

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 9 czerwca 2010 r.\*

W sprawie T-138/09

**Félix Muñoz Arraiza**, zamieszkały w Logroño (Hiszpania), reprezentowany przez adwokatów J. Grimau Muñoz oraz J. Villamora Muguerzę,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez J.F. Crespa Carrillę, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

\* Język postępowania: hiszpański.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

**Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja**, z siedzibą w Logroño, reprezentowana przez adwokata J.I. Martíneza De Torre,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 stycznia 2009 r. (sprawa R 721/2008-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja a Félixem Muñozem Arraizą,

SĄD (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras (sprawozdawca), prezes, M. Prek i V.M. Ciucă, sędziowie,  
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 kwietnia 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 28 lipca 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 lipca 2009 r.,

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

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 12 listopada 2004 r. skarżący, Félix Muñoz Arraiza, złożył w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, którego dotyczyło to zgłoszenie, jest oznaczenie słowne RIO-JAVINA.

- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, po ograniczeniu ich wykazu w toku postępowania przed OHIM, należą do klas 29, 30 i 35 Porozumienia nicejskiego dotyczącego klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
- klasa 29: „konserwy, oleje i tłuszcze jadalne pochodzące z regionu Rioja”
  - klasa 30: „ocet, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, lody spożywcze, miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, sosy (w tym sosy sałatkowe), przyprawy, lód”
  - klasa 35: „wyłączne przedstawicielstwa handlowe, przedstawicielstwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna, eksport, import; wszystko wyżej wymienione dotyczące olejów, tłuszczów jadalnych, octu, kawy, herbaty, kakao, cukru, ryżu, tapioki, sago, substytutów kawy, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, lodów spożywczych, miodu, syropu z melasy, drożdży, proszków do pieczenia, soli, musztardy, sosów (w tym sosów do sałatek), przypraw i lodu”
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 44/2005 z dnia 31 października 2005 r.
- 5 W dniu 9 listopada 2005 r. interwenient, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (zwana dalej „CRD”), działając na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009), wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów i usług, o których mowa w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem następujących wcześniejszych znaków towarowych:

— wspólnotowy znak wspólny nr 226118, przedstawiony poniżej:



— międzynarodowy znak towarowy nr 655291, przedstawiony poniżej:



— inne znaki towarowe zarejestrowane pod numerami 1310420, 1697823, 1697824, 1762252, 1762253, 1805183, 1927658, 2114068, 2114069, 2196310, 2261844, 188572, 6/1983, 92335, 470948, 177233, 655291 i 1511318.

- 7 Sprzeciw, którego uzasadnienie odnosiło się do wszystkich towarów i usług objętych wcześniejszymi rejestracjami, a dokładniej, w kontekście niniejszej skargi, do win należących do klasy 33, dotyczy wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego.
  
- 8 Celem uzasadnienia sprzeciwu CRD powołała się w szczególności na względną podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)].
  
- 9 W dniu 19 marca 2008 r. Wydział Sprzeciwów na podstawie tegoż przepisu częściowo uwzględnił sprzeciw w zakresie, w jakim dotyczył on następujących towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego:
  - ocet, należący do klasy 30,
  
  - wyłączne przedstawicielstwa handlowe, przedstawicielstwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna, eksport, import; wszystko wyżej wymienione dotyczące octu, należące do klasy 35.
  
- 10 Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w zakresie dotyczącym wszystkich pozostałych towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego ze względu na brak podobieństwa między tymi towarami i usługami a towarami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi.
  
- 11 W dniu 5 maja 2008 r. skarżący wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64

rozporządzenia nr 207/2009) w zakresie, w jakim sprzeciw został w tej decyzji częściowo uwzględniony w odniesieniu do określonych towarów i usług.

- 12 Decyzją z dnia 29 stycznia 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie, podtrzymując stanowisko zajęte przez Wydział Sprzeciwów.
  
- 13 Co się tyczy porównania towarów i usług, Izba Odwoławcza, podobnie jak Wydział Sprzeciwów, uznała, że między octem i winem istnieje niski stopień podobieństwa. Stwierdziła ona ponadto, że stopień podobieństwa między wyłącznymi przedstawicielstwami handlowymi, przedstawicielstwami, sprzedażą hurtową i detaliczną, eksportem, importem; wszystkim wyżej wymienionym dotyczącym octu a winem również jest niski z powodów, które zostały wskazane w decyzji Wydziału Sprzeciwów i nie zostały przez skarżącego zakwestionowane przed Izbą Odwoławczą.
  
- 14 Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń, Izba Odwoławcza, biorąc pod uwagę wyłącznie wcześniejszy wspólnotowy znak wspólny nr 226118, z tego względu, że znak ten obejmuje te same towary i posiada ten sam element dominujący „rioja” co wcześniejszy międzynarodowy znak towarowy nr 655291, podtrzymała ustalenia Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którymi między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi istnieje wysoki stopień podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.
  
- 15 Izba Odwoławcza uznała, że niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami i usługami jest kompensowany wysokim stopniem podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi z takim skutkiem, że może to z łatwością wytworzyć u konsumentów europejskich przekonanie, iż ocet i rozpatrywane usługi, sprzedawane pod znakiem towarowym RIOJAVINA, pochodzą z tych samych przedsiębiorstw, będących właścicielami winnic, w których produkowane są wina sprzedawane pod wcześniejszym znakiem towarowym nr 226118, a prawdopodobieństwo wytworzenia takiego przekonania jest o tyle większe, że wina Rioja cieszą się renomą.

- 16 Izba Odwoławcza zauważyła, że okoliczność, iż skarżący jest właścicielem wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego RIOJAVINA, który obejmuje ocet i jest identyczny ze zgłoszonym wspólnotowym znakiem towarowym, nie stoi na przeszkodzie temu, aby wcześniejszy znak towarowy nr 226118 należący do CRD korzystał z kwalifikacji prawnej i mocy wiążącej przysługującej znakowi towarowemu, który jest wcześniejszy niż zgłoszony wspólnotowy znak towarowy, ani temu, aby CRD mogła podnosić istnienie tego wcześniejszego znaku towarowego w celu uzasadnienia sprzeciwu.
- 17 Co się tyczy przytoczonej okoliczności, że hiszpański znak towarowy RIOJAVINA, który należy do skarżącego, współistniał na rynku z wcześniejszym znakiem towarowym nr 226118 należącym do CRD, okoliczność ta nie oznacza, że w Hiszpanii nie dochodziło do wprowadzenia w błąd, i przede wszystkim nie stanowi dowodu na to, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie może powstać w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

## **Żądania stron**

- 18 Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji poprzez dopuszczenie zgłoszonego znaku towarowego do rejestracji dla klas 29, 30 i 35;
  
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.



19 OHIM i CRD wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
  
- obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

### **Co do prawa**

20 Skarżący podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

21 Tytułem wstępu należy zauważyć, że z uwagi na jedynie częściowe uwzględnienie przez OHIM sprzeciwu i na ograniczenie przez Izbę Odwoławczą ze względów ekonomii procesowej dokonanej przez nią oceny do porównania zgłoszonego znaku towarowego tylko z wcześniejszym znakiem towarowym nr 226118 niniejsza skarga dotyczy wyłącznie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku z jednej strony słownego znaku towarowego RIOJAVINA, zgłoszonego dla „octu” należącego do klasy 30, i „wyłącznych przedstawicielstw handlowych, przedstawicielstw, sprzedaży hurtowej i detalicznej, eksportu, importu; wszystkiego wyżej wymienionego dotyczącego octu”, należących do klasy 35, oraz z drugiej strony wcześniejszego znaku towarowego nr 226118, który należy do CRD i został zarejestrowany dla wina, należącego do klasy 33.

22 Wcześniejszy znak towarowy nr 226118 jest wspólnotowym znakiem wspólnym w rozumieniu art. 64 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 66 rozporządzenia nr 207/2009). Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 64

ust. 3 tegoż rozporządzenia (obecnie art. 66 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) ten znak tak jak każdy wspólnotowy znak towarowy objęty jest ochroną przed naruszeniami, które mogłyby wynikać z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wiążącej się z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd.

- 23 Skarżący podnosi jednak, że w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z kwestią prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Po pierwsze bowiem, CRD nie jest przedsiębiorstwem, z którym mógłby on konkurować z tego powodu, że jest ona jednostką administracyjną, a dokładniej organem zdecentralizowanym hiszpańskiego ministerstwa środowiska, obszarów wiejskich i morskich, którego zadaniem jest czuwanie nad jakością win Rioja, a nie ich producentem. Po drugie, trudno sobie wyobrazić, aby konsumenci mogli pomyśleć, że towary skarżącego pochodzą od takiej jednostki administracyjnej.
- 24 Co się tyczy pierwszej kwestii, należy zauważyć, że jeżeli skarżący uważał, iż wcześniejszy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez swego właściciela lub – w związku z tym, że jest on wspólnym znakiem towarowym – przez każdą osobę uprawnioną do jego używania [zob. art. 65 ust. 2 i art. 68 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie odpowiednio art. 67 ust. 2 i art. 70 rozporządzenia nr 207/2009), to zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) powinien był zażądać przedstawienia dowodu rzeczywistego używania tego znaku towarowego. Skoro takie żądanie nie zostało podniesione skarżący nie może kwestionować tego, że wcześniejszy znak towarowy nr 226118 może być używany w celu oznaczenia towarów, dla których został zarejestrowany, a mianowicie win.
- 25 Jeśli chodzi o drugą kwestię należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 26 Wynika z tego, że dla kwestii, czy w przypadku dwóch kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nie ma większego znaczenia to, jakie dokładne pochodzenie handlowe zostanie przypisane towarom i usługom nimi objętym przez zainteresowany krąg odbiorców. Istotne jest to, czy owo pochodzenie handlowe może zostać uznane przez zainteresowany krąg odbiorców w tych dwóch przypadkach za jednakowe.
- 27 W niniejszym przypadku dla zainteresowanego kręgu odbiorców, obejmującego zarówno ogół odbiorców, jak i odbiorców wyspecjalizowanych w Unii, wcześniejszy znak towarowy nr 226118 stanowi wskazanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim win. Niezależnie od tego, jakie byłoby dokładne pochodzenie handlowe tych towarów, to znaczy bez potrzeby ustalenia, czy odbiorcy ci uważają, że wina oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym pochodzą z CRD czy z innego przedsiębiorstwa, nie można z góry wykluczyć, że w razie identyczności lub podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz towarów i usług nimi oznaczonych odbiorcy ci przypiszą to samo pochodzenie handlowe towarom i usługom oznaczonym zgłoszonym znakiem towarowym, co byłoby równoznaczne z istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 28 Wynika z tego, że wbrew temu, co utrzymuje skarżący, okoliczność, że CRD nie jest producentem win Rioja, jako taka nie skutkuje w żadnym razie tym, że nie może być tu mowy o prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd.
- 29 Należy zatem zbadać, czy – jak utrzymuje skarżący – Izba Odwoławcza niesłusznie podtrzymała ustalenia Wydziału Sprzeciwów dotyczące istnienia w niniejszym przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

- 30 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 i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług objętych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
- 31 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Z orzecznictwa tego wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów i usług (zob. ww. w pkt 25 wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 30–33, i przytoczone tam orzecznictwo).
- 32 Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom, w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi [zob. wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. II-449, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 33 Z uwagi na charakter rozpatrywanych towarów i usług właściwy krąg odbiorców obejmuje, jak zauważono w pkt 27 powyżej, zarówno ogół odbiorców, jak i odbiorców wyspecjalizowanych w Unii.

- 34 Co się tyczy w pierwszej kolejności porównania towarów, należy uznać, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż między octem i winem istnieje niski stopień podobieństwa.
- 35 Choć w przeciwieństwie do wina ocet nie jest napojem, to jednak te dwa towary mogą być wykorzystywane przy przygotowywaniu posiłków. Ponadto ocet jest powszechnie wytwarzany poprzez fermentację kwasu octowego z wina.
- 36 W tym względzie, jeśli chodzi o argument skarżącego, zgodnie z którym możliwa jest produkcja octu na bazie innych niż wino roztworów hydroalkoholowych i otrzymanie w ten sposób różnych rodzajów octu (ocet jabłkowy, owocowy, spirytusowy, zbożowy, słodowy, miodowy i serwatkowy), należy zauważyć, że argument ten nie umniejsza w niczym okoliczności, że jak stwierdziła Izba Odwoławcza, najczęściej wytwarzanym i spożywanym octem jest ocet winny, co nie zostało zakwestionowane przed Sądem. Ponadto skarżący w sposób wyraźny wskazał, że pod zgłoszonym znakiem towarowym ma zamiar sprzedawać ocet winny.
- 37 Co się tyczy zwrócenia przez skarżącego uwagi na charakterystyczne dla wina Rioja reguły wytwarzania (wybór rodzaju wykorzystywanych winogron) i dojrzewania (przechowywanie w drewnianych beczkach i minimalny okres dojrzewania), należy zauważyć, że okoliczności te, które ewentualnie mogą być użyteczne dla celów odróżnienia win Rioja od innych win, są jednak całkowicie nieistotne dla jedynej mającej w niniejszym przypadku znaczenie kwestii, czy ocet i wino są towarami podobnymi.

- 38 Jeśli chodzi o odniesienie do wyroku Sądu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie T-501/04 Bodegas Franco-Españolas przeciwko OHIM – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL) (niepublikowanego w Zbiorze), to warto zauważyć, że wyrok ten dotyczy sprawy, która jest całkowicie odmienna od niniejszego przypadku i nie podaje w wątpliwość zasadności oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą.
- 39 W istocie okoliczność, że w tamtej sprawie, dotyczącej podnoszonego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku znaku towarowego ROYAL, zgłoszonego dla wina Rioja, i wcześniejszego znaku towarowego ROYAL FEITORIA, zarejestrowanego dla wina Porto, Sąd uznał, że wina Rioja i Porto pomimo tego, że ich wspólną cechą jest to, że są napojami alkoholowymi, są podobne jedynie w niskim stopniu z powodu oczywistych różnic między nimi, które są dobrze znane przeciętnemu konsumentowi (pierwsze z nich pije się w trakcie posiłku, podczas gdy drugie jest spożywane jako aperitif lub dla poprawienia trawienia), w żadnym stopniu nie wskazuje na to, iż w niniejszym przypadku OHIM niesłusznie zwrócił uwagę na istnienie okoliczności pozwalających stwierdzić istnienie, co prawda w niskim stopniu, ale jednak podobieństwa między octem i winem.
- 40 Z powyższych rozważań wynika, że argumenty podniesione przez skarżącego nie prowadzą do podania w wątpliwość zasadności oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do niskiego stopnia podobieństwa między octem i winem.
- 41 Jeśli chodzi o usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego, w odniesieniu do których sprzeciw został uwzględniony, a mianowicie „wyłączne przedstawicielstwa handlowe, przedstawicielstwa, sprzedaż hurtową i detaliczną, eksport, import; wszystko wyżej wymienione dotyczące octu” należące do klasy 35, Izba Odwoławcza podtrzymała ustalenia Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którymi również te usługi są w niskim stopniu podobne do wina, a przyczyną tych ustaleń było zasadniczo to, że w przypadku przedsiębiorstw z sektora octu i wina sprzedaż ma uzupełniający i pomocniczy charakter.

- 42 Jednocześnie należy, podobnie jak OHIM, stwierdzić, że skarżący nie podniósł żadnego argumentu, który kwestionowałby ocenę Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym usług, ograniczając się wyłącznie do zakwestionowania tej oceny w zakresie dotyczącym towarów (octu i wina).
- 43 Ponadto Sąd zauważa, że zważywszy na ścisły związek pomiędzy każdym towarem i jego sprzedażą, Izba Odwoławcza, po prawidłowym stwierdzeniu, że między octem i winem istnieje niski stopień podobieństwa, słusznie uznała również, że taki sam stopień podobieństwa istnieje pomiędzy z jednej strony usługami sprzedaży, które zostały wyraźnie oznaczone jako „dotyczące octu” – a mianowicie „wyłącznymi przedstawicielstwami handlowymi, przedstawicielstwami, sprzedażą hurtową i detaliczną, eksportem, importem; wszystkim wyżej wymienionym dotyczącym octu” należącymi do klasy 35 – i z drugiej strony winem.
- 44 Podsumowując, skarżący nie wykazał, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż towary i usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego i w odniesieniu do których sprzeciw został uwzględniony, są, co prawda w niskim stopniu, ale jednak podobne do towaru oznaczonego wcześniejszym znakiem towarowym.
- 45 Co się tyczy w drugiej kolejności porównania oznaczeń, należy przypomnieć, 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 detali (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 46 Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. ww. w pkt 45 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Dopiero wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Jest tak w przypadku, gdy składnik ten jest w stanie samodzielnie zdominować zachowany w pamięci przez właściwy krąg odbiorców obraz tego znaku, w związku z czym wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego są bez znaczenia w wywieranym przezeń całościowym wrażeniu (ww. wyrok Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).
- 47 W zaskarżonej decyzji z powodów ekonomii procesowej Izba Odwoławcza ograniczyła się do porównania zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym nr 226118. W ramach tego porównania Izba przyjęła ustalenia Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którymi te znaki towarowe wykazują wysokie podobieństwo pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.
- 48 Sąd uważa w tym względzie, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że element słowny „rioja”, który jest wspólny dla obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych, stanowi w przypadku każdego z tych znaków element dominujący. Element ten przyciąga bowiem uwagę właściwego kręgu odbiorców zarówno ze względu na zajmowane miejsce (na początku zgłoszonego znaku towarowego i w środku wcześniejszego znaku towarowego), jak i – co przyznają strony – na renomę, którą się cieszy w odniesieniu do win Rioja w przeważającej części terytorium Unii.



- 49 Co się tyczy podobieństwa wizualnego, należy zauważyć, podążając zasadniczo za Izbą Odwoławczą, że obecność w obu kolidujących ze sobą znakach towarowych elementu słownego „rioja” – który to element znajduje się na początku zgłoszonego znaku towarowego i jest nadrukowany majuskułami po przekątnej w środku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr 226118 – prowadzi do tego, że stopień podobieństwa wizualnego jest, jeśli nie wysoki, to przynajmniej znaczący i to pomimo występowania innych, mniej istotnych elementów pozwalających na odróżnienie kolidujących ze sobą znaków towarowych, a mianowicie elementu słownego „vina” umieszczonego na końcu zgłoszonego znaku towarowego i różnych elementów słownych i graficznych, które we wcześniejszym znaku towarowym nr 226118 otaczają centralny element „rioja”.
- 50 Jeśli chodzi o różne, poczynione przez strony odniesienia do określonych konkretnych sposobów używania kolidujących ze sobą znaków towarowych na rozpatrywanych towarach, w ramach których skarżący zwrócił uwagę na używanie wcześniejszego znaku towarowego na etykietach o większych rozmiarach lub na tylnej części butelek, a CRD zwróciła uwagę na przedstawienia graficzne, których skarżący używał konkretnie do wydruku zgłoszonego znaku towarowego, to te różne odniesienia są nieistotne dla oceny podobieństwa wizualnego kolidujących ze sobą znaków towarowych, w ramach której za podstawę przyjmuje się oznaczenia w takiej postaci, w jakiej zostały one zarejestrowane przez OHIM lub doń zgłoszone.
- 51 Co się tyczy podobieństwa fonetycznego, należy zauważyć, podążając zasadniczo za Izbą Odwoławczą, że między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi istnieje wysokie podobieństwo fonetyczne z uwagi na wspólny im element słowny „rioja”. Element zgłoszonego znaku towarowego „vina”, który znajduje się na końcu znaku i w związku z tym pod względem fonetycznym ma mniejsze znaczenie, nie powoduje tego, że to podobieństwo fonetyczne ulega zauważalnemu zmniejszeniu. Cztery elementy: „consejo”, „regulador”, „denominacion origen” i „calificada”, umieszczone na czterech bokach wcześniejszego znaku towarowego, z których dwa przedstawione są pionowo i nie są wobec tego z łatwością czytelne, mają wyraźnie drugorzędne znaczenie w ramach tegoż znaku towarowego.

- 52 Jeśli chodzi o podobieństwo koncepcyjne, należy podtrzymać ustalenia Izby Odwoławczej dotyczące zasadniczo istnienia podobieństwa koncepcyjnego o wysokim stopniu. W istocie zawarty w zgłoszonym znaku towarowym termin „riojavina”, tak jak i termin „rioja” znajdujący się na wcześniejszym znaku towarowym, który sam jest pod względem koncepcyjnym wzmocniony poprzez przedstawienie kiści winogron i listka figowego, odsyłają bezpośrednio właściwy krąg odbiorców do produktów winiarskich, i dokładniej do wina Rioja.
- 53 Z powyższych wywodów wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi istnieje wysokie podobieństwo.
- 54 Co się tyczy w trzeciej kolejności całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy przypomnieć, że ocena ta zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, zwłaszcza między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług. W ten sposób niewielki stopień podobieństwa tych towarów lub usług może być kompensowany dużym stopniem podobieństwa znaków towarowych i na odwrót [wyrok Trybunału z dnia 23 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03 Mast-Jägermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].
- 55 W niniejszym przypadku Sąd, podobnie jak Izba Odwoławcza, uznaje, że niski stopień podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług jest kompensowany wysokim stopniem podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych z takim skutkiem, że istnieje prawdopodobieństwo, iż właściwy krąg odbiorców uzna, że pochodzenie handlowe octu i usług sprzedaży octu, które oferowane są pod znakiem towarowym RIOJAVINA, jest takie samo jak w przypadku win sprzedawanych pod wcześniejszym znakiem towarowym nr 226118.

- 56 Jeśli chodzi o okoliczność, że skarżący jest właścicielem hiszpańskiego znaku towarowego RIOJAVINA i pod tym znakiem towarowym sprzedaje ocet na terytorium Hiszpanii od ponad 50 lat, należy zauważyć, że nawet gdyby okoliczność ta została udowodniona, nie stanowi ona dowodu na to, że prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów hiszpańskich w błąd co do pochodzenia handlowego octu sprzedawanego pod tym znakiem towarowym nie istnieje. Ponadto i w każdym razie krąg odbiorców, którego dotyczy ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmuje nie odbiorców hiszpańskich, lecz szerszy zakres odbiorców, a mianowicie odbiorców w Unii.
- 57 Co się tyczy argumentu, że CRD nie może dążyć do monopolizacji używania słowa „rioja” w sektorze, w którym nie może prowadzić żadnej działalności, a mianowicie w sektorze octu, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 12 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] „wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie [...] oznaczeń dotyczących [...] pochodzenia geograficznego [...] towaru [...], pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”.
- 58 Jednocześnie art. 64 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009), który stanowi, że „w drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) znaki lub oznaczenia, które służą w obrocie dla oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów lub usług, mogą być wspólnotowymi znakami wspólnymi w rozumieniu ust. 1”, przewiduje, że „wspólny znak nie uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania w obrocie takich znaków lub oznaczeń, pod warunkiem że używają ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu” oraz że „w szczególności taki znak nie może być powołany wobec strony [osoby] trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej”.
- 59 Tymczasem wbrew temu, co zdaje się sugerować skarżący, CRD, wszczynając postępowanie w sprawie sprzeciwu, w żadnym wypadku nie zmierzała do stanowiącej

naruszenie wyżej wymienionych przepisów monopolizacji używania słowa „rioja”, czy to w odniesieniu do octu, czy jakiegokolwiek innego towaru.

- 60 Celem postępowania wszczętego przez CRD jest wyłącznie zapewnienie jej za pomocą art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 ochrony praw własności intelektualnej, które wynikają z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego nr 226118 przed naruszeniami, które mogłyby wynikać z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wiążącej się z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd.
- 61 Jeśli chodzi o przytoczoną okoliczność, że CRD nie sprzeciwiła się rejestracji innych wspólnotowych znaków towarowych zawierających słowo „rioja”, w tym znaku oznaczającego towary należące do klasy 30 (ocet), okoliczność ta jest nieistotna dla oceny jedynej kwestii mającej znaczenie w niniejszej sprawie, czy – jak zauważył OHIM w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wszczętego przez CRD wobec rejestracji znaku zgłoszonego przez skarżącego – w przypadku tego zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego nr 226118 istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 62 Z uwagi na to, że wbrew temu, co utrzymuje skarżący, OHIM nie dopuścił się naruszenia, stwierdzając, że w niniejszym przypadku istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy oddalić jedyny podniesiony przez skarżącego zarzut, dotyczący naruszenia tegoż przepisu.
- 63 Wynika z tego, że niniejszą skargę należy oddalić w całości, bez potrzeby zbadania żądania skarżącego, które dotyczy „dopuszczenia zgłoszonego znaku towarowego do rejestracji dla klas 29, 30 i 35”.

## **W przedmiocie kosztów**

- <sup>64</sup> Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i CRD – obciążyć go poniesionymi przez nie kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**
  
- 2) Félix Muñoz Arraiza pokrywa koszty postępowania.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 czerwca 2010 r.

Podpisy

II - 2340