

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 25 stycznia 2012 r. (\*)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VIAGUARA – Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy VIAGRA – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-332/10

**Viaguara S.A.**, z siedzibą w Warszawie (Polska), reprezentowana przez radców prawnych R. Skubisza, M. Mazurka oraz J. Dudzika,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez K. Zajfert, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

**Pfizer Inc.**, z siedzibą w Nowym Jorku, Nowy Jork (Stany Zjednoczone), reprezentowana początkowo przez M. Hawkinsa, solicitor, adwokatów V. von Bomhard oraz A. Rencka, a następnie przez V. von Bomhard, A. Rencka oraz M. Fowler, solicitor,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 maja 2010 r. (sprawa R 946/2009-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Pfizer Inc. a Viaguara S.A.,

SĄD (piąta izba),

w składzie: S. Pappasavvas, prezes (sprawozdawca), V. Vadapalas i K. O'Higgins, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 sierpnia 2010 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 16 grudnia 2010 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 grudnia 2010 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 listopada 2011 r.,

wydaje następujący

## **Wyrok**

### **Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 3 października 2005 r. 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)], skarżąca, Viaguara S.A., dawniej Viaguara sp. z o.o., zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowy znak towarowy.

2 Znakiem towarowym, dla którego wniesiono o rejestrację, jest słowne oznaczenie VIAGUARA.

3 Towary, dla których dokonane zostało zgłoszenie, należą do klas 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla każdej z tych klas odpowiadają następującemu opisowi:

– klasa 32: „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”;

– klasa 33: „napoje alkoholowe; likiery; wódki; wina”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 47/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

5 W dniu 7 lutego 2007 r. interwenient, Pfizer Inc., wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.

6 Sprzeciw opierał się na wcześniejszym słownym wspólnotowym znaku towarowym VIAGRA oznaczającym towary należące do klasy 5 i odpowiadające następującemu opisowi: „preparaty i substancje farmaceutyczne i weterynaryjne”.

7 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji wskazane w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].

8 W dniu 30 czerwca 2009 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.

9 W dniu 13 sierpnia 2009 r. interwenient, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, odwołał się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 Decyzją z dnia 20 maja 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów.

11 Zasadniczo, co się tyczy podstawy dotyczącej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza z jednej strony potwierdziła interpretację dokonaną przez Wydział Sprzeciwów, w myśl której mimo silnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, ponieważ towary oznaczone tymi znakami są różne, natomiast z drugiej strony uwzględniła ona sprzeciw w zakresie, w jakim opierał się on na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. W tym zakresie stwierdziła ona, po pierwsze, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują silne podobieństwo, co w rezultacie prowadzi do uznania związku między nimi, po drugie, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się niepodważalną renomą w całej Unii Europejskiej w odniesieniu do leku przeznaczonego do leczenia zaburzeń erekcji, a po trzecie, że istnieje ryzyko, iż używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

## **Żądania stron**

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

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

13 OHIM, popierany przez interwenienta, wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## **Co do prawa**

### *W przedmiocie dopuszczalności niektórych załączników do skargi*

14 W swojej odpowiedzi na skargę interwenient podważył dopuszczalność załączników A 6–A 8 do skargi, uzasadniając, że zostały one po raz pierwszy przedstawione przed Sądem. Podczas rozprawy interwenient oświadczył jednak, że nie podtrzymuje swojego sprzeciwu co do dopuszczalności załącznika A 7, zawierającego zdjęcia opakowań niektórych towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, mianowicie napojów alkoholowych, wprowadzanych do sprzedaży przez skarżącą. Należy stwierdzić, że zdjęcia te zawarte są w aktach postępowania przed Izbą Odwoławczą przekazanych Sądowi na podstawie art. 133 ust. 3 regulaminu postępowania przed Sądem i że zostały one zresztą przedstawione przez samego interwenienta przed Wydziałem Sprzeciwów jako dowody na poparcie jego sprzeciwu wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Nie ma znaczenia okoliczność, że rozmiar zdjęć przedstawionych przez skarżącą jest mniejszy niż zdjęć przedstawionych przez interwenienta i że zostały one przedstawione w celu zilustrowania odmiennych argumentów.

15 Natomiast załączniki A 6 i A 8 stanowią materiały nieprzedstawione uprzednio przed instancjami OHIM. W tym względzie należy przypomnieć, że w świetle utrwalonego orzecznictwa skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009, a zatem zadaniem Sądu nie jest w tych ramach ponowne rozpoznanie stanu

faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Okoliczności faktyczne, które są podnoszone w postępowaniu przed Sądem, a które nie zostały ujawnione uprzednio w postępowaniu przed instancjami OHIM, nie mogą wpływać na zgodność z prawem takiej decyzji, chyba że OHIM był zobowiązany wziąć je pod uwagę z urzędu [wyroki Sądu: z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM – Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. s. II-2939, pkt 13; z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 19].

16 Z tego względu trzeba stwierdzić, że załączniki A 6 i A 8 należy uznać za niedopuszczalne.

#### *Co do istoty*

17 Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut, który dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

18 Skarżąca podkreśla, ogólnie rzecz biorąc, że zaskarżona decyzja jest sprzeczna z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, wymagany w celu zastosowania tego przepisu, nie został oceniony w sposób całościowy, lecz wywiedziony jedynie z konkluzji dotyczącej podobieństwa oznaczeń. Tymczasem według skarżącej związku tego nie ma, ponieważ towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są całkowicie różne, a oznaczenia nie wykazują silnego podobieństwa. W rezultacie utrzymuje ona, że pomimo bardzo znaczącej renomy wcześniejszego znaku towarowego w odczuciu właściwego kręgu odbiorców skojarzenie ze zgłoszonym znakiem towarowym nie może powstać. Uważa zatem, iż Izba Odwoławcza nie powinna była badać przesłanki dotyczącej ryzyka, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Posiłkowo skarżąca podnosi, że dokonana przez Izbę ocena wspomnianego ryzyka jest błędna zarówno w odniesieniu do wizerunku łączonego z wcześniejszym znakiem towarowym, jak i w odniesieniu do stopnia pokrewności towarów, których dotyczą kolidujące ze sobą znaki towarowe.

19 OHIM i interwenient kwestionują argumentację skarżącej.

20 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi: „[p]onadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego

znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego znaku [jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.

21 Z przepisu tego wynika, że to, czy znajdzie on zastosowanie, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek, mianowicie: po pierwsze, kolidujące ze sobą znaki towarowe są identyczne lub podobne; po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, cieszy się renomą; i po trzecie, istnieje ryzyko, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego albo działałoby na ich szkodę. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, czyli niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyroki Sądu: z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM – Spa Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz. s. II-1825, pkt 30; z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM – Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711, pkt 34; z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie T-438/07 Spa Monopole przeciwko OHIM – De Francesco Import (SpagO), Zb.Orz. s. II-4115, pkt 14].

22 W związku z tym należy przypomnieć, że naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między znakami towarowymi wcześniejszym i późniejszym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki towarowe, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak (zob. postanowienie Trybunału z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie C-136/08 P Japan Tobacco przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

23 Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród nich stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, charakter towarów lub usług, których dotyczą kolidujące ze sobą znaki, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego, stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego oraz istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd [zob. analogicznie w odniesieniu do art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) – przepisu, który jest co do istoty identyczny z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 – wyroki Trybunału: z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s.

I-8823, pkt 42; z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-320/07 P Antartica przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 45; ww. postanowienie w sprawie Japan Tobacco przeciwko OHIM, pkt 26).

24 O ile w przypadku gdy odbiorcy nie dostrzegają takiego związku, używanie późniejszego znaku towarowego nie może powodować czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego czy też działać na ich szkodę (ww. wyrok w sprawie Antartica przeciwko OHIM, pkt 44; zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 31), o tyle samo istnienie tego związku nie może jednakże wystarczyć, aby stwierdzić istnienie jednego z naruszeń określonych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, które stanowią szczególnie warunek objęcia renomowanych znaków towarowych ochroną przewidzianą przez ten przepis (ww. postanowienie w sprawie Japan Tobacco przeciwko OHIM, pkt 27).

25 W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę. W tym celu właściciel nie musi wykazać istnienia takiego faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego, o jakim mowa w tym przepisie. W przypadku gdy można bowiem przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego obranego przez jego właściciela, właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku czekać na faktyczną realizację tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi jednak dowieść okoliczności pozwalających na ustalenie poważnego ryzyka wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości (zob. ww. postanowienie w sprawie Japan Tobacco przeciwko OHIM, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

26 Co się tyczy wreszcie właściwego kręgu odbiorców, który należy wziąć pod uwagę, trzeba podkreślić, że wspomniany krąg odbiorców jest różny w zależności od rodzaju naruszenia podnoszonego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Antartica przeciwko OHIM, pkt 46). Istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy bowiem oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Z kolei, jeżeli chodzi o naruszenie polegające na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, w zakresie, w jakim zakazane jest czerpanie korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego, istnienie takiego naruszenia winno być oceniane w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy [wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie

T-59/08 Nute Partecipazioni i La Perla przeciwko OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 35].

27 To właśnie w świetle tych rozważań należy dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie renomy wcześniejszego znaku towarowego

28 Aby spełnić przesłankę dotyczącą renomy (zob. pkt 21 powyżej), wcześniejszy znak towarowy musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których ten znak dotyczy (wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, pkt 31; ww. wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 34).

29 Należy przede wszystkim zauważyć, że bezsporne między stronami jest, iż wcześniejszy znak towarowy cieszy się na istotnym obszarze Unii znaczącą renomą jako lek przeznaczony do leczenia zaburzeń erekcji. Ponadto należy stwierdzić, iż Izba Odwoławcza uznała – czemu skarżąca nie zaprzecza – że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą nie tylko wśród konsumentów rozpatrywanych leków, lecz także wśród ogółu społeczeństwa.

30 Należy uznać w świetle poprzedzających rozważań, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż wcześniejszy znak towarowy posiada niepodważalną renomę w całej Unii. Tym samym spełniona jest druga przesłanka wymagana przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

31 Należy zatem sprawdzić następnie, czy spełnione są pozostałe przesłanki wymagane w celu zastosowania wyżej wymienionego przepisu, mianowicie czy stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi jest taki, iż przeciętny konsument może stwierdzić, że występuje między nimi związek, i jeśli tak jest, czy istnieje ryzyko, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego albo też działałoby na ich szkodę.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

32 Należy przypomnieć, że porównanie oznaczeń w zakresie, w jakim dotyczy ono wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym



uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-181/05 Citigroup i Citibank przeciwko OHIM – Citi (CITI), Zb.Orz. s. II-669, pkt 65].

33 Należy również przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali [zob. wyrok Sądu z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie T-185/07 Klein Trademark Trust przeciwko OHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA), Zb.Orz. s. II-1323, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

34 Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci [zob. wyrok Sądu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM – González Cabello i Iberia Lineas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. s. II-965, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo].

35 Co do płaszczyzny wizualnej należy przede wszystkim zauważyć, jak to zostało stwierdzone przez Izbę Odwoławczą, że wszystkie litery, które tworzą wcześniejszy znak towarowy, są zawarte w zgłoszonym znaku towarowym. Cztery pierwsze litery wcześniejszego znaku towarowego, mianowicie litery „v”, „i”, „a” oraz „g”, są powtórzone na początku zgłoszonego znaku towarowego i w tej samej kolejności. Należy zauważyć następnie, że część końcowa zgłoszonego znaku towarowego, tworzona przez litery „r” oraz „a”, jest identyczna z częścią końcową wcześniejszego znaku towarowego. Wreszcie jedyna różnica między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi sprowadza się do tego, że zgłoszony znak towarowy zawiera dwie dodatkowe litery, „u” i „a”, znajdujące się pośrodku tego znaku.

36 Należy przypomnieć, że co się tyczy słownych znaków towarowych, konsument zwraca na ogół większą uwagę na początkową część słowa (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie MUNDICOR, pkt 81, 83). Zatem obecność tego samego rdzenia „viag” w kolidujących ze sobą oznaczeniach tworzy silne podobieństwo wizualne, które jest ponadto wzmocnione częścią końcową „ra”, wspólną dla obu oznaczeń. Z tego względu argument skarżącej oparty na zasadniczej różnicy między oznaczeniami wynikającej z obecności dwóch dodatkowych liter „u” i „a” pośrodku zgłoszonego znaku towarowego nie może zostać uwzględniony i nie jest w każdym razie wystarczający do tego, by podważyć stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują podobieństwo wizualne.

37 Argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza przywiązała zbyt wielką wagę do obecności elementu „via” znajdującego się na początku obu znaków towarowych, podczas

gdy istnieją liczne wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane dla towarów należących do klas 5, 32 lub 33 zaczynające się od tego przedrostka, nie może zostać uwzględniony w świetle orzecznictwa przytoczonego w poprzednim punkcie. Ponadto należy zauważyć, że załącznik A 6, który ma ilustrować ten argument, został uznany za niedopuszczalny, jak wynika to z pkt 16 powyżej.

38 Co do płaszczyzny fonetycznej należy stwierdzić, że zgodnie z wymową i akcentem w większości języków używanych w Unii wcześniejszy znak towarowy będzie wymawiany „via-gra” lub „vi-a-gra”, a zgłoszony znak towarowy „via-gua-ra”, „vi-a-gua-ra” bądź „vi-a-gu-a-ra”. W każdym przypadku dźwięk uzyskany przez pierwszą sylabę „via” bądź dwie pierwsze sylaby „vi” i „a” będzie identyczny, a następować po nim będzie dźwięk odpowiadający literze „g”. Podobnie dwie ostatnie litery kolidujących ze sobą znaków towarowych będą wymawiane w identyczny sposób, mianowicie „ra”. Co do elementu „ua”, który znajduje się tylko w zgłoszonym znaku towarowym, będzie on wymawiany albo „ua”, albo „a”. W każdym razie bez względu na to, czy przyrostek „guara”, znajdujący się na końcu zgłoszonego znaku towarowego, będzie wymawiany „guara”, czy „gara”, element ten pozostaje bardzo podobny do dźwięku tworzonego przez końcową część wcześniejszego znaku towarowego, mianowicie „gra”. Przy uwzględnieniu okoliczności, że początek znaków towarowych, na który konsument zazwyczaj zwraca większą uwagę, będzie wymawiany identycznie, co odnosi się także do końcowej części obu znaków towarowych „ra”, różnica wprowadzana przez litery „ua” pośrodku znaku towarowego nie jest w stanie usunąć silnego podobieństwa fonetycznego kolidujących ze sobą znaków towarowych.

39 W rezultacie należy stwierdzić, jak to uczyniła Izba Odwoławcza, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują silne podobieństwo fonetyczne.

40 Co do płaszczyzny koncepcyjnej Izba Odwoławcza podniosła, że chociaż wspólny dla obu oznaczeń przedrostek „via” znaczy po hiszpańsku „droga” i stanowi przyimek oznaczający „przez” lub „poprzez” w kilku językach Unii, żadne z dwóch oznaczeń nie ma całości znaczenia w żadnym języku Unii. W rezultacie należy stwierdzić, że żaden element nie pozwala odróżnić oznaczeń koncepcyjnie.

41 Nie może podważyć tego wniosku argument skarżącej, zgodnie z którym elementem mającym decydujące znaczenie w ramach porównania koncepcyjnego oznaczeń jest raczej użycie określenia „guara”, a nie przedrostka „via”, użytego w kilku innych zarejestrowanych znakach towarowych. Nie jest bowiem pewne, czy przeciętny konsument w Unii kojarzyłby je z „guaraną”, południowoamerykańską rośliną, która jest składnikiem napojów alkoholowych skarżącej, i tym samym element „guara” ma niewielką siłę przywoływania na myśl skojarzeń w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców. Z tego względu element ten nie pozwala także na odróżnienie koncepcyjne zgłoszonego znaku towarowego w stosunku do wcześniejszego znaku towarowego, tym bardziej że odtwarza jedynie częściowo nazwę wyżej wymienionej rośliny.

42 W świetle powyższych rozważań należy uznać, że całościowo istnieje silne podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

W przedmiocie związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi

43 Jeśli chodzi o ocenę dotyczącą istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, którą kwestionuje skarżąca, należy zauważyć, że pojęcie związku jest ściśle związane z przesłanką dotyczącą podobieństwa oznaczeń przy uwzględnieniu okoliczności, że – jak przypomniano w pkt 22 powyżej – naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.

44 Trzeba jednakże przypomnieć – jak wynika to z orzecznictwa i jak to utrzymuje skarżąca – iż o ile prawdą jest, że im bardziej kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, że późniejszy znak towarowy będzie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców przywoływał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, zwykle podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie wystarcza, by stwierdzić istnienie związku między tymi znakami [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie T-131/09 Farmeco przeciwko OHIM – Allergan (BOTUMAX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 77].

45 Należy zresztą przypomnieć, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. pkt 20 powyżej) nie wymaga, by towary, których dotyczą kolidujące ze sobą znaki towarowe, były identyczne lub podobne. Z orzecznictwa przytoczonego w pkt 23 powyżej wynika jednak, że charakter danych towarów i stopień pokrewności między nimi stanowią czynniki, które mogą być brane pod uwagę w ramach całościowej oceny dotyczącej istnienia związku między tymi towarami.

46 Należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę przy ocenie dotyczącej możliwego do ustalenia między znakami towarowymi związku inne poza podobieństwem oznaczeń czynniki, takie jak te wymienione w orzecznictwie przytoczonym w pkt 23 powyżej.

47 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza uznała na wstępie, że istnieje związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi ze względu na silne podobieństwo oznaczeń, jakie zostało stwierdzone w ramach oceny odnoszącej się do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

48 Izba Odwoławcza stwierdziła następnie, że renoma wcześniejszego znaku towarowego jest znacząca i że znak ten cieszy się tą renomą wśród ogółu społeczeństwa, a nie tylko wśród przeciętnych konsumentów towarów oznaczonych tym znakiem. Izba Odwoławcza odniosła się w tym względzie do przedstawionego przez interwenienta w toku postępowania administracyjnego fragmentu wyroku High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [wysoki sąd (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo], zgodnie z którym znak towarowy VIAGRA „posiada [samoistny] charakter odróżniający w tym znaczeniu, że nie chodzi tu o powszechnie używane słowo angielskie i że nie odnosi się on bezpośrednio do charakteru lub jakości towarów [które oznacza] [;przedstawione] dowody [wskazują, że znak towarowy VIAGRA] stał się w bardzo krótkim okresie niezwykle znanym znakiem towarowym [; z]darza się rzadko, by nazwa handlowa produktu farmaceutycznego weszła do słownictwa ogólnego w tak krótkim przedziale czasu [i była] znana wszystkim [jako] oznaczająca produkt służący leczeniu zaburzeń erekcji [...]”.

49 Ponadto z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza ustaliła właściwy krąg odbiorców w odniesieniu do ryzyka, że zgłoszony znak towarowy będzie powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. W tym zakresie uznała, że skoro wspomniane ryzyko należy oceniać w odniesieniu do przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których został zgłoszony późniejszy znak towarowy, trzeba wziąć pod uwagę dla celów dokonania tej oceny przeciętnego konsumenta napojów alkoholowych i bezalkoholowych w Unii, które są towarami przeznaczonymi dla szerokiego kręgu odbiorców, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.

50 Poza tym Izba Odwoławcza przeanalizowała charakter towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi i stopień pokrewności między tymi towarami, uwzględniając właściwości towarów, których dotyczy zgłoszony znak towarowy, i wizerunek, którego nośnikiem jest wcześniejszy renomowany znak towarowy.

51 I tak wbrew zarzutowi skarżącej, zgodnie z którym wniosek dotyczący istnienia związku nie wynika z całościowej oceny czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, z całości zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza przeprowadziła prawidłową ocenę istnienia związku między znakami towarowymi. Izba Odwoławcza nie ograniczyła się bowiem do stwierdzenia istnienia związku jedynie na podstawie znacznego podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, lecz rozpatrzyła istnienie wspomnianego związku na podstawie całościowej oceny w ramach badania trzeciej przesłanki wymaganej przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, dotyczącej ryzyka czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

52 Wbrew temu, co podnosi skarżąca, nawet jeśli nie ma bezpośredniego związku możliwego do ustalenia między oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, które

nie są podobne – jak to stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 18 zaskarżonej decyzji – skojarzenie z wcześniejszym znakiem towarowym pozostaje jednak możliwe przy uwzględnieniu znacznego podobieństwa oznaczeń i uzyskanej przez wcześniejszy znak towarowy ogromnej renomy, wykraczającej poza krąg odbiorców zainteresowanych towarami, dla których znak ten został zarejestrowany. Zatem nawet przy założeniu, że wobec odmienności towarów oznaczonych kolidującymi znakami towarowymi, kręgi odbiorców, do których skierowane są te znaki, nie nakładają się całkowicie, możliwe jest kojarzenie tych znaków towarowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 51–53).

53 Wynika z tego, że spełniona jest pierwsza przesłanka wymagana przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż stopień podobieństwa między oznaczeniami jest taki, że można ustalić związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

54 Wobec tego, że spełnione są dwie pierwsze przesłanki wymienione w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, należy zbadać, czy Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż właściciel wcześniejszego znaku towarowego wykazał istnienia ryzyka, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

W przedmiocie oceny ryzyka czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego

55 Skarżąca uważa w niniejszym przypadku, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena dotycząca istnienia ryzyka jest błędna w zakresie, w jakim wizerunek przyjemności, żywotności, siły i młodości, którego nośnikiem miałby być wcześniejszy znak towarowy, nie jest – zdaniem skarżącej – do pogodzenia z rodzajem towarów objętych tym znakiem, czyli poważnym lekiem, wydawanym na receptę i stosowanym pod kontrolą lekarską w celu leczenia poważnego schorzenia. Ponadto skarżąca podważa stwierdzenia Izby Odwoławczej dotyczące stopnia pokrewności między towarami objętymi oboma znakami. W tym zakresie podnosi, iż Izba Odwoławcza wywiodła z działania stymulującego lub polegającego na pobudzaniu popędu płciowego, które ogólnie przypisuje się, w celach promocyjnych lub przy wprowadzaniu do obrotu, napojom bezalkoholowym, że napoje te mają właściwości zbieżne ze wskazaniami terapeutycznymi lub co najmniej z wizerunkiem wcześniejszego znaku towarowego i towarami, których on dotyczy. Tymczasem skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza powinna była wziąć pod uwagę właściwości i rzeczywisty charakter wspomnianych towarów, a nie te, które wynikają z praktyk związanych z wprowadzaniem do obrotu.

56 Sąd zaznacza przede wszystkim, że celem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie jest uniemożliwienie rejestracji każdego znaku towarowego, który byłby identyczny ze znakiem renomowanym lub do niego podobny. Celem tego przepisu jest między innymi umożliwienie właścicielowi wcześniejszego renomowanego krajowego znaku towarowego złożenia sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych mogących działać na szkodę renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego bądź powodować czerpanie nienależnej korzyści z tej renomy czy też z tego charakteru odróżniającego. W tym zakresie należy uściślić, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie musi wykazać istnienia faktycznego i trwającego naruszenia swojego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawić okoliczności pozwalające na uprawdopodobnienie przyszłego niemającego charakteru hipotetycznego ryzyka czerpania nienależnej korzyści czy wyrządzenia szkody (zob. ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 46). Można to stwierdzić w szczególności na podstawie wyników logicznego wnioskowania mających źródło w analizie prawdopodobieństwa i przy uwzględnieniu zwyczajów w danym sektorze gospodarczym, a także wszystkich pozostałych okoliczności sprawy [wyrok Sądu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-21/07 L'Oréal przeciwko OHIM – Spa Monopole (SPALINE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38].

57 Aby łatwiej uchwycić ryzyko, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, należy zauważyć, że podstawową funkcją znaku towarowego jest niezaprzeczalnie „wskazanie pochodzenia” (motyw 8 rozporządzenia nr 207/2009). Jednak znak towarowy jest także sposobem przekazania innych informacji, dotyczących między innymi właściwości lub szczególnych cech towarów lub usług oznaczanych tym znakiem lub też wyobrażeń i uczuć, jakie ma on wyrażać, jak np. luksusu, określonego stylu życia, ekskluzywności, przygody, młodości. W tym znaczeniu znak towarowy ma samoistną, niezależną wartość ekonomiczną, różną od wartości towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Omawiane informacje, których nośnikiem jest w szczególności znak towarowy cieszący się renomą lub które są z nim kojarzone, sprawiają, że znak ten ma dużą wartość, godną ochrony, tym bardziej że w większości przypadków renoma danego znaku towarowego jest wynikiem znacznych wysiłków i inwestycji ze strony właściciela tego wcześniejszego znaku. Dlatego właśnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zapewnia ochronę znakowi towarowemu cieszącemu się renomą w przypadku każdego zgłoszenia znaku identycznego lub podobnego, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek tego znaku, nawet jeśli towary lub usługi objęte zgłoszonym znakiem towarowym nie są podobne do towarów lub usług, dla których zarejestrowany został wcześniejszy cieszący się renomą znak towarowy (ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 35).

58 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza stwierdziła, że istnieje ryzyko, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

59 Ryzyko to obejmuje w szczególności przypadki, w których mają miejsce oczywiste wykorzystanie sławnego znaku towarowego i pasożytnictwo lub próba czerpania korzyści z

jego reputacji. Innymi słowy, chodzi tu o ryzyko, że wizerunek cieszącego się renomą znaku towarowego lub odzwierciedlane przezeń cechy charakterystyczne zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, tak że ich wprowadzenie na rynek zostanie ułatwione przez to skojarzenie z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym (zob. ww. wyrok w sprawie SPALINE, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).

60 Wynika z tego, że w odróżnieniu od prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ryzyko czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego mogłoby wystąpić jedynie wtedy, gdy dla właściwego kręgu odbiorców, niemyślących pochodzenia towarów lub usług, do których odnoszą się kolidujące ze sobą znaki towarowe, towary lub usługi zgłaszającego byłyby szczególnie atrakcyjne tylko dlatego, że są one oznaczone znakiem towarowym identycznym z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym lub doń podobnym. To wymagałoby wykazania, że dochodzi do skojarzenia zgłoszonego znaku towarowego z pozytywnymi właściwościami reprezentowanymi przez identyczny lub podobny wcześniejszy znak towarowy, które mogłyby być w sposób oczywisty wykorzystywane przez zgłaszającego znak towarowy lub na których mógłby on pasożytować [zob. wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie T-128/06 Japan Tobacco przeciwko OHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo].

61 W celu ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która winna uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić w szczególności intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. Co się tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego, Trybunał orzekł już, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Z orzecznictwa wynika również, że im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl znak towarowy, tym większe jest ryzyko, że aktualne i przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę (zob. wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 44).

62 To w świetle wspomnianego orzecznictwa należy rozważyć, czy dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena co do istnienia tego ryzyka jest poprawna w niniejszym przypadku.

63 Należy przede wszystkim przypomnieć, że Izba Odwoławcza na wstępie uznała – opierając się na przytoczonym w pkt 48 powyżej wyroku wydanym przez High Court of Justice w toczącym się w Zjednoczonym Królestwie postępowaniu w sprawie naruszenia

prawa do znaku między interwenientem a właścicielem znaku towarowego VIAGRENE zarejestrowanego dla napojów zawierających wyciągi roślinne – iż wcześniejszy znak towarowy przy uwzględnieniu jego renomy i rodzaju preparatu, dla którego jest używany, niesie przesłanie przyjemności, żywotności, siły i młodości.

64 W tym względzie trzeba stwierdzić, że nie można uwzględnić argumentów skarżącej, zgodnie z którymi Izba Odwoławcza niesłusznie wzięła pod uwagę rozstrzygnięcia wydane przez krajowe sądy i urzędy ds. znaków towarowych, w tym wyżej wymienione rozstrzygnięcie. OHIM wraz ze swoimi izbami odwoławczymi jest bowiem co do zasady uprawniony do oparcia się na rozstrzygnięciu krajowym jako na środku dowodowym, jeżeli może ono wykazać powołane w danej sprawie okoliczności [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie T-108/08 Zino Davidoff przeciwko OHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 23].

65 Izba Odwoławcza następnie przypominała, że chociaż wybór przez skarżącą przyrostka „guara” można by uznać za zasadny w niniejszym przypadku w związku z rośliną guarana, która jest składnikiem jej napojów, powiązanie tego elementu z przedrostkiem „via” nie jest zbiegiem okoliczności. Jednakże wbrew temu, co podnosi skarżąca, oceny tej nie można interpretować w ten sposób, że Izba Odwoławcza przyznała, że zgłoszony znak towarowy nawiązuje do rośliny „guarana”. Przeciwnie, chodzi o wskazanie, że powiązanie przyrostka „guara” z przedrostkiem „via” skutkuje nawiązaniem do wcześniejszego znaku towarowego.

66 Co się tyczy ponadto charakteru odnośnych towarów, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że stymulujące i pobudzające popęd płciowy właściwości przypisywane dla celów handlowych napojom bezalkoholowym należącym do klasy 32 są zbieżne ze wskazaniami terapeutycznymi dotyczącymi towaru oznaczonego wcześniejszym znakiem towarowym lub co najmniej z wizerunkiem odzwierciedlanym przez ten znak.

67 Z tego względu, nawet jeśli towary te nie są w stanie zapewnić w rzeczywistości tej samej korzyści co lek służący leczeniu zaburzeń erekcji objęty wcześniejszym znakiem towarowym, to istotne jest to, że konsument będzie skłaniać się do ich zakupu, sądząc, iż odnajdzie w nich – z uwagi na przeniesienie pozytywnych skojarzeń wywoływanych przez wizerunek wcześniejszego znaku towarowego – podobne właściwości, takie jak podnoszenie libido.

68 Co się tyczy towarów „napoje alkoholowe; likiery; wódki; wina” należących do klasy 33, należy stwierdzić w niniejszym przypadku, że sama skarżąca twierdziła przed Wydziałem Sprzeciwów, że napoje zawierające guaranę mają inne efekty wzmacniające i stymulujące dla ducha i ciała oraz korzystne właściwości dla zdrowia, podobne do tych, którymi cechuje się lek.



69 Otóż, choć produkt, którego dotyczy w niniejszym przypadku wcześniejszy znak towarowy, jest lekiem stosowanym do leczenia zaburzeń erekcji, wydawanym wyłącznie na receptę, to jednak nie nawiązuje nieodzownie do leczenia poważnego schorzenia, ale do wizerunku żywotności i mocy, gdyż umożliwia osobom cierpiącym na zaburzenia erekcji poprawę życia seksualnego i jakości życia. Skojarzenie z takim wizerunkiem nie jest nie do pogodzenia z tym, że lek jest samoistnie „poważny”.

70 Co więcej, Izba Odwoławcza podniosła, że wspomniany lek jest także stosowany „rekreacyjnie” wśród najmłodszych grup wiekowych społeczeństwa.

71 Z tego względu, jak to podniosła Izba Odwoławcza, wizerunek ten mógłby zostać przeniesiony na towary niemedyczne, w szczególności na napoje alkoholowe oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, o innym charakterze, które są spożywane podczas spotkań i uroczystości. Napoje te mogłyby zatem być postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako obdarzone właściwościami pobudzającymi popęd płciowy i stymulującymi cieleśnie, przy czym ich pochodzenie handlowe nie byłoby wiązane z wcześniejszym znakiem towarowym lub przedsiębiorstwem powiązanim z nim gospodarczo.

72 W ostatniej kolejności, co się tyczy dowodów przedstawionych przez interwenienta przed Izbą Odwoławczą dotyczących faktycznego używania zgłoszonego znaku towarowego, należy zauważyć, że – jak słusznie stwierdziła to Izba Odwoławcza – faktyczne użycie późniejszego znaku towarowego może być wzięte pod uwagę jako wskazówka, ilustracja wysokiego prawdopodobieństwa ryzyka czerpania nienależnej korzyści. I tak, chociaż zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 25 i 56 powyżej, właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie musi wykazać istnienia faktycznego i trwającego naruszenia, to jednak jeśli znak towarowy lub późniejsze oznaczenie są już wykorzystywane i przedstawienie konkretnych materiałów dowodzących istnienia związku w odczuciu odbiorców będzie możliwe, będą mieć one oczywiście duże znaczenie dla oceny ryzyka czerpania nienależnej korzyści (zob. podobnie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona w ww. sprawie Intel Corporation, pkt 84).

73 Wynika z tego, że materiały przedstawione przez interwenienta w ramach postępowania administracyjnego dotyczące faktycznego używania znaku towarowego VIAGUARA mają znaczenie dla oceny przesłanki dotyczącej tego ryzyka.

74 Należy zauważyć w związku z tym, że po pierwsze, interwenient przedstawił wydruk z należącej do skarżącej witryny internetowej, w której opisane są właściwości i efekty substancji guarana zawartej w sprzedawanych przez nią napojach alkoholowych. Ten wyciąg roślinny ma podobno właściwości dobroczynne dla zdrowia, ale także pobudzające pociąg płciowy. Tak więc wspomniane napoje wprowadza się do sprzedaży, przedstawiając je jako

wspomagające sprawność seksualną, co niezaprzeczalnie nawiązuje do właściwości, z których znany jest produkt oznaczony wcześniejszym znakiem towarowym.

75 Po drugie, interwenient przedstawił zdjęcia opakowań produktów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym zawierające przedstawienie ityfalicznych sylwetek męskich. Wbrew temu, co podnosi skarżąca, wizerunek tych sylwetek i szczegóły ich anatomii są dostrzegalne niezależnie od rozmiarów opakowań i nawiązują bezpośrednio do właściwości wcześniejszego cieszącego się renomą znaku towarowego. Wniosku tego nie mogą podważać argumenty skarżącej, zgodnie z którymi sztuka prymitywna często obejmuje przedstawienie nagich postaci.

76 Z tego względu, jak to słusznie podniosła Izba Odwoławcza, interwenient wykazał, że skarżąca próbuje poprzez używanie znaku towarowego podobnego do wcześniejszego znaku towarowego cieszącego się renomą działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać bez żadnej rekompensaty finansowej wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, tak aby promować swoje własne towary. Odnoszenie korzyści ze wspomnianego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

77 Otóż z powodu odniesienia ogromnego sukcesu przez wcześniejszy znak towarowy oraz intensywności jego renomy konsument będzie skłaniać się do kupowania towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, sądząc, że będą one miały skuteczność podobną do towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym.

78 Ponadto należy oddalić argument, w którym skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej nieuwzględnienie orzecznictwa Sądu przy ocenie ryzyka czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Przytoczone rozstrzygnięcia są bowiem pozbawione znaczenia dla niniejszego sporu, gdyż w przeciwieństwie do okoliczności tej sprawy podobieństwo między znakami towarowymi lub charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego nie wystarczyły do wykazania ryzyka podnoszonego przez wnoszącego sprzeciw.

79 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza poprawnie wywiodła istnienie ryzyka czerpania nienależnej korzyści bez uzasadnionej przyczyny z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Wreszcie należy stwierdzić, jak to podniosła Izba Odwoławcza w pkt 50 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie podała żadnej uzasadnionej przyczyny dla używania zgłoszonego znaku towarowego, co zresztą przyznała w toku rozprawy. Wniosku tego nie mogą podważać przedstawione przez skarżącą podczas rozprawy

twierdzenia, zgodnie z którymi argumenty przytoczone przez nią odnośnie do zastosowania przyrostka „guara” w celu oznaczenia rośliny „guarana”, stanowiącej składnik jej napojów (zob. pkt 44 i 65 powyżej), mogą być interpretowane jako stanowiące uzasadnioną przyczynę w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, tym bardziej że na to uzasadnienie nie powołano się wyraźnie w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu jako na uzasadnioną przyczynę dla używania zgłoszonego znaku towarowego i że w każdym razie nie obejmuje ono używania przedrostka „via”.

80 Wreszcie, co się tyczy wcześniejszej praktyki OHIM, na którą kilkakrotnie powołuje się skarżąca, z orzecznictwa wynika, że OHIM jest obowiązany wykonywać swoje kompetencje w zgodzie z ogólnymi zasadami prawa Unii. O ile w świetle zasad równego traktowania i dobrej administracji OHIM powinien wziąć pod uwagę decyzje wydawane już w sprawie podobnych zgłoszeń i rozważyć ze szczególną uwagą, czy należy postanowić podobnie, czy też nie, o tyle zastosowanie tych zasad należy jednakże pogodzić z poszanowaniem zasady legalności. W pozostałym zakresie ze względów pewności prawa, a dokładniej dobrej administracji, każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. To w ten sposób musi być przeprowadzane takie badanie w każdym konkretnym przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zależy bowiem od specyficznych kryteriów, które znajdują zastosowanie w kontekście stanu faktycznego danej sprawy i służą weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 73–77 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie T-220/09 Ergo Versicherungsgruppe przeciwko OHIM – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), nieopublikowany w Zbiorze, pkt 45].

81 W niniejszej sprawie, jak wynika z pkt 28–81 powyżej, Izba Odwoławcza słusznie uznała, że zgłoszony znak towarowy spełnia przesłankę odmowy rejestracji, o której mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, tak iż skarżąca nie może skutecznie powoływać się w celu podważenia tego wniosku na wcześniejsze decyzje OHIM.

82 Z całości powyższych rozważań wynika, że jedyny zarzut wysunięty przez skarżącą jest bezzasadny i z tego względu skargę należy oddalić.

### **W przedmiocie kosztów**

83 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniami OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Viaguara S.A. zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Papasavvas

Vadapalas

O'Higgins

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 stycznia 2012 r.

Podpisy

\* – Język postępowania: polski.