



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 9 kwietnia 2014 r. *

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego MILANÓWEK CREAM FUDGE — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe przedstawiające krowę Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT i SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-623/11

Pico Food GmbH, z siedzibą w Tamm (Niemcy), reprezentowana przez adwokata M. Douglasa,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez M. Vuijsta oraz P. Geroulakosa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

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

Bogumił Sobieraj, zamieszkały w Milanówku (Polska), reprezentowany przez adwokata O. Bischofa,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 września 2011 r. (sprawa R 553/2010-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Pico Food GmbH a Bogumiłem Sobierajem,

SĄD (druga izba),

w składzie: N.J. Forwood, prezes, F. Dehousse (sprawozdawca) i J. Schwarcz, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 listopada 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 3 kwietnia 2012 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 30 marca 2012 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 sierpnia 2012 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 października 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 31 października 2007 r. interwenient, Bogumił Sobieraj, działający pod nazwą Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 30 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: „owoce w czekoladzie i w polewie, rodzynki w czekoladzie, orzechy laskowe w czekoladzie i w polewie, orzeszki arachidowe w czekoladzie i w polewie, galaretki owocowe – cukierki, wyroby cukiernicze i słodczyce, a zwłaszcza cukierki, karmelki, pralinki, czekolada, czekoladki, słodczyce w polewie czekoladowej, batony, wafle, pieczywo cukiernicze, pieczywo cukiernicze w polewie czekoladowej”.
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 22/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r.
- 5 W dniu 2 września 2008 r. skarżąca, Pico Food GmbH, wniosła 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 w szczególności na następujących graficznych znakach towarowych (zwanym dalej łącznie „wcześniejszymi znakami towarowymi”) zarejestrowanych w Niemczech:

- graficznym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 14 kwietnia 2005 r. i zarejestrowanym w dniu 30 maja 2005 r. pod numerem 30522224 (zwanym dalej „pierwszym wcześniejszym znakiem towarowym”), przedstawionym poniżej:



- graficznym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 20 kwietnia 2005 r. i zarejestrowanym w dniu 8 czerwca 2005 r. pod numerem 30523439 (zwanym dalej „drugim wcześniejszym znakiem towarowym”), przedstawionym poniżej:



- graficznym znaku towarowym, zgłoszonym w dniu 10 stycznia 2007 r. i zarejestrowanym w dniu 5 lutego 2007 r. pod numerem 30700574 (zwanym dalej „trzecim wcześniejszym znakiem towarowym”), przedstawionym poniżej:



7 Wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane między innymi dla towarów należących do klasy 30 i odpowiadających następującemu opisowi: „batony, wyroby czekoladowe; słodycze, cukierki, karmelki, zwłaszcza wytwarzane z mleka, śmietany lub masła”. Skarżąca ograniczyła sprzeciw do tych towarów.

- 8 Sprzeciw opierał się również na innych wcześniejszych znakach towarowych zarejestrowanych w Niemczech, zbliżonych do drugiego wcześniejszego znaku towarowego, aczkolwiek zawierających odmienne motywy lub uzupełniające elementy słowne.
- 9 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
- 10 Decyzją z dnia 12 lutego 2010 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw wniesiony przez skarżącą.
- 11 W dniu 9 kwietnia 2010 r. skarżąca, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 12 Decyzją z dnia 8 września 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała ona w istocie, że różnice pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami są wystarczające do tego, by zapobiec jakemukolwiek prawdopodobieństwu wprowadzenia w błąd w niniejszym przypadku pomimo identyczności rozpatrywanych towarów i ewentualnej renomy wcześniejszych znaków towarowych pierwszego i drugiego. Wniosek ten zdaniem Izby Odwoławczej odnosi się a fortiori do pozostałych przywołanych na poparcie sprzeciwu znaków towarowych, które są jeszcze bardziej niepodobne do zgłoszonego znaku towarowego.

Żądania stron

- 13 Skarżąca wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 14 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
 - oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut drugi odnosi się do naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009

- 16 Skarżąca podważa twierdzenie Izby Odwoławczej widniejące w pkt 27 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym konsumenci w Unii Europejskiej, „w tym w Niemczech”, są przyzwyczajeni do tego, że natrafiają na kilka znaków towarowych „zawierających krowę”, i z tego względu będą zwracać mniejszą uwagę na ten element. Aby dojść do tego wniosku, Izba Odwoławcza odniosła się do około trzydziestu wspólnotowych znaków towarowych, na które powołał się interwenient i które zawierają przedstawienie krowy dla towarów ujętych w klasie 30. Zdaniem skarżącej dowody podniesione przez interwenienta w toku postępowania nie wykazują, że wskazane w zaskarżonej decyzji znaki towarowe są używane dla rozpatrywanych towarów na terytorium właściwym, czyli w Niemczech. Domniemanie

Izby Odwoławczej jest zatem nieprawidłowe. Skarżąca dodaje na etapie repliki, że argument Izby Odwoławczej, zgodnie z którym rozpatrywane towary są zasadniczo wytwarzane z mleka, jest błędny i nie opiera się na żadnym dowodzie.

- 17 OHIM i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.
- 18 Zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego, takim jak rozpatrywane w niniejszym przypadku, OHIM ogranicza się w badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.
- 19 A zatem izba odwoławcza może oprzeć swoją decyzję w sprawie odwołania od decyzji kończącej postępowanie w sprawie sprzeciwu jedynie na względnych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowaną stronę oraz na związanych z nimi faktach i dowodach przedstawionych przez strony [wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM - DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. s. II-1739, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jednakże nie wyklucza to w szczególności, by izba odwoławcza mogła wziąć pod uwagę, oprócz faktów wyraźnie podniesionych przez strony postępowania w sprawie sprzeciwu, fakty powszechnie znane (ww. wyrok w sprawie PICARO, pkt 29) ani by zbadała kwestię prawną, nawet jeśli nie została ona podniesiona przez strony, jeżeli rozstrzygnięcie tej kwestii jest niezbędne w celu zapewnienia właściwego zastosowania odpowiednich przepisów rozporządzeń [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM - Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. II-287, pkt 21, 32, 33].
- 20 W niniejszym przypadku, jak wynika z akt sprawy, interwenient przedstawił przed OHIM dokumenty dotyczące ponad trzydziestu znaków towarowych wpisanych do rejestru wspólnotowych znaków towarowych dla towarów ujętych w klasie 30, które zawierały przedstawienie krowy. W uwagach przed OHIM skarżąca sama podniosła, że interwenient utrzymuje w ten sposób, iż przedstawienie krowy ma charakter słabo odróżniający. Z tego względu nic nie pozwala na uznanie, że w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza, przeprowadzając badanie w tym względzie, nie ograniczyła się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.
- 21 Okoliczność, że skarżąca nie zgadza się z wnioskami, do których Izba Odwoławcza doszła na podstawie badania okoliczności faktycznych powoływanych przez interwenienta, jest kwestią co do istoty sprawy, której to kwestii nie można podnieść w ramach badania zarzutu dotyczącego naruszenia art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie T-218/10 DHL International przeciwko OHIM – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), pkt 66].
- 22 Ponadto należy zauważyć, że przywołanie przez Izbę Odwoławczą znaków towarowych wskazanych w pkt 20 powyżej wspierało rozwinięty w pkt 26 zaskarżonej decyzji argument, zgodnie z którym przedstawienie krowy stanowi nawiązanie do rozpatrywanych towarów. Ten ostatni argument nie może być podważony w ramach podniesionego przez skarżącą zarzutu pierwszego.
- 23 Co się tyczy dokonanego przez Izbę Odwoławczą stwierdzenia, zgodnie z którym rozpatrywane towary można wytwarzać z mleka lub produktów mlecznych, wynika ono z prostego badania wspomnianych towarów, które objęte są zgłoszeniami dokonanymi przez strony i należą do elementów stanu faktycznego będących w dyspozycji Izby Odwoławczej. Na tej podstawie – bez potrzeby orzekania, czy przywołane przez skarżącą argumenty w tym względzie zostały podniesione po upływie terminu – nie można przyjąć jakiegokolwiek naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do wspomnianego stwierdzenia. Jak wskazano uprzednio, okoliczność, że skarżąca nie zgadza się z wnioskami, do których Izba Odwoławcza doszła na podstawie badania okoliczności faktycznych niniejszego przypadku, jest kwestią co do istoty sprawy, której to kwestii nie można podnieść w ramach zarzutu dotyczącego naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

24 Z powyższego wynika, że podniesiony przez skarżącą zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

25 Po pierwsze, skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, uznając, że pionowe kreski na wcześniejszych znakach towarowych są szare. Zdaniem skarżącej Sąd uznał, że gdy znak towarowy został zarejestrowany w kolorach czarnym i białym, obejmuje on wszelkie kombinacje kolorystyczne, które są zawarte w przedstawieniu graficznym. Z tego względu w niniejszym przypadku kolidujące ze sobą oznaczenia opierają się na identycznych kolorach. Wizualne podobieństwo wspomnianych oznaczeń jest zatem większe, niż to stwierdziła Izba Odwoławcza. Ponadto graficzne elementy kolidujących ze sobą oznaczeń przedstawiające krowę są bardzo podobne. Izba Odwoławcza przywiązała zatem zbyt dużą wagę do słownych elementów tych oznaczeń. Po drugie, skarżąca podkreśla, że podobieństwo wizualne ma większe znaczenie w niniejszym przypadku ze względu na sposób sprzedaży rozpatrywanych towarów i że właściwy krąg odbiorców cechuje się poziomem uwagi niższym od przeciętnego. Po trzecie, Izba Odwoławcza nie uwzględniła dowodów, na które powołała się skarżąca w celu wykazania, że wcześniejsze znaki towarowe uzyskały charakter odróżniający w następstwie używania. Po czwarte, Izba Odwoławcza nie uwzględniła wydanego przez sąd niemiecki orzeczenia dotyczącego tych samych oznaczeń co oznaczenia kolidujące ze sobą w niniejszym przypadku. Po piąte, skarżąca podważa na etapie repliki wnioski Izby Odwoławczej, zgodnie z którym przedstawienie krowy jest opisowe w odniesieniu do towarów oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi, a w szczególności w odniesieniu do „słodczy, cukierków, karmelków”.

26 OHIM i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.

27 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 za znaki wcześniejsze należy uznać znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w przypadku których data dokonania zgłoszenia jest wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

28 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W myśl tego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie zgodnie ze sposobem, w jaki właściwy krąg odbiorców postrzega rozpatrywane oznaczenia oraz towary lub usługi, i z uwzględnieniem wszystkich czynników mających znaczenie w danym przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/0 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo]. Tym samym niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i na odwrót [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 48; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 25].

- 29 Ponadto całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali [zob. wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie T-586/10 Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM – Parfums Givenchy (only givenchy), niepublikowany w Zbiorze, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 30 Na potrzeby całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta danych towarów uważa się za właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego. 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. Należy również pamiętać, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii danych towarów lub usług [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM - Petit Liberto (Fifties), Rec. s. II-4359, pkt 28; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM - Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 38].
- 31 Ponadto im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. A zatem 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. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, winny zatem być brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [zob. wyrok Trybunału z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 32, 33 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok Sądu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie T-131/09 Farmeco przeciwko OHIM – Allergan (BOTUMAX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 67].
- 32 To właśnie w świetle powyższych względów należy przeprowadzić badanie dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 33 W niniejszym przypadku wcześniejsze znaki towarowe są znakami towarowymi zarejestrowanymi w Niemczech. Z tego względu – jak stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 14 zaskarżonej decyzji, a co nie zostało podważone przez skarżącą – terytorium właściwym są Niemcy.
- 34 Ponadto, jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 15 zaskarżonej decyzji, rozpatrywane towary stanowią produkty powszechnego użytku. Wobec tego właściwy krąg odbiorców stanowią przeciętni konsumenci właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni. W tym względzie należy oddalić argumenty skarżącej, według których stopień uwagi właściwego kręgu odbiorców jest dużo niższy od przeciętnego. Skarżąca wskazuje, że wcześniejsze znaki towarowe są używane dla cukierków i że w tym kontekście konsument dokonujący zakupu działa impulsywnie. Należy zaś zauważyć, że kolidujące ze sobą oznaczenia odnoszą się do towarów innych niż cukierki. Uwaga skarżącej nie może zatem dotyczyć wszystkich towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Ponadto nawet zakładając, że w niektórych okolicznościach konsument dokonuje zakupu cukierków w sposób impulsywny, nic nie pozwala uznać, że będzie to odbywać się systematycznie. Wreszcie sama okoliczność, że właściwy krąg odbiorców dokonywałby zakupu w sposób impulsywny, nie oznacza jednak, że stopień uwagi wspomnianego kręgu odbiorców byłby ograniczony w stosunku do uwagi przeciętnego konsumenta.

- 35 W pierwszej kolejności, co się tyczy podobieństwa rozpatrywanych towarów, należy stwierdzić, że – jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 17 zaskarżonego wyroku, a którego to stwierdzenia strony nie podważyły – należące do klasy 30 towary objęte zgłoszeniem znaku towarowego i oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi są identyczne.
- 36 W drugiej kolejności, jeśli chodzi o podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń, należy przypomnieć, że ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena podobieństwa może zostać oparta wyłącznie na składniku dominującym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Ma to miejsce na przykład, gdy taki składnik jest w stanie samodzielnie zdominować wizerunek tego znaku, który właściwy krąg odbiorców zachowa w pamięci, skutkiem czego wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego będą bez znaczenia w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).
- 37 Po pierwsze, w odniesieniu do aspektu wizualnego należy oddalić argumenty skarżącej dotyczące tego, że rejestracja znaku towarowego „w kolorach czarnym i białym” obejmuje „wszelkie kombinacje kolorystyczne, które są zawarte w przedstawieniu graficznym”, i że „[w] rezultacie [skarżąca] może zwrócić się o ochronę jakiegokolwiek kombinacji pionowych pasków składającej się z pasków białych i pasków kolorowych, czy to czarnych, pomarańczowych, czy żółtych”. Skarżąca wyciąga z tego wnioski, iż „należy uznać, że [rozpatrywane] znaki towarowe obejmują te same kolory”.
- 38 Do akt sprawy nie został bowiem dołączony żaden dowód, który pozwalałby uznać, że wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane ze wskazaniem konkretnego koloru, co skarżąca potwierdziła w toku rozprawy. W tym względzie okoliczność, że znak towarowy jest zarejestrowany w jakimś kolorze lub, przeciwnie, nie wskazuje żadnego konkretnego koloru, nie może być uznana za element całkowicie bez znaczenia z punktu widzenia konsumenta [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers International Healthcare i in., pkt 37; zob. także podobnie wyroki Sądu: z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie T-522/10 Hell Energy Magyarország przeciwko OHIM – Hansa Mineralbrunnen (HELL), pkt 49, 50; z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie T-593/10 El Corte Inglés przeciwko OHIM – Ruan (B), pkt 29]. Trzeba również przypomnieć, że porównania oznaczeń należy dokonywać z uwzględnieniem ich postaci zarejestrowanej lub postaci, w której występują one w zgłoszeniu [zob. wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch przeciwko OHIM - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz. s. II-5309, pkt 57].
- 39 Co się tyczy wyroku Sądu z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie T-418/07 LIBRO przeciwko OHIM – Causley (LiBRO), niepublikowanego w Zbiorze, wymienionego przez skarżącą w replice, w którym wskazano, że „skoro wcześniejszy znak towarowy nie wskazuje żadnego konkretnego koloru, jego ochrona obejmuje także kombinacje kolorów” (pkt 65), można go interpretować w ten sposób, że gdy wspólnotowy znak towarowy nie jest zarejestrowany w jakimś kolorze w szczególności, właściciel znaku towarowego może używać go w jakimś kolorze lub w połączeniu kolorów i uzyskać w razie potrzeby ochronę na podstawie właściwych aktów mających zastosowanie, zwłaszcza jeśli znaczna część odbiorców zaczęła kojarzyć ten kolor lub połączenie kolorów z tym wcześniejszym znakiem towarowym w następstwie sposobu używania go przez jego właściciela (zob. podobnie ww. w pkt 38 wyrok w sprawie Specsavers International Healthcare i in., pkt 41). Nie może to jednakże oznaczać,

wbrew temu, co twierdzi skarżąca w swoich pismach, że rejestracja znaku towarowego niewskazująca w szczególności żadnego koloru obejmuje „wszelkie kombinacje kolorystyczne, które są zawarte w przedstawieniu graficznym”.

- 40 Z tego względu Izba Odwoławcza, nie popełniając błędu, mogła stwierdzić w niniejszym przypadku, iż różnica pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszymi znakami towarowymi pierwszym i drugim zasadza się na okoliczności, że zgłoszony znak towarowy tworzą w części żółte tło i białe pionowe paski. Ponadto paski widniejące we wcześniejszych znakach towarowych pierwszym i drugim są ułożone pionowo, ale także w przypadku jednego z nich poziomo, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza. Trzeci wcześniejszy znak towarowy wykazuje w tym względzie również znaczące różnice wobec zgłoszonego znaku towarowego, gdyż zawiera tylko cztery paski pionowe, umieszczone po dwa z każdej strony elementu graficznego rozpatrywanego oznaczenia.
- 41 Dodatkowo należy zauważyć, że kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się także pod względem wizualnym w ten sposób, że zgłoszony znak towarowy zawiera dwie ramki, jedną zawierającą graficzne przedstawienie krowy i drugą zawierającą elementy słowne „zpc ° milanówek”. Co się tyczy ramki zawierającej graficzne przedstawienie krowy, różni się ona kształtem od ramek użytych we wcześniejszych znakach towarowych. Towarzyszą jej również, jak to słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza, cztery ornamenty. Co się tyczy ramki zawierającej elementy słowne „zpc ° milanówek”, nachodzi ona na ramkę zawierającą graficzne przedstawienie krowy. Wizualne postrzeganie ramki zawierającej elementy słowne „zpc ° milanówek” jest z tego względu wzmocnione.
- 42 Poza tym kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się tym, że zgłoszony znak towarowy zawiera elementy słowne „milanówek”, „zpc ° milanówek” i „cream fudge”, które nie są użyte we wcześniejszych znakach towarowych z wyjątkiem wyrażenia „cream fudge” w przypadku trzeciego wcześniejszego znaku towarowego. Należy przypomnieć w tym względzie, że w przypadku gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, pierwsze z nich winny być co do zasady traktowane jako bardziej odróżniające niż te ostatnie, ponieważ przeciętny konsument łatwiej będzie odnosić się do rozpatrywanego towaru poprzez przytoczenie jego nazwy aniżeli poprzez opisanie graficznego elementu znaku [zob. wyrok z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie T-437/09 Oyster Cosmetics przeciwko OHIM – Kadabell (Oyster cosmetics), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo]. Co się tyczy wyrażenia „cream fudge”, użytego także w trzecim wcześniejszym znaku towarowym, należy zauważyć, że ten ostatni znak towarowy wykazuje ponadto znaczne różnice wobec zgłoszonego znaku towarowego pod względem wizualnym, jak stwierdzono w pkt 40 powyżej. Znak ten zawiera poza tym inne elementy słowne, które nie zostały użyte w zgłoszonym znaku towarowym, mianowicie wyrażenie „sahne toffee” i termin „luxury”.
- 43 Wreszcie oczywiście jest prawdą, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pewne podobieństwo wizualne ze względu na wspólną dla nich obecność elementu graficznego przedstawiającego krowę. W tym względzie należy stwierdzić podobnie jak Izba Odwoławcza, że przedstawienie krowy w kolidujących ze sobą oznaczeniach wykazuje niewielkie różnice, nawet jeśli – jak skarżąca podkreśla w istocie w swoich pismach i bez potrzeby orzekania co do dopuszczalności elementów stanu faktycznego przedłożonych przez nią w tym względzie – niewielkie różnice pomiędzy rozpatrywanymi elementami graficznymi nie mogą zmienić okoliczności, że konsument zachowa w pamięci wizerunek krowy [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie T-376/09 Glenton España przeciwko OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), niepublikowany w Zbiorze, pkt 33].
- 44 Jednakże, jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji, przedstawienie krowy ma w niniejszym przypadku charakter nawiązania do rozpatrywanych towarów. Element ten cechuje się zatem w niniejszym przypadku słabo odróżniającym charakterem. Skarżąca podważa na etapie repliki wnioski Izby Odwoławczej w tym względzie, w szczególności w odniesieniu do „słodczy, cukierków, karmelków” oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi. Bez potrzeby orzekania co do tego, czy przywołany przez skarżącą argument został podniesiony po upływie terminu, należy stwierdzić, że jest on bezzasadny. Co się tyczy towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego, skarżąca nie

wysunęła żadnego konkretnego argumentu, który mógłby podważyć wniosek sformułowany przez Izbę Odwoławczą. Co się tyczy oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi towarów, których dotyczą dokładniej argumenty skarżącej, poza okolicznością, że batony i wyroby czekoladowe mogą być wytwarzane z mleka lub produktów mlecznych, opis towarów oznaczonych wspomnianymi znakami towarowymi zawiera – konkretnie w odniesieniu do słodyczy, cukierków, karmelków zaakcentowanych przez skarżącą w jej pismach – następującą wzmiankę: „zwłaszcza wytwarzane z mleka, śmietany lub masła”. Wynika z tego, że wbrew temu, co utrzymuje w istocie skarżąca w swoich pismach, słodycze, cukierki i karmelki oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi mogą być wytwarzane z mleka lub produktów mlecznych. Ocenę tę potwierdza zresztą złożone pod przysięgą oświadczenie dołączone do skargi, w którym uściślono, że karmelki wytwarzane przez skarżącą zawierają śmietanę, masło i mleko. Wobec tego Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w tym względzie. Zważywszy na ten wniosek, nie jest konieczne ustalenie, czy Izba Odwoławcza popełniła błąd, uznając na podstawie dowodów powołanych przez interwenienta przed OHIM, że konsumenci w Unii, w tym w Niemczech, są przyzwyczajeni do tego, iż natrafiają na znaki towarowe zawierające przedstawienie krowy w odniesieniu do towarów należących do klasy 30. Nawet bowiem gdyby przyjąć, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w tym względzie, nie miałoby to wpływu na wniosek, zgodnie z którym przedstawienie krowy ma w niniejszym przypadku charakter nawiązania do rozpatrywanych towarów.

- 45 Przywołanie przez skarżącą decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM dotyczącej innego oznaczenia zawierającego przedstawienie krowy nie może podważać wniosku Izby Odwoławczej w niniejszym przypadku. Należy bowiem przypomnieć – bez potrzeby orzekania co do argumentów OHIM mających na celu uznanie tego argumentu za niedopuszczalny – że wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 207/2009 decyzji dotyczących rejestracji oznaczeń jako wspólnotowych znaków towarowych wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecyjnych. Tak więc zgodność decyzji izb odwoławczych z prawem należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd Unii, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej izb [wyrok Trybunału z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Aldon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 65; wyrok Sądu z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie T-435/11 Universal Display przeciwko OHIM (UniversalPHOLED), pkt 37]. Jeżeli zresztą przyjąć, że argumenty skarżącej mają w rzeczywistości na celu podniesienie naruszenia zasad równości traktowania lub dobrej administracji, trzeba przypomnieć, iż poszanowanie tych zasad musi pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem zasady legalności (wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, s. I-1541, pkt 75). Ponadto ze względów pewności prawa i dobrej administracji każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, a takie badanie musi mieć miejsce w każdym konkretnym przypadku (ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 77). W niniejszym przypadku należy zauważyć, że graficzne przedstawienie krowy w sprawie przywołanej przez skarżącą było wyraźnie odmienne od przedstawienia w niniejszym przypadku. Ponadto szczegóły związane z graficznym przedstawieniem tej krowy sprawiły, że Wydział Sprzeciwów mógł uznać, iż ów element graficzny cechuje się w tym przypadku niezaprzeczalnym charakterem odróżniającym. W niniejszej sprawie wystarczy zaś stwierdzić, że elementów graficznych przedstawiających krowę nie znamionuje żadna swoista cecha pozwalająca przypisać im niezaprzeczalny charakter odróżniający lub taki charakter odróżniający, który mógłby umniejszyć okoliczność, że elementy te mają charakter nawiązania do rozpatrywanych towarów.
- 46 Przy uwzględnieniu wszystkich tych okoliczności Izba Odwoławcza, nie popełniając błędu, mogła uznać w istocie, że nawet jeśli kolidujące ze sobą oznaczenia cechują się pewnym podobieństwem, zwłaszcza z uwagi na obecność elementu graficznego przedstawiającego krowę, wspomniane oznaczenia zawierają znaczące różnice pod względem wizualnym.
- 47 Po drugie, w odniesieniu do aspektu fonetycznego Izba Odwoławcza słusznie zauważyła, że zgłoszony znak towarowy nie ma żadnego wspólnego elementu słownego z wcześniejszymi znakami towarowymi pierwszym i drugim. Co się tyczy trzeciego wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza prawidłowo zauważyła, że współdzieli on ze zgłoszonym znakiem towarowym jedynie wyrażenie

„cream fudge”, ale różni się od tego zgłoszonego znaku towarowego tym, iż obejmuje inne elementy słowne niezawarte w zgłoszonym znaku towarowym, mianowicie wyrażenie „sahne toffee” i termin „luxury”. Podobnie zgłoszony znak towarowy zawiera elementy słowne, które nie są użyte w trzecim wcześniejszym znaku towarowym, mianowicie „milanówek” i „zpc ° milanówek”. Skarżąca nie podważa stwierdzeń Izby Odwoławczej w tym względzie. Skarżąca uważa jednak, że skoro pierwszy wcześniejszy znak towarowy nie zawiera żadnego elementu słownego, jakiegokolwiek porównanie pod względem fonetycznym nie jest możliwe. Wystarczy zaś stwierdzić, że istnieje różnica pod względem fonetycznym wynikająca co najmniej z tego, że znak towarowy, który jest przedmiotem zgłoszenia, może zostać wyrażony ustnie poprzez wymówienie jego elementów słownych. Ponadto przyjęcie założenia, że porównanie pod względem fonetycznym nie jest możliwe, i tak nie pozwoliłoby dojść do wniosku, że oba rozpatrywane znaki towarowe wykazują podobieństwo w tym względzie.

- 48 Po trzecie, w odniesieniu do aspektu konceptualnego Izba Odwoławcza, przypominawszy, że kolidujące ze sobą oznaczenia mają wspólny element graficzny przedstawiający krowę, słusznie zauważyła, iż zgłoszony znak towarowy zawiera ponadto element słowny „milanówek”, odtworzony dwukrotnie, w tym jeden raz w sposób wyraźnie widoczny. Jak zauważyła Izba Odwoławcza, element ten jest nazwą miasta w Polsce. Z tego względu właściwy krąg odbiorców albo będzie znać nazwę tego miasta, albo uzna, że chodzi o termin wymyślony. W tych okolicznościach nic nie pozwala na uznanie, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, przyjmując, iż podobieństwo pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami nie jest wystarczające do stwierdzenia podobieństwa konceptualnego. Skarżąca nie podważa wniosków Izby Odwoławczej w tym względzie. Skarżąca uważa jednakże na etapie repliki, że skoro pierwszy wcześniejszy znak towarowy nie zawiera żadnego elementu słownego, jakiegokolwiek porównanie konceptualne jest niemożliwe. Bez konieczności zaś orzekania, czy wysunięty w tym względzie przez skarżącą argument został podniesiony po upływie terminu, należy uznać, że jest on oczywiście bezzasadny, ponieważ graficzny znak towarowy może mieć znaczenie konceptualne dla właściwego kręgu odbiorców, nawet jeśli nie zawiera on elementu słownego.
- 49 W trzeciej kolejności, co się tyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, przede wszystkim należy zauważyć, że wbrew temu, co OHIM twierdzi w istocie w swoich pismach, Izba Odwoławcza nie uznała, że kolidujące ze sobą oznaczenia są całościowo odmienne, albowiem dokonała ona w pkt 35–37 zaskarżonej decyzji oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 50 Następnie należy przypomnieć, że jak właśnie zostało ustalone, kolidujące ze sobą oznaczenia charakteryzują się znaczącymi różnicami. W tym względzie nawet zakładając – jak uważa skarżąca – iż podobieństwo wizualne jest istotniejsze w niniejszym przypadku ze względu na sposób sprzedaży rozpatrywanych towarów, wciąż pozostaje to bez wpływu na podniesioną uprzednio okoliczność, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują znaczące różnice w aspekcie wizualnym.
- 51 Z tego względu, nawet gdyby przyjąć – jak uważa skarżąca – że wcześniejsze znaki towarowe cechują się charakterem odróżniającym wzmocnionym używaniem na właściwym terytorium, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając w niniejszym przypadku, iż nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców, i to pomimo identyczności rozpatrywanych towarów. Należy zauważyć, że wbrew temu, co utrzymuje skarżąca w swoich pismach, Izba Odwoławcza jak najbardziej wzięła pod uwagę okoliczność, iż wcześniejsze znaki towarowe mogły w odpowiednim przypadku uzyskać charakter odróżniający wzmocniony używaniem na terytorium właściwym. Izba Odwoławcza uznała jednakże – słusznie, jak właśnie stwierdzono – że ta ewentualna okoliczność nie pozwala stwierdzić w niniejszym przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym względzie należy zauważyć, że wbrew temu, co wydaje się sugerować skarżąca w swoich pismach, istnieje różnica między uznaniem w ramach porównania oznaczeń, że jeden z elementów stanowiących złożony znak towarowy ma charakter słabo odróżniający, a uznaniem w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, że wcześniejszy znak towarowy cechuje się lub nie charakterem odróżniającym wzmocnionym używaniem.

- 52 Wreszcie Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, że nie istnieje także prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do innych wcześniejszych krajowych znaków towarowych przywołanych na poparcie sprzeciwu, jako że odróżniają się one jeszcze bardziej od zgłoszonego znaku towarowego.
- 53 Wniosku tego nie mogą podważyć pozostałe argumenty podniesione przez skarżącą.
- 54 W szczególności, co się tyczy okoliczności, że niemiecki sąd okręgowy wydał orzeczenie dotyczące tych samych kolidujących ze sobą oznaczeń i że Izba Odwoławcza nie wzięła zdaniem skarżącej tego pod uwagę, wystarczy przypomnieć, że wspólnotowy system znaków towarowych ma charakter autonomiczny i tym samym OHIM nie jest związany rejestracjami krajowymi [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-281/02 Norma Lebensmittelfilialbetrieb przeciwko OHIM (Mehr für Ihr Geld), Zb.Orz. s. II-1915, pkt 35; z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-117/06 DeTeMedien przeciwko OHIM (suchen.de), niepublikowany w Zbiorze, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto skarżąca sama podniosła w uzasadnieniu przedstawionym przed Izbą Odwoławczą, że OHIM nie jest związany wspomnianym orzeczeniem. Skarżąca ograniczyła się do zaznaczenia, że to orzeczenie stanowi wskazanie, iż w niniejszym przypadku istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Co więcej, z całości zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza zgodziła się z analizą Wydziału Sprzeciwów. Wydział Sprzeciwów stwierdził już zaś, że OHIM nie jest związany wspomnianym orzeczeniem, powołując się właśnie na ww. wyrok w sprawie Mehr für Ihr Geld. Przy uwzględnieniu wszystkich tych okoliczności nie można zarzucać Izbie Odwoławczej, że w zaskarżonej decyzji nie wymieniła wyraźnie wspomnianego orzeczenia.
- 55 Z uwagi na wszystkie te okoliczności należy oddalić poniesiony przez skarżącą zarzut drugi, a tym samym skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 56 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 57 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Pico Food GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Forwood

Dehousse

Schwarzc

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 kwietnia 2014 r.

Podpisy