ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

24. března 2011 *

Ve věci C-552/09 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 23. prosince 2009,

Ferrero SpA, se sídlem v Alba (Itálie), zastoupená C. Gielenem, advocaat,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

* Jednací jazyk: angličtina.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

účastnice řízení před odvolacím senátem,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení A. Borg Barthet (zpravodaj), zastupující předseda pátého senátu, M. Ilešič a E. Levits, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,
vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 30. listopadu 2010,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generální advokátky, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Ferrero SpA (dále jen „společnost Ferrero“) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (nyní Tribunálu) ze dne 14. října 2009, Ferrero v. OHIM – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, Sb. rozh. s. II-3941, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl její žalobu podanou proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 30. ledna 2008 (věc R 682/2007-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Ferrero a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

2 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. S ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu sporu se však tento spor řídí i nadále nařízením č. 40/94.

3 Podle sedmého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94:

„vzhledem k tomu, že ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, je v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní; že ochrana

platí i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb; že pojem podobnosti je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností [nebezpečím] záměny; že pravděpodobnost [nebezpečí] záměny, která [které] závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, představuje pro tuto ochranu zvláštní podmínku."

4 Článek 8 odst. 1 téhož nařízení stanovil:

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[…]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou."

5 Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 stanovil:

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm,

pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu."

6 Článek 49 odst. 1 a 2 téhož nařízení zněl následovně:

„1. Ochranné známky Společenství se lze vzdát ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám, pro které byla zapsána, nebo k některým z nich.

2. Vzdání se oznamuje majitel ochranné známky [OHIM] písemně. Účinnosti nabývá až zápisem do rejstříku."

7 Článek 52 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Relativní důvody neplatnosti", ve svém odst. 1 uváděl:

„Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [OHIM] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku;

[…]“

8 Článek 54 odst. 2 téhož nařízení stanovil:

„V míře, v jaké byla ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou, pohlíží se na ni jako na známku, která nemá účinky stanovené v tomto nařízení od samého počátku.“

Skutečnosti předcházející sporu

9 Dne 8. dubna 1998 podala Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (dále jen „společnost Tirol Milch“) se sídlem v Innsbrucku (Rakousko) u OHIM přihlášku následujícího obrazového označení jako ochranné známky Společenství:



10 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda"), a odpovídají následujícímu popisu:

„Jogurt, jogurt s ovocem, jogurtové nápoje, jogurtové nápoje obsahující ovoce; hotová jídla a polotovary připravené převážně z jogurtu nebo jogurtových výrobků; jogurtové krémy."

11 Dne 14. ledna 1999 podala společnost Ferrero proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky týkající se všech výrobků uvedených v této přihlášce, kdy vycházela na své starší slovní ochranné známky KINDER zapsané v Itálii od 28. ledna 1965 pod číslem 168843, a po obnově zápisu pod číslem 684985, pro výrobky spadající do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody a odpovídající následujícímu popisu:

„Káva, čaj, cukr, rýže, tapioka, ságo, náhražky kávy; chléb, sušenky, koláče, těsto na koláče a cukrářské výrobky, potravinové cukrové polevy, med, melasa, kvasnice a prášky do pečiva; kuchyňská sůl, hořčice; pepř, ocet, omáčky; koření; zmrzlina; kakao, kakaové výrobky, a to pasty pro kakaové nápoje, čokoládové pasty; polevy, zejména čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové ozdoby na vánoční stromky, potravinářské výrobky sestávající z čokoládového obalu naplněného alkoholem, cukrovinky, pečivo, včetně pečiva jemného a trvanlivého."

12 Rozhodnutím ze dne 29. září 2000 námitkové oddělení OHIM námitky zamítlo na základě ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94.

13 Toto rozhodnutí dne 3. listopadu 2003 potvrdil čtvrtý odvolací senát OHIM.

14 Ochranná známka TiMi KiNDERJOGHURT byla zapsána dne 20. srpna 2004 a byla předmětem zveřejnění ve *Věstníku ochranných známek Společenství* ze dne 11. října 2004.

15 Dne 19. srpna 2005 podala společnost Ferrero na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 proti zápisu uvedené ochranné známky Společenství návrh na prohlášení neplatnosti. Tento návrh byl podán ve vztahu ke všem výrobkům, na které se tato ochranná známka vztahuje.

16 Rozhodnutím ze dne 14. března 2007 prohlásilo zrušovací oddělení OHIM ochrannou známku Společenství TiMi KiNDERJOGHURT za neplatnou podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

17 Dne 4. května 2007 podala společnost Tirol Milch na základě článku 59 nařízení č. 40/94 proti uvedenému rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

18 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát OHIM rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil a návrh na prohlášení neplatnosti zamítl.

19 Odvolací senát měl v podstatě za to, že ačkoli rozhodnutí o námitkách nezakládá překážku věci rozsouzené, bylo zrušovací oddělení nadále vázáno meritorními zjištěními

a závěry dřívějších rozhodnutí OHIM na základě pravidla *nemo potest venire contra factum proprium*, podle nějž musí správní orgán respektovat vlastní akty, obzvláště tehdy, jestliže umožnily účastníkům řízení nabýt legitimně práva k zapsané ochranné známce. Dále odvolací senát potvrdil zjištění obsažená v rozhodnutí námitkového oddělení a v rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 3. listopadu 2003, podle nichž byly tyto ochranné známky celkově odlišné vzhledem k jejich podstatným rozdílům ze vzhledového a fonetického hlediska. Konečně návrh na prohlášení neplatnosti zamítl z důvodu, že nebyla splněna podmínka uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94, a to podmínka totožnosti nebo podobnosti označení.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

20 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 14. dubna 2008 se společnost Ferrero domáhala zrušení sporného rozhodnutí a toho, aby OHIM byla uložena náhrada nákladů řízení.

21 Na podporu své žaloby před Soudem navrhovatelka uplatnila dva důvody, vycházející z nesprávného použití zásady překážky věci rozsouzené a z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94.

22 Pokud jde o první žalobní důvod, Soud v bodě 32 napadeného rozsudku uvedl, že odvolací senát provedl samostatný a úplný přezkum meritu sporu – a zejména podobnosti dotčených označení – takže bez ohledu na zjištění učiněná v bodě 30 sporného

rozhodnutí odvolací senát neuplatnil zásadu překážky věci rozsouzené. Soud z toho v bodě 33 uvedeného rozsudku vyvodil, že první žalobní důvod spočívá na chybném předpokladu, a musí být proto zamítnut.

23 Soud však v bodě 36 napadeného rozsudku uvedl, že odvolací senát měl nesprávně za to, že oddělení OHIM byla v rámci řízení o prohlášení neplatnosti vázána zjištěními provedenými v konečném rozhodnutí vydaném v rámci námitkového řízení na základě pravidla *nemo potest venire contra factum proprium*, ochrany nabytých práv, jakož i zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání.

24 Pokud jde o druhý žalobní důvod uplatněný společností Ferrero na podporu její žaloby, Soud nejprve v bodě 53 napadeného rozsudku uvedl, že podobnost mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou představuje podmínku uplatnění, jež je společná čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90, na které odkazuje čl. 52 odst. 1 písm. a) téhož nařízení, a že předpokládá zejména existenci prvků vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti.

25 V bodě 54 napadeného rozsudku Soud následně odkázal na judikaturu, podle níž ke splnění podmínky podobnosti s ohledem na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 není nutné prokázat, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou mající dobré jméno a zpochybněnou ochrannou známkou, ale stačí, když má stupeň podobnosti mezi těmito ochrannými známkami za následek, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří určitou spojitost. Soud konečně připomněl, že taková spojitost musí být posuzována globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu a že porovnání označení musí být – co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek – založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k rozlišujícím a dominantním prvkům uvedených ochranných známek.

26 Uvedený soud však měl v bodech 55 až 59 napadeného rozsudku za to, že navzdory skutečnosti, že je prvek „kinder“ obsažen v obou dotčených označeních, několik vzhledových a fonetických vlastností vylučuje, aby byla tato označení v projednávané věci vnímána jako podobná.

27 Pokud jde o argument společnosti Ferrero vycházející z dobrého jména starší ochranné známky a o argument vycházející z existující podobnosti mezi výrobky označenými kolidujícími ochrannými známkami, Soud měl v bodě 61 napadeného rozsudku za to, že třebaže mohou být zmíněné prvky vzaty v úvahu pro posouzení nebezpečí záměny, nic to nemění na tom, že nemají žádný vliv na posouzení existující podobnosti mezi označeními. Soud měl dále v bodě 62 uvedeného rozsudku za to, že neexistence podobnosti mezi dotčenými označeními je natolik výrazná, že dobré jméno ochranné známky KINDER, nezávisle na tom, zda je, či není zpochybňováno, nemůže tuto neexistenci podobnosti zpochybnit.

28 Soud v bodě 63 napadeného rozsudku rozhodl, že existence skupiny nebo série ochranných známek není relevantní v rámci posouzení otázky, zda je, či není splněna společná podmínka uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90, to znamená podobnost mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou. Uvedený soud kromě toho v bodě 64 zmíněného rozsudku konstatoval, že i za předpokladu, že by existence skupiny nebo série ochranných známek byla relevantním faktorem při posouzení takovéto podobnosti, je nebezpečí, že by spotřebitelé mohli mít v projednávané věci skutečně za to, že zpochybněná ochranná známka je součástí této skupiny nebo série ochranných známek, velmi malé anebo vůbec nehrozí z důvodu výrazné nepodobnosti mezi zpochybněnou ochrannou známkou a označeními uvedenými v bodě 5 žaloby, která všechna obsahují prvek „kinder“, jakož i dodatečný prvek nebo obrazové prvky.

29 Co se týče argumentu, podle něhož odvolací senát nezohlednil skutečnost, že posouzení stupně podobnosti s ohledem na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90 nevyžaduje

zhodnocení nebezpečí záměny, měl Soud v bodě 67 napadeného rozsudku za to, že skutečnosti uplatněné odvolacím senátem prokazují neexistenci podobnosti nezávisle na případné schopnosti stupně podobnosti vyvolat nebezpečí záměny.

30 Konečně Soud v bodě 68 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát nepochybil, když provedl „rozbor jednotlivých prvků" zpochybněné ochranné známky. Uvedený soud měl totiž za to, že ačkoli je v rámci posouzení stupně podobnosti třeba zohlednit celkový dojem vyvolávaný kombinací prvků, které tvoří tyto ochranné známky, není to neslučitelné s postupným zkoumáním těchto prvků. Soud rovněž uvedl, že v projednávané věci odvolací senát poté, co konstatoval, že rozdíly mezi dotčenými označeními vyvažují jediný prvek podobnosti, zdůraznil, že pokud jsou tato označení porovnána ve svém celku, jsou celkové dojmy, jimiž tato označení působí, rozdílné, takže zmíněný „rozbor jednotlivých prvků" nebyl proveden na úkor zohlednění celkového dojmu vyvolaného kombinací prvků, z nichž se skládají kolidující ochranné známky.

31 Soud v důsledku toho druhý žalobní důvod, který společnost Ferrero uplatnila na podporu své žaloby, zamítl jako neopodstatněný, a žalobu tudíž zamítl.

Návrhová žádání účastníků řízení

32 Svým kasačním opravným prostředek společnost Ferrero navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil napadený rozsudek;

– vyhověl její žalobě domáhající se zrušení sporného rozhodnutí, anebo podpůrně věc vrátil Tribunálu, aby znovu rozhodl, a

– uložil OHIM, aby jí nahradil náklady řízení, které vynaložila jak v řízení v prvním stupni, tak v řízení o kasačním opravném prostředku.

33 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr:

– vzal na vědomí, že se společnost Tirol Milch zpochybněné ochranné známky Společenství vzdala a v případě, že by navrhovatelka souhlasila s ukončením řízení či by neprokázala, že má právní zájem na jeho pokračování, prohlásil kasační opravný prostředek za bezpředmětný a určil, že se nevydá rozhodnutí ve věci samé a že každý účastník musí nést vlastní náklady řízení;

– pokud by Soudní dvůr rozhodl, že navrhovatelka právní zájem na pokračování v řízení má, aby povolil OHIM, aby předložil nové argumenty a důvody proti kasačnímu opravnému prostředku, a

– podpůrně kasační opravný prostředek v plném rozsahu přímo odmítl jako nepřípustný či jej v plném rozsahu přímo zamítl jako zjevně neopodstatněný a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení, které vynaložil.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

K právnímu zájmu navrhovatelky na pokračování v řízení

Argumentace účastníků řízení

34 Ve svém vyjádření k žalobě OHIM uvádí, že dopisem ze dne 15. února 2010 jej společnost Tirol Milch informovala o svém úmyslu vzdát se v plném rozsahu zpochybněné ochranné známky Společenství podle článku 49 nařízení č. 40/94.

35 OHIM potvrdil dopisem ze dne 15. března 2010 společnosti Tirol Milch, že její vzdání se bylo přijato a že ochranná známka, která pro ni byla zapsána, byla odstraněna z rejstříku ochranných známek Společenství. Dopisem z následujícího dne OHIM společnost Ferrero informoval o tomto odstranění.

36 Za těchto podmínek OHIM tvrdí, že navrhovatelka napříště postrádá právní zájem na zrušení napadeného rozsudku, takže o projednávaném kasačním opravném prostředku již není třeba rozhodovat a řízení je třeba prohlásit za bezpředmětné.

37 Na jednání však společnost Ferrero uvedla, že sporné rozhodnutí a napadený rozsudek vyvolávají právní účinky, které jsou pro ni nepříznivé.

38 Společnost Ferrero krom toho tvrdí, že si i přes to, že se společnost Tirol Milch vzdala zpochybněné ochranné známky, zachovává právní zájem na zrušení jak napadeného rozsudku, tak sporného rozhodnutí, jelikož prohlášení neplatnosti na rozdíl od vzdání se vyvolává účinky ode dne, kdy byla přihláška této ochranné známky podána.

Závěry Soudního dvora

39 Zaprvé je třeba připomenout, že právní zájem na podání žaloby je podmínkou přípustnosti, která musí přetrvávat až do okamžiku, než soud rozhodne ve věci samé. Podle judikatury Soudního dvora takový zájem existuje tak dlouho, dokud může kasační opravný prostředek svým výsledkem přinést prospěch účastníku řízení, který jej podal (rozsudek ze dne 14. září 2010, Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals v. Komise, C-550/07 P, Sb. rozh. s. I-8301, body 22 a 23).

40 V projednávané věci je nutno zaprvé konstatovat, že napadeným rozsudkem Soud zamítl žalobu společnosti Ferrero domáhající se zrušení sporného rozhodnutí, kterým odvolací senát OHIM zamítl návrh na prohlášení neplatnosti, který tato společnost podala proti zápisu ochranné známky Společenství TiMi KiNDERJOGHURT.

41 Kdyby však byl v projednávané věci důvod uplatněný společností Ferrero na podporu jejího kasačního opravného prostředku opodstatněný, mohl by způsobit zrušení napadeného rozsudku a případně sporného rozhodnutí, a tudíž i rozhodnutí ze dne 20. srpna 2004 o zápisu uvedené ochranné známky.

42 Zadruhé na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, skutečnost, že se společnost Tirol Milch vzdala ochranné známky Společenství TiMi KiNDERJOGHURT, nemůže sama o sobě kasační opravný prostředek podaný společností Ferrero zbavit jeho předmětu.

43 Posledně uvedená společnost si totiž zachovává právní zájem na podání kasačního opravného prostředku proti napadenému rozsudku, jelikož – jak uvedla na jednání – účinky vzdání se a účinky prohlášení neplatnosti nejsou stejné. Zatímco tak ochranná známka Společenství, která byla předmětem vzdání se, přestává vyvolávat své účinky až zápisem tohoto vzdání se, má se za to, že ochranná známka Společenství, která byla prohlášena za neplatnou, v souladu s ustanoveními čl. 54 odst. 2 nařízení č. 40/94 nevyvolávala žádné účinky od počátku, se všemi právními důsledky, které taková neplatnost způsobuje.

44 Jelikož projednávaný kasační opravný prostředek může společnosti Ferrero přinést prospěch, zachovává si tato společnost právní zájem na pokračování v řízení.

K věci samé

45 Na podporu svého kasačního opravného prostředku společnost Ferrero uplatňuje jediný důvod vycházející z porušení článku 8 nařízení č. 40/94. Tento důvod obsahuje pět částí, které vyplývají:

– zaprvé z porušení systému stanoveného článkem 8 nařízení č. 40/94;

– zadruhé z toho, že nebyly náležitě zohledněny jiné skutečnosti než podobnost, zvláště dobré jméno;

– zatřetí z formulace nesprávných a neopodstatněných pravidel týkajících se důkazů;

– začtvrté z nezohlednění toho, že staršími ochrannými známkami jsou zčásti slovní ochranné známky, zatímco zpochybněná ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou, a

– zapáté z toho, že nebyla náležitě zohledněna existence skupiny ochranných známek.

K první části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

– Argumentace účastníků řízení

46 Touto první částí jediného důvodu kasačního opravného prostředku společnost Ferrero Soudu vytýká, že porušil systém zavedený článkem 8 nařízení č. 40/94 tím, že provedl jedinou skutkovou analýzu podobnosti s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, zatímco tato dvě odlišná ustanovení vyžadují použití série zcela různých kritérií.

47 Podle společnosti Ferrero z judikatury vyplývá, že v rámci každého z uvedených ustanovení musí být podobnost posuzována ve vzájemné závislosti na všech jiných prvcích, které se mění podle dotyčného ustanovení.

48 Z rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823) konkrétně vyplývá, že s ohledem na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 musí být pro účely posouzení podobnosti zohledněno dobré jméno, jakož i rozlišující a dominantní prvky dotčeného označení.

49 Naproti tomu je s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení pro účely globálního posouzení nebezpečí záměny relevantní zohlednění dobrého jména a rozlišovací způsobilosti.

50 OHIM tvrdí, že tato první část jediného důvodu kasačního opravného prostředku je zjevně neopodstatněná. Uvádí, že Soudní dvůr již rozhodl, že s ohledem na obě ustanovení uvedená v bodě 46 tohoto rozsudku musí být podobnost posuzována ve světle prvků vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti mezi označeními (rozsudek ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, bod 28). Podle OHIM, jestliže z tohoto přezkumu vyplývá, že obecně označení podobná nejsou, platí toto konstatování v rámci jak čl. 8 odst. 1 písm. b), tak čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

– Závěry Soudního dvora

51 Úvodem je třeba připomenout, jak učinil Soud v bodě 53 napadeného rozsudku, že podobnost mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou představuje podmínku uplatnění, jež je společná čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

52 Tato podmínka podobnosti mezi ochrannou známkou a označením předpokládá jak v rámci čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, tak v rámci jeho čl. 8 odst. 5 existenci zejména prvků vzhledové, sluchové či pojmové podobnosti (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 28).

53 Stupeň podobnosti požadovaný v rámci každého z uvedených ustanovení je zajisté odlišný. Zatímco je uplatnění ochrany zavedené čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 podmíněno konstatováním takového stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, že u dotčené veřejnosti mezi nimi existuje nebezpečí záměny, není takovéto nebezpečí vyžadováno pro ochranu přiznanou čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Zásahy uvedené v tomto odstavci 5 tak mohou být následkem nižšího stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, je-li tento stupeň dostatečný k tomu, aby si dotčená veřejnost dané ochranné známky uvedla do vzájemné souvislosti, to znamená vytvořila si mezi nimi spojitost (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, body 27, 29 a 31, jakož i Intel Corporation, body 57, 58 a 66).

54 Naproti tomu ze znění uvedených ustanovení ani z judikatury nevyplývá, že podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami musí být posuzována odlišně podle toho, zda se provádí s ohledem na jedno či druhé výše uvedené ustanovení.

55 Pokud jde o argument společnosti Ferrero vycházející z výše uvedeného rozsudku Intel Corporation, je třeba konstatovat, že je založen na nesprávném výkladu uvedeného rozsudku.

56 Soudní dvůr v uvedeném rozsudku potvrdil svou judikaturu, podle níž spojitost mezi kolidujícími ochrannými známkami musí být stejně jako nebezpečí záměny posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří nejen stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, ale rovněž stupeň rozlišovací způsobilosti a intenzita dobrého jména starší ochranné známky (viz výše uvedený rozsudek Intel Corporation, body 41 a 42, jakož i citovaná judikatura).

57 Konkrétně k posledně uvedenému faktoru Soudní dvůr uvedl, že pro účely posouzení spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami může být při určení, zda toto dobré jméno přesahuje rámec veřejnosti dotčené touto ochrannou známkou, nezbytné zohlednit intenzitu dobrého jména starší ochranné známky. V tomto ohledu zejména vysvětlil, že je totiž možné, že si veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které je zapsána pozdější ochranná známka, vytvoří souvislost mezi kolidujícími ochrannými známkami, i když bude zcela odlišná od veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla zapsána starší ochranná známka (viz výše uvedený rozsudek Intel Corporation, body 52 a 53).

58 Z výše uvedeného rozsudku Intel Corporation tak jasně vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí společnost Ferrero, v něm měl Soudní dvůr za to, že dobré jméno a rozlišovací způsobilost starší ochranné známky představují relevantní faktory pro posouzení nikoli podobnosti kolidujících ochranných známek, ale spojitosti mezi těmito ochrannými známkami u dotčené veřejnosti.

59 První část důvodu kasačního opravného prostředku musí být tudíž zamítnuta jako neopodstatněná.

Ke druhé části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

– Argumentace účastníků řízení

60 Touto druhou částí jediného důvodu kasačního opravného prostředku společnost Ferrero tvrdí, že se Soud v bodech 55 až 59 napadeného rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když nebezpečí záměny s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94 posoudil pouze z hlediska podobnosti kolidujících ochranných známek a když odmítl přezkoumat ostatní použitelné faktory, které mohou být relevantní pro vyvážení případné nízké podobnosti označení, a zvláště proslulost starší ochranné známky na dotčeném trhu.

61 Společnost Ferrero kromě toho uvádí, že tvrzení Soudu v bodě 62 napadeného rozsudku, podle něhož „neexistence podobnosti mezi dotčenými označeními [...] je [...] natolik výrazná, že dobré jméno ochranné známky KINDER, nezávisle na tom, zda je, či není zpochybňováno, nemůže tuto neexistenci podobnosti zpochybnit“, je nesprávné, jelikož dobré jméno ochranné známky má přímý účinek na rozsah její ochrany, pokud jde o podobnost. Podle navrhovatelky ochranná známka, která má velmi dobré jméno, rovněž nezbytně získala velmi silnou rozlišovací způsobilost. V důsledku toho je třeba, aby existovaly podstatné odlišnosti za účelem odlišení pozdější ochranné známky od starší ochranné známky, která má dobré jméno. Provedení srovnání mezi dvěma ochrannými známkami bez zohlednění jejich příslušného dobrého jména tedy představuje nesprávné právní posouzení.

62 Společnost Ferrero rovněž uvádí, že pokud by bod 62 napadeného rozsudku měl být vykládán v tom smyslu, že znamená, že jak čl. 8 odst. 1 písm. b), tak čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 předpokládají existenci minimálního stupně podobnosti, a když tento stupeň nedosahuje tohoto minima, nelze jej vyvážit velmi dobrým jménem, je tento

závěr třeba rovněž odmítnout z důvodu, že na základě tohoto článku 8 nemá žádné právní opodstatnění. Podle společnosti Ferrero povaha vzájemné závislosti mezi podobností a dobrým jménem s ohledem na obě tato ustanovení naopak znamená, že i minimální stupeň podobnosti může být vyvážen dobrým jménem, a tak bude vytvořena spojitost ve smyslu tohoto odstavce 5, či dokonce nebezpečí záměny ve smyslu uvedeného odst. 1 písm. b).

63 Podle OHIM je tato druhá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku zjevně neopodstatněná. Z judikatury totiž vyplývá, že jestliže jsou dotčená označení odlišná, případné dobré jméno starších ochranných známek nemůže vést k použití uvedených ustanovení, neboť jedna z podmínek v nich uvedených není splněna. To platí jak pro čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, na základě něhož je podobnost mezi označeními a výrobky podmínkou nezbytnou k použití tohoto ustanovení, tak pro čl. 8 odst. 5, na základě něhož je podobnost označení jednou z nezávislých a kumulativních podmínek, které musejí být splněny.

– Závěry Soudního dvora

64 Jak bylo připomenuto v bodě 56 tohoto rozsudku, spojitost mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 musí být stejně jako nebezpečí záměny s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří zejména stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami a mezi výrobky označenými těmito ochrannými známkami, jakož i intenzita dobrého jména a stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky či rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky získané užíváním.

65 Ačkoli toto globální posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, kdy nízký stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami tak může být vyvážen vysokou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky [viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 7. května 2009, Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, bod 33], nic to nemění na tom, že v případě neexistence jakékoli podobnosti mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou proslulost či obecná známost starší ochranné známky, stejně jako totožnost či podobnost dotčených výrobků nebo služeb nepostačují ke konstatování nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami nebo spojitosti mezi těmito ochrannými známkami u dotčené veřejnosti (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, C-254/09 P, Sb. rozh. s. I-7989, bod 53 a citovaná judikatura).

66 Jak totiž vyplývá z bodu 51 tohoto rozsudku, totožnost nebo podobnost kolidujících ochranných známek je nezbytnou podmínkou pro uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/90. Tato ustanovení jsou v důsledku toho zjevně nepoužitelná, jestliže Tribunál odmítne jakoukoli podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, bod 68). Pouze v případě, kdy kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost, byť nízkou, přísluší uvedenému soudu, aby provedl globální posouzení za účelem určení, zda i přes nízký stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje z důvodu výskytu takových jiných relevantních faktorů, jako je proslulost či dobré jméno starší ochranné známky, nebezpečí záměny či spojitost mezi těmito ochrannými známkami u dotčené veřejnosti.

67 V bodech 55 až 59 napadeného rozsudku měl Soud za to, že určité vzhledové a fonetické vlastnosti dotčených označení vylučují, aby tato označení mohla být vnímána jako podobná.

68 Za těchto podmínek měl Soud v bodech 61 a 62 napadeného rozsudku právem za to, že dobré jméno starší ochranné známky a podobnost existující mezi výrobky označenými spornými ochrannými známkami – třebaže mohou být zohledněny při posouzení nebezpečí záměny – nemají žádný dopad na posouzení podobnosti existující mezi dotčenými označeními, takže nemohou zpochybnit takto konstatovanou neexistenci podobnosti (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. prosince 2008, Gateway v. OHIM, C-57/08 P, body 55 až 57).

69 Z toho vyplývá, že druhá část důvodu kasačního opravného prostředku musí být prohlášena za neopodstatněnou.

Ke třetí části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

– Argumentace účastníků řízení

70 Touto třetí částí jediného důvodu kasačního opravného prostředku společnost Ferrero tvrdí, že se Soud v bodech 56 až 58 napadeného rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení anebo zkreslil skutečnosti, které mu byly předloženy, když pro účely posouzení podobnosti dotčených označení použil nesprávná pravidla týkající se důkazů, která jsou neopodstatněná a neodůvodněná.

71 Podle společnosti Ferrero uvedená pravidla spočívají zaprvé v tom, že jestliže prvky tvoří celek, každý z nich ztrácí svou samostatnou svébytnou existenci. Zadruhé, jestliže obrazové označení sestává z vyobrazení dvou prvků, kdy jeden je umístěn

uprostřed nad druhým prvkem, ústředním bodem označení je prvek umístěný nejvýš, jelikož toto centrální umístění může vyvážit drobnější druh písma a horší čitelnost v důsledku pozadí, na kterém je uveden prvek umístěný uprostřed. Zatřetí, jestliže označení obsahuje dva prvky, ústředním bodem tohoto označení je první z těchto prvků. Začtvrté, jestliže označení obsahuje tři prvky, prvek umístěný uprostřed je zanedbatelným prvkem.

72 OHIM tvrdí, že třetí část jediného důvodu kasačního opravného prostředku je zjevně nepřípustná, jelikož nevznáší žádnou právní otázku a omezuje se na zpochybnění skutkových posouzení Soudu, a to v rozporu s požadavky čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie.

– Závěry Soudního dvora

73 Úvodem je třeba připomenout, že z čl. 256 odst. 1 druhého pododstavce SFEU a z čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora vyplývá, že kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky. Ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i důkazů, které mu jsou předloženy, je tedy příslušný pouze Tribunál. Posouzení těchto okolností a důkazů tedy nepředstavuje – s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení – právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (viz zejména výše uvedený rozsudek Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, bod 49 a citovaná judikatura, jakož i rozsudek ze dne 13. ledna 2011, Media-Saturn-Holding v. OHIM, C-92/10 P, bod 27).

74 Jestliže však navrhovatel zpochybňuje výklad nebo použití práva Unie Tribunálem, právní otázky přezkoumané v prvním stupni mohou být znovu projednány v rámci kasačního opravného prostředku (viz zejména rozsudek ze dne 17. července 2008, L & D v. OHIM, C-488/06 P, Sb. rozh. s. I-5725, bod 43).

75 Třetí částí svého jediného důvodu kasačního opravného prostředku přitom společnost Ferrero Soudu vytýká, že pro účely posouzení podobnosti zavedl implicitní pravidla týkající se důkazů, která nařízení č. 40/94 nestanoví. Domáhá se tak právě toho, aby bylo konstatováno, že se Soud v napadeném rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení.

76 Uvedená část tudíž musí být prohlášena za přípustnou.

77 Je však nutno konstatovat, že tato část není skutkově podložena. Soud totiž k tomu, aby v bodě 59 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že odvolací senát nepochybil, když konstatoval neexistenci podobnosti mezi dotčenými označeními, provedl konkrétní posouzení vzhledových a fonetických vlastností specifických pro tato označení, aniž na rozdíl od toho, co tvrdí společnost Ferrero, zavedl pravidla týkající se důkazů s obecnou působností.

78 V rozsahu, v němž společnost Ferrero tvrdí zkreslení skutečností předložených k posouzení Soudu, je třeba ostatně připomenout, že čl. 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU, čl. 58 první pododstavec statutu Soudního dvora a čl. 112 odst. 1 první pododstavec písm. c) jednacího řádu Soudního dvora ukládají navrhovateli, aby přesně označil skutečnosti, které Soud zkreslil, a prokázal pochybení v analýze, která Soud při jeho posouzení vedla k tomuto zkreslení (viz zejména rozsudek ze dne 7. ledna 2004,

Aalborg Portland a další v. Komise, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Recueil, s. I-123, bod 50).

79 Je třeba konstatovat, že společnost Ferrero neposkytuje žádný důkaz, který by mohl uvedené tvrzení podložit.

80 Třetí část důvodu kasačního opravného prostředku musí být tedy zamítnuta jako neopodstatněná.

Ke čtvrté části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

– Argumentace účastníků řízení

81 Touto čtvrtou částí jediného důvodu kasačního opravného prostředku společnost Ferrero tvrdí, že z judikatury vyplývá, že podobnost s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94 může být vzhledová, fonetická či pojmová a že tyto aspekty podobnosti musejí být přezkoumány globálně. V bodech 56 až 58 napadeného rozsudku přitom Soud provedl posouzení hlavně z vzhledového hlediska a v určité míře z fonetického hlediska, přičemž důraz byl v široké míře kladen na takové otázky týkající se grafického ztvárnění, jako je umístění a druh písma tří prvků obsažených ve zpochybněné ochranné známce a pozadí, na kterém jsou uvedeny.

82 Tím tak Soud nezohlednil skutečnost, že starší ochranné známky, a zvláště španělské, francouzské a italské ochranné známky týkající se prvku „KINDER“ jsou slovními ochrannými známkami, jejichž rozsah ochrany není ovlivněn takovými otázkami týkajícími se grafického ztvárnění, jako je umístění prvků, druh písma či pozadí, na kterém jsou tyto prvky zobrazeny.

83 OHIM tvrdí, že čtvrtá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku je zjevně nepřípustná, jelikož nevznáší žádnou právní otázku a omezuje se na zpochybnění skutkových posouzení Soudu.

– Závěry Soudního dvora

84 Úvodem je třeba odmítnout argumentaci OHIM týkající se nepřípustnosti čtvrté části jediného důvodu kasačního opravného prostředku. Na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, se totiž uvedená část týká právní otázky, jelikož poukazuje na to, že Soud nesprávně vyložil působnost čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94 v rozsahu, v němž měl v rámci posouzení podobnosti dotčených označení zohlednit skutečnost, že starší ochranná známka je slovní ochrannou známkou.

85 Ve věci samé je třeba připomenout, že je třeba za účelem posouzení stupně podobnosti existující mezi dotyčnými ochrannými známkami určit jejich stupeň vzhledové, sluchové, jakož i pojmové podobnosti a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto jednotlivým prvkům s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (rozsudek ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 36).

86 Kromě toho vzhledová, sluchová a pojmová podobnost mezi dotčenými označeními musejí být předmětem globálního posouzení, v jehož rámci je posouzení případné fonetické podobnosti jen jedním z relevantních faktorů (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 23. března 2006, Mülhens v. OHIM, C-206/04 P, Sb. rozh. s. I-2717, bod 21).

87 Soud tedy právem v bodech 56 až 58 napadeného rozsudku přezkoumal celkový dojem, kterým obě dotčená označení působí, co se týče jak jejich případné vzhledové, tak fonetické podobnosti.

88 Čtvrtá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku tedy musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

89 Ve zbývající části je tato část důvodu kasačního opravného prostředku v rozsahu, v němž směřuje k novému posouzení skutkového stavu, v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 73 tohoto rozsudku nepřípustná, jelikož společnost Ferrero neuplatnila žádné zkreslení skutkového stavu či důkazů předložených Soudu.

K páté části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

– Argumentace účastníků řízení

90 Touto pátou částí jediného důvodu kasačního opravného prostředku společnost Ferrero tvrdí, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení, když v projednávaném případě nezohlednil existenci skupiny ochranných známek z důvodu, že není relevantní v rámci posouzení podobnosti.

91 Tím Soud podle ní nesprávně vyložil judikaturu v rozsahu, v němž jestliže s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 existence skupiny ochranných známek zvyšuje nebezpečí záměny tím, že vede spotřebitele k domněnce, že zpochybněná ochranná známka je součástí této skupiny známek, je to právě z důvodu podobnosti mezi zpochybněnou ochrannou známkou a skupinou ochranných známek, či konkrétně z důvodu společného prvku těchto ochranných známek (rozsudek ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C-234/06 P, Sb. rozh. s. I-7333, bod 63).

92 Společnost Ferrero kromě toho tvrdí, že samotná existence skupiny ochranných známek zvyšuje nebezpečí, že ochrannou známku třetí osoby obsahující prvek, který je pro skupinu společný, bude relevantní spotřebitel automaticky vnímat jako podobnou s tímto společným prvkem.

93 Toto pravidlo se v plném rozsahu použije na situaci, kdy zpochybněná ochranná známka obsahuje prvek „KINDER", který má velmi dobré jméno, jelikož tato ochranná známka bude srovnávána se skupinou 36 ochranných známek, které všechny obsahují stejný prvek, a to buď samotný, či v kombinaci s jinými prvky.

94 OHIM uvádí, že pátá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku je nepřípustná a zároveň zjevně neopodstatněná. Zpochybnění konstatování Soudu, podle něhož se společnost Ferrero nemůže dovolávat existence „skupiny" podobných ochranných známek, totiž na jedné straně znamená nové skutkové posouzení, které v rámci kasačního opravného prostředku provést nelze. Na straně druhé OHIM tvrdí, že případná existence skupiny ochranných známek je relevantní pouze s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož může vyvolat zvláštní formu nepřímé záměny tím, že u veřejnosti vytvoří dojem, že pozdější ochranná známka je další ochrannou známkou, která je doplněna k ochranným známkám této skupiny. Pokud jde naproti tomu o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, tento argument není právně opodstatněný, jelikož záměna není sama o sobě relevantní. Stejně tak neexistence

podobnosti mezi všemi ochrannými známkami série a zpochybněným označením stačí k tomu, aby byla jasně vyloučena možnost nebezpečí záměny a újmy či neoprávněného zvýhodnění.

– Závěry Soudního dvora

95 Úvodem je třeba odmítnout argumentaci OHIM týkající se nepřípustnosti páté části jediného důvodu kasačního opravného prostředku. Z argumentace rozvinuté společností Ferrero totiž vyplývá, že posledně uvedená společnost zamýšlí uplatnit to, že Soud nesprávně vyložil působnost čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když měl za to, že existence skupiny ochranných známek není relevantní v rámci posouzení podobnosti.

96 Taková část důvodu kasačního opravného prostředku se tedy týká právní otázky, a tudíž musí být prohlášena za přípustnou.

97 Ve věci samé je třeba připomenout, že z judikatury vyplývá, že existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek je prvkem, který je třeba zohlednit pro účely posouzení nebezpečí záměny. V tomto případě totiž takové nebezpečí vyplývá z toho, že se spotřebitel může zmýlit ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a má nesprávně za to, že je součástí této skupiny nebo série ochranných známek (výše uvedený rozsudek Il Ponte Finanziaria v. OHIM, bod 63).

98 Jak však vyplývá z bodu 52 tohoto rozsudku, tento prvek postrádá relevanci v rámci posouzení podobnosti mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou.

99 V důsledku toho, jak vyplývá z bodu 66 tohoto rozsudku, Tribunálu přísluší, aby v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny či spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami zohlednil existenci „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek pouze v případě, kdy tyto kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost.

100 Jelikož Soud v bodech 55 až 59 napadeného rozsudku konstatoval, že určité vzhledové a fonetické vlastnosti dotčených označení vylučují, aby tato označení mohla být vnímána jako podobná, mohl mít v bodech 63 až 66 uvedeného rozsudku za to, aniž se dopustil nesprávného právního posouzení, že existence „skupiny“ či „série“ ochranných známek toto konstatování nezpochybňuje.

101 V důsledku toho je pátou část jediného důvodu kasačního opravného prostředku třeba zamítnout jako neopodstatněnou, a tudíž tento důvod kasačního opravného prostředku zamítnout v plném rozsahu.

102 S ohledem na všechny předcházející úvahy musí být kasační opravný prostředek zamítnut jako neopodstatněný.

K nákladům řízení

103 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM náhradu nákladů řízení od společnosti Ferrero požadoval a tato společnost neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) Společnosti Ferrero SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.

Podpisy.