WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 18 października 2007 r. *

W sprawie T-28/05

Ekabe International SCA, z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg), reprezentowana przez C. de Haas, avocat,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

* Język postępowania: francuski.

Ebro Puleva, SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez P. Casamitjana Lleonart, avocat,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 października 2004 r.(sprawa R 117/2001-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Puleva SA (obecnie Ebro Puleva, SA)a Ekabe International SCA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie,

sekretarz: K. Pocheć, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 stycznia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 4 sierpnia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 lipca 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 listopada 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 17 kwietnia 1998 r.spółka Cema dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L, 11 str. 1) z późniejszymi zmianami.

2 Kolorowy, graficzny znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono ma następujący wygląd:



3 Towar, dla którego dokonano zgłoszenia graficznego znaku towarowego, należy do klasy 29 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiada następującemu opisowi: „margaryna".

4 W dniu 11 stycznia 1999 r. zgłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych.

5 W dniu 12 kwietnia 1999 r., interwenient Puleva SA (obecnie Ebro Puleva, SA) wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

6 Podstawą powołaną w tym sprzeciwie było prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd związane ze zgłoszonym znakiem towarowym i z wcześniejszym krajowym słownym znakiem towarowym PULEVA-OMEGA 3 interwenienta, zarejestrowanym w Hiszpanii w dniu 22 marca 1999 r. pod numerem 2140889 dla towarów należących do klasy 29 Porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne".

7 Interwenient i spółka Cema złożyli uwagi dodatkowe odpowiednio w dniach 7 lutego 2000 r. i 10 maja 2000 r.

8 Na mocy decyzji z dnia 24 listopada 2000 r., Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw ze względu na fakt, że omawiane towary i oznaczenia były podobne i że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców w Hiszpanii.

9 W dniu 26 stycznia 2001 r. spółka Cema odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 W dniu 6 kwietnia 2001 r. interwenient przedstawił swe uwagi przed Izbą Odwoławczą.

11 W dniu 28 sierpnia 2002 r. spółka Cema przeniosła zgłoszenie znaku towarowego na Primalliance, SAS.

12 W dniu 30 sierpnia 2004 r. Primalliance przeniosła zgłoszenie znaku towarowego na skarżącą, Ekabe International SCA.

13 Na mocy decyzji z dnia 6 października 2004 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją"), Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie i utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów wskazując w uzasadnieniu, że omawiane towary były podobne lub identyczne i że istniał pewien stopień podobieństwa pomiędzy oznaczeniami.

14 Co się tyczy porównania towarów, Izba Odwoławcza wskazała w pkt 11 zaskarżonej decyzji, że towar objęty zgłoszonym znakiem towarowym, a mianowicie margaryna, jest w znaczącym stopniu podobny lub identyczny z towarami takimi jak oleje, tłuszcze jadalne i produkty mleczne objętymi wcześniejszym znakiem towarowym.

15 Co się tyczy porównania pomiędzy oznaczeniami, Izba Odwoławcza uznała w pkt 14 zaskarżonej decyzji, że element „omega 3" ma charakter przeciętnie odróżniający w zakresie towarów objętych zgłoszeniem i w związku z tym należy go uwzględnić przy porównywaniu kolidujących ze sobą znaków towarowych. Izba Odwoławcza wskazała, że w chwili zgłoszenia wniosku o rejestrację znaku towarowego, przeciętny konsument hiszpański nie postrzegał tego elementu jako opisującego podstawowe cechy omawianego towaru, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby kojarzył

on element „omega 3" z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, których wartość odżywcza przyczynia się do zapobiegania chorób kardiowaskularnych. Co się tyczy wydruków stron internetowych przedstawionych przez skarżącą wskazujących na element „omega 3", Izba Odwoławcza stwierdziła, że uważna analiza nie potwierdziła słuszności argumentów skarżącej, wedle których element „omega 3" należy do języka potocznego i wedle którego duża część odbiorców hiszpańskich zna jego cechy zdrowotne i odżywcze.

16 W zakresie wizualnym Izba Odwoławcza wskazała w pkt 15 i 16 zaskarżonej decyzji, że element „omega 3" stanowi dominujący element zgłoszonego znaku towarowego, natomiast element graficzny jest niewątpliwie mniej znaczący i w małym stopniu przyczynia się do charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego. Ani zawarte we wcześniejszym znaku towarowym słowo „puleva", ani elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego nie pozwalają konsumentom na dostrzeżenie wystarczającej różnicy pomiędzy spornymi oznaczeniami. Pod względem fonetycznym Izba Odwoławcza wskazała w pkt 17 zaskarżonej decyzji, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne w zakresie, w którym odznaczają się one wspólnym elementem „omega 3", lecz różnią się w zakresie długości i rytmu ze względu na element „puleva" występujący we wcześniejszym znaku towarowym. Na płaszczyźnie koncepcyjnej Izba Odwoławcza wskazała w pkt 18 zaskarżonej decyzji, że przeciętny konsument nie dostrzega związku koncepcyjnego pomiędzy elementem słownym „omega 3" i rodzajem nienasyconych kwasów tłuszczowych o tej samej nazwie, znanych ze względu na swe właściwości zdrowotne, może natomiast zidentyfikować słowo „omega" jako ostatnią literę alfabetu greckiego. Co się tyczy elementu „puleva" zawartego we wcześniejszym znaku towarowym, Izba Odwoławcza wskazała, że jest to słowo fantazyjne i nie ma żadnych konotacji w języku hiszpańskim.

17 W związku z tym Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów hiszpańskich związane z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

18 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności i zmianę zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

19 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania;

— nakazanie każdej ze stron pokrycia własnych kosztów w przypadku, gdyby skarga została uwzględniona.

20 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

21 Jedynym zarzutem podniesionym przez skarżącą na poparcie skargi jest naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty uczestników

22 Skarżąca jest zdania, że nie wystąpiło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w związku z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, ponieważ konsument hiszpański zapamięta z obydwu znaków jedynie słowo „puleva" zawarte we wcześniejszym znaku towarowym i grafikę oraz szczególne kolory związane elementem „omega 3" w zgłoszonym znaku towarowym.

23 Po pierwsze skarżąca podnosi, że element „omega 3" jest opisowy i służy określeniu towarów spożywczych, które zawierają w składzie chemicznym ten właśnie rodzaj nienasyconych kwasów tłuszczowych. Na poparcie tego argumentu skarżąca przedstawia dokumenty wskazujące na istnienie na rynku hiszpańskim towarów spożywczych zawierających element „omega 3" oraz na istnienie zarejestrowanych w Hiszpanii znaków towarowych zawierających tenże element. Z artykułów prasowych publikowanych na terytorium Hiszpanii i z wydruków stron internetowych przedstawionych przez skarżącą w załączniku do skargi wynika, że przeciętny konsument hiszpański dobrze zna właściwości zdrowotne nienasyconych kwasów tłuszczowych rodzaju omega 3 i nie uważa, że element ten jest oznaczeniem odróżniającym. Opisowy lub użyteczny dla odbiorców hiszpańskich charakter elementu „omega 3" w przypadku towarów spożywczych został ponadto uznany przez Oficina Española de Patentes y Marcas (hiszpański urząd do spraw patentów i znaków towarowych), co zostało potwierdzone w postępowaniach odwoławczych przed Tribunales Superiores de Justicia (sądy wyższego stopnia) w sprawach podobnych sprzeciwów. w związku z tym skarżąca uważa, że błędne jest twierdzenie, jakoby element „omega 3" był dominujący w ramach obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych. Rozumowanie Izby Odwoławczej jest ponadto sprzeczne, ponieważ dla uzasadnienia podobieństwa obydwu kolidujących ze sobą znaków towarowych w zakresie koncepcyjnym stwierdziła ona, że konsument hiszpański wystarczająco dobrze zna element „omega 3".

24 Po drugie skarżąca podnosi, że jedynie element „puleva" jest nietypowy i stanowi charakter odróżniający we wcześniejszym znaku towarowym. Okoliczność, że ten element jest nazwą firmową właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie czyni z tego słowa ubocznego elementu znaku towarowego. Skarżąca podnosi, że albo element „puleva" jest w pewnym stopniu rozpoznawalny przez odbiorców hiszpańskich i wówczas wcześniejszy znak towarowy jest dobrze znany i przyciąga uwagę odbiorców, albo nie jest on szczególnie dobrze rozpoznawalny i wówczas powinien zostać uznany za element szczególny i w związku z tym posiadający charakter odróżniający dla towarów, o których mowa. Zdaniem skarżącej słowo „puleva" służy ściśle rzecz biorąc zapewnieniu oryginalności towaru i w związku z tym umożliwia konsumentom odróżnienie towarów interwenienta od towarów konkurencji. Skarżąca dodaje, że słowo „puleva" umieszczone w nagłówku wcześniejszego znaku towarowego stanowi element dominujący na płaszczyźnie wizualnej, ponieważ konsument czyta je jako pierwsze oraz stanowi również element dominujący na płaszczyźnie fonetycznej, ponieważ sylaby „pu" i „va" są bardzo dobrze słyszalne. Ponadto, litera „p" jest spółgłoską wymawianą w sposób bardzo wyraźny, co przyciąga uwagę konsumenta. Jednocześnie słowo „puleva" nie ma żadnego znaczenia, podczas gdy konsument hiszpański wie, przynajmniej w przybliżeniu, że nienasycone kwasy tłuszczowe rodzaju „omega 3" mają właściwości zdrowotne w zakresie zapobiegania chorobom kardiowaskularnym.

25 Po trzecie, skarżąca podnosi, że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego jest istotnie odróżniający. Skarżąca wskazuje, że element „omega 3" jest stylizowany w ten sposób, że cyfra „3" zdaje się stanowić przedłużenie litery „a" w słowie „omega". Zgłoszony znak towarowy jest ponadto przedstawiony w bardzo żywych kolorach,a mianowicie zielonym, żółtym, niebieskim i czerwonym, które przyciągają uwagę konsumenta. Zdaniem skarżącej element graficzny zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie tęcza w kolorach zielonym, żółtym i niebieskim, wychodząca z czerwonego serca umieszczonego pomiędzy literą „o" i literą „m" słowa „omega" ma również charakter odróżniający.

26 Po czwarte, skarżąca podnosi, że konsumenci hiszpańscy mogą przeprowadzić bezpośrednie porównanie towarów objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Zdaniem skarżącej nie chodzi tu o porównanie margaryny z wszystkimi towarami spożywczymi z klasy 29, lecz jedynie o porównanie z mlekiem i produktami mlecznymi oraz z olejami i tłuszczami jadalnymi. Hiszpański konsument może

bezpośrednio porównać np. wszystkie napoje mleczne umieszczone obok siebie na półkach i dokonać wyboru kierując się znakiem towarowym lub ceną towaru.

27 Wreszcie skarżąca twierdzi, że przyznanie znakowi towarowemu, takiemu jak znak wcześniejszy, składający się z elementu „puleva-omega 3", monoplolu na element „omega 3" prowadzi do powstania bardzo niekorzystnej, niepewnej sytuacji prawnej, podczas gdy powinna istnieć możliwość używania tego słowa swobodnie (wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 25).

28 W odpowiedzi na powyższe argumenty OHIM podnosi, że skarżąca nie wykazała w odpowiednim czasie, iż element „omega 3" może zostać dostrzeżony przez odbiorców hiszpańskich jako opisowy i w związku z tym Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że element ten jest w takim samym stopniu odróżniający i dominujący w ramach wcześniejszego znaku towarowego jak element „puleva". Zdaniem OHIM zbieżności występujące w całości pomiędzy spornymi oznaczeniami prowadzą do opowiedzenia się za ich podobieństwem. Wobec faktu, że omawiane towary są identyczne lub bardzo podobne, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd związane z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w Hiszpanii.

29 Co się tyczy dokumentów przedstawionych przez skarżącą przed Sądem, OHIM podnosi, że nie zostały one przedstawione przed Izbą Odwoławczą i w związku z tym są one co do zasady niedopuszczalne.

30 Interwenient podnosi po pierwsze, że element „omega 3" jest sam w sobie dominujący i odróżniający i nie ma charakteru opisowego lub użytecznego. Zdaniem interwenienta element „omega 3" jest być może znany w kręgu wyspecjalizowanych odbiorców, lecz nie jest znany odbiorcom w ogólności i w szczególności nie jest znany przeciętnemu, niewyspecjalizowanemu konsumentowi hiszpańskiemu.

31 Po drugie, interwenient podnosi, że istnieje oczywiste podobieństwo pomiędzy obydwoma kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Zdaniem interwenienta, element „omega 3" jest dominujący w obydwu znakach towarowych, ponieważ przeciętny konsument natychmiast zapamiętuje ten element słowny zarówno pod kątem wizualnym jak i fonetycznym. Fakt, że zgłoszony znak towarowy zawiera element graficzny nie ma znaczenia ze względu na dominację elementu słownego w tym elemencie graficznym.

32 Ponadto interwenient podnosi, że skarżąca ogranicza porównanie pomiędzy towarami objętymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi jedynie do sektora produktów mlecznych, olejów i tłuszczów. Zdaniem interwenienta, niezależnie od istnienia na rynku innych znaków zawierających element „omega 3", miejsce ma duże podobieństwo pomiędzy towarami objętymi omawianymi oznaczeniami.

33 Wreszcie interwenient podnosi, że argumenty skarżącej prowadzą do bezwzględnej odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Oficina Española de Patentes y Marcas odmówiła bowiem rejestracji zgłoszonego przez interwenienta słownego znaku towarowego OMEGA 3 dla towarów z klasy 30 ze względu na to, że przedmiotowe oznaczenie składało się wyłącznie z opisowych danych dotyczących właściwości towaru.

Ocena Sądu

W przedmiocie dopuszczalności niektórych dokumentów przedstawionych przez skarżącą przed Sądem

34 W załącznikach 4–21, 24–27 i 33, skarżąca przedstawiła w skardze okoliczności faktyczne, które nie zostały przedstawione przed OHIM, co wynika z akt sprawy przed Izbą Odwoławczą przekazanych Sądowi w zastosowaniu art. 133 ust. 3

regulaminu. Sąd stwierdza, że jedynie wydruki ze stron internetowych, które skarżąca przedstawiła w załączniku 30 do skargi zostały również przedstawione w postępowaniu przed instancjami OHIM.

35 W świetle utrwalonego orzecznictwa skarga wniesiona do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94. Tak więc fakty, które są podnoszone w postępowaniu przed Sądem, a które nie zostały ujawnione uprzednio w postępowaniu przed instancjami OHIM, nie mogą wpływać na zgodność z prawem takiej decyzji, chyba że OHIM był zobowiązany wziąć je pod uwagę z urzędu. w tym zakresie z art. 74 ust. 1 in fine tego rozporządzenia, zgodnie z którym w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w swym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony, wynika, że nie jest on zobowiązany do brania pod uwagę z urzędu faktów, które nie zostały przedstawione przez strony. Reasumując, takie fakty nie są w stanie podważyć zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej. [Zobacz podobnie wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13, i z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-269/02 PepsiCo przeciwko OHIM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), Zb.Orz. str. II-1341, pkt 35].

36 Z powyższego wynika, że dokumenty przedstawione przez skarżącą w załącznikach 4–21, 24–27 i 33 powinny zostać odrzucone bez badania ich mocy dowodowej.

W przedmiocie zasadności zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

37 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się,

jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług 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.

38 Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

39 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy wskazany w sprzeciwie jest zarejestrowany i chroniony w Hiszpanii. w związku z tym, w celu stwierdzenia wystąpienia ewentualnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd związanego z kolidującymi ze sobą znakami należy uwzględnić punkt widzenia właściwego kręgu odbiorców w Hiszpanii.

40 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 ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, a w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów lub usług, do których się odnoszą [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 30–32 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

41 Należy stwierdzić, że skarżąca nie kwestionuje zawartego w zaskarżonej decyzji wniosku Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym podobieństwa lub identyczności

towarów, do których odnoszą się kolidujące ze sobą znaki towarowe. Między stronami sporna jest jedynie kwestia, czy Izba Odwoławcza zgodnie z prawem uznała, że sporne oznaczenia są podobne w ocenie całościowej.

42 Należy w związku z tym dokonać analizy kwestii podobieństwa spornych oznaczeń.

43 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem złożony znak towarowy i inny znak towarowy, identyczny lub podobny względem jednego ze składników złożonego znaku towarowego, mogą zostać uznane za wykazujące podobieństwo jedynie wówczas, gdy składnik ten stanowi dominujący element całościowego wrażenia wywieranego przez złożony znak towarowy. Dzieje się tak w przypadku, gdy składnik ten jest w stanie samodzielnie zdominować zachowywane przez właściwy krąg odbiorców w pamięci wyobrażenie o tym znaku, w wyniku czego wszystkie jego pozostałe elementy mogą zostać pominięte w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu [wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33 i z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM — Star TV (STAR TV) Zb.Orz. str. II-1515, pkt 44].

44 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza doszła w zaskarżonej decyzji do błędnego wniosku, że wystąpiło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd związane z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, ponieważ posiadają one wspólny element słowny „omega 3". Zdaniem skarżącej i w przeciwieństwie do twierdzeń zawartych w zaskarżonej decyzji, element „omega 3" powinien być uznany za element opisujący cechy danego towaru i w związku z tym słowo „puleva" stanowi element dominujący we wcześniejszym znaku towarowym. Dlatego też w niniejszej sprawie nie wystąpiło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd związane z obydwoma kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

45 Należy w tym kontekście stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem, jeżeli w przypadku analizy całościowego wrażenia wywieranego na właściwym kręgu odbiorców przez zgłoszony znak towarowy, składnik pozbawiony charakteru odróżniającego stanowi

element dominujący wspomnianego znaku towarowego, a jednocześnie pozostałe jego elementy figuratywne i graficzne mają powierzchowny charakter i nie wykazują żadnej cechy, w szczególności w zakresie fantazyjności lub sposobu, w jaki zostały połączone, pozwalającej wspomnianemu znakowi towarowemu na pełnienie jego podstawowej funkcji w stosunku do towarów i usług, których dotyczy wniosek o rejestrację, wówczas znak towarowy jest pozbawiony w całości charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i należy odmówić jego rejestracji. (Zobacz podobnie wyrok Trybunału z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 73-75).

46 Ten sam wniosek nasuwa się w przypadku, gdy w całościowym wrażeniu wywieranym na właściwym kręgu odbiorców, elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego jest element słowny w całości opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, a zawarte w tym znaku towarowym elementy figuratywne nie przykuwają w takim stopniu uwagi właściwego kręgu odbiorców, aby to na nie — a nie na element słowny — zwrócił on uwagę i aby nadać oznaczeniu postrzeganemu jako całość efekt odróżniający (Zobacz podobnie, opinia rzecznika generalnego M. Légera w ww. sprawie BioID przeciwko OHIM, Rec. str. I-7979, pkt 75).

47 Ponadto o ile zgłaszający znak towarowy nie może w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu kwestionować ważności wcześniejszego znaku towarowego przywołanego w sprzeciwie, podnosząc, że jego rejestracja była niezgodna z art. 7 rozporządzenia nr 40/94 [zobacz podobnie wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM — Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. str. II-1887, pkt 71], o tyle, mając na uwadze, że chodzi tutaj o bezwzględną podstawę odmowy rejestracji, która stoi na przeszkodzie rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego, OHIM może równolegle do postępowania w sprawie sprzeciwu wszcząć ponownie procedurę badania zgłoszenia w celu zweryfikowania, czy wystąpiła tego rodzaju podstawa [zobacz podobnie wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589, pkt 73].

48 Mając na uwadze powyższe, Sąd uważa, że w przedmiotowej sprawie należy po pierwsze zbadać, czy w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony znak towarowy na właściwym kręgu odbiorców, element „omega 3" jest dominującym składnikiem tego złożonego znaku towarowego, niezależnie od tego, czy element ten ma charakter opisowy.

49 W przeciwieństwie do twierdzeń skarżącej, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 15 zaskarżonej decyzji, że element słowny „omega 3", przedstawiony za pomocą zielonych, dużych liter cieniowanych w kolorze żółtym, stanowi element dominujący zgłoszonego znaku towarowego, ponieważ ze względu na swoją centralną pozycję w omawianym znaku towarowym w pierwszej kolejności przyciąga on uwagę konsumenta. Graficzny element tego znaku towarowego, a mianowicie tęcza w kolorach zielonym, żółtym i niebieskim nad elementem „omega 3", wychodząca z czerwonego serca umieszczonego pomiędzy literą „o" i literą „m" słowa „omega" jest nieco mniejszy i w znikomym stopniu przyczynia się do nadania wskazanemu znakowi charakteru odróżniającego.

50 W tych okolicznościach należy oddalić jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą bez konieczności rozpatrywania przez Sąd kwestii, czy dominujący element słowny „omega 3" ma charakter opisowy względem towarów objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w zakresie dotyczącym odbiorców hiszpańskich. Nawet gdyby bowiem przyjąć, tak jak podnosi skarżąca, że element ten jest opisowy, to stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z tego względu prowadziłoby w sposób konieczny do tego, że OHIM, zobowiązany do stosowania sentencji i uzasadnienia wyroku Sądu [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12 i z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 19], powinien wszcząć ponownie procedurę badania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego skarżącej i oddalić je na podstawie stwierdzeń wskazanych w pkt 45–49 powyżej.

51 Skarżąca nie ma żadnego uzasadnionego interesu w stwierdzeniu nieważności decyzji, jeżeli może ono spowodować jedynie wydanie nowej decyzji przewidującej to samo rozstrzygnięcie, jakie zawierała decyzja, której nieważność została stwierdzona [zob., podobnie, wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. str. II-5167, pkt 97 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

52 Gdyby natomiast przyjąć, że element „omega 3" nie jest opisowy, to Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że wystąpiło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd związane z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, mając na uwadze dominujący charakter elementu słownego „omega 3" w zgłoszonym znaku towarowym.

53 Należy stwierdzić, że w tym wypadku skarżąca nie przedstawiła dokładnych argumentów w celu zakwestionowania zasadności decyzji Izby Odwoławczej.

54 Należy wskazać, że generalnie dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (ww. wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 30). Jak wynika z orzecznictwa Trybunału, istotne są aspekty wizualne, fonetyczne i koncepcyjne. Ponadto, ocenę podobieństwa dwóch znaków towarowych należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. analogicznie wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23 i z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25).

55 W tym kontekście Sąd uważa, że w ramach pierwszej analizy należy stwierdzić, że w przypadku, w którym jedyny, dominujący element słowny złożonego znaku towarowego jest identyczny na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej z jednym z dwóch

elementów składających się na wcześniejszy słowny znak towarowy, a elementy te, rozpatrywane łącznie lub osobno, nie mają na płaszczyźnie koncepcyjnej jakiegokolwiek znaczenia dla danego kręgu odbiorców, to omawiane znaki towarowe — każdy z nich rozpatrywany w całości — należy uznać za podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

56 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej element „omega 3" jest drugim z dwóch elementów składających się na wcześniejszy znak towarowy (pierwszym jest element „puleva") i jednocześnie jedynym elementem słownym zgłoszonego znaku towarowego, stanowiąc jego element dominujący (zob. pkt 49 powyżej).

57 Jeżeli docelowy krąg odbiorców nie postrzega elementu „omega 3" jako opisującego towary, o których mowa, to element ten będzie dostrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako przedstawiający charakter fantazyjny i samoistnie odróżniający.

58 Mając na uwadze, że to samo dotyczy elementu „puleva", należy stwierdzić, że te dwa elementy mają taką samą zdolność przyciągania uwagi właściwego kręgu odbiorców i że złączone w wyrażeniu „puleva-omega", są przez niego postrzegane jako jednakowo dominujące, przy czym element „omega 3" nie traci swego charakteru odróżniającego.

59 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza zgodnie z prawem stwierdziła, że kolidujące ze sobą znaki towarowe — każdy z nich rozpatrywany w całości — są podobne, zwłaszcza, gdy wziąć pod uwagę ich elementy odróżniające i dominujące.

60 Mając na uwadze powyższe, właściwy krąg odbiorców może uznać, że produkty spożywcze opatrzone zgłoszonym znakiem towarowym mogą pochodzić od przedsiębiorstwa będącego właścicielem wcześniejszego znaku towarowego. Wobec tego, stopień podobieństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi jest wystarczający, by uznać, że wystąpiło związane z nimi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

61 Co się tyczy podniesionego przez skarżącą twierdzenia, zgodnie z którym konsument hiszpański może bezpośrednio porównać towary objęte kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, nie kwestionuje ono stwierdzonego powyżej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Brak jest bowiem możliwości potwierdzenia, że — jak podnosi skarżąca — towary skarżącej oraz interwenienta będą sprzedawane obok siebie. Przeciwnie, Sąd stwierdza, że należy przyjąć, jak uznała Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, że przeciętny konsument towarów spożywczych ma jedynie rzadko możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych. Przy oglądaniu towarów spożywczych konsument dostrzega i zapamiętuje element dominujący oznaczenia, co umożliwia mu przy kolejnym nabyciu na powtórzenie tego procesu. Jeżeli docelowi odbiorcy dostrzegą towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, którego element dominujący jest identyczny z jednym lub dwoma składnikami wcześniejszego znaku towarowego, to w istocie jest prawdopodobne, że przypiszą omawianemu towarowi to samo pochodzenie handlowe.

62 W tych okolicznościach należy oddalić jedyny podniesiony zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

63 W związku z powyższym skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

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

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Ekabe International SCA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Vilaras Dehousse Šváby

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 października 2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras