

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

14. listopada 2009.(*)

„Žig Zajednice – Postupak za proglašavanje ništavosti – Figurativni žig Zajednice TiMi KiNDERJOGHURT – Raniji verbalni žig KINDER – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje sličnosti znakova – Raniji postupak povodom prigovora – Nepostojanje *res iudicata* – Članak 8. stavak 1. točka (b), članak 8. stavak 5. i članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b), članak 8. stavak 5. i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009)”

U predmetu T-140/08,

Ferrero SpA, sa sjedištem u Albi (Italija), društvo koje zastupaju C. Gielen i F. Jacobacci, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa D. Botis, u svojstvu agenta,

tuženika,

a druga strana u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a jest:

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, sa sjedištem u Innsbrucku (Austrija),

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 30. siječnja 2008. (predmet R 682/2007-2), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim, koji se vodi između društava Ferrero SpA i Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

OPĆI SUD EUROPSKIH ZAJEDNICA (drugo vijeće),

u sastavu: I. Pelikánová, predsjednica, K. Jürimäe (izvjestiteljica) i S. Soldevila Frago, suci,

tajnik: B. Pastor, zamjenica tajnika,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 14. travnja 2008.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 22. srpnja 2008.,

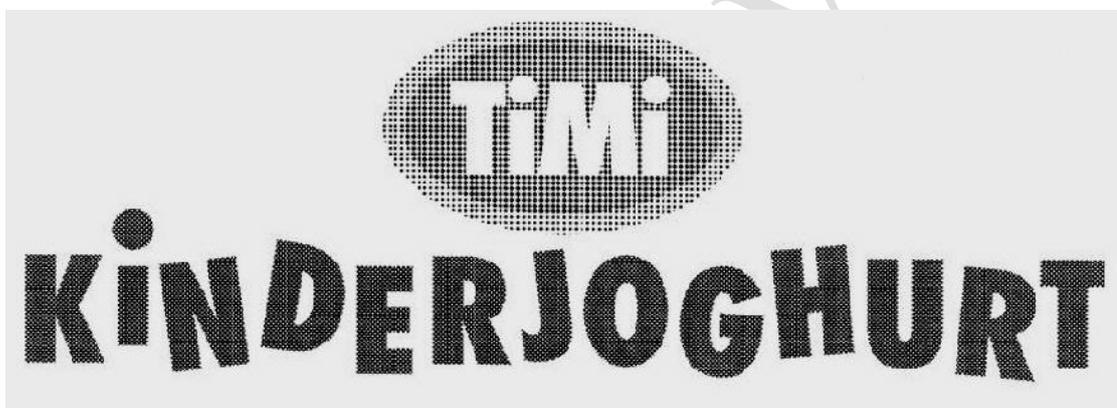
nakon rasprave održane 11. ožujka 2009.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Dana 8. travnja 1998. društvo Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck podnijelo je Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) prijavu za registraciju žiga Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena ((zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)).
- 2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju jest sljedeći figurativni znak:



- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 29. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957. kako je revidiran i izmijenjen, i obuhvaćaju sljedeće:

„jogurti, voćni jogurti, tekući jogurti, tekući jogurti koji sadržavaju voće; polugotovi obroci i obroci spremni za posluživanje koji se uglavnom sastoje od jogurta i proizvoda od jogurta; kremasti jogurti” [neslužbeni prijevod].
- 4 Dana 14. siječnja 1999. tužitelj, društvo Ferrero SpA, podnijelo je prigovor na registraciju žiga za koji je podnesena prijava, za sve proizvode obuhvaćene tim žigom, i to na temelju svojeg ranijeg verbalnog žiga KINDER, koji je od 28. siječnja 1965. registriran u Italiji pod brojem 168843, a nakon obnovljene registracije pod brojem 684985, za proizvode iz razreda 30., a to su: „kava, čaj, šećer, riža, tapioka, sago, nadomjesci za kavu; kruh, keksi, torte, kolači, slastice, sladoled; med, sirup od melase, kvasac i prašak za dizanje; sol, senf; papar, ocat, umaci, začini; jestivi led; kakao, proizvodi od kakaa, i to pasta od kakaa za napitke od kakaa, čokoladna pasta, preljevi, i to čokoladni preljevi, čokolada, praline, ukrasi za božićna drvca izrađeni od čokolade, proizvodi od jestive čokoladne obloge s alkoholnim punjenjem, predmeti od šećera, slastice uključujući meke i tvrde kolače” [neslužbeni prijevod].

- 5 Odjel za prigovore odbio je taj prigovor odlukom od 29. rujna 2000. utemeljenom na članku 8. stavku 1. točki (b) i članku 8. stavku 5. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009).
- 6 Tu je odluku 3. studenoga 2003. zatim potvrdilo četvrto žalbeno vijeće u predmetu R 1147/2000-4.
- 7 Nakon što je prigovor odbijen, žig je objavljen u Glasniku žigova Zajednice br. 42/2004 od 11. listopada 2004.
- 8 Dana 19. kolovoza 2005. tužitelj je podnio zahtjev za proglašavanje te registracije žiga Zajednice ništavom na temelju članka 52. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009). Zahtjev se odnosio na sve proizvode obuhvaćene žigom Zajednice.
- 9 U prilog zahtjevu za proglašavanje ništavosti tužitelj se na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, na koje upućuje članak 52. stavak 1. točka (a) te uredbe, pozvao na talijansku registraciju spomenutu u točki 4. ove presude i na 35 drugih ranijih žigova: talijanskih, francuskih, španjolskih i međunarodnih, koji su nabrojani u točki 5. zahtjeva kojim se pokreće ovaj postupak, a koji sadržavaju riječ „kinder” zajedno s dopunskim verbalnim i/ili figurativnim elementima.
- 10 Odlukom od 14. ožujka 2007. odjel za poništaje proglasio je žig Zajednice TiMi KiNDERJOGHURT ništavim na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.
- 11 Dana 4. svibnja 2007. društvo Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck podnijelo je na temelju članka 59. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 60. Uredbe br. 207/2009) tužbu OHIM-u protiv odluke odjela za poništaje.
- 12 Drugo žalbeno vijeće podržalo je tu tužbu odlukom od 30. siječnja 2008. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Žalbeno vijeće poništilo je odluku odjela za poništaje i odbilo zahtjev za proglašavanje ništavosti.
- 13 Žalbeno vijeće u bitnom je utvrdilo, prvo, da je, premda odluke u postupcima povodom prigovora nemaju snagu *res iudicata*, odjel za poništaje i dalje vezan tvrdnjama i zaključcima o meritumu iz prethodnih OHIM-ovih odluka na temelju načela *nemo potest venire contra factum proprium*, što znači da je uprava dužna poštovati vlastite akte, pogotovo kada ti akti omogućuju strankama u postupku da legitimno steknu prava na registriran žig. Nadalje, žalbeno vijeće potvrdilo je zaključke iz odluke odjela za prigovore i odluke četvrtog žalbenog vijeća od 3. studenoga 2003., prema kojima dotični žigovi cjelokupno gledano nisu slični, uzimajući u obzir činjenicu da se vizualno i auditivno bitno razlikuju. Naposljetku, vijeće je odbacilo zahtjev za proglašavanje ništavosti zbog toga što nije ispunjen uvjet za njegovo podnošenje iz članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, a to je da su znakovi istovjetni ili slični.

Zahtjevi stranka

- 14 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
 - poništi pobijanu odluku,

- naloži OHIM-u snošenje troškova.
- 15 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- u prvom redu, u cijelosti odbije tužbu,
 - naloži tužitelju snošenje troškova,
 - podredno, ako smatra da su znakovi slični, da odluči na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 pod uvjetom da ima dovoljno informacija, ili da vrati predmet OHIM-u na daljnje postupanje,
 - u potonjem slučaju naloži OHIM-u snošenje samo vlastitih troškova.

Meritum

- 16 U prilog tužbi tužitelj se poziva na dva tužbena razloga, od kojih se prvi temelji na pogrešnoj primjeni načela *res iudicata*, a drugi na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnoj primjeni načela res iudicata

Argumenti stranaka

- 17 U ovom tužbenom razlogu tužitelj navodi da je žalbeno vijeće proturječilo samo sebi tvrdeći, s jedne strane, da odluke u postupcima povodom prigovora nemaju negativan učinak *res iudicata* jer ne priječe dopuštenost naknadnog podnošenja zahtjeva za proglašavanje ništavosti, a s druge strane da se takve odluke ne mogu u potpunosti zanemariti pri odlučivanju u naknadnom postupku za proglašavanje ništavosti u kojem sudjeluju iste stranke i čiji su predmet i razlozi istovjetni. Tužitelj tvrdi da odluke u postupcima povodom prigovora nemaju obvezujući učinak na naknadni zahtjev za proglašavanje ništavosti i u vezi s tim ističe sljedeća četiri razloga.
- 18 Kao prvo, tužitelj tvrdi da su nove činjenice i dodatni dokazi koji su izneseni pred odjelom za poništaje, a posebno oni kojima se utvrđuje ugled žiga KINDER i obitelji žigova KINDER, bili dovoljni za znatnu promjenu predmeta spora te da slijedom toga zaključci doneseni u postupku povodom prigovora više nisu mjerodavni.
- 19 Kao drugo, razlika između „pozitivnog učinka” i „negativnog učinka” načela *res iudicata* koju je žalbeno vijeće primijenilo u pobijanoj odluci izmišljena je i pravno neutemeljena. Odluka ili ima snagu *res iudicata* ili je nema.
- 20 Kao treće, pravilo *nemo potest venire contra factum proprium*, na koje se upućuje u pobijanoj odluci, nije poznato u upravnim postupcima.
- 21 Kao četvrto, odbijanje prigovora i naknadna registracija žiga Zajednice ne mogu osigurati nositelju žiga pravnu sigurnost ni legitimna očekivanja, jer zakonodavstvo pruža mogućnost naknadnog osporavanja registracije u vidu zahtjeva za proglašavanje ništavosti ili protutužbe u postupku zbog povrede žiga.

- 22 Tužitelj na temelju tih argumenata zaključuje da se pobijana odluka mora „odbaciti”.
- 23 OHIM prvo izjavljuje da se slaže s tvrdnjom iz pobijane odluke i iz zahtjeva kojim je pokrenut ovaj postupak, a to je da u slučaju bitne promjene činjenične osnove spora odjel za poništaje nije vezan ishodom postupka povodom prigovora, jer je pozvan odlučivati o novom predmetu.
- 24 Nadalje, OHIM tvrdi da je kod predmeta koji su činjenično i pravno istovjetni važno razgraničiti, s jedne strane, potrebu da upravno tijelo koje se bavi registracijom žigova nastoji biti dosljedno, primjenjujući ista pravna načela na svaki predmet i uzimajući u obzir, koliko je to moguće, presedane u istovjetnim ili sličnim slučajevima, i s druge strane, navodnu obvezu tog tijela da donese isti zaključak kao u prethodnom predmetu, zbog pravno obvezujuće naravi ranije odluke koju je donijelo to tijelo ili pak više upravno ili sudsko tijelo.
- 25 U vezi s tim OHIM tvrdi kako je „imperativ dosljednosti”, koji se odražava u usvajanju internih smjernica, praktičnih naputaka ili provjerama kvalitete, koji mogu biti manje ili više obvezujući, u skladu sa sudskom praksom ograničen načelom zakonitosti. Iz toga slijedi da tijelo ne može biti vezano ranijom odlukom koja sadržava pogrešku. Budući da se odluke koje se tiču registracije znaka kao žiga Zajednice koje OHIM treba donijeti u skladu s Uredbom br. 40/94 donose na temelju ograničene nadležnosti, a ne diskrecijskih ovlasti, zakonitost tih odluka ocjenjuje se samo na temelju Uredbe br. 40/94 kako je tumače suci Zajednice, a ne na temelju ranije prakse odlučivanja bilo OHIM-a ili žalbenih vijeća.
- 26 Slijedom toga, bez obzira na pitanje primjenjuje li se pravilo *nemo potest venire contra factum proprium*, OHIM tvrdi da se to pravilo u ovom slučaju ne može tumačiti na način da je odjel za poništaje bio vezan ranijim odlukama odjela za prigovore ili žalbenog vijeća koje su donesene u istom predmetu.
- 27 Nadalje, prema mišljenju OHIM-a, to tumačenje u skladu je s čitanjem *a contrario* članka 62. stavka 2. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 64. stavak 2. Uredbe br. 207/2009), prema kojem je pravno tumačenje na kojem se temelje odluke žalbenih vijeća obvezujuće samo za „prvi stupanj”, u slučaju kada se predmet vraća odjelu koji je donio pobijanu odluku i ako su činjenice predmeta iste.
- 28 Inače, OHIM prihvaća tužiteljevu tvrdnju da iz odbijanja prigovora i naknadne registracije žiga Zajednice ne mogu proizaći nikakva legitimna očekivanja.
- 29 Iz gore navedenog slijedi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava zaključivši da je odjel za poništaje bio vezan ranijom odlukom odjela za prigovore.
- 30 Međutim, prema mišljenju OHIM-a, prije nego što se poništi pobijana odluka treba utvrditi je li žalbeno vijeće ispravno presudilo o meritumu predmeta. Slijedom toga, za potrebe ovog postupka ispravnost pobijane odluke treba ocijeniti s obzirom na analizu sličnosti znakova koju je provelo žalbeno vijeće u okviru članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.

Ocjena Općeg suda

- 31 U vezi s ovim tužbenim razlogom valja razmotriti koliko su za postupak za proglašavanje ništavosti pred OHIM-om važne ocjene i zaključci koje je žalbeno vijeće donijelo u ranijoj odluci u postupku povodom prigovora, koji je uključivao iste stranke i isti žig Zajednice.
- 32 U vezi s tim na početku treba primijetiti da je, bez obzira na stav prema tom pitanju, žalbeno vijeće u točkama 32. do 46. pobijane odluke provelo neovisno i sveobuhvatno ispitivanje merituma spora, a posebno sličnosti znakova o kojima je riječ, a to ispitivanje je predmet drugog tužiteljevog tužbenog razloga.
- 33 U tim okolnostima valja zaključiti da žalbeno vijeće, bez obzira na navode iz točke 30. pobijane odluke, u ovom slučaju nije primijenilo načelo *res iudicata*. To znači da prvi tužbeni razlog počiva na pogrešnoj premisi te ga stoga treba odbiti.
- 34 Međutim, prije razmatranja drugog tužbenog razloga valja napomenuti kako je žalbeno vijeće u točkama 17. do 29. pobijane odluke ispravno ustvrdilo da se načelo *res iudicata*, koje zabranjuje dovođenje u pitanje pravomoćne sudske odluke, ne primjenjuje na odnos između konačne odluke u postupku povodom prigovora i zahtjeva za proglašavanje ništavosti, zbog toga što su, među ostalim, kao prvo, postupci pred OHIM-om upravne, a ne sudske naravi, a kao drugo, zbog toga što mjerodavne odredbe Uredbe br. 40/94, a to su članak 52. stavak 4. i članak 96. stavak 2. (koji su postali članak 53. stavak 4. i članak 100. stavak 2. Uredbe br. 207/2009), ne propisuju pravilo u tom smislu.
- 35 Osim toga, žalbeno je vijeće u točki 30. pobijane odluke ispravno zamijetilo da se zaključci doneseni u konačnoj odluci u postupku povodom prigovora ne mogu u potpunosti zanemariti kada se odlučuje o postupku za proglašavanje ništavosti u kojem sudjeluju iste stranke i čiji su predmet i razlozi istovjetni, pod uvjetom da na te zaključke ili pitanja o kojima je donesena odluka ne utječu nove činjenice, novi dokazi ili novi razlozi. Naime, ta tom se tvrdnjom samo na određeni način izražava sudska praksa prema kojoj su prethodne OHIM-ove odluke element koji se može uzeti u obzir pri ocjenjivanju prikladnosti pojedinog znaka za registraciju (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 9. srpnja 2008., Reber/OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb., str. II-1927., t. 45. i 53.).
- 36 S druge strane, žalbeno je vijeće u točki 30. pobijane odluke pogrešno smatralo da su u postupku za proglašavanje ništavosti odjeli OHIM-a vezani zaključcima iz konačne odluke donesene u postupku povodom prigovora, i to na temelju pravila *nemo potest venire contra factum proprium*, zaštite stečenih prava kao i načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja. Naime, kao prvo, budući da odluka, čak i konačna, donesena u postupku povodom prigovora nema snagu *res iudicata*, iz te odluke ne mogu proizaći ni stečena prava ni legitimna očekivanja u pogledu ishoda naknadnog zahtjeva za proglašavanje ništavosti. Kao drugo, kada bi se prihvatili argumenti žalbenog vijeća o tom pitanju, osporavanje registracije žiga Zajednice o kojem je prethodno donesena odluka u postupku povodom prigovora, ako se radi o istim strankama spora te o istovjetnim predmetima i razlozima, bilo bi lišeno korisnog učinka premda je takvo osporavanje dopušteno Uredbom br. 40/94, kao što to proizlazi iz gore navedenih razmatranja.

- 37 Prema tome, žalbeno vijeće pogriješilo je kad je zaključilo da su utvrđenja donesena u konačnoj odluci u postupku povodom prigovora obvezujuća za naknadni postupak u svrhu proglašavanja ništavosti.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94

Argumenti stranaka

- 38 U ovom tužbenom razlogu tužitelj, prije svega, smatra da žalbeno vijeće nije u odgovarajućoj mjeri uzelo u obzir ugled tužiteljevih ranijih žigova.
- 39 Pritom tužitelj tvrdi da, u vezi s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94, ugled i razlikovni karakter imaju „ključnu ulogu” i da su oni, u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) te uredbe, najvažniji čimbenici s pomoću kojih se utvrđuje postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 40 Osim toga, unatoč činjenici da je žalbeno vijeće u točki 35. pobijane odluke podržalo odluku odjela za poništaje u pogledu velikog ugleda ranijeg žiga, žalbeno vijeće potom nije uzelo u obzir taj ugled pri ocjenjivanju razlikovnog karaktera ranijeg žiga i njegovu uspoređivanju s osporavanim žigom.
- 41 Nadalje, zaključivši u točki 35. pobijane odluke, prilikom ocjenjivanja dokaza o tome je li raniji žig „opće poznat”, kako i ankete pokazuju da se riječ „kinder” spontano povezuje sa slastičarskim proizvodima KINDER, žalbeno vijeće neopravdano je ograničilo raspon proizvoda u vezi s kojima žig KINDER uživa ugled. Ispravna ocjena dovela bi do zaključka da se žig KINDER ne povezuje samo sa slasticama, nego i s čokoladom, čokoladnim jajima, laganim obrocima (uključujući mliječne obroke) i čokoladnim prutićima.
- 42 Naposljetku, protivno tvrdnji žalbenog vijeća, ugled žiga mora se uzeti u obzir pri ocjenjivanju sličnosti dvaju znakova. U vezi s tim tužitelj upućuje na sudsku praksu prema kojoj žigovi snažno izražena razlikovnog karaktera, ili sami po sebi ili zbog ugleda na tržištu, uživaju obuhvatniju zaštitu od onih s manje izraženim razlikovnim karakterom. Premda se ta sudska praksa odnosi na slučajeve sličnosti u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/93, ugled kao važan čimbenik za okolnosti predmeta mora se također uzeti u obzir pri ocjenjivanju sličnosti dvaju znakova na temelju članka 8. stavka 5. te uredbe. Tužitelj u vezi s tim navodi da se u bivšem pravu o žigovima država Beneluxa priznavalo postojanje veze između stupnja ugleda i sličnosti žigova, u smislu da što su znak ili njegov ugled snažniji, to je lakše prihvatiti postojanje povezanosti ili sličnosti.
- 43 Kao drugo, čak i ako proizvodi obuhvaćeni osporavanim žigom i proizvodi obuhvaćeni ranijim žigovima nisu istovjetni ili ne pripadaju istom razredu, oni su ipak vrlo slični. Budući da je predodžba potrošača takva da se proizvodi iz obitelji žigova koji sadržavaju riječ „kinder” snažno povezuju s mlijekom i mliječnim proizvodima općenito, uporabi li se znak TiMi KiNDERJOGHURT u vezi s proizvodima na osnovi jogurta, potrošači će u svojoj predodžbi vjerojatno snažno povezati proizvode koji pripadaju toj obitelji žigova s proizvodima obuhvaćenima osporavanim žigom.

- 44 Kao treće, tužitelj kritizira i to što žalbeno vijeće u pobijanoj odluci nije uzelo u obzir činjenicu da je tužitelj vlasnik velike obitelji žigova koji obuhvaćaju ili sadržavaju riječ „kinder” u spoju s razlikovnim ili opisnim riječima ili simbolima.
- 45 Postojanje jedinstvene serije ili obitelji žigova važan je čimbenik za donošenje ocjene o tome postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu. Vjerojatnost dovođenja u zabludu može nastati u slučaju kada se osporavani žig može s ranijim žigovima iz serije povezati jer sličnosti između njega i ranijih žigova mogu navesti potrošače na uvjerenje da taj žig pripada istoj seriji te da stoga proizvodi obuhvaćeni njime imaju isto ili povezano trgovačko podrijetlo kao i proizvodi obuhvaćeni ranijim žigom. Takva vjerojatnost može postojati čak i kada se, kao u ovom slučaju, usporedbom osporavanog žiga s ranijim žigovima, promatranima pojedinačno, ne može dokazati postojanje izravne vjerojatnosti dovođenja u zabludu.
- 46 U ovom slučaju, s obzirom na to da ni društvo Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck ni žalbeno vijeće nisu ni u jednom trenutku osporavali činjenicu da riječ „kinder” čini ključni element obitelji žigova, da se svi žigovi iz te obitelji opsežno rabe na tržištu i da ih potrošači doživljavaju kao obitelj žigova, očito je da će se osporavani žig smjesta poimati kao još jedan žig iz te obitelji ili serije zato što i on sadržava riječ „kinder”. Tako vjerojatnost dovođenja u zabludu, uključujući vjerojatnost dovođenja u svezu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94, postaje izvjesna.
- 47 Kao četvrto, tužitelj smatra da je ocjena žalbenog vijeća iz točaka 36. do 44. pobijane odluke, prema kojoj dotična dva znaka nisu slična, nedosljedna i pogrešna. U vezi s tim ističe sljedeća tri razloga.
- 48 Prvo, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir sudsku praksu prema kojoj stupanj sličnosti potreban za usporedbu znakova na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 nije jednak stupnju sličnosti koji se zahtijeva na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) te uredbe. Za razliku od potonje odredbe, stavak 5. tog članka ne propisuje da sličnost znakova mora biti takva da može dovesti u zabludu.
- 49 Drugo, umjesto da ocjenu sličnosti znakova utemelji na ukupnom dojmu koji oni ostavljaju, žalbeno vijeće provelo je ocjenu „analitičkim seciranjem” osporavanog žiga.
- 50 Treće, tvrdnja žalbenog vijeća da je riječ „timi” dominantni element u osporavanom žigu očito je pogrešna. Naime, ta je riječ, kao prvo, otisnuta bijelim slovima na tamnijoj pozadini, što znači da je „u manjoj mjeri smjesta čitljiva” nego da je otisnuta crnim slovima na bijeloj pozadini, a kao drugo, zbog svoje veličine čini tek malen dio ukupnog žiga. Dominantni element žiga zapravo je riječ „kinder” jer je, kao prvo, riječ „kinderjoghurt” otisnuta crnim slovima i zauzima mnogo više prostora od riječi „timi”, a kao drugo, „joghurt” kao opisnu riječ treba promatrati ili kao zanemariv element ili kao element koji zapravo povećava sličnost s obitelji žigova KINDER. Uostalom, tvrdnja žalbenog vijeća iz točke 41. pobijane odluke, prema kojoj se riječ „kinder” ne ističe niti djeluje kao neovisan element, nego je spojena s riječju „joghurt”, također je pogrešna. Naime, u skladu sa sudskom praksom, činjenica da je riječ s razlikovnim karakterom pripojena opisnoj riječi ne poništava sličnost razlikovnog elementa. Naposljetku, čak i da riječ „timi” jest važna, žalbeno vijeće nije smjelo potpuno izostaviti riječ „kinder” iz usporedbe dvaju znakova. Tužitelj u vezi s tim navodi da u određenom slučaju, kada treća strana rabi raniji žig u složenom znaku koji uključuje ime

društva treće strane, taj raniji žig i dalje ima neovisnu, istaknutu ulogu u tom složenom znaku, premda možda nije njegov dominantni element. U takvom slučaju ukupni dojam koji ostavlja složeni znak može navesti javnost na uvjerenje da proizvodi ili usluge o kojima je riječ potječu u najmanju ruku od društava koja su gospodarski povezana te u tom slučaju treba utvrditi vjerojatnost dovođenja u zabludu.

51 Iz gore navedenog tužitelj zaključuje sljedeće: prvo, postoji povećana vjerojatnost da će se razlikovnom karakteru i ugledu verbalnog žiga KINDER naštetiti u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94; zatim, društvo Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck nepošteno iskorištava taj razlikovni karakter i ugled; i naposljetku, postoji i velika vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) iste uredbe s obzirom na sličnost žigova i proizvoda te na ugled žiga KINDER i tužiteljeve obitelji žigova.

52 OHIM osporava tužiteljeve argumente.

Ocjena Općeg suda

53 Na početku treba istaknuti da je postojanje sličnosti između ranijeg žiga i osporavanog žiga preduvjet za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, na koje se odnosi članak 52. stavak 1. iste te uredbe. Što se tiče ocjene tog uvjeta, iz sudske prakse povezane s tumačenjem članka 5. stavka 2. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.), čiji je normativni sadržaj u biti istovjetan sadržaju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, proizlazi da je za taj uvjet potrebno postojanje prije svega elemenata vizualne, auditivne ili konceptijske sličnosti (vidjeti presudu Suda od 23. listopada 2003., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Zb., str. I-12537., t. 28., i gore navedenu sudsku praksu).

54 Inače, iz sudske prakse Suda povezane s tumačenjem članka 5. stavka 2. Direktive 89/104 također proizlazi i da za ispunjenje uvjeta sličnosti nije nužno dokazati da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu relevantnog dijela javnosti kada je riječ o ranijem žigu s ugledom i osporavanom žigu. Dovoljno je da stupanj sličnosti tih žigova ima takav učinak da relevantni dio javnosti uspostavi vezu između njih. Postojanje takve veze ocjenjuje se sveukupno, uzimajući u obzir sve elemente važne za okolnosti predmeta. U vezi s vizualnom, auditivnom i konceptijskom sličnošću žigova o kojima je riječ, usporedba znakova mora se temeljiti na ukupnom dojmu koji ostavljaju žigovi, uzimajući u obzir, među ostalim, razlikovne i dominantne elemente tih žigova (vidjeti po analogiji presudu Općeg suda od 16. travnja 2008., Citigroup i Citibank / OHIM – Citi (CITI), T-181/05, Zb., str. II-669., t. 64. i 65., i gore navedenu sudsku praksu).

55 U ovom slučaju, bez obzira na to što je riječ „kinder” sadržana u obama znakovima, postoji niz vizualnih i auditivnih obilježja koja sprječavaju doživljavanje tih znakova kao sličnih, kao što je žalbeno vijeće ispravno naglasilo u točki 42. pobijane odluke.

56 Kao prvo, riječ „kinder” spojena je s riječju „joghurt”, što znači da te riječi ne postoje zasebno, neovisno. Naime, ne samo što, prvo, riječi „kinder” i „joghurt” imaju istu vizualnu važnost, nego ih stilizirana neravnomjernost skakutavog, valovitog pisma rabljenog u riječi „kinderjoghurt” pretvara u skladnu cjelinu u kojoj se jedva opažaju dvije riječi od kojih je sastavljena. Ta posebna obilježja pokazuju da, protivno

tužiteljevoj tvrdnji, riječ „kinder” nije samo pripojena riječi „joghurt”. Drugo, zbog stiliziranog pisma rabljenog u riječi „kinder” u osporavanom žigu taj žig nije vizualno sličan ranijem žigu na kojem se temelji zahtjev za proglašavanje ništavosti, a u kojem je upotrijebljeno standardno pismo.

- 57 Kao drugo, jasno je da je riječ „kinder” u osporavanom žigu samo dio riječi „kinderjoghurt”, koja je manje važna u usporedbi s riječju „timi”. S obzirom na to treba odbiti argumente kojima tužitelj nastoji pokazati kako riječ „timi” nije dominantni element zato što je mala i navodno manje čitljiva od riječi „kinderjoghurt”. Naime, vizualno je riječ „timi” žarišna točka znaka jer je istaknuta i smještena po sredini iznad riječi „kinderjoghurt” te stoga prva privlači pozornost. Taj središnji položaj uvelike kompenzira to što je riječ „timi” otisnuta manjim pismom od riječi „kinderjoghurt” i činjenicu da je zbog bijelih slova na tamnoj pozadini riječ „timi” možda manje čitljiva od riječi „kinderjoghurt”, koja je smještena u donjem dijelu znaka. Osim toga, po zvuku je jasno da je „timi” prva riječ koja se izgovara te joj stoga potrošači pridaju najveću važnost. Riječ „kinder” stoga je zasjenjena dominantnim elementom „timi”, koji potrošači nedvojbeno smatraju upadljivim.
- 58 Kao treće, za razliku od položaja u ranijem verbalnom žigu, na kojem se temelji zahtjev za proglašavanje ništavosti, riječ „kinder” u osporavanom je žigu smještena između dviju drugih riječi: „timi” i „joghurt”. Ta razlika znatno smanjuje ne samo auditivnu sličnost dvaju znakova koja bi mogla postojati zbog zajedničkog elementa, nego i vizualnu sličnost kao posljedicu tog zajedničkog elementa. Stoga je riječ „kinder” zanemariv element u ukupnom dojmu koji ostavlja dotični žig.
- 59 Iz gore navedenog slijedi kako je žalbeno vijeće ispravno zaključilo da dotični znakovi nisu slični.
- 60 Argumenti koje je istaknuo tužitelj ne dovode u pitanje navedeni zaključak.
- 61 Naime, kao prvo, što se tiče i argumenta utemeljenog na ugledu ranijeg žiga i argumenta utemeljenog na sličnosti proizvoda obuhvaćenih dotičnim žigovima, jasno je da ti elementi, čak i ako ih se može uzeti u obzir pri ocjenjivanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu, ipak ne utječu na ocjenu o sličnosti znakova.
- 62 U svakom slučaju, što se tiče argumenta utemeljenog na ugledu ranijeg žiga, treba napomenuti da je u ovom predmetu nedostatak sličnosti između dotičnih znakova, kao što je opisano u točkama 56. do 58. ove presude, toliko izražen da ugled žiga KINDER, bio on nesporan ili ne, ne može dovesti u pitanje taj nedostatak sličnosti. Nadalje, što se tiče argumenta utemeljenog na sličnosti proizvoda obuhvaćenih dotičnim žigovima, treba primijetiti da su proizvodi koje obuhvaća 36 ranijih prava na koja se tužitelj pozvao u prilog zahtjevu za proglašavanje ništavosti u biti proizvodi od kakaa i čokolade kao i torte, kolači i slastice, koji pripadaju razredu 30., dok se svi proizvodi obuhvaćeni osporavanim žigom odnose na jogurt i pripadaju razredu 29. Osim toga, protivno tužiteljevoj tvrdnji, činjenica da niz proizvoda obuhvaćenih ranijim žigom može sadržavati stanovitu količinu mlijeka ne čini ih sličnim mlijeku ili mliječnim proizvodima općenito, a još manje proizvodima na osnovi jogurta. Iz gore navedenog slijedi da nedostatak sličnosti znakova o kojima je riječ ni u kojem slučaju nije kompenziran postojanjem bilo kakve sličnosti proizvoda obuhvaćenih dotičnim žigovima.

- 63 Kao drugo, što se tiče argumenta utemeljenog na postojanju obitelji ili serije žigova, treba podsjetiti kako sudska praksa priznaje da je u slučaju obitelji ili serije žigova vjerojatnost dovođenja u zabludu koja se ocjenjuje u okviru članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 povećana mogućnošću da se potrošač prevari u pogledu podrijetla proizvoda ili usluga obuhvaćenih osporavanim žigom, pogrešno smatrajući da je taj žig dio te obitelji ili serije žigova (vidjeti po analogiji presudu Suda od 13. rujna 2007., Il Ponte Finanziaria/OHIM, C-234/06 P, Zb., str. I-7333., t. 63.). Međutim, kao što proizlazi iz te sudske prakse, postojanje obitelji ili serije žigova nije važno pri odlučivanju o pitanju je li ispunjen preduvjet za primjenu članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, a to je da su raniji žig i osporavani žig slični.
- 64 U svakom slučaju, čak i da je postojanje obitelji ili serije žigova važan element pri ocjenjivanju sličnosti, vjerojatnost da bi potrošači u ovom predmetu uistinu pomislili da je osporavani žig dio te obitelji ili serije žigova vrlo je mala, ako ne i nepostojeća, jer ima mnogo razlika između osporavanog žiga i znakova nabrojanih u točki 5. zahtjeva.
- 65 Naime, s obzirom na to treba posebno naglasiti sljedeće tri točke. Prvo, za razliku od znakova nabrojanih u točki 5. zahtjeva, element „kinderjoghurt” u osporavanom žigu napisan je kao jedna riječ, bez razmaka između riječi „kinder” i riječi „joghurt”. Drugo, za razliku od znakova nabrojanih u točki 5. zahtjeva, osporavani žig karakterizira stilizirana neravnomjernost elementa „kinderjoghurt”, kao što je zamijećeno u točki 56. ove presude. Treće, za razliku od znakova nabrojanih u točki 5. zahtjeva, osporavani žig sadržava riječ „timi”, koja zahvaljujući dominantnosti zasjenjuje element „kinderjoghurt”, a tim više i element „kinder”, koji je njegov sastavni dio.
- 66 Slijedom toga treba odbaciti argument utemeljen na postojanju obitelji ili serije žigova.
- 67 Kao treće, što se tiče argumenta da žalbeno vijeće nije uzelo u obzir činjenicu da, u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94, ocjenjivanje stupnja sličnosti ne mora uključiti ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu, očito je da elementi koje je istaknulo žalbeno vijeće i koje je Opći sud prihvatio u točkama 56. do 58. ove presude upućuju na nedostatak sličnosti bez obzira na to bi li određeni stupanj sličnosti mogao prouzročiti vjerojatnost dovođenja u zabludu. Stoga taj tužiteljev argument treba odbiti kao bespredmetan.
- 68 Kao četvrto i posljednje, protivno tužiteljevoj tvrdnji, žalbeno vijeće nije pogriješilo provodeći „analitičko seciranje” osporavanog žiga. Pri ocjenjivanju stupnja sličnosti potreba za uzimanjem u obzir ukupnog dojma koji ostavljaju kombinirani elementi tih žigova nije nespojiva s ispitivanjem svakog pojedinačnog elementa. U ovom slučaju, zaključivši u točki 43. pobijane odluke da razlike između znakova nadmašuju jedan jedini element sličnosti, žalbeno vijeće ustvrdilo je da su ukupni dojmovi koje ostavljaju dotični znakovi, „uspoređeni kao cjelina”, različiti. S obzirom na to da „analitičko seciranje” nije provedeno na štetu ukupnog dojma koji ostavlja spoj sastavnih dijelova dotičnih žigova, tužiteljev argument treba odbiti kao neosnovan.
- 69 Iz svega navedenog proizlazi da drugi tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.
- 70 S obzirom na sva prethodna razmatranja tužbu stoga valja odbiti u cijelosti.

Troškovi

71 Sukladno članku 87. stavku 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, nalaže mu se snošenje troškova sukladno zahtjevu OHIM-a.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Ferrero SpA nalaže se snošenje troškova.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgju 14. listopada 2009.

[Potpisi]

* Jezik postupka: engleski

RADNI PRLJ