

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 14 października 2009 r.*

W sprawie T-140/08

Ferrero SpA, z siedzibą w Alba (Włochy), reprezentowana przez adwokatów C. Gielena i F. Jacobacciego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed izbą odwoławczą OHIM była

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, z siedzibą w Innsbrucku (Austria),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 stycznia 2008 r. (sprawa R 682/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia między Ferrero SpA a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe (sprawozdawca) i S. Soldevila Fragoso, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 kwietnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 lipca 2008 r.,

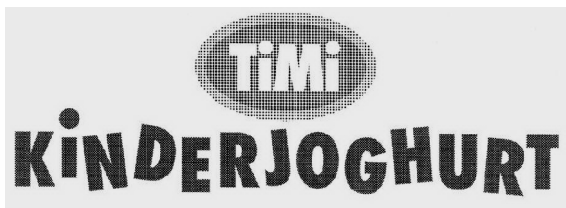
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 marca 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 8 kwietnia 1998 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)], Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
- ² Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 29 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi:

„Jogurt, jogurt owocowy, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie jogurtu z owocami; dania gotowe i częściowo gotowe głównie na bazie jogurtu lub produktów na bazie jogurtu; kremy na bazie jogurtu”.

- 4 W dniu 14 stycznia 1999 r. skarżąca, Ferrero SpA, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów, które zostaną objęte rejestracją, powołując się na swój wcześniejszy słowny znak towarowy KINDER zarejestrowany we Włoszech od dnia 28 stycznia 1965 r. pod numerem 168843 i po przedłużeniu pod numerem 684985 dla towarów należących do klasy 30 i odpowiadających następującemu opisowi: „kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, sago, preparaty zastępujące kawę; chleb, ciastka, ciasta, ciasto na ciasta i wyroby cukiernicze, spożywcze kremy lodowe, miód, melasa, drożdże i proszek do pieczenia; sól, musztarda; pieprz, ocet, sosy; przyprawy; lody spożywcze; kakao, wyroby z kakao, tj. masa z kakao na napoje na bazie kakao, masa czekoladowa; warstwy, głównie warstwy czekoladowe, czekolada, praliny, ozdoby choinkowe z czekolady, wyroby czekoladowe z nadzieniem alkoholowym, słodyczne, wyroby cukiernicze, w tym ciasto stałe i płynne na ciasta”.

- 5 Decyzją z dnia 29 września 2000 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw na podstawie 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].

- 6 Powyższą decyzję potwierdziła Czwarta Izba Odwoławcza w dniu 3 listopada 2003 r. w sprawie R 1147/2000-4.

- 7 W następstwie oddalenia sprzeciwu zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 42/2004 z dnia 11 października 2004 r.
- 8 W dniu 19 sierpnia 2005 r. skarżąca złożyła wniosek o unieważnienie rejestracji tego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]. Wniosek ten został złożony w odniesieniu do wszystkich towarów objętych rejestracją.
- 9 Na poparcie swojego wniosku o unieważnienie skarżąca, powołując się na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, do których odsyła art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, wskazuje ww. w pkt 4 rejestrację znaku towarowego dokonaną we Włoszech, a także 35 innych wcześniejszych praw włoskich, francuskich, hiszpańskich i międzynarodowych, wymienionych w pkt 5 skargi, z których każde zawiera element „kinder” oraz dodatkowy element i/lub elementy graficzne.
- 10 Decyzją z dnia 14 marca 2007 r. Wydział Unieważnień unieważnił wspólnotowy znak towarowy TiMi KiNDERJOGHURT, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 11 W dniu 4 maja 2007 r. Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck wniosła do OHIM na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 60 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 12 Odwołanie to zostało uwzględnione decyzją Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”). Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła wniosek o unieważnienie.

- 13 Przede wszystkim Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że wprowadzie decyzje Wydziału Sprzeciwów nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej, jednak merytoryczne ustalenia i wnioski zawarte we wcześniejszych decyzjach OHIM są dla Wydziału Unieważnień wiążące na podstawie zasady *nemo potest venire contra factum proprium*, zgodnie z którą administracja jest zobowiązana do przestrzegania swoich własnych decyzji, w szczególności gdy decyzje te pozwoliły stronom postępowania nabyć w sposób legalny prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Następnie Izba Odwoławcza potwierdziła ustalenia z decyzji Wydziału Sprzeciwów i decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2003 r., zgodnie z którymi rozpatrywane znaki towarowe oceniane jako całość są różne z uwagi na istotne różnice na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej. Wreszcie Izba Odwoławcza oddaliła wniosek o unieważnienie, ponieważ nie została spełniona przesłanka stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, tj. przesłanka identyczności lub podobieństwa oznaczeń.

Żądania stron

- 14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

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

- 15 OHIM wnosi do Sądu o:

- tytułem żądania głównego — oddalenie skargi w całości;

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania;
- pomocniczo, jeżeli Sąd uzna, że oznaczenia nie są różne — albo orzeczenie w przedmiocie stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli uzna, iż dysponuje wystarczającymi informacjami, albo przekazanie sprawy do OHIM celem dalszego postępowania;
- w tym ostatnim przypadku — zobowiązanie OHIM do pokrycia jedynie własnych kosztów.

Co do istoty

- ¹⁶ W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi dwa zarzuty dotyczące, po pierwsze, nieprawidłowego stosowania zasady powagi rzeczy osądzonej i po drugie, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego błędnego zastosowania zasady powagi rzeczy osądzonej

Argumenty stron

- ¹⁷ W ramach tego zarzutu skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza zaprzeczyła sama sobie, stwierdzając z jednej strony, że decyzje Wydziału Sprzeciwów pozbawione są skutku negatywnego powagi rzeczy osądzonej, gdyż nie stoją na przeszkodzie dopuszczalności późniejszego wniosku o unieważnienie, z drugiej strony zaś twierdząc, że nie można

tych decyzji zupełnie zlekceważyć w przypadku orzekania w przedmiocie późniejszego wniosku o unieważnienie w postępowaniu toczącym się między tymi samymi stronami, w którym przedmiot i podnoszone zarzuty są identyczne. Decyzje Wydziału Sprzeciwów nie są bowiem wiążące w ramach późniejszego postępowania w sprawie unieważnienia. Skarżąca przedstawia w tym względzie cztery następujące powody:

- 18 Po pierwsze, skarżąca twierdzi, że nowe elementy stanu faktycznego i dodatkowe dowody przedstawione przed Wydziałem Unieważnień, w szczególności te wykazujące renomę znaku towarowego KINDER i rodziny znaków KINDER, wystarczają, żeby znacząco zmienić przedmiot sporu w ten sposób, że wnioski wywiedzione z decyzji Wydziału Sprzeciwów nie będą już istotne dla sprawy.
- 19 Po drugie, dokonane przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji rozróżnienie pomiędzy „skutkiem pozytywnym” a „skutkiem negatywnym” powagi rzeczy osądzonej jest sztuczne i nie ma podstawy prawnej. Albo decyzja korzysta z powagi rzeczy osądzonej, albo nie.
- 20 Po trzecie, zasada *nemo potest venire contra factum proprium* przywołana w zaskarżonej decyzji nie jest znana w postępowaniu administracyjnym.
- 21 Po czwarte, oddalenie sprzeciwu i dokonanie w następstwie tego rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nie może dawać właścicielowi danego znaku towarowego podstaw do powoływania się na pewność prawa ani uzasadnione oczekiwania, ponieważ prawo przewiduje możliwość późniejszego zakwestionowania rejestracji poprzez złożenie wniosku o unieważnienie lub podniesienie żądania wzajemnego w ramach powództwa o naruszenie praw do znaku.
- 22 Z powyższych argumentów skarżąca wnosi, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

- 23 OHIM najpierw podkreśla, że popiera twierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji i w skardze, zgodnie z którym w przypadku gdy podstawa faktyczna sporu uległa znacznej zmianie, Wydział Unieważnień nie jest związany wynikiem postępowania w sprawie sprzeciwu w zakresie, w jakim jest on zobowiązany do orzeczenia w nowej sprawie.
- 24 Następnie OHIM stwierdził, że co się tyczy z kolei spraw, w których elementy faktyczne i prawne są identyczne, należy wprowadzić istotne rozróżnienie pomiędzy z jednej strony wymogiem spójności, do zachowania której zobowiązany jest organ administracyjny właściwy w sprawie rejestracji znaków towarowych poprzez stosowanie takich samych zasad prawnych w każdej sprawie i poprzez uwzględnianie w miarę możliwości precedensów w sprawach identycznych lub podobnych, a z drugiej strony spoczywającym na tej instancji obowiązkiem takiego samego rozstrzygnięcia jak we wcześniejszej sprawie ze względu na prawnie wiążący charakter wcześniejszej decyzji wydanej przez tę instancję albo wyższą instancję administracyjną lub sądową.
- 25 W tym względzie OHIM twierdzi, że „wymóg spójności” oznaczający wprowadzenie mniej lub bardziej wiążących wewnętrznych wytycznych, uwag praktycznych lub kontroli jakości jest zgodnie z orzecznictwem ograniczony zasadą legalności. Z zasady tej wynika, że dany organ nie jest związany wcześniejszą decyzją obarczoną błędem. W szczególności, w związku z tym, że decyzje dotyczące rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wydawane przez OHIM na podstawie rozporządzenia nr 40/94 wynikają z wykonywania kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrejonalnych, zgodność tych decyzji z prawem należy oceniać jedynie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej OHIM lub izb odwoławczych tego urzędu.
- 26 W konsekwencji i niezależnie od kwestii stosowania zasady *nemo potest venire contra factum proprium* OHIM twierdzi, że zasady tej w niniejszej sprawie nie można interpretować w taki sposób, że Wydział Unieważnień jest związany wcześniejszymi decyzjami Wydziału Sprzeciwów lub izby odwoławczej wydanymi w tej samej sprawie.

- 27 Ponadto taka wykładnia jest zgodna z lekturą a contrario art. 62 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 64 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009), zgodnie z którym uzasadnienie i rozstrzygnięcie decyzji izb odwoławczych wiąże jedynie „pierwszą instancję”, w przypadku gdy sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez instancję, która wydała zaskarżoną decyzję, i w zakresie, w jakim okoliczności faktyczne danej sprawy pozostają takie same.
- 28 Ponadto OHIM zgadza się z argumentem skarżącej, zgodnie z którym oddalenie sprzeciwu i dokonanie w następstwie tego rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nie mogą stwarzać uzasadnionych oczekiwań.
- 29 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza faktycznie naruszyła prawo, stwierdzając, że Wydział Unieważnień był związany wcześniejszą decyzją Wydziału Sprzeciwów.
- 30 Jednakże zdaniem OHIM przed stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji należy ustalić, czy Izba Odwoławcza właściwie orzekła co do istoty sprawy. W konsekwencji w ramach niniejszego postępowania należy ocenić zasadność zaskarżonej decyzji w odniesieniu do analizy, jaką Izba Odwoławcza przeprowadziła w przedmiocie podobieństwa oznaczeń w kontekście art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Sądu

- 31 W ramach tego zarzutu należy zbadać znaczenie, w kontekście postępowania w sprawie unieważnienia w OHIM, dokonanych przez Izbę Odwoławczą ustaleń i wniosków wyciągniętych z nich we wcześniejszej decyzji wydanej w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy tymi samymi stronami i dotyczącego tego samego znaku wspólnotowego.

- 32 W tym względzie należy najpierw zauważyć, że niezależnie od odpowiedzi na to pytanie Izba Odwoławcza w pkt 32–46 zaskarżonej decyzji dokonała odrębnej i kompletnej merytorycznej analizy sporu dotyczącej w szczególności podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, która stanowi przedmiot drugiego zarzutu skarżącej.
- 33 W tych okolicznościach należy podsumować, że pomimo stwierdzeń dokonanych w pkt 30 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza nie zastosowała w niniejszej sprawie zasady powagi rzeczy osądzonej. W konsekwencji zarzut pierwszy opiera się na błędnym założeniu prawnym, dlatego też należy go oddalić.
- 34 Jednakże przed przystąpieniem do badania zarzutu drugiego należy zauważyć, że Izba Odwoławcza w pkt 17–29 zaskarżonej decyzji słusznie stwierdziła, iż zasada powagi rzeczy osądzonej, zgodnie z którą nie można podważać ostatecznego charakteru orzeczenia sądowego, nie ma zastosowania do stosunku między ostateczną decyzją w sprawie sprzeciwu a wnioskiem o unieważnienie, zważywszy w szczególności na to, że po pierwsze, postępowania przed OHIM mają charakter administracyjny, a nie sądowy, i po drugie, że właściwe przepisy rozporządzenia nr 40/94, tj. art. 52 ust. 4 i art. 96 ust. 2 (obecnie art. 53 ust. 4 i art. 100 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) nie przewidują podobnej zasady.
- 35 Izba Odwoławcza, w pkt 30 zaskarżonej decyzji, również słusznie zauważyła, że w przypadku gdy należy orzec w przedmiocie wniosku o unieważnienie w postępowaniu toczącym się między tymi samymi stronami, w którym przedmiot i podnoszone zarzuty są identyczne, nie można zupełnie zlekceważyć ustaleń zawartych w ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu, pod warunkiem że na owe ustalenia i rozstrzygnięte kwestie nie wpływają nowe okoliczności faktyczne, dowody lub nowe zarzuty. Powyższe twierdzenie jest bowiem jedynie szczególnym wyrazem orzecznictwa, zgodnie z którym wcześniejsza praktyka decyzyjna OHIM stanowi czynnik, który może być wzięty pod uwagę przy ocenie, czy dane oznaczenie nadaje się do zarejestrowania [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 45, 53].

36 Natomiast Izba Odwoławcza nie miała racji, stwierdzając w pkt 30 zaskarżonej decyzji, że w ramach postępowania w sprawie unieważnienia instancje OHIM związane są ustaleniami dokonanymi w ostatecznej decyzji wydanej w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, zgodnie z zasadą *nemo potest venire contra factum proprium*, z ochroną praw nabytych, jak również z zasadami pewności prawa i uzasadnionych oczekiwań. I tak, po pierwsze, ponieważ zasada powagi rzeczy osądzonej nie dotyczy decyzji, nawet ostatecznej, wydanej w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, decyzja ta nie może dawać podstawy ani dla praw nabytych, ani dla uzasadnionych oczekiwań co do wyniku późniejszego postępowania w sprawie unieważnienia. Po drugie, gdyby uwzględnić argumentację Izby Odwoławczej w tym względzie, podważenie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego przedmiot decyzji w sprawie sprzeciwu w drodze wniosku o unieważnienie w postępowaniu toczącym się między tymi samymi stronami, w którym przedmiot i podnoszone zarzuty są identyczne, byłoby pozbawione wszelkiej skuteczności, nawet jeżeli na podstawie rozporządzenia nr 40/94 jest to możliwe, na co wskazują przedstawione powyżej rozważania.

37 W związku z powyższym wniosek Izby Odwoławczej dotyczący wiążącego charakteru ustaleń dokonanych w decyzji ostatecznej w sprawie sprzeciwu w ramach późniejszego postępowania w sprawie unieważnienia jest błędny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

38 W ramach zarzutu drugiego skarżąca twierdzi, po pierwsze, że renoma jej różnych wcześniejszych znaków towarowych nie została należycie uwzględniona przez Izbę Odwoławczą.

- 39 W tym względzie skarżąca przypomina najpierw, że w kontekście art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 renoma i charakter odróżniający pełnią „kluczową rolę”, natomiast w kontekście art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia stanowią one podstawowe czynniki służące ustaleniu istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 40 Następnie, mimo że w pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza potwierdziła decyzję Wydziału Unieważnień w odniesieniu do powszechnej znajomości wcześniejszego znaku, w dalszej kolejności nie uwzględniła tej powszechnej znajomości przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego i nie dokonała porównania tego znaku ze spornym znakiem towarowym.
- 41 Ponadto, stwierdzając w pkt 35 zaskarżonej decyzji dotyczącym oceny dowodów powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego, że badania wykazały również, iż wyraz „kinder” jest spontanicznie kojarzony z wyrobami cukierniczymi oznaczonymi znakiem towarowym KINDER, Izba Odwoławcza niesłusznie zmniejszyła gamę towarów, z którymi wiąże się renoma znaku towarowego KINDER. Prawidłowa ocena doprowadziłaby bowiem do wniosku, że znak towarowy KINDER jest kojarzony nie tylko z wyrobami cukierniczymi, ale także z czekoladą, jajkami w czekoladzie, deserami (w tym deserami mlecznymi) i batonami czekoladowymi.
- 42 Wreszcie wbrew twierdzeniom Izby Odwoławczej w celu dokonania oceny podobieństwa dwóch oznaczeń należy uwzględnić renomę znaku towarowego. W tym względzie skarżąca przypomina orzecznictwo, zgodnie z którym znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku — cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest mało odróżniający. Wprawdzie wspomniane orzecznictwo dotyczy przypadków podobieństwa w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jednak renomę należy także uwzględniać jako istotny czynnik w rozpatrywanym przypadku, w ramach oceny podobieństwa dwóch oznaczeń na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia. W tym względzie skarżąca twierdzi, że istnienie związku pomiędzy zakresem renomy a podobieństwem znaków towarowych zostało uznane w dawnym prawie znaków towarowych Beneluxu w tym sensie, że im silniejszy jest znak towarowy lub im większa jego renoma, tym łatwiej zaakceptować istnienie skojarzenia z tym znakiem lub podobieństwa do niego.

- 43 Po drugie, nawet jeżeli towary oznaczone spornym znakiem towarowym i towary oznaczone znakami wcześniejszymi nie są identyczne i nie należą do tej samej klasy, nie zmienia to faktu, że są one wyraźnie do siebie podobne. Zważywszy bowiem na fakt, że w odczuciu konsumentów towary związane z rodziną znaków towarowych zawierających wyraz „kinder” bardzo kojarzą się z mlekiem i ogólnie z produktami mlecznymi, użycie oznaczenia TiMi KiNDERJOGHURT w połączeniu z towarami na bazie jogurtu mogłoby wywoływać u konsumenta silne skojarzenie między produktami związanymi z tą rodziną znaków towarowych a produktami oznaczonymi spornym znakiem towarowym.
- 44 Po trzecie, skarżąca polemizuje także z tym, że Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji nie uwzględniła faktu, iż skarżąca jest właścicielem dużej rodziny znaków towarowych, które zawierają element „kinder” lub się z niego składają w połączeniu z innymi symbolami odróżniającymi lub opisowymi.
- 45 Tymczasem istnienie nawet serii lub rodziny znaków towarowych stanowi istotny czynnik w ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może być bowiem wywołane możliwością skojarzenia spornego znaku towarowego z wcześniejszymi znakami towarowymi wchodzącymi w skład serii, jeżeli sporny znak towarowy odznacza się takim podobieństwem do tych ostatnich, które może skłonić konsumenta do uznania, że znak ten należy do tej samej serii, i — co za tym idzie — że oznaczane nim towary mają to samo pochodzenie handlowe co towary oznaczane znakami wcześniejszymi lub pochodzenie zbliżone. Tego rodzaju prawdopodobieństwo mogłoby występować nawet wtedy, gdyby, tak jak w niniejszej sprawie, na podstawie porównania spornego znaku towarowego z każdym z wcześniejszych znaków towarowych z osobna nie dało się stwierdzić istnienia bezpośredniego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 46 W niniejszej sprawie, ponieważ ani Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, ani Izba Odwoławcza nigdy nie kwestionowały, że element „kinder” stanowi podstawowy składnik tej rodziny znaków towarowych i że wszystkie znaki towarowe z tej rodziny są szeroko rozpowszechnione na rynku i postrzegane przez konsumenta jako rodzina znaków towarowych, jest oczywiste, że sporny znak towarowy zostałby natychmiast uznany za kolejny znak z tej rodziny lub serii, gdyż zawiera on także element „kinder”.

I tak prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w tym prawdopodobieństwo skojarzenia w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stałoby się pewne.

47 Po czwarte wreszcie, skarżąca utrzymuje, że ocena przeprowadzona przez Izbę Odwoławczą w pkt 36–44 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą dwa oznaczenia nie są podobne, jest niespójna i błędna. W tym względzie skarżąca przedstawia trzy następujące powody:

48 Po pierwsze, Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę orzecznictwa, zgodnie z którym stopień podobieństwa do celów porównania oznaczeń zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie jest taki sam jak stopień podobieństwa wymagany w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. W przeciwieństwie bowiem do tego drugiego przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie wymaga, żeby podobieństwo oznaczeń powodowało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

49 Po drugie, zamiast oceny podobieństwa oznaczeń pod względem ogólnego wrażenia przez nie wywieranego Izba Odwoławcza dokonała ich oceny w następstwie przeprowadzenia „rozbioru analitycznego” spornego znaku.

50 Po trzecie, twierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym element „timi” stanowi element dominujący spornego znaku towarowego jest oczywiście błędne. Z jednej strony bowiem element ten jest wydrukowany na białym na ciemniejszym tle, co sprawia, że staje się on „mniej czytelny”, niż gdyby był wydrukowany na czarno na białym tle, i z drugiej strony stanowi on jedynie niewielką część znaku jako całości. Przeciwnie, to element „kinder” jest elementem dominującym tego znaku towarowego. Po pierwsze, element „kinderjoghurt” jest bowiem wydrukowany na czarno i zajmuje dużo większą powierzchnię niż element „timi”. Po drugie, element „joghurt” jako pojęcie opisowe należy uznać albo za element nieistotny, albo za element uwypuklający de facto podobieństwo do rodziny znaków towarowych KINDER. Ponadto stwierdzenie Izby Odwoławczej z pkt 41 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym element „kinder” nie występuje ani nie jawi się jako samoistny element i jest połączony z elementem „joghurt”, jest również nieprawidłowe. Zgodnie z orzecznictwem bowiem fakt, że

element odróżniający jest połączony z elementem opisowym, nie wyklucza podobieństwa elementu odróżniającego. Wreszcie, założwszy nawet, że element „timi” jest również istotny, Izba Odwoławcza nie powinna była zupełnie pominąć elementu „kinder” w ramach porównania dwóch oznaczeń. Skarżąca przypomina w tym względzie, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy, używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby trzeciej, który zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję odróżniającą, nie stanowi z tego względu elementu dominującego. W takiej sytuacji całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie może niemniej jednak powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

- 51 Z powyższego skarżąca wnioskuję przede wszystkim, iż występuje duże prawdopodobieństwo, że używanie spornego znaku towarowego będzie działać na szkodę w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 charakteru odróżniającego i renomy słownego znaku towarowego KINDER, że Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck będzie czerpać nienależną korzyść z tego charakteru odróżniającego i z tej renomy i wreszcie że istnieje też duże prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia z uwagi na podobieństwo znaków towarowych i towarów nimi oznaczonych oraz renomę znaku towarowego KINDER i rodziny znaków towarowych skarżącej.

- 52 OHIM nie zgadza się z argumentami skarżącej.

Ocena Sądu

- 53 Na wstępie należy zauważyć, że istnienie podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a spornym znakiem towarowym stanowi wspólną przesłankę stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, do których odsyła art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. Co się tyczy oceny tej przesłanki, z orzecznictwa dotyczącego wykładni art. 5 ust. 2 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. L 49, s. 1), którego normatywna treść

jest zasadniczo identyczna z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, wynika, że przepis ten zakłada istnienie w szczególności elementów podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego (zob. wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).

54 Ponadto z orzecznictwa Trybunału dotyczącego wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 wynika dalej, iż dla spełnienia przesłanki podobieństwa nie jest konieczne wykazanie, że w odczuciu danego kręgu odbiorców w przypadku cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi znakami był na tyle duży, że dany krąg odbiorców nabierze przekonania o istniejącym między nimi związku. Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie. Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń w kontekście wizualnych, fonetycznych lub koncepcyjnych podobieństw rozpatrywanych znaków towarowych, powinno ono opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [zob. analogicznie 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 64, 65 i przytoczone tam orzecznictwo].

55 W niniejszej sprawie — mimo że element „kinder” występuje w obu rozpatrywanych oznaczeniach — mamy do czynienia, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 42 zaskarżonej decyzji, z określoną liczbą cech wizualnych i fonetycznych, które wykluczają możliwość postrzegania tych oznaczeń jako podobnych.

56 Po pierwsze, element „kinder” jest połączony z elementem „joghurt”, co pozbawia ich szczególnego, autonomicznego istnienia. Z jednej strony bowiem nie tylko elementy „kinder” i „joghurt” mają takie samo znaczenie wizualne, ale też stylizowana nieregularność tańczącej i falującej czcionki elementu „kinderjoghurt” spaja je w harmonijną całość, w ramach której te dwa elementy składowe stają się ledwie zauważalne. Te cechy szczególne wykazują, że wbrew twierdzeniom skarżącej element „kinder” nie jest po prostu dołączony do elementu „joghurt”. Z drugiej strony z uwagi na stylizowaną czcionkę elementu „kinder” użytą w spornym znaku towarowym znak ten

nie przypomina wizualnie wcześniejszego, przedstawionego za pomocą klasycznej czcionki słownego znaku towarowego stanowiącego podstawę unieważnienia.

57 Po drugie, należy stwierdzić, że element „kinder” w spornym znaku stanowi jedynie część elementu „kinderjoghurt”, który ma znaczenie drugorzędne w porównaniu do elementu „timi”. W tym względzie należy oddalić podniesione przez skarżącą argumenty mające na celu wykazanie, że element „timi” nie stanowi elementu dominującego ze względu na jego niewielki rozmiar i rzekomo mniej czytelny charakter od elementu „kinderjoghurt”. Z jednej strony bowiem pod względem wizualnym element ten jest punktem centralnym oznaczenia, ponieważ znajduje się w widocznym i centralnym miejscu poniżej elementu „kinderjoghurt”, co skutkuje tym, że jako pierwszy przyciąga uwagę. To centralne umieszczenie rekompensuje w znacznej mierze fakt, że element „timi” został wydrukowany mniejszą czcionką niż czcionka użyta przy elemencie „kinderjoghurt”, a także fakt, że biały druk na czarnym tle może ewentualnie sprawiać, iż element „timi” będzie mniej czytelny niż element „kinderjoghurt” umieszczony na dole oznaczenia. Z drugiej strony pod względem fonetycznym należy stwierdzić, że element „timi” jest wypowiedziany jako pierwszy, tak że konsumenci będą przywiązywać do niego największą wagę. Element „kinder” jest zatem przysłonięty elementem dominującym „timi”, który niewątpliwie bardziej rzuca się konsumentom w oczy.

58 Po trzecie, element „kinder” zajmuje inną pozycję w stanowiącym podstawę unieważnienia wcześniejszym słownym znaku towarowym niż w spornym znaku, w którym element ten znajduje się wśród dwóch innych elementów, z jednej strony elementu „timi” i z drugiej strony elementu „joghurt”. Taka różnica znacznie osłabia nie tylko podobieństwo fonetyczne, które może istnieć pomiędzy tymi dwoma oznaczeniami z uwagi na wspólny im element, ale też ewentualne podobieństwo wizualne, które może istnieć ze względu na ten element wspólny. W związku z tym element „kinder” stanowi element nieistotny w całościowym wrażeniu wywieranym przez rozpatrywany znak towarowy.

59 Z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż rozpatrywane znaki towarowe nie są podobne.

60 Wniosku tego nie są w stanie podważyć pozostałe argumenty skarżącej.

61 W pierwszej kolejności należy bowiem stwierdzić, w odniesieniu zarówno do argumentu dotyczącego renomy wcześniejszego znaku towarowego, jak i argumentu dotyczącego podobieństwa pomiędzy towarami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami, że nawet jeżeli elementy te można uwzględnić w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to nie mają one jednak znaczenia w przypadku oceny podobieństwa pomiędzy oznaczeniami.

62 W każdym razie, po pierwsze, w odniesieniu do argumentu dotyczącego renomy wcześniejszego znaku towarowego należy zauważyć, że w niniejszym przypadku brak podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami, zakwestionowany w pkt 56–58 powyżej, jest wyraźny do tego stopnia, że renoma znaku towarowego KINDER, niezależnie od tego, czy została zakwestionowana, czy nie, nie jest w stanie podważyć tego braku podobieństwa. Po drugie, w odniesieniu do argumentu dotyczącego podobieństwa pomiędzy towarami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi należy najpierw wskazać, że podczas gdy wszystkie towary oznaczone spornym znakiem towarowym dotyczą jogurtu i należą do klasy 29, towary objęte 36 wcześniejszymi prawami do znaku towarowego, na które powoływano się w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie, stanowią głównie wyroby kakaowe i czekoladowe, a także ciasta, wyroby ciastkarskie i cukiernicze i należą do klasy 30. Ponadto wbrew twierdzeniom skarżącej fakt, że niektóre z towarów wymienionych w ostatniej kolejności mogą zawierać pewną ilość mleka, nie sprawia, że są one podobne do mleka i produktów mlecznych ogólnie ani też a fortiori do produktów na bazie jogurtu. Z powyższego wynika, że brak podobieństwa pomiędzy spornymi oznaczeniami nie jest oczywiście kompensowany istnieniem jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy towarami oznaczanymi przez sporne znaki towarowe.

63 Następnie w odniesieniu do argumentu dotyczącego istnienia rodziny lub serii znaków towarowych należy przypomnieć, że w orzecznictwie zostało przyjęte, iż w przypadku rodziny lub serii znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, które należy oceniać w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jest większe ze względu na fakt, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych spornym znakiem towarowym i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM,

Zb.Orz. s. I-7333, pkt 63). Jednakże z orzecznictwa tego wynika również, że istnienie rodziny lub serii znaków towarowych nie ma znaczenia w ramach dokonywania oceny kwestii, czy została spełniona wspólna przesłanka stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, tj. istnienie podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a spornym znakiem towarowym.

64 W każdym razie nawet uznawszy, że istnienie rodziny lub serii znaków towarowych stanowi istotny czynnik w ramach oceny istnienia takiego podobieństwa, prawdopodobieństwo, że konsument może faktycznie uznać w niniejszym przypadku, iż sporny znak towarowy stanowi część tej rodziny lub serii znaków towarowych, jest bardzo małe, a wręcz w ogóle nie istnieje, ze względu na wagę, jaką mają różnice istniejące pomiędzy spornym znakiem i oznaczeniami wymienionymi w pkt 5 skargi.

65 W tym względzie należy wskazać na trzy następujące aspekty: Po pierwsze, w przeciwieństwie do oznaczeń wymienionych w pkt 5 skargi, element „kinderjoghurt” spornego znaku towarowego stanowi jedno słowo, napisane w ten sposób, że nie ma przerwy pomiędzy elementem „kinder” i elementem „joghurt”. Po drugie, w przeciwieństwie do oznaczeń wymienionych w pkt 5 skargi sporny znak cechuje opisana w pkt 56 powyżej stylizowana nieregularność zapisu elementu „kinderjoghurt”. Po trzecie, w przeciwieństwie do oznaczeń wymienionych w pkt 5 skargi, sporny znak towarowy zawiera element „timi”, który ze względu na swój dominujący charakter przysłania element „kinderjoghurt” i a fortiori składający się nań element „kinder”.

66 W konsekwencji należy oddalić argument dotyczący istnienia rodziny lub serii znaków towarowych.

67 Ponadto w odniesieniu do argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uwzględniła faktu, że w ramach art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 ocena stopnia podobieństwa nie wymaga przeprowadzenia oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy stwierdzić, że ustalenia Izby Odwoławczej, do których Sąd

przyłaczył się w pkt 56–58 powyżej, wykazują brak podobieństwa niezależnie od tego, czy stopień podobieństwa może ewentualnie być zdolny stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

68 Wreszcie wbrew twierdzeniom skarżącej Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, przeprowadzając „analityczny rozbiór” spornego znaku towarowego. W ramach oceny stopnia podobieństwa należy bowiem uwzględnić całościowe wrażenie wywierane przez połączenie elementów składających się na te znaki towarowe, co zarazem nie stoi na przeszkodzie sukcesywnemu rozpatrzeniu poszczególnych tworzących go elementów. W niniejszej sprawie, stwierdziwszy w pkt 43 zaskarżonej decyzji, że różnice pomiędzy oznaczeniami równoważą jedyny element podobieństwa, Izba Odwoławcza podkreśliła, że przy porównywaniu rozpatrywanych oznaczeń jako całości wywierane przez nie całościowe wrażenie było różne. W związku z tym, że wspomniany „analityczny rozbiór” nie został dokonany kosztem uwzględnienia całościowego wrażenia wywieranego przez połączenie elementów składających się na sporne znaki towarowe, argument skarżącej należy oddalić jako bezzasadny.

69 Z całości powyższych rozważań wynika zatem, że zarzut drugi powinien zostać oddalony jako bezzasadny.

70 Mając na względzie powyższe, należy oddalić skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

71 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**
- 2) Ferrero SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 października 2009 r.

Podpisy