



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 8 maja 2014 r. \*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu —  
Zgłoszenie słownego znaku towarowego BIMBO DOUGHNUTS — Wcześniejszy słowny hiszpański  
znak towarowy DOGHNUTS — Względne podstawy odmowy rejestracji — Rozporządzenie (WE)  
nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd —  
Niezależna pozycja odróżniająca jednego z elementów złożonego słownego znaku towarowego

W sprawie C-591/12 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  
wniesione w dniu 10 grudnia 2012 r.,

**Bimbo SA**, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), reprezentowana przez C. Prata, abogado, oraz  
R. Ciulla, barrister,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

**Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**,  
reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala oraz J. Crespa Carrilla, działających w charakterze  
pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

**Panrico SA**, z siedzibą w Esplugues de Llobregat (Hiszpania), reprezentowana przez D. Pellisé Urquize,  
abogado,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.C. Bonichot  
i A. Arabadjiev (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 listopada 2013 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2014 r.,

\* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 W swoim odwołaniu Bimbo SA (zwana dalej „Bimbo”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej Bimbo/OHIM – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T-569/10, EU:T:2012:535, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd ten w części odrzucił i w części oddalił skargę mającą na celu, tytułem głównym, zmianę lub, posiłkowo, stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 7 października 2010 r. (sprawa R 838/2009-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Panrico SA (zwaną dalej „Panrico”) a Bimbo (zwaną dalej „sporną decyzją”).

### Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). To ostatnie rozporządzenie weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r.
- 3 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, pod nagłówkiem „Względne podstawy odmowy rejestracji”, stanowił:

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

### Okoliczności powstania sporu

- 4 Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu zostały przedstawione w pkt 1–14 zaskarżonego wyroku w następujący sposób:

„1 W dniu 25 maja 2006 r. [Bimbo] dokonała w [OHIM] zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia [nr 40/94], ze zmianami {zastąpionego rozporządzeniem Rady [nr 207/2009]}.

2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to słowne oznaczenie »BIMBO DOUGHNUTS«.

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: »wyroby ciastkarskie i produkty piekarnicze, zwłaszcza pączki«.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 42/2006 z dnia 16 października 2006 r.

- 5 W dniu 16 stycznia 2007 r. [Panrico] wniosła sprzeciw na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
- 6 Sprzeciw został oparty na kilku wcześniejszych słownych i graficznych krajowych i międzynarodowych znakach towarowych. Sprzeciw został oparty w szczególności na słownym hiszpańskim znaku towarowym DOGHNUTS, zarejestrowanym w dniu 18 czerwca 1994 r. pod nrem 1288926 dla towarów należących do klasy 30 i odpowiadających następującemu opisowi: „wszelkiego rodzaju wyroby i preparaty cukiernicze i ciastkarskie oraz wyroby i preparaty przeznaczone na słodycze; cukier, czekolada, herbata, kawa i ich substytuty; wanilia, esencje oraz wyroby i preparaty przeznaczone na crème caramel i ciastka, wyroby spożywcze na bazie czekolady i cukru, lody, wyroby cukiernicze, czekolady, pączki w kształcie okrągłym, gumy do żucia i biszkopty”.
- 7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołane zostały podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 8 ust. 5 tegoż rozporządzenia.
- 8 W dniu 25 maja 2009 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw.
- 9 W dniu 24 lipca 2009 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 10 [Sporną decyzją] Czwarta Izba Odwoławcza [(zwaną dalej »Izbą Odwoławczą«)] oddaliła odwołanie. Podobnie jak Wydział Sprzeciwów Izba Odwoławcza ograniczyła się do porównania zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym słownym hiszpańskim znakiem towarowym DOGHNUTS (zwanym dalej »wcześniejszym znakiem towarowym«) i stwierdziła na tej podstawie istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 11 Izba Odwoławcza zauważyła, że »doughnut« jest słowem angielskim oznaczającym »[...] małe pulchne ciastko w kształcie grubego pierścienia sporządzone z ciasta«. Według Izby Odwoławczej słowo to nie istnieje w języku hiszpańskim, w którym jego odpowiednikami są »dónut« lub »rosquilla«. Izba Odwoławcza uznała, że dla przeciętnego konsumenta hiszpańskiego (z wyjątkiem mówiących po angielsku) słowo »doughnut« nie opisuje rozpatrywanego produktu ani jego właściwości i nie wykazuje szczególnej konotacji w odniesieniu do nich. Zdaniem Izby Odwoławczej wcześniejszy znak towarowy, tak jak zgłoszone oznaczenie, jest postrzegany przez większość konsumentów jako termin cudzoziemski lub fantazyjny.
- 12 Izba Odwoławcza uznała poza tym, że rozpatrywane oznaczenia są podobne w zakresie, w jakim wcześniejszy znak towarowy jest zawarty w sposób niemal identyczny w zgłoszonym znaku towarowym. Rozpatrywane znaki towarowe cechują się jej zdaniem przeciętnym stopniem podobieństwa wizualnego i fonetycznego. Porównanie konceptualne nie jest możliwe.
- 13 Towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są według Izby Odwoławczej identyczne. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest przeciętny.
- 14 Izba Odwoławcza stwierdziła, że uwzględniając przeciętny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – ze względu na przeciętny stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego oznaczeń – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwych konsumentów w odniesieniu do wszystkich zakwestionowanych towarów, które zostały uznane za identyczne”.

### **Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok**

- 5 Bimbo wniosła skargę mającą na celu, tytułem głównym, zmianę spornej decyzji, a posiłkowo – stwierdzenie jej nieważności.
- 6 Na poparcie żądania stwierdzenia nieważności spornej decyzji Bimbo podniosła dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009, a drugi – naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- 7 Zaskarżonym wyrokiem Sąd uznał za niedopuszczalne żądanie zmiany spornej decyzji i oddalił zarzuty mające na celu stwierdzenie nieważności tej decyzji.

### **Żądania stron**

- 8 Bimbo wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornej decyzji oraz obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 9 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie Bimbo kosztami postępowania.
- 10 Panrico wnosi do Trybunału o uznanie jej odpowiedzi na odwołanie za dopuszczalną i zasadną, utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku i obciążenie Bimbo kosztami postępowania.

### **W przedmiocie odwołania**

- 11 Na poparcie odwołania Bimbo podnosi jedyny zarzut, który dzieli się na dwie części i dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
- 12 Jako że w niniejszym przypadku zgłoszenie do rejestracji spornego wspólnotowego znaku towarowego zostało dokonane w dniu 25 maja 2006 r., a data ta jest decydująca dla celów określenia mającego zastosowanie prawa materialnego (zob. podobnie postanowienia: Shah i Shah/Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, pkt 2; DMK/OHIM, C-346/12 P, EU:C:2013:397, pkt 2), niniejszy spór podlega z jednej strony przepisom proceduralnym rozporządzenia nr 207/2009, a z drugiej strony przepisom materialnym rozporządzenia nr 40/94.

*W przedmiocie części pierwszej jedyne zarzutu*

### **Argumentacja stron**

- 13 Bimbo utrzymuje przede wszystkim, że w rozumowaniu widniejącym w pkt 97 zaskarżonego wyroku Sąd pomylił pojęcia „charakteru odróżniającego” oraz „elementu pozbawionego wszelkiego znaczenia” z jednej strony z pojęciem „niezależnej pozycji odróżniającej” z drugiej strony. Ani samoistnego charakteru odróżniającego, ani stopnia znaczenia jednego z elementów złożonego znaku towarowego nie można mylić z odróżniającą pozycją tego elementu w tym znaku towarowym. Termin „pozycja” sugeruje zdaniem Bimbo, że chodzi o pojęcie, które należy oceniać w świetle cech charakterystycznych pozostałych elementów tworzących dane oznaczenie.
- 14 Następnie zdaniem Bimbo z rozumowania Sądu wynika, że każdy znak towarowy złożony z dwóch elementów, z których jednym jest znak towarowy cieszący się renomą, zaś drugim znak towarowy mający charakter przeciętnie odróżniający, pozbawiony szczególnego znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców, będzie uznany za złożony z dwóch elementów o niezależnej pozycji odróżniającej. Według

Bimbo Trybunał uznał zaś, że przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, i tylko w szczególnych przypadkach Trybunał dopuścił, iż nie można wykluczyć, że element złożonego znaku towarowego może zachować niezależną pozycję odróżniającą w danym złożonym oznaczeniu.

- 15 W tym samym duchu Trybunał potwierdził w pkt 38 wyroku Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368), że w złożonym znaku towarowym nazwisko nie zachowuje we wszystkich przypadkach niezależnej pozycji odróżniającej tylko ze względu na to, że jest postrzegane jako takie. Stwierdzenie takiej pozycji może opierać się tylko na badaniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie.
- 16 Wreszcie Bimbo podnosi, że jej zdaniem zastosowanie przez Sąd pojęcia „jednostkowej całości” i „logicznej jednostki” nie pojawiają się w orzecznictwie Trybunału. Jeśli poprzez te pojęcia Sąd rozumiał, że złożony znak towarowy zawiera różne „niezależne” elementy, okoliczność ta nie oznaczałaby, iż elementy te zajmują niezależną pozycję odróżniającą.
- 17 OHIM i Panrico podważają zasadność argumentacji Bimbo. W szczególności OHIM podnosi, że pierwsza część podniesionego jedynego zarzutu jest niedopuszczalna, albowiem z pkt 97 zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd ograniczył się do zbadania konkretnego znaczenia oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, a zatem dokonał oceny stanu faktycznego.

#### Ocena Trybunału

- 18 Co się tyczy dopuszczalności pierwszej części podniesionego jedynego zarzutu, należy zauważyć, że Bimbo zarzuca Sądowi pomylenie pewnych pojęć prawnych, naruszenie reguły, zgodnie z którą niezależna pozycja odróżniająca jednego z elementów złożonego znaku towarowego może zostać stwierdzona tylko wyjątkowo, i zastosowanie terminologii obcej orzecznictwu w tej dziedzinie. W rezultacie wbrew temu, co uważa OHIM, Bimbo nie ogranicza się do żądania dokonania przez Trybunał nowej oceny stanu faktycznego, lecz zarzuca Sądowi popełnienie naruszeń prawa. Wynika z tego, że ta część zarzutu jest dopuszczalna.
- 19 Co do istoty sprawy należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. wyroki: OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 33; Nestlé/OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, pkt 32).
- 20 Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie (zob. podobnie wyroki: SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 34; Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, pkt 33).
- 21 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, nie poddając analizie jego poszczególnych detali (zob. podobnie wyroki: SABEL, EU:C:1997:528, pkt 23; OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 35; Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, pkt 34).



- 22 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 (wyrok OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 41).
- 23 Całościowe wrażenie utrwalone w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Jednakże tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocenę podobieństwa można przeprowadzić wyłącznie na podstawie elementu dominującego (wyroki: OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 41, 42; a także Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, pkt 42, 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 24 W tym względzie Trybunał uściślił, że nie można wykluczyć, iż wcześniejszy znak towarowy używany przez osobę trzecią w oznaczeniu złożonym zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję odróżniającą. Z tego względu dla celów stwierdzenia istnienia wprowadzenia w błąd wystarczy, by z uwagi na niezależną pozycję odróżniającą zachowaną przez wcześniejszy znak towarowy odbiorcy przypisywali właścicielowi tego znaku towarowego pochodzenie również towarów lub usług oznaczonych oznaczeniem złożonym (wyrok Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, pkt 30, 36; a także postanowienie Perfetti Van Melle/OHIM, C-353/09 P, EU:C:2011:73, pkt 36).
- 25 Jednakże element oznaczenia złożonego nie zachowuje takiej niezależnej pozycji odróżniającej, jeśli element ten tworzy z pozostałym elementem lub pozostałymi elementami oznaczenia przy łącznym ich rozpatrywaniu jednostkę mającą inne znaczenie w stosunku do znaczenia wspomnianych elementów rozpatrywanych oddzielnie (zob. podobnie postanowienie ecoblue/OHIM i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, pkt 47; wyrok Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368, pkt 37, 38; a także postanowienie Perfetti Van Melle/OHIM, EU:C:2011:73, pkt 36, 37).
- 26 W niniejszym przypadku Sąd stwierdził w pkt 79 i 81 zaskarżonego wyroku, że nawet przy założeniu, iż element „bimbo” zajmuje pozycję dominującą w ramach znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, element „doughnuts” nie jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak towarowy i powinien z tego względu być brany pod uwagę przy porównaniu kolidujących ze sobą znaków towarowych.
- 27 W pkt 97 tego wyroku Sąd uściślił, że skoro element „doughnut” jest pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców, element ten nie tworzy z pozostałym elementem oznaczenia przy łącznym ich rozpatrywaniu jednostki mającej inne znaczenie w stosunku do znaczenia wspomnianych elementów rozpatrywanych oddzielnie. Stwierdził zatem, że element „doughnuts” zachowuje niezależną pozycję odróżniającą w ramach znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, i powinien z tego względu być brany pod uwagę przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 28 W pkt 100 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że przy uwzględnieniu wszystkich mających znaczenie czynników rozpatrywanego przypadku całościowa ocena potwierdza stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 29 Zatem Sąd nie uznał istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie samego stwierdzenia, że element „doughnuts” zajmuje w ramach zgłoszonego znaku towarowego niezależną pozycję odróżniającą, ale wyprowadził je z całościowej oceny, która obejmuje różne etapy badania wynikające z orzecznictwa wspomnianego w pkt 19–25 niniejszego wyroku i w ramach której wziął pod uwagę czynniki mające znaczenie w danym przypadku. W ten sposób dokładnie zastosował art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 30 Stwierdzenia tego nie podważają pozostałe argumenty przedstawione przez Bimbo.
- 31 W zakresie, w jakim Bimbo zarzuca Sądowi przede wszystkim, że zastosował w pkt 97 zaskarżonego wyroku pojęcia „charakteru odróżniającego” i „elementu pozbawionego wszelkiego znaczenia”, wystarczy zauważyć, iż Sąd ograniczył się w tym punkcie do odrzucenia twierdzeń Bimbo mających na celu wykazanie, że ze względu na to, że element „doughnut” jest pozbawiony charakteru odróżniającego, nie powinien on być brany pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 32 Sąd w ten sposób uzupełnił swoją ocenę widniejącą w pkt 81 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którą wspomniany element nie jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony do rejestracji znak towarowy i powinien z tego względu być brany pod uwagę przy porównaniu kolidujących ze sobą znaków towarowych. Czyniąc to, w żaden sposób nie pomylił rozpatrywanych pojęć.
- 33 Następnie w zakresie, w jakim Bimbo podnosi, że Sąd naruszył regułę stanowiącą, że stwierdzenie niezależnej pozycji odróżniającej jednego z elementów złożonego oznaczenia stanowi wyjątek, który powinien zostać należycie uzasadniony w stosunku do ogólnej reguły stanowiącej, że konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, należy zauważyć, iż badanie istnienia niezależnej pozycji odróżniającej jednego z elementów złożonego oznaczenia ma na celu ustalenie tych ze wspomnianych elementów, które będą postrzegane przez docelowy krąg odbiorców.
- 34 Jak zauważył bowiem rzecznik generalny w pkt 25 i 26 opinii, w każdym indywidualnym przypadku należy za pomocą w szczególności analizy komponentów oznaczenia oraz ich względnej wagi w postrzeganiu przez docelowy krąg odbiorców określić całościowe wrażenie wywoływane przez oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, w pamięci wspomnianego kręgu odbiorców i przeprowadzić następnie – w świetle tego całościowego wrażenia i wszystkich czynników istotnych w danej sprawie – ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 35 Tymczasem, po pierwsze, określenie elementów oznaczenia złożonego, które przyczyniają się do całościowego wrażenia wywołwanego przez to oznaczenie w pamięci docelowego kręgu odbiorców, jest dokonywane przed całościową oceną prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dotyczącego rozpatrywanych oznaczeń. Taka ocena powinna opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez kolidujące ze sobą znaki towarowe, skoro przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, nie poddając analizie jego poszczególnych detali, jak zostało przypomniane w pkt 21 niniejszego wyroku. Z tego względu nie można uznać, że chodzi tu o wyjątek, który powinien zostać należycie uzasadniony w stosunku do tej ogólnej reguły.
- 36 Po drugie, należy podkreślić, że indywidualna ocena każdego oznaczenia, jakiej wymaga utrwalone orzecznictwo Trybunału, powinna zostać przeprowadzona w zależności od szczególnych okoliczności danego przypadku i nie można z tego względu uważać, że podlega ogólnym domniemaniom. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 24 opinii, z orzecznictwa ukształtowanego po wyroku Medion (EU:C:2005:594) wynika, że Trybunał nie wprowadził w tym wyroku odstępstwa od zasad rządzących oceną prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 37 Wreszcie, co się tyczy argumentacji streszczonej w pkt 16 niniejszego wyroku, należy stwierdzić, że wyrażenia „jednostkowa całość” i „logiczna jednostka”, zastosowane przez Sąd w pkt 97 zaskarżonego wyroku, odpowiadają wyrażeniu „jednostka mająca inne znaczenie”, użytemu przez Trybunał w orzecznictwie wspomnianym w pkt 25 niniejszego wyroku.
- 38 Z powyższych rozważań wynika, że ocena, której dokonał Sąd, nie narusza prawa w sposób zarzucany przez Bimbo i w rezultacie pierwszą część podniesionego jedyne zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

*W przedmiocie części drugiej jedyne zarzutu*

Argumentacja stron

- 39 Bimbo uważa przede wszystkim, że Sąd oparł stwierdzenie dotyczące istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na domniemaniu, zgodnie z którym element „doughnut” zajmuje niezależną pozycję odróżniającą, nie biorąc pod uwagę wszystkich pozostałych czynników właściwych niniejszej sprawie.
- 40 Otóż Sąd nie wziął zdaniem Bimbo pod uwagę, że znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest charakterystyczny ze względu na swój pierwszy element, „bimbo”, będący znakiem towarowym cieszącym się dużą renomą w Hiszpanii w odniesieniu do towarów, dla których wniesiono o rejestrację tego znaku towarowego. Nie wskazał też na to, że wcześniejszy znak towarowy nie ma wysoce lub szczególnie odróżniającego charakteru i że termin „doughnut” nie jest odtworzony w sposób identyczny w znaku towarowym, o którego rejestrację wniesiono.
- 41 Następnie Bimbo podnosi, że moc cieszącego się renomą znaku towarowego, który jest pierwszym elementem złożonego znaku towarowego, pozwala zazwyczaj uniknąć tego, by całościowe wrażenie wywierane przez ten znak było postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako powodujące przypisanie pochodzenia rozpatrywanych towarów właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego lub przedsiębiorstwom powiązanym gospodarczo.
- 42 Tym samym według Bimbo Sąd, aby móc stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, powinien był uzasadnić powody, dla których wyjątkowo w danym przypadku zgłoszony do rejestracji znak towarowy miałby powodować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w świetle całościowego wrażenia wywoływanego u właściwego kręgu odbiorców.
- 43 Wreszcie w ocenie Bimbo przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd nie wziął należycie pod uwagę okoliczności, że wbrew zwyczajom panującym w sektorze handlu, którego dotyczy sprawa zakończona wyrokiem Medion (EU:C:2005:594), w sektorze piekarnictwa zawieranie umów handlowych lub stowarzyszanie się dla celów oferowania produktów jest bardzo nietypowe.
- 44 OHIM i Panrico podważają argumentację przedstawioną przez Bimbo.

Ocena Trybunału

- 45 Przede wszystkim, jak rzecznik generalny zauważył w pkt 37–42 opinii, w świetle rozumowania widniejącego w szczególności w pkt 91–100 zaskarżonego wyroku nie można zarzucać Sądowi, że wyprowadził automatyczny wniosek co do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń ze stwierdzenia niezależnej pozycji odróżniającej elementu „doughnuts” w znaku towarowym, o którego rejestrację wniesiono.
- 46 Z punktów tych wynika bowiem, że Sąd dokonał całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i wziął w tym celu pod uwagę czynniki właściwe dla danego przypadku. Ponadto ocena ta opiera się na szczegółowym badaniu w pkt 52–89 zaskarżonego wyroku wszystkich okoliczności podniesionych przez Bimbo, a w szczególności renomy tego znaku towarowego. Argumentacja przedstawiona w tym względzie przez tę spółkę przed Trybunałem wynika zatem z błędnego odczytania tego wyroku i z tego względu należy ją oddalić.
- 47 Następnie w świetle stwierdzeń dokonanych w pkt 33 i 34 niniejszego wyroku argumentacja streszczona w jego pkt 41 i 42 wynika z błędnej interpretacji właściwego orzecznictwa i należy ją z tego względu pominąć.



- 48 Wreszcie, co się tyczy przedstawionej przez Bimbo argumentacji streszczonej w pkt 43 niniejszego wyroku, wystarczy stwierdzić, że jak OHIM słusznie podniósł, została ona przytoczona po raz pierwszy przed Trybunałem i z tego względu należy ją zgodnie z utrwalonym orzecnictwem odrzucić jako niedopuszczalną.
- 49 Wynika z tego, że drugą część jedynego zarzutu podniesionego przez Bimbo należy w części odrzucić jako niedopuszczalną, a w części oddalić jako bezzasadną.
- 50 W rezultacie należy oddalić jedyny zarzut podniesiony na poparcie odwołania i oddalić to odwołanie.

### **W przedmiocie kosztów**

- 51 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 52 Ponieważ Bimbo przegrała sprawę, a OHIM oraz Panrico wniosły o obciążenie jej kosztami postępowania, spółkę tę należy obciążyć kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Odwołanie zostaje oddalone.**
- 2) **Bimbo SA zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy