmniejszyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Zobacz wyroki: z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM (GRUPO SADA), Zb.Orz. s. II-1667, pkt 86, z dnia 25 października 2006 r. w sprawie T-13/05 Castell del Remei przeciwko OHIM — Bodegas Roda (ODA), Zb.Orz. s. II-85 i z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie T-10/06 Portela & Companhia przeciwko OHIM — Torrens Cuadrado i Sanz (Bial), Zb.Orz. s. II-166.

17 — W konsekwencji nie wykazano, że właściwy krąg odbiorców ma świadomość, iż omawiane znaki towarowe należą do innych przedsiębiorstw.

powszechnej znajomości zgłoszonego znaku towarowego¹⁸.

31. Moim zdaniem, w zaskarżonym wyroku Sąd Pierwszej Instancji nie ocenił znaczenia współlistnienia znaków towarowych oraz powszechnej znajomości zgłoszonego znaku w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jednakże w świetle wniosków przedstawionych powyżej w pkt 29 i 30, fakt nieprzeprowadzenia takiej oceny przez Sąd nie daje podstawy do uchylenia zaskarżonego wyroku. Zważywszy, że nie ustalono, iż współlistnienie omawianych znaków towarowych oparte było na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i że co do zasady to raczej powszechna znajomość lub jej brak w odniesieniu do znaku towarowego Carboneł zamiast do znaku towarowego La Española powinna była zostać zbadana w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, powyższe zaniechanie przez Sąd nie miało wpływu na rozstrzygnięcie zaskarżonego wyroku.

32. Według mnie sedno niniejszego odwołania leży w zarzucanej nieprawidłowej wykładni i zastosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (w szczególności w odniesieniu do różnic wizualnych pomiędzy elementami słownymi nazw omawianych znaków towarowych) przez Sąd Pierwszej Instancji.

33. W tym względzie wydaje mi się stosowne przytoczyć utrwalone orzecznictwo, jakie

zostało w sposób zwięzły ujęte w wyroku w sprawie OHIM przeciwko Shaker¹⁹, w którym Trybunał orzekł, że „należy 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 identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony, przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

34. W tym samym wyroku Trybunał stwierdził, że „w tej kwestii prawodawca wspólnotowy stanowi w motywie siódmym rozporządzenia nr 40/94, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, a także od stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między określonymi towarami lub usługami”²⁰.

35. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi

18 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 24.

19 — Wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 31. Zobacz także wyrok z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, pkt 31.

20 — Wyżej wymieniony w przypisie 19 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 32.

oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, co towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym, lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo”²¹.

36. Co więcej prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd części odbiorców należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku²².

37. Ponadto z utrwalonego orzecznictwa wynika także, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą 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. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali²³.

21 — Zobacz ww. w przypisie 19 wyroki w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 33 i w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo.

22 — Wyżej wymienione w przypisie 19 wyroki w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 34 i w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 33.

23 — Wyżej wymienione w przypisie 19 wyroki w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35 i w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 34.

38. Wreszcie Trybunał stwierdził, że „ocena stopnia podobieństwa występującego pomiędzy danymi znakami towarowymi wymaga określenia stopnia ich podobieństwa wizualnego, brzmieniowego i koncepcyjnego, a — w razie potrzeby — określenia wagi, jaką należy przypisać tym poszczególnym elementom, z uwzględnieniem kategorii danych towarów lub usług i warunków, w jakich są one sprzedawane”²⁴.

39. Wracając do zaskarżonego wyroku, w pkt 87 Sąd Pierwszej Instancji uznał po pierwsze, że, w przeciwieństwie do tego co stwierdzono w zaskarżonej decyzji, należało przypisać większą wagę elementom graficznym omawianych znaków towarowych i że znaki te nie mają niewielkiej zdolności odróżniającej.

40. Po drugie, w pkt 88–93 zaskarżonego wyroku i również wbrew twierdzeniom zawartym w zaskarżonej decyzji, Sąd Pierwszej Instancji przyznał mniejszą wagę elementowi słownemu znaku towarowego La Española i stwierdził, że nie ma on dominującego charakteru.

41. Następnie Sąd Pierwszej Instancji przystąpił do oceny podobieństwa omawianych znaków towarowych i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

24 — Wyżej wymieniony w pkt 19 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 36.

42. W pkt 98 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji przytoczył swoje orzecznictwo, zgodnie z którym dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach²⁵. W pkt 100–103 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji dokonał porównania omawianych znaków towarowych na gruncie wizualnym.

43. W tym względzie wydaje się, że Sąd Pierwszej Instancji dokonał oceny kilku aspektów przedstawienia nazw kolidujących ze sobą znaków towarowych z wizualnego punktu widzenia²⁶. Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że „nazwa znaku towarowego umieszczona jest w białym obramowaniu na czerwonym tle w dolnej części etykiety” i że „nazwa znaku towarowego napisana jest białymi literami tego samego rozmiaru na czerwonym tle w obramowaniu”. Jednakże chciałbym podkreślić, że Sąd Pierwszej Instancji nie dokonał oceny ani porównania konkretnej treści elementów słownych nazw znaków towarowych jako takich.

44. Co więcej, w pkt 103 zaskarżonego wyroku, Sąd Pierwszej Instancji ponownie odniósł się do nazw znaków towarowych, ale jedynie w kontekście „miejsc, w których

napisane są nazwy i sposobu, w jaki zostały napisane”. Tutaj powtórnie Sąd Pierwszej Instancji nie przeprowadził oceny konkretnej treści słów i wizualnych różnic pomiędzy tymi dwoma słowami.

45. Jedynie w pkt 105 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji rzeczywiście odwołał się do poszczególnych elementów słownych nazw znaków towarowych, ale ograniczył się do stwierdzenia, że w związku z tym, iż „La Española” ma bardzo niewielką zdolność odróżniającą²⁷, to różnica ta nie zmniejsza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Sąd Pierwszej Instancji nie przeprowadził natomiast wizualnego porównania słów „La Española” i „Carbonell”.

46. Wreszcie w pkt 109 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że różnice fonetyczne pomiędzy omawianymi znakami towarowymi pozbawione są jakiegokolwiek znaczenia dla rozróżnienia towarów.

47. Mając na uwadze powyższe, uważam, że wnosząca odwołanie nie ma racji utrzymując, iż Sąd Pierwszej Instancji w ramach całoś-

25 — Odwołanie się do wyroku z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 30 i do wyroku z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-168/04 L & D przeciwko OHIM — Sämann (Aire Limpio), Zb.Orz. s. II-2699, pkt 91.

26 — Zobacz pkt 100 zaskarżonego wyroku.

27 — Z uwagi na to, że odwołuje się do pochodzenia geograficznego towaru.

ciowej oceny omawianych znaków towarowych zaniechał oceny słownych elementów tych znaków. Jasne jest bowiem, że w niewielkim zakresie ocena nazw wspomnianych znaków towarowych została przeprowadzona przez Sąd Pierwszej Instancji.

48. Wnosząca odwołanie ponadto twierdzi, że w ramach przeprowadzonej analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Sąd Pierwszej Instancji przeinaczył okoliczności faktyczne i dowody jakie zostały mu przedstawione w aktach sprawy.

49. W tym względzie, zgodnie z art. 225 ust. 1 WE i pierwszym akapitem art. 58 statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie należy ograniczyć do kwestii prawnych. Jedynie Sąd jest zatem właściwy do ustalania stanu faktycznego i oceny dowodów. Ocena tych okoliczności faktycznych i dowodów nie stanowi — z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia — kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w ramach odwołania²⁸. Takie przeinaczenie musi w oczywisty sposób wynikać z dokumentów zawartych

w aktach sprawy bez konieczności dokonywania nowej oceny faktów i dowodów²⁹.

50. Wprawdzie na pierwszy rzut oka może wydać się, że Sąd Pierwszej Instancji przeprowadził całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków, to jednak uważam, że Sąd w ramach tej oceny rzeczywiście wziął pod uwagę jedynie nazwę znaku towarowego „La Española”³⁰. Oprócz przyznania w pkt 105, że element słowny jest odmienny, zaskarżony wyrok nie zawiera wyraźnej oceny zdolności odróżniających lub innych cech nazwy znaku towarowego Carbonell. Dlatego też uważam, że Sąd Pierwszej Instancji nie dokonał należytego porównania konkretnej treści elementów słownych znaków towarowych „Carbonell” i „La Española”.

51. Z treści pkt 94–112 zaskarżonego wyroku dotyczącej oceny podobieństwa znaków towarowych i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wynika, że w ramach oceny elementów słownych omawianych znaków towarowych Sąd Pierwszej Instancji pominął konkretną

28 — Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 22, z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 35 i z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 40.

29 — Zobacz wyroki: z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie C-8/95 P New Holland Ford przeciwko Komisji, Rec. s. I-3175, pkt 72, z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-551/03 P General Motors przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-3173, pkt 54 i z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-8935, pkt 108.

30 — W szczególności w pkt 92 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że wyrażenie „La Española” ma jedynie bardzo niewielką zdolność odróżniającą.

treść elementu słownego nazwy znaku towarowego „Carbonell” i przeprowadził zatem jednostronne a tym samym niezgodne z prawem porównanie dwóch nazw omawianych znaków towarowych³¹. W moim przekonaniu wskazane ominięcie doprowadziło do przeinaczenia okoliczności faktycznych i dowodów w tej sprawie.

52. Tym samym powyższe pominięcie ze strony Sądu Pierwszej Instancji doprowadziło, moim zdaniem, do naruszenia prawa w zakresie wykładni i stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

53. W tym względzie należy ponadto dodać, że nawet jeżeli Sąd Pierwszej Instancji potraktowałby treści elementów słownych nazw znaków towarowych „Carbonell” i „La Española” za niebędące dominującymi i posiadające mniejsze znaczenie, to o ile nie uznał iż elementy te są bez znaczenia³² — był on zobowiązany do porównania konkretnej treści

elementów słownych nazw tych znaków towarowych³³. W tej kwestii, w wyroku w sprawie Medion³⁴, Trybunał stwierdził, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wywołane zostało przez składnik nie będący składnikiem dominującym.

54. Ponadto Sąd Pierwszej Instancji nie przedstawił żadnej konkretnej przyczyny dlaczego, w kontekście wizualnego porównania omawianych znaków, nie dokonał bezpośredniego porównania konkretnej treści elementów słownych nazw znaków towarowych (czyli odpowiednio nazw znaków towarowych „Carbonell” i „La Española”).

55. Ponadto zgadzam się także z wnoszącą odwołanie i OHIM, że pomimo przytoczonego w pkt 107 zaskarżonego wyroku stosownego orzecznictwa dotyczącego modelu przeciętnego „konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego

31 — Moim zdaniem niewielka zdolność odróżniająca wyrażenia „La Española” jest oczywiście niewystarczająca, aby usprawiedliwić brak porównania z wizualnego punktu widzenia tej nazwy znaku z wcześniejszym znakiem towarowym „Carbonell”.

32 — Zobacz w tym względzie ww. w przypisie 19 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i 42. W tych punktach Trybunał stwierdził między innymi, że w kontekście oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, oceny podobieństwa znaków towarowych należy dokonać poprzez zbadanie każdego z omawianych znaków towarowych jako całość. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego.

33 — Zobacz podobnie pkt 45 powyżej w odniesieniu do wyrażenia „La Española”.

34 — Wyrok z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 32 i następn.

i rozsądnego”, który należy stosować w kontekście całościowej oceny — Sąd Pierwszej Instancji zastosował faktycznie model bardziej przypominający przesadnie niedbałego konsumenta.

56. Moim zdaniem ocena właściwego konsumenta³⁵ przeprowadzona przez Sąd Pierwszej Instancji nie jest zgodna z orzecnictwem, które stanowi, że przeciętny konsument jest „właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny”.

57. Uważam, że nielogiczne jest twierdzenie Sądu, że „właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny” przeciętny konsument nie zwróciłby uwagi na konkretną treść elementów słownych nazw omawianych znaków towarowych, tym bardziej wówczas gdy ich wielkość i waga dla każdego z omawianych oznaczeń nie jest bez znaczenia.

58. Wreszcie w odniesieniu do argumentu proceduralnego podniesionego przez OHIM,

35 — W szczególności w pkt 109 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że „oliwa z oliwek nabywana jest najczęściej w sklepach wielkopowierzchniowych lub w miejscach, gdzie towary z różnymi znakami towarowymi są wyłożone na półkach [...] i dlatego] konsument kieruje się raczej wrażeniem niż bezpośrednim porównaniem różnych znaków towarowych i często nie czyta wszystkich informacji zamieszczonych na każdym pojemniku oliwy z oliwek. W większości przypadków ogranicza się do wybrania butelki, której etykieta wywołuje u niego wizualne wrażenie poszukiwanego znaku towarowego. [Dlatego] [...] to właśnie element graficzny omawianych znaków towarowych uzyskuje większe znaczenie [...]”.

że Sąd Pierwszej Instancji nie ma możliwości rozstrzygnięcia w sposób sprzeczny ze sporną decyzją organu wspólnotowego i że może on jedynie uchylić taką decyzję, wystarczy stwierdzić, iż zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i art. 135 regulaminu Sądu, ten ostatni może zmienić decyzję Izby Odwoławczej a OHIM na podstawie art. 63 ust. 6 tego rozporządzenia jest zobowiązany do podjęcia środków, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału³⁶.

59. Z powyższych rozważań wynika moim zdaniem, że Sąd Pierwszej Instancji przeinaczył okoliczności faktyczne i dowody w rozpatrywanej przez siebie sprawie i naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, dlatego też należy uchylić zaskarżony wyrok.

60. W moim przekonaniu, zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie statutu Trybunału Sprawiedliwości, Trybunał powinien skierować niniejszą sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji w celu dokonania przez ten Sąd oceny okoliczności faktycznych (nowego porównania omawianych znaków towarowych) za pomocą przeprowadzenia prawidłowej całościowej oceny omawianych oznaczeń.

36 — Zobacz na przykład wyrok z dnia 18 października 2007 r. w sprawie T-425/03 AMS przeciwko OHIM — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), Zb.Orz. s. II-4265, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo.

V — Wnioski

61. Proponuję zatem Trybunałowi, żeby:

- (1) uchylił wyrok z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-363/04 Koipe przeciwko OHIM — Aceites del Sur (La Española);
- (2) skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich;
- (3) rozstrzygnął o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.