



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 31 maja 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy VIÑA SOL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru odróżniającego — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-637/15

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, z siedzibą w Coral Gables, Floryda, (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata F. Terrana,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Miguel Torres, SA, z siedzibą w Vilafranca del Penedès (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata J. Güella Serrę,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 września 2015 r. (sprawa R 356/2015-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Miguel Torres a Alma-The Soul of Italian Wine,

SĄD (druga izba),

w składzie: M. Prek, prezes, F. Schalin (sprawozdawca) i J. Costeira, sędziowie,

sekretarz: M. Marescaux, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 listopada 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 20 stycznia 2016 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 lutego 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2017 r.,

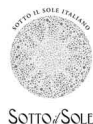
wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 4 marca 2011 r. skarżąca, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Wina”.

4 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 64/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.

5 W dniu 30 czerwca 2011 r. interwenient, Miguel Torres, SA, wniósł – na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 – sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wskazanych w pkt 3 powyżej towarów.

6 Sprzeciw, dotyczący podstaw wskazanych w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, został oparty na następujących wcześniejszych znakach towarowych:

— słownym unijnym znaku towarowym VIÑA SOL, zgłoszonym w dniu 12 lutego 1997 r., zarejestrowanym w dniu 29 października 1998 r. pod nr 462523, którego rejestrację przedłużono w dniu 5 marca 2007 r., dla „napojów alkoholowych (z wyjątkiem piw)”, należących do klasy 33;

— słownym hiszpańskim znaku towarowym VIÑA SOL, zgłoszonym w dniu 9 maja 1944 r., zarejestrowanym w dniu 13 stycznia 1947 r. pod nr 152231, którego rejestrację przedłużono w dniu 11 września 2007 r., dla „win należących do wszystkich klas, z wyjątkiem białego wina stołowego, mocno wytrawnego, posiadającego cechy analogiczne do cech wina reńskiego”, należących do klasy 33;

— słownym hiszpańskim znaku towarowym VIÑA SOL, zgłoszonym w dniu 25 maja 1973 r., zarejestrowanym w dniu 21 marca 1977 r. pod nr 715524, którego rejestrację przedłużono w dniu 25 marca 2003 r., dla „brandy”, należącej do klasy 33.

7 Sprzeciw, dotyczący jedynie podstawy wskazanej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, został oparty na następujących wcześniejszych znakach towarowych:

— graficznym hiszpańskim znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 26 października 2007 r. i zarejestrowanym w dniu 6 maja 2008 r. pod nr 2796505 dla „napojów alkoholowych (z wyjątkiem piw)”, należących do klasy 33, ukazanym poniżej:



— słownym unijnym znaku towarowym SOL, zgłoszonym w dniu 17 października 2007 r. i zarejestrowanym w dniu 2 maja 2010 r. pod nr 6373971 dla „napojów alkoholowych (z wyjątkiem piw)”, należących do klasy 33.

8 W decyzji z dnia 30 października 2012 r. Wydział Sprzeciwów – mając na względzie wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SOL – uwzględnił sprzeciw ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

9 W dniu 21 grudnia 2012 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 W decyzji z dnia 10 września 2013 r. (zwanej dalej „decyzją z dnia 10 września 2013 r.”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła zgłoszenie w całości. Wskazała ona jednak, że ze względów ekonomicznych – mimo iż Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 – rozpatrzy ona określoną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 podstawę sprzeciwu, uwzględniając wcześniejszy słowny unijny znak towarowy VIÑA SOL (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”). Druga Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów w Unii Europejskiej, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Wskazała ona, po pierwsze, że w odczuciu konsumentów hiszpańskojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują przeciętny stopień podobieństwa – mając na względzie, iż element dominujący wcześniejszego znaku towarowego „sol” i element dominujący zgłoszonego znaku towarowego „sole” są bardzo podobne – oraz po drugie, że w odczuciu konsumenta włoskiego kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują jedynie niski stopień podobieństwa.

11 Zdaniem Izby Odwoławczej wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w Unii w odniesieniu do win. Mając na względzie podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń, charakter odróżniający i renomę wcześniejszego znaku towarowego, a także identyczność towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, Izba Odwoławcza stwierdziła, że istnieje związek między kolidującymi ze sobą oznaczeniami w odniesieniu do istotnej części właściwych konsumentów, a mianowicie konsumentów hiszpańskojęzycznych, włoskojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych. Stwierdziła ona, że istnieje prawdopodobieństwo rozmycia, czyli ryzyko, że używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie szkodliwe dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Z powyższego Izba Odwoławcza wywiodła, że przestrzeganie określonych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 przesłanek – co się tyczy konsumentów hiszpańskojęzycznych, włoskojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych – wystarcza, aby uwzględnić sprzeciw.

- 12 Z uwagi na to, że w dniu 21 listopada 2013 r. skarżąca wniosła przed Sądem skargę o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 września 2013 r., w wyroku z dnia 25 września 2014 r., Alma-The Soul of Italian Wine/OHIM – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE) (T-605/13, niepublikowanym, EU:T:2014:812), Sąd stwierdził nieważność wspomnianej decyzji.
- 13 W istocie Sąd stwierdził, że decyzja z dnia 10 września 2013 r. nie zawiera żadnego wyjaśnienia umożliwiającego określenie, czy Izba Odwoławcza uwzględniła przedstawione przez skarżącą dowody, które miały na celu wykazanie słabo odróżniającego charakteru wyrazów „sol” i „sole” zawartych w kolidujących ze sobą znakach towarowych, lub zrozumienie, z jakiego powodu Izba Odwoławcza stwierdziła ewentualnie, że owe dowody nie są istotne. Sąd wskazał zatem, że we wspomnianej decyzji brak jest uzasadnienia i nie można określić, czy Izba Odwoławcza uwzględniła te okoliczności w ramach dokonanej przez siebie oceny, zgodnie z którą wyrazy te stanowią elementy dominujące tych znaków towarowych, i w konsekwencji w ramach stwierdzenia, zgodnie z którym wspomniane znaki towarowe są podobne.
- 14 W następstwie wydania przez Sąd wyroku stwierdzającego nieważność Druga Izba Odwoławcza EUIPO ponownie rozpatrzyła sprawę i w decyzji z dnia 3 września 2015 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) utrzymała w mocy decyzję z dnia 10 września 2013 r. oraz odrzuciła zgłoszenie w całości.
- 15 Izba Odwoławcza wskazała, że w świetle sformułowania stwierdzającego nieważność decyzji z dnia 10 września 2013 r. jej zadanie polega na dokonaniu oceny przedstawionych przez skarżącą dowodów dotyczących ewentualnego słabo odróżniającego charakteru wyrazu „sun” (w różnych językach) i przedstawień słońca w odniesieniu do oznaczonych towarów winiarskich, jeśli chodzi o konsumentów w Unii, co może mieć wpływ na porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń w świetle ich elementów dominujących i odróżniających. Zdaniem Izby Odwoławczej dowody te można podzielić na trzy kategorie, a mianowicie, po pierwsze, wydruki z szeregu witryn internetowych różnych przedsiębiorstw oferujących konsumentom w Unii wina oznaczone znakami towarowymi zawierającymi wyrazy „sol”, „sole”, „soleil” i „sun”, a także różne wizerunki słońca, po drugie, wykazy unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w celu oznaczania towarów należących do klasy 33 i zawierających te same wyrazy lub wizerunki, oraz po trzecie, wcześniejszą decyzję Wydziału Sprzeciwów z dnia 26 marca 2004 r.
- 16 Izba Odwoławcza stwierdziła, że renoma wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do win w Unii istniała w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego w zakresie, w jakim owo zawarte w decyzji z dnia 10 września 2013 r. stwierdzenie nie było kwestionowane przez skarżącą. Ponadto po rozpatrzeniu przedstawionych przez skarżącą dowodów wskazała ona na identyczność właściwych konsumentów towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą oznaczeniami, podobieństwo tych oznaczeń w odczuciu części wspomnianych konsumentów, charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, istnienie związku między kolidującymi ze sobą oznaczeniami w odczuciu istotnej części właściwych konsumentów, istnienie szkody wyrządzonej charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku towarowego, a także na brak uzasadnionej przyczyny używania zgłoszonego znaku towarowego.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 17 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 18 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:
- oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 19 Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty, dotyczące naruszenia, po pierwsze, art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, po drugie, art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, oraz po trzecie, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 20 Na wstępie należy rozpatrzyć zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, przed rozpatrzeniem, w danym wypadku, zarzutów drugiego i trzeciego.
- 21 Na poparcie zarzutu pierwszego skarżąca podnosi w istocie, że EUIPO błędnie stwierdziło, że terminy „sol” i „sole” nie wykazują bezpośredniego związku z rozpatrywanymi towarami, uznając, że nie są one opisowe ani w odniesieniu do wina, ani w odniesieniu do jego cech, ani w odniesieniu do jego charakteru, ani w odniesieniu do jego przeznaczenia.
- 22 Zdaniem skarżącej jest to zaś stwierdzenie nieprawidłowe, ponieważ istnienie związku między słońcem a winem jest faktem powszechnie znanym. Wyrazy „sol” i „sole” wyraźnie odnoszą się do pochodzenia wina, co potwierdza załączony przez nią do akt sprawy wykaz unijnych znaków towarowych oznaczających towary należące do klasy 33 i zawierających terminy „sol”, „sole”, „soleil” lub „sun” lub wizerunki słońca. Te terminy lub wizerunki posiadają zatem jedynie charakter bardzo słabo odróżniający w odniesieniu do wina. Ponadto rozpatrywany wykaz wykazuje także współistnienie na rynku Unii znaków towarowych oznaczających wino i zawierających terminy „sol”, „sole”, „soleil” lub „sun” lub wizerunki słońca.
- 23 Co więcej, skarżąca kwestionuje fakt, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą zyskaną w następstwie używania w Unii. W każdym wypadku twierdzi ona, że – przy założeniu, iż ta renoma została zyskana – niezbędne dla zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 kumulatywne przesłanki nie są spełnione. Kolidujące ze sobą oznaczenia nie są bowiem podobne w zakresie, w jakim podobieństwo wynikające z istnienia w tych oznaczeniach wyrazów „sol” i „sole”, które posiadają bardzo słabo odróżniający charakter, nie może mieć większego znaczenia niż różnice istniejące między wspomnianymi oznaczeniami, w związku z czym nie wyrządzono szkody charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku towarowego. Wreszcie, skarżąca wskazuje na uzasadnioną przyczynę rejestracji i używania zgłoszonego znaku towarowego, związaną z możliwością odniesienia się do słońca dla znaku towarowego oznaczającego wino – podobnie jak szereg innych producentów wina.
- 24 EUIPO twierdzi, że ocena zawartych w załącznikach 1–3 do skargi i przedłożonych w toku postępowania administracyjnego dowodów nie prowadzi do zmiany zawartego w zaskarżonej decyzji stwierdzenia, zgodnie z którym termin „sol” – jako element dominujący wcześniejszego znaku towarowego – nie może zostać uznany za opisowy i nie jest zatem pozbawiony charakteru odróżniającego, w związku z czym właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać wcześniejszy znak towarowy VIÑA SOL jako znak towarowy.
- 25 EUIPO podnosi, że mając na względzie, po pierwsze, podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń – związane z zawarciem terminów „sol” w pierwszym i „sole” w drugim z nich – oraz po drugie, renomę wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do win, istnieje związek między rozpatrywanymi oznaczeniami w odczuciu istotnej części właściwych konsumentów w zakresie, w jakim zgłoszony znak towarowy przypomina tej części kręgu odbiorców wcześniejszy znak towarowy. Szkoda wyrządzona wcześniejszemu znakowi towarowemu polega na stracie odnoszącej się do wizerunku w zakresie jakości oraz, potencjalnie, na spadku sprzedaży.

- 26 Ze swej strony interwenient twierdzi, że charakter odróżniający wyrazu „sol” został wykazany w odniesieniu do wina. W konsekwencji jest on zdania, że w niniejszym wypadku absolutna identyczność rozpatrywanych towarów, renoma wcześniejszego znaku towarowego, który jest jednym z najbardziej znanych znaków towarowych dla wina w Europie, a także fakt, że kolidujące ze sobą znaki towarowe posiadają, odpowiednio, jako element odróżniający i dominujący wyraz „sol” i wyraz „sole”, oraz wyobrażenie słońca wystarczają, aby stwierdzić, że konsumenci – przynajmniej w Hiszpanii, we Francji i w Portugalii – ustalą istnienie związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Z uwagi na to, że spełnione są pozostałe wskazane w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 przesłanki – w niniejszym wypadku renoma wcześniejszego znaku towarowego i szkoda wyrządzona bez uzasadnionej przyczyny jego charakterowi odróżniającemu – zgłoszony znak towarowy w wypadku rejestracji skorzysta w sposób pasożytniczy z renomą wcześniejszego znaku towarowego, w związku z czym należy odrzucić rozpatrywane zgłoszenie.
- 27 Przede wszystkim należy uściślić, że przeprowadzone w niniejszym wypadku badanie będzie dotyczyć zgodności zaskarżonej decyzji z prawem w odniesieniu do wskazanych w niej podstaw, lecz także w zakresie, w jakim podstawy te częściowo składają się z odniesień do pierwotnych podstaw zawartych w decyzji z dnia 10 września 2013 r., w świetle brzmienia tej ostatniej decyzji, do którego odesłano (zob. analogicznie wyrok z dnia 20 marca 1959 r., Nold/Wysoka Władza, 18/57, EU:C:1959:6, s. 116), lecz jedynie w zakresie, w jakim na brzmienie to nie ma wpływu wyrok z dnia 25 września 2014 r., SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (T-605/13, niepublikowany, EU:T:2014:812).
- 28 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny, gdy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego cieszy się on renomą w Unii lub w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomą wcześniejszego znaku towarowego lub działa na ich szkodę.
- 29 Rozszerzona ochrona przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zakłada zatem spełnienie szeregu przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy oraz znak towarowy, dla którego dokonano zgłoszenia, powinny być identyczne lub podobne. Po drugie, wcześniejszy znak towarowy powinien cieszyć się renomą w Unii w wypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego lub w danym państwie członkowskim w wypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Po trzecie, używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powinno prowadzić do wystąpienia prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomą wcześniejszego znaku towarowego lub że używanie to będzie działać na szkodę charakteru odróżniającego lub renomą wcześniejszego znaku. Ponieważ przesłanki te są kumulatywne, niespełnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku możliwości stosowania wspomnianego przepisu [wyrok z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 34, 35; zob. także podobnie wyrok z dnia 25 maja 2005 r., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, pkt 30].
- 30 Co się tyczy trzeciej przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, należy przypomnieć, że szkoda wyrządzona charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku towarowego – pojęcie zwane także „prawdopodobieństwem rozmycia” – zostaje zazwyczaj ustalona, gdy używanie zgłoszonego znaku towarowego skutkowałoby tym, że wcześniejszy znak towarowy nie byłby już w stanie wzbudzić natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest zarejestrowany i używany [zob. podobnie wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Coca-Cola/OHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 83 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 31 Trybunał uściślił, jakie czynniki mogą być istotne w ramach całościowej oceny mającej na celu wykazanie istnienia – w odczuciu danego kręgu odbiorców – związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. I tak, wśród czynników tych Trybunał wymienił, po pierwsze, stopień podobieństwa między wspomnianymi znakami, po drugie, charakter towarów lub usług, dla których znaki te zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności lub różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców, po trzecie, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego, po czwarte, stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, oraz po piąte, istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 42).
- 32 W niniejszym wypadku należy – po przeprowadzeniu porównania rozpatrywanych towarów i określeniu właściwego kręgu odbiorców – rozpatrzeć przesłankę drugą, związaną z istnieniem renomy wcześniejszego znaku towarowego w Unii, w zakresie, w jakim intensywność tej renomy warunkuje całościową ocenę okoliczności, jakie mogą przyczynić się do ustalenia związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, a następnie rozpatrzeć przesłankę pierwszą, związaną z identycznością lub podobieństwem kolidujących ze sobą znaków towarowych.

W przedmiocie towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi

- 33 Jeśli ochrona przyznana na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 została przede wszystkim przewidziana dla celów stosowania w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne, może ona także być stosowana, gdy towary lub usługi oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są identyczne lub podobne [zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., Mühlhens/OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 34 Towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi należą do klasy 33 i odpowiadają, po pierwsze, winom – dla zgłoszonego znaku towarowego, oraz po drugie, napojom alkoholowym (z wyjątkiem piw) – dla wcześniejszego znaku towarowego. Należy zatem stwierdzić, że są one identyczne w zakresie, w jakim pierwsze są objęte drugimi, co nie jest zresztą kwestionowane przez strony [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

- 35 Co się tyczy właściwego kręgu odbiorców, należy wskazać, iż istnienie związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, od którego to związku zależy określone w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zachowanie stanowiące nadużycie, zakłada, że kręgi odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, dla których zarejestrowano lub zgłoszono wspomniane znaki towarowe, są takie same lub „pokrywają się” w pewnym zakresie [wyrok z dnia 9 marca 2012 r., Ella Valley Vineyards/OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 23; zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 46–49].
- 36 Ponadto w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy mieć także na względzie fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta jest zmienny w zależności od kategorii danych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 37 W niniejszym wypadku w toku pierwszego postępowania przed Izbą Odwoławczą skarżąca podniosła, że właściwy krąg odbiorców rozpatrywanych towarów wykazuje wyższy niż przeciętny poziom uwagi, co kwestionuje w szczególności EUIPO.
- 38 W tym względzie należy stwierdzić, że „wina” – w zakresie, w jakim są one oznaczone zarówno zgłoszonym znakiem towarowym, jak i wcześniejszym znakiem towarowym – są przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców w Unii. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, ponieważ wina są zazwyczaj przedmiotem powszechnej dystrybucji od działu spożywczego wielkiego sklepu do restauracji i kawiarni, mamy do czynienia z towarami bieżącej konsumpcji, w odniesieniu do których właściwym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci towarów masowej konsumpcji, zazwyczaj właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni (zob. wyrok z dnia 9 marca 2012 r., ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 39 W tych okolicznościach konsumenci, dla których przeznaczone są towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, składają się z szerokiego kręgu odbiorców w Unii wykazujących przeciętny poziom uwagi i należy stwierdzić, że w niniejszym wypadku składające się z tych konsumentów kręgi odbiorców „pokrywają się”, zgodnie ze wskazanym w pkt 35 powyżej orzecznictwem.
- 40 Izba Odwoławcza nie popełniła zatem błędu w ramach dokonanej przez siebie oceny właściwego kręgu odbiorców.

W przedmiocie przesłanki związanej z renomą wcześniejszego znaku towarowego

- 41 W zaskarżonej decyzji, w której odniesiono się w tym względzie do uzasadnienia zawartego w decyzji z dnia 10 września 2013 r., wskazano, że w dacie dokonania zgłoszenia znaku towarowego – w niniejszym wypadku w dniu 4 marca 2011 r. – wcześniejszy znak towarowy cieszył się renomą w Unii w odniesieniu do „win”.
- 42 Skarżąca podnosi, że przedstawione przez interwenienta dowody są albo niewystarczające, albo pozbawione mocy dowodowej, aby wykazać, iż wcześniejszy znak towarowy zyskał renomę w następstwie używania w Unii.
- 43 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.
- 44 W tym względzie należy przypomnieć, że aby spełnić przesłankę dotyczącą renowy, wcześniejszy znak towarowy powinien być znany znaczącej części danego kręgu odbiorców z uwagi na oznaczane nim towary lub usługi. W ramach badania tej przesłanki należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności mające znaczenie dla sprawy, takie jak w szczególności udział wcześniejszego znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres jego używania oraz wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku, przy czym nie można wymagać, by znak ten był znany procentowo określonej liczbie zdefiniowanych w ten sposób odbiorców lub by jego renoma rozciągała się na całe rozpatrywane terytorium, jeśli występuje ona na jego znaczącej części (zob. wyrok z dnia 9 marca 2012 r., ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 45 W niniejszym wypadku należy stwierdzić, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, przedstawione przez interwenienta dowody mogą wykazać zyskanie renowy przez wcześniejszy znak towarowy w Unii. Dowody te składają się w szczególności z wyróżnień przyznanych zarówno interwenientowi, jak i towarom sprzedawanym pod znakiem towarowym VIÑA SOL, oświadczenia złożonego pod przysięgą przez dyrektora interwenienta, w którym to oświadczeniu wskazano wielkość i wartość sprzedaży tych towarów w okresie od 2003 r. do 2010 r. na terytorium różnych państw członkowskich Unii, w tym Belgii, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego

Królestwa, oświadczeń złożonych pod przysięgą przez lokalnych dystrybutorów, artykułów prasowych, a także broszury głównego hiszpańskiego przedsiębiorstwa lotniczego, w której wskazano towar oznaczony znakiem towarowym VIÑA SOL.

- 46 W rozpatrywanym okresie interwencji sprzedał bowiem w szczególności ponad 41 mln butelek w Hiszpanii, ponad 15 mln w Zjednoczonym Królestwie i ponad 3 mln w Niemczech, co wykazuje, że rozpatrywane towary – oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym – były szeroko rozpowszechnione na istotnej części terytorium Unii.
- 47 Ponadto, jak twierdzi EUIPO, moc dowodowa oświadczeń na piśmie przedstawionych przez osoby trzecie na podstawie wzorca przygotowanego przez zainteresowaną stronę sama w sobie nie narusza prawdziwości ani wiarygodności wspomnianych dokumentów ani nie podaje w wątpliwość ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok z dnia 16 września 2013 r., Avery Dennison/OHIM – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, niepublikowany, EU:T:2013:467, pkt 73].
- 48 Wreszcie, należy stwierdzić, że – uwzględnione w całości – dowody te nie wykazują braku spójności.
- 49 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że skarżąca nie wykazała, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd, przyjmując, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w Unii.

W przedmiocie przesłanki związanej z identycznością lub podobieństwem kolidujących ze sobą oznaczeń

- 50 Co się tyczy istnienia podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami lub ich identyczności, należy dokonać porównania wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego, aby ustalić intensywność ich ewentualnego podobieństwa.
- 51 W tym względzie należy przypomnieć, że aby spełnić określoną w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 przesłankę dotyczącą podobieństwa znaków towarowych, nie jest konieczne wykazanie, iż dany krąg odbiorców może zostać wprowadzony w błąd w wypadku cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego oraz zgłoszonego znaku towarowego. Wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi dwoma znakami towarowymi skutkowało tym, że dany krąg odbiorców ustali istnienie związku między nimi (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo). A zatem im bardziej kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, że zgłoszony znak towarowy będzie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców przywoływał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 44).
- 52 Całościową ocenę mającą na celu ustalenie istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi należy oprzeć – w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń – na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [wyroki: z dnia 16 maja 2007 r., La Perla/OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niepublikowany, EU:T:2007:142, pkt 35; z dnia 25 marca 2009 r., L'Oréal/OHIM – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, niepublikowany, EU:T:2009:80, pkt 18].
- 53 W zakresie, w jakim zgłoszony znak towarowy jest złożonym znakiem towarowym zawierającym zarówno elementy graficzne, jak i słowne, należy przypomnieć, że ocena podobieństwa między dwoma znakami towarowymi nie może ograniczać się do uwzględnienia tylko jednego składnika złożonego znaku towarowego i do porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę kolidujących ze sobą 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 wypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników [zob. analogicznie wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r., *Trubion Pharmaceuticals/OHIM – Merck (TRUBION)*, T-412/08, niepublikowany, EU:T:2009:507, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo], nawet jeśli należy uściślić, że orzecznictwo pozwala także w niektórych okolicznościach na dokonanie porównania między elementami, które nie są dominujące, lecz są mniej ważne – aczkolwiek nie są jednak nieistotne (postanowienie z dnia 14 kwietnia 2016 r., *Roland/EUIPO*, C-515/15 P, niepublikowane, EU:C:2016:298, pkt 31).

- 54 To w świetle powyższych zasad należy zbadać, czy Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając, że – mając na względzie intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego – kolidujące ze sobą oznaczenia są wystarczająco podobne, aby właściwy krąg odbiorców mógł ustalić istnienie związku między nimi, rozpoczynając to badanie od określenia elementów odróżniających i dominujących kolidujących ze sobą oznaczeń.

W przedmiocie elementów odróżniających i dominujących kolidujących ze sobą oznaczeń

- 55 Jeśli chodzi o wcześniejszy znak towarowy, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wyraz „viña” oznacza winorośl dla kręgu odbiorców hiszpańskojęzycznych, podobnie jak dla kręgów odbiorców portugalskich, włoskich i francuskich. To odniesienie do pochodzenia towaru, które ma nadawać rozpatrywanemu wyrazowi charakter opisowy, zostanie łatwo rozpoznane przez właściwy krąg odbiorców, w związku z czym wyraz „viña” wykazuje słabo odróżniający charakter i nie może zostać uznany za element dominujący tego znaku towarowego. Natomiast drugi wyraz tworzący ten znak, w niniejszym wypadku „sol”, nie może zostać uznany za opisowy lub pozbawiony charakteru odróżniającego, nawet w sytuacji gdy, jak podnosi skarżąca – ze względu na to, że słońce jest istotne dla wzrostu winorośli, a zatem dla produkcji wina – wyraz ten należałoby uznać za odnoszący się bezpośrednio do wina. Przedstawione przez skarżącą w tym względzie dokumenty nie zmieniają oceny zawartej w decyzji z dnia 10 września 2013 r. Izba Odwoławcza stwierdziła zatem, że „mimo iż posiada on stopień charakteru odróżniającego nieznacznie niższy niż przeciętny, [termin »sol«] należy uznać za korzystający z rozsądnego poziomu ochrony”, a także – co się tyczy wcześniejszego znaku towarowego – że nie jest on „całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego”.
- 56 Jeśli chodzi o zgłoszony znak towarowy, Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że nie należy uznawać elementu opisowego tworzącego oznaczenie – a mianowicie przedstawienia słońca – za element dominujący w ramach całościowego wrażenia wywoływanego przez to oznaczenie. Po drugie, stwierdziła ona, że dla konsumentów hiszpańskojęzycznych, portugalskojęzycznych i francuskojęzycznych elementem dominującym jest element słowny „sole”, który przywołuje słońce, i że dla pozostałych konsumentów w Unii, w tym konsumentów włoskojęzycznych, którzy rozumieją jego znaczenie, elementem dominującym jest wyrażenie „sotto il sole” – jako element słowny graficznego znaku towarowego zapisany większą czcionką.
- 57 Powyższa ocena Izby Odwoławczej jest w części nieprawidłowa.
- 58 Po pierwsze, w ramach badania wcześniejszego znaku towarowego należy uwzględnić fakt, że ten znak towarowy składa się z połączenia dwóch krótkich wyrazów, a mianowicie „viña” i „sol”. Jak wskazała zaś Izba Odwoławcza, pierwszy z nich ma słabo odróżniający charakter, a drugi, który jest pozbawiony charakteru opisowego – w odróżnieniu od pierwszego, który może odsyłać właściwy krąg odbiorców do pojęcia „winorośli”, a zatem do pojęcia „wina” – wykazuje nieznacznie bardziej odróżniający charakter – chociaż charakter ten jest nieznacznie słabiej odróżniający niż średni – co może nadawać mu charakter dominujący.

- 59 Analiza dowodów załączonych do akt sprawy przez skarżącą – w niniejszym wypadku załączników 1–3 przedstawionych w toku postępowania administracyjnego, w odniesieniu do których w decyzji z dnia 10 września 2013 r. nie wspomniano, że zostały one uwzględnione przez Izbę Odwoławczą w ramach dokonanej przez nią oceny, lecz które zostały faktycznie uwzględnione w zaskarżonej decyzji – prowadzi do nieznaczącej zmiany wywiedzionych z tej oceny wniosków.
- 60 Przedstawiony w toku postępowania administracyjnego załącznik 2, który dotyczy wizerunków słońca, jest wprawdzie mało istotny dla oceny wcześniejszego znaku towarowego będącego słownym znakiem towarowym.
- 61 Natomiast przedstawione w toku postępowania administracyjnego załączniki 1 i 3, składające się, po pierwsze, z wydruków z witryn internetowych oferujących konsumentom w Unii wina oznaczone znakami towarowymi zawierającymi wyrazy „sol”, „sole”, „soleil” i „sun”, a także różne wizerunki słońca, oraz po drugie, z wykazu unijnych znaków towarowych zarejestrowanych dla towarów należących do klasy 33 i także zawierających owe wyrazy lub przedstawienia, takich jak na przykład SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL lub jeszcze SOL DES ESPAÑA, pozwalają stwierdzić współlistnienie unijnych znaków towarowych zawierających odniesienie, w takiej lub w innej formie, do pojęcia słońca.
- 62 Jest prawdą, jak twierdzi EUIPO, odnosząc się do orzecznictwa wynikającego z wyroku z dnia 16 września 2009 r., *Zero Industry/OHIM – zero Germany (zerorh+)* (T-400/06, niepublikowanego, EU:T:2009:331, pkt 73), że sam fakt, iż liczne znaki towarowe oznaczające dane towary zawierają identyczny wyraz, nie wystarcza, aby wykazać, że element ten stał się nieznacznie odróżniający z uwagi na jego częste używanie w danej dziedzinie, i to nawet jeśli towary oznaczone wspomnianymi znakami towarowymi same są identyczne lub wykazują związek. Należy bowiem uwzględnić faktyczne używanie znaków towarowych na rynku, a nie abstrakcyjne współlistnienie znaków towarowych zawierających wspólny element w rejestrze [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., *GfK/OHIM – BUS (Online Bus)*, T-135/04, EU:T:2005:419, pkt 68]. Jednakże, jak słusznie wskazuje skarżąca, elementy zawarte w przedstawionym w toku postępowania administracyjnego załączniku 1, a mianowicie wydruki z szeregu witryn internetowych różnych przedsiębiorstw oferujących konsumentom w Unii wina oznaczone znakami towarowymi zawierającymi wyrazy „sol”, „sole”, „soleil” i „sun”, a także różne wizerunki słońca, umożliwiają stwierdzenie, że konsumenci w Unii ogólnie – a właściwy krąg odbiorców w szczególności – mają konkretnie i często do czynienia z takimi znakami towarowymi, w związku z czym skojarzenie pojęcia słońca z jednej strony z pojęciem wina z drugiej strony nie jest im obce. Załączone do akt sprawy przez skarżącą dowody umożliwiają powyższe stwierdzenie bez konieczności badania, czy – jak to podnosi skarżąca – związek między pojęciem słońca a pojęciem wina stanowi fakt powszechnie znany.
- 63 Jak wskazano w istocie w pkt 27 zaskarżonej decyzji, korzyść wynikająca z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego w charakterze unijnego znaku towarowego ustałaby, gdyby – poza postępowaniem w sprawie unieważnienia prawa do znaku – stwierdzono całkowity brak charakteru odróżniającego tego znaku. Należy jednak stwierdzić, że termin „sol” wykazuje niski stopień charakteru odróżniającego, nawet jeśli nie jest go całkowicie pozbawiony, i że – w połączeniu z terminem „viña”, który sam w sobie jest nieznacznie odróżniający – nadaje wcześniejszemu znakowi towarowemu jedynie niski stopień charakteru odróżniającego.
- 64 Powyższe stwierdzenie dotyczące wcześniejszego znaku towarowego nasuwa się w odniesieniu do dowodów przedłożonych początkowo przed Izbą Odwoławczą, rozpatrzonych w pkt 59–62 powyżej, bez konieczności uwzględnienia dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem i co do których interwenient wnosi o wyłączenie ich z akt sprawy.
- 65 Po drugie, co się tyczy badania zgłoszonego znaku towarowego, należy przypomnieć, że ten ostatni składa się z elementu graficznego w zaokrąglonej formie, przedstawiającego słońce w kontraście z różnymi punktami. Nad owym elementem graficznym, po pierwsze, umieszczono pierwszy element

słowny, składający się ze wzmianki „sotto il sole italiano” zapisanej wielkimi literami o mniejszej wielkości, oraz po drugie, umieszczono pod nim drugi element słowny, składający się ze wzmianki „sotto il sole” zapisanej lekko stylizowanymi literami o dużej wielkości, w której wyraz „il” zapisano kursywą.

- 66 Zgodnie z orzecznictwem, w wypadku gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, pierwsze z nich powinny być co do zasady traktowane jako bardziej odróżniające niż te drugie, ponieważ przeciętny konsument łatwiej będzie odnosić się do rozpatrywanego towaru poprzez przytoczenie jego nazwy aniżeli poprzez opisanie graficznego elementu znaku [zob. wyrok z dnia 9 września 2008 r., Honda Motor Europe/OHIM – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto, jak w pkt 43 decyzji z dnia 10 września 2013 r. także wskazała Izba Odwoławcza, właściwy konsument ma skłonność do zachowywania w pamięci elementów przywołujących mu jakieś znaczenie. Jest zatem prawdopodobne, że w elemencie słownym „sotto il sole italiano”, poza konsumentami włoskojęzycznymi, konsumenci hiszpańskojęzyczni, portugalskojęzyczni i francuskojęzyczni rozumieją nie tylko termin „sole”, lecz także termin „italiano” jako odnoszący się do Włoch w charakterze wskazania możliwego miejsca produkcji wina. Jest także prawdopodobne, że termin ten zostanie zrozumiany przez większość konsumentów w Unii w zakresie, w jakim w licznych językach Unii odsyła on także do tego państwa.
- 67 Jest prawdą, że element słowny umieszczony w górnej części zgłoszonego znaku towarowego zawiera mniejsze litery niż litery zawarte w elemencie słownym umieszczonym w jego dolnej części, lecz w zakresie, w jakim owe litery w górnej części nie są stylizowane, są one także bardziej czytelne, w związku z czym ich odczytanie jest przez to ułatwione. Skonfrontowany ze zgłoszonym znakiem towarowym, konsument wina, mimo że wykazuje przeciętny poziom uwagi, zwraca zwykle pewną uwagę na wskazanie pochodzenia wina, jakie kupuje, zawarte we wspomnianym znaku towarowym (zob. podobnie wyrok z dnia 9 marca 2012 r., ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 45). W tych okolicznościach należy stwierdzić, że element dominujący zgłoszonego znaku towarowego nie składa się jedynie z terminu „sole”, lecz także ze skojarzenia terminów „sole” i „italiano”, aczkolwiek pozostałe elementy nie są jednak nieistotne.
- 68 A zatem w niniejszym wypadku dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena elementów odróżniających i dominujących kolidujących ze sobą oznaczeń wydaje się częściowo błędna i należy stwierdzić, że całościowej oceny mającej na celu ustalenie istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi należy dokonać, przyjmując, po pierwsze, że element dominujący wcześniejszego znaku towarowego składa się z wyrazu „sol” – uwzględniając niski stopień jego charakteru odróżniającego – i że w połączeniu z terminem „viña” wcześniejszy znak towarowy sam posiada jedynie niski stopień charakteru odróżniającego, oraz po drugie, że element dominujący zgłoszonego znaku towarowego składa się ze skojarzenia terminów „sole” i „italiano”.

W przedmiocie porównania wizualnego

- 69 Pod względem wizualnym kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują jedynie niski stopień podobieństwa. Wcześniejszy znak towarowy składa się jedynie z dwóch wyrazów, podczas gdy zgłoszony znak towarowy składa się z dwóch elementów słownych – odpowiednio czterech i trzech wyrazów – a także z umieszczonej w centralnej pozycji stylizacji słońca, która wykazuje określony stopień oryginalności. Ponadto należy wskazać, że element graficzny przedstawiający słońce w zgłoszonym znaku towarowym wykazuje określoną oryginalność, która wpływa na oznaczenie w całości.
- 70 Zbieżność między kolidującymi ze sobą oznaczeniami wynika wyłącznie z tego, że zawierają one – jednokrotnie we wcześniejszym znaku towarowym i dwukrotnie w zgłoszonym znaku towarowym – wspólny dla wspomnianych oznaczeń ciąg liter „s”, „o” i „l”. Element ten nie może zrównoważyć licznych elementów różnicujących te oznaczenia.

W przedmiocie porównania fonetycznego

- 71 Pod względem fonetycznym kolidujące ze sobą znaki towarowe również wykazują różnice przeważające nad elementami związanymi z podobieństwem. Różnica długości między tymi znakami towarowymi – wcześniejszy znak towarowy składa się z dwóch bardzo krótkich wyrazów o, odpowiednio, dwóch sylabach i jednej sylabie, podczas gdy zgłoszony znak towarowy składa się z czterech różnych wyrazów, a element słowny „sotto il sole” sam zawiera pięć sylab – skutkuje tym, że dźwięczność i rytm ich wymowy są bardzo odmienne.
- 72 Elementy te mogą całkowicie zneutralizować element bliskości, jaki może wynikać z zawarcia wyrazu „sole” w zgłoszonym znaku towarowym i wyrazu „sol” we wcześniejszym znaku towarowym.

W przedmiocie porównania konceptualnego

- 73 Jak podniosła skarżąca, kolidujące ze sobą oznaczenia nie wykazują ponadto wystarczającego poziomu podobieństwa pod względem konceptualnym, aby właściwy krąg odbiorców mógł ustalić istnienie związku między nimi.
- 74 Dla części właściwego kręgu odbiorców, którzy rozumieją wyrażenie hiszpańskie „viña sol” i wyrażenie włoskie „sotto il sole italiano”, pierwsze wyrażenie oznacza w istocie „winorośl słoneczną”, podczas gdy skojarzenie terminów „sole” i „italiano” oznacza „włoskie słońce”, natomiast drugie wyrażenie oznacza „pod włoskim słońcem”, w związku z czym odsyła ono do włoskiego pochodzenia wina oznaczonego zgłoszonym znakiem towarowym.
- 75 Samo wspólne odniesienie do słońca nie może skutkować – pod względem konceptualnym – podobieństwem między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. O ile wcześniejszy znak towarowy wykazuje bowiem określony charakter fantazyjny w zakresie, w jakim odnosi się on do wina pochodzącego z „winorośli słonecznej”, co ma także charakter wychwalający, o tyle zgłoszony znak towarowy odsyła do pochodzenia i miejsca wytwarzania wina. Znaczenie przenoszone przez każde z wspomnianych oznaczeń jest zatem odmienne.

Wniosek dotyczący istnienia związku między kolidującymi ze sobą oznaczeniami w odniesieniu do ich podobieństwa

- 76 Porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń prowadzi do stwierdzenia istnienia niskiego stopnia podobieństwa pod względem wizualnym, neutralizacji elementu bliskości między wspomnianymi oznaczeniami pod względem fonetycznym, a także różnicy pod względem konceptualnym, w związku z czym – rozpatrywane w całości – oznaczenia te należy uznać za wykazujące niski stopień podobieństwa.
- 77 Co się tyczy pozostałych istotnych czynników uwzględnionych przez Izbę Odwoławczą, należy wskazać, że o ile identyczność właściwych konsumentów i renoma wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do win zostały ważnie ocenione w zaskarżonej decyzji, o tyle charakter wcześniejszego znaku towarowego jest jednak słabo odróżniający.
- 78 Z powyższych rozważań oraz z rozważań zawartych w pkt 33–75 powyżej wynika, że wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza, stopień podobieństwa wspomnianych oznaczeń – przy uwzględnieniu pozostałych istotnych czynników wspomnianych w pkt 35 zaskarżonej decyzji, w niniejszym wypadku identyczności właściwych konsumentów, stopnia renomy w odniesieniu do win wcześniejszego znaku towarowego, a także jego charakteru odróżniającego – nie jest wystarczający, aby właściwy krąg odbiorców mógł je skojarzyć, czyli ustalić istnienie związku między nimi w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

- 79 A zatem całościowa ocena mająca na celu ustalenie istnienia w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi – wymagana na mocy orzecznictwa dotyczącego przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 i wspomniana w pkt 31 powyżej – powinna prowadzić do stwierdzenia, że zwłaszcza ze względu na różnice istniejące między rozpatrywanymi oznaczeniami nie istnieje prawdopodobieństwo, iż właściwy krąg odbiorców będzie mógł ustalić istnienie takiego związku.
- 80 W konsekwencji należy stwierdzić, że w niniejszym wypadku nie została spełniona jedna z przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 – w niniejszym wypadku podobieństwo, ani a fortiori identyczność kolidujących ze sobą znaków towarowych, skutkujące ustaleniem przez dany krąg odbiorców związku między tymi znakami.
- 81 W tych okolicznościach, z uwagi na to, że przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 są kumulatywne, a brak jednej z nich wystarcza, aby uniemożliwić stosowanie wspomnianego przepisu, należy uwzględnić skargę i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji na podstawie zarzutu pierwszego, bez potrzeby rozpatrywania dwóch pozostałych zarzutów.
- 82 Wreszcie, należy wskazać, że jeśli w ramach skargi wniesionej na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO przed sądem Unii EUIPO jest zobowiązane do przyjęcia środków związanych z wykonaniem wyroku sądu Unii, z tego tytułu powinno ono – mając na względzie stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim narusza ona art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 – rozpatrzyć zgodność z prawem decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 30 października 2012 r. w zakresie odnoszącym się do początkowego uwzględnienia sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ w tym względzie ze względów ekonomicznych uzasadnienie decyzji Wydziału Sprzeciwów nie zostało rozpatrzone.

W przedmiocie kosztów

- 83 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 84 Ponieważ EUIPO przegrało sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć je kosztami postępowania.
- 85 Na podstawie art. 138 § 3 regulaminu postępowania interwenient pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 września 2015 r. (sprawa R 356/2015-2).**
- 2) **EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3) **Miguel Torres, SA pokrywa własne koszty.**

Prek

Schalin

Costeira

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 31 maja 2017 r.

Podpisy