ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 24. marca 2011 *

Vo veci C-552/09 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 23. decembra 2009,

Ferrero SpA, so sídlom v Albe (Taliansko), v zastúpení: C. Gielen, advocaat,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: angličtina.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

účastník konania pred odvolacím senátom,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: A. Borg Barthet (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, sudcovia M. Ilešič a E. Levits,

generálna advokátka: J. Kokott,
tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 30. novembra 2010,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude prejednaná bez jej návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním spoločnosť Ferrero SpA (ďalej len „Ferrero“) navrhuje zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev zo 14. októbra 2009, Ferrero/ÚHVT – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, Zb. s. II-3941, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým tento súd zamietol jej žalobu proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. januára 2008 (vec R 682/2007-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Ferrero a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo platnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na čas vzniku skutkových okolností sporu sa však tento spor aj naďalej riadi nariadením č. 40/94.

3 Podľa siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94:

„keďže ochrana poskytovaná ochrannou známkou spoločenstva, funkciou ktorej je najmä zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, je absolútna v prípade podobnosti [zhodnosti – *neoficiálny preklad*] medzi známkou a označením

a tovarmi alebo službami; keďže ochrana sa uplatňuje aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami; keďže je potrebné stanoviť interpretáciu koncepcie podobnosti vzhľadom na pravdepodobnosť výmeny [zámeny – *neoficiálny preklad*]; keďže pravdepodobnosť výmeny [zámeny – *neoficiálny preklad*], ktorej určenie závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácia [od asociácie – *neoficiálny preklad*], ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupeň [od stupňa – *neoficiálny preklad*] podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami, vytvára osobitné podmienky pre takúto ochranu."

4 Článok 8 ods. 1 toho istého nariadenia stanovoval:

„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

…

b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny – *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou."

5 Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 stanovoval:

„Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby,

ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povesť ochrannej známky [by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky – *neoficiálny preklad*].“

6 Článok 49 ods. 1 a 2 toho istého nariadenia znel:

„1. Ochrannej známky spoločenstva je možné sa vzdať vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2. Takéto vzdanie sa deklaruje úradu majiteľ ochrannej známky písomnou formou. Účinnosť nadobúda až po zápise do registra.“

7 Článok 52 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Relatívne dôvody neplatnosti“ vo svojom odseku 1 uvádzal:

„Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [ÚHVT] alebo na základe protinároku [vzájomného návrhu – *neoficiálny preklad*] v konaní o porušení:

a) ak existuje skoršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 (2), a podmienky stanovené v odseku 1 alebo odseku 5 daného článku sú splnené;

…“

8 Článok 54 ods. 2 toho istého nariadenia stanovoval:

„Ochranná známka spoločenstva sa považuje za známku, ktorá nemala od začiatku účinky špecifikované v tomto nariadení do takého rozsahu, že ochranná známka bola prehlásená za neplatnú.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

9 Dňa 8. apríla 1998 spoločnosť Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (ďalej len „Tirol Milch“) so sídlom v Innsbrucku (Rakúsko) podala na ÚHVT prihlášku tohto obrazového označenia ako ochrannej známky Spoločenstva:



10 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú tomuto opisu:

„Jogurt, ovocný jogurt, jogurtové nápoje, ovocné jogurtové nápoje, polotovary a hotové jedlá pripravené najmä na báze jogurtu alebo jogurtových výrobkov, jogurtové krémy.“

11 Dňa 14. januára 1999 spoločnosť Ferrero SpA podala námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v prihláške s odvolaním sa na skoršiu slovnú ochrannú známku KINDER, zapísanú v Taliansku od 28. januára 1965 pod číslom 168843 a po obnovení pod číslom 684985 pre výrobky uvedené v triede 30, ktoré zodpovedajú tomuto opisu:

„Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; chlieb, čajové pečivo, koláče, zmesi na prípravu koláčov a cukrárskych výrobkov, potravinárske zmrzlinové krémy; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, omáčky; koreniny; zmrzlina; kakao, kakaové výrobky, t. j. kakaová hmota na prípravu kakaových nápojov, čokoládová hmota; polevy, najmä čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové ozdoby na vianočné stromčeky, čokoládové výrobky s alkoholovou náplňou, cukrovinky a pečivo vrátane tuhej a tekutej zmesi na prípravu koláčov.“

12 Rozhodnutím z 29. septembra 2000 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku na základe ustanovení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

13 Toto rozhodnutie bolo 3. novembra 2003 potvrdené štvrtým odvolacím senátom ÚHVT.

14 Ochranná známka TiMi KiNDERJOGHURT bola zapísaná 20. augusta 2004 a uverejnená vo *Vestníku ochranných známok* z 11. októbra 2004.

15 Spoločnosť Ferrero podala 19. augusta 2005 na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 proti zápisu uvedenej ochrannej známky Spoločenstva. Tento návrh bol podaný vo vzťahu k všetkým výrobkom chráneným touto ochrannou známkou.

16 Rozhodnutím zo 14. marca 2007 výmazové oddelenie ÚHVT vyhlásilo ochrannú známku Spoločenstva TiMi KiNDERJOGHURT za neplatnú na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

17 Spoločnosť Tirol Milch podala 4. mája 2007 na základe článku 59 nariadenia č. 40/94 na ÚHVT odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu výmazového oddelenia.

18 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia a zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti.

19 Odvolací senát v podstate konštatoval predovšetkým to, že hoci rozhodnutia námietkového oddelenia nemali právnu silu rozhodnutej veci, výmazové oddelenie bolo

viazané skutkovými zisteniami a závermi v skorších rozhodnutiach ÚHVT na základe zásady *nemo potest venire contra factum proprium*, podľa ktorej správny orgán má povinnosť dodržiavať svoje vlastné právne akty, predovšetkým ak účastníci konania na základe týchto právnych aktov zákonne nadobudli práva k zapísanej ochrannej známke. Odvolací senát ďalej potvrdil zistenia v rozhodnutiach námietkového oddelenia a štvrtého odvolacieho senátu z 3. novembra 2003, podľa ktorých ochranné známky boli vo všeobecnosti odlišné vzhľadom na zásadné rozdiely medzi nimi z vizuálneho a fonetického hľadiska. Napokon zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu, že nebola splnená podmienka zhodnosti alebo podobnosti označení stanovená v článku 8 ods. 1 písm. b) a v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

20 Návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. apríla 2008 spoločnosť Ferrero navrhla zrušiť napadnuté rozhodnutie a zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

21 Odvolateľka na podporu svojej žaloby uviedla dva žalobné dôvody založené jednak na nesprávnom uplatnení zásady právnej sily rozhodnutej veci a jednak na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

22 Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, Súd prvého stupňa v bode 32 napadnutého rozsudku uviedol, že odvolací senát vykonal samostatné a súhrnné meritórne preskúmanie veci a najmä podobnosti predmetných označení, takže napriek zisteniam uvedeným

v bode 30 sporného rozhodnutia odvolací senát neuplatnil zásadu právnej sily rozhodnutej veci. Súd prvého stupňa z toho v bode 33 uvedeného rozsudku vyvodil, že prvý žalobný dôvod spočíva na nesprávnom predpoklade, a musí sa preto zamietnuť.

23 Súd prvého stupňa však v bode 36 napadnutého rozsudku uviedol, že odvolací senát nesprávne konštatoval, že v konaní o vyhlásení neplatnosti boli orgány ÚHVT viazané zisteniami uvedenými v konečnom rozhodnutí vydanom v námietkovom konaní na základe zásady *nemo potest venire contra factum proprium*, zásady ochrany nadobudnutých práv, ako aj zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.

24 Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, ktorý spoločnosť Ferrero uviedla na podporu svojej žaloby, Súd prvého stupňa predovšetkým v bode 53 napadnutého rozsudku poznamenal, že existencia podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou predstavuje podmienku uplatnenia, ktorá je spoločná pre článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, na ktoré odkazuje článok 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia, a že predpokladá najmä existenciu prvkov vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti.

25 V bode 54 napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa následne odvolával na judikatúru, podľa ktorej na splnenie podmienky týkajúcej sa podobnosti s ohľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je nevyhnutné preukázať, že zo strany dotknutej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, a napadnutou ochrannou známkou, ale postačuje, že stupeň podobnosti medzi týmito ochrannými známkami má za následok, že dotknutá verejnosť si medzi nimi vytvorí súvislosť. Súd prvého stupňa nakoniec pripomenul, že existencia takejto súvislosti sa má posudzovať celkovo, pričom sa musia zohľadniť všetky relevantné faktory predmetnej veci, a že porovnanie označení sa má, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú a koncepčnú podobnosť predmetných známok, zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a dominantných prvkov.

26 Uvedený súd však v bodoch 55 až 59 napadnutého rozsudku zastával názor, že aj napriek skutočnosti, že prvok „kinder“ sa vyskytuje v oboch predmetných označeniach, viaceré vizuálne a fonetické vlastnosti vylučujú, aby tieto označenia boli v prejednávanej veci vnímané ako podobné.

27 Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Ferrero týkajúce sa dobrého mena skoršej ochrannej známky, ako aj tvrdenie založené na existencii podobnosti medzi výrobkami chránenými kolidujúcimi ochrannými známkami, Súd prvého stupňa zastával v bode 61 napadnutého rozsudku názor, že hoci sa uvedené prvky môžu zohľadniť pri posúdení pravdepodobnosti zámeny, nič to nemení na tom, že nemajú nijaký vplyv na posúdenie existujúcej podobnosti medzi označeniami. Súd prvého stupňa sa navyše v bode 62 uvedeného rozsudku domnieval, že neexistencia podobnosti medzi predmetnými označeniami je taká výrazná, že dobré meno ochrannej známky KINDER bez ohľadu na to, či je napadnuté, alebo nie, nemôže túto neexistenciu podobnosti spochybniť.

28 Súd prvého stupňa v bode 63 napadnutého rozsudku rozhodol, že existencia skupiny alebo série ochranných známok nie je relevantná pri posúdení otázky, či je splnená podmienka uplatnenia, ktorá je spoločná pre článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, teda existencia podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou. Uvedený súd navyše v bode 64 uvedeného rozsudku konštatoval, že aj za predpokladu, že by existencia skupiny alebo série ochranných známok bola relevantným faktorom pri posúdení existencie takej podobnosti, pravdepodobnosť, že spotrebitelia by sa v prejednávanej veci skutočne mohli domnievať, že napadnutá ochranná známka je súčasťou tejto skupiny alebo série ochranných známok, je v každom prípade veľmi malá až neexistujúca, a to z dôvodu výrazných rozdielov, ktoré existujú medzi napadnutou ochrannou známkou a označeniami uvedenými v bode 5 žaloby, ktoré všetky obsahujú prvok „kinder“, ako aj dodatočný prvok a/alebo obrazové prvky.

29 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že posúdenie stupňa podobnosti s ohľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nevyžaduje

posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny, Súd prvého stupňa v bode 67 napadnutého rozsudku zastával názor, že skutočnosti uplatnené odvolacím senátom dokazujú neexistenciu podobnosti nezávisle od prípadnej schopnosti stupňa podobnosti vyvolať pravdepodobnosť zámeny.

30 Nakoniec Súd prvého stupňa v bode 68 napadnutého rozsudku rozhodol, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď pristúpil k „analytickému rozboru" napadnutej ochrannej známky. Uvedený súd totiž zastával názor, že hoci v rámci posúdenia stupňa podobnosti treba zohľadniť celkový dojem, ktorý vyvoláva kombinácia prvkov, ktoré tvoria tieto ochranné známky, nie je to však nezlučiteľné s postupným preskúmaním týchto prvkov. Súd prvého stupňa takisto uviedol, že v prejednávanej veci odvolací senát po tom, čo konštatoval, že rozdiely medzi predmetnými označeniami vyvažujú jediný prvok podobnosti, zdôraznil, že pokiaľ sú porovnané ako celok, celkové dojmy, ktoré tieto označenia vyvolávajú, sú rozdielne, takže uvedený „analytický rozbor" nebol vykonaný na úkor zohľadnenia celkového dojmu, ktorý kombinácia prvkov tvoriacich kolidujúce ochranné známky vyvoláva.

31 V dôsledku toho Súd prvého stupňa zamietol druhý žalobný dôvod, ktorý spoločnosť Ferrero uviedla na podporu svojej žaloby, ako nedôvodný, a teda túto žalobu zamietol.

Návrhy účastníkov konania

32 Spoločnosť Ferrero vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— vyhovel jej žalobe, ktorou sa domáha zrušenia sporného rozhodnutia, alebo subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu, aby o nej opätovne rozhodol, a

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vynaložila v prvostupňovom konaní, ako aj počas odvolacieho konania.

33 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— vzal na vedomie vzdanie sa napadnutej ochrannej známky Spoločenstva zo strany spoločnosti Tirol Milch a v prípade, že by odvolateľka súhlasila s ukončením konania alebo by nepreukázala, že má právny záujem na pokračovaní v konaní, vyhlásil odvolanie za bezpredmetné a rozhodol, že konanie sa zastavuje a že každý účastník konania musí znášať svoje vlastné trovy konania,

— v prípade, že dospeje k záveru, že odvolateľka má záujem na pokračovaní v konaní, povolil ÚHVT predložiť nové tvrdenia a dôvody proti odvolaniu, a

— subsidiárne, priamo zamietol odvolanie v celom rozsahu, a to buď ako neprípustné, alebo zjavne nedôvodné, a zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania, ktoré vynaložil.

O odvolaní

O záujme odvolateľky na konaní

Argumentácia účastníkov konania

34 Vo svojom vyjadrení k odvolaniu ÚHVT uvádza, že listom z 15. februára 2010 ho spoločnosť Tirol Milch informovala o jej želaní vzdať sa podľa článku 49 nariadenia č. 40/94 napadnutej ochrannej známky Spoločenstva v celom rozsahu.

35 Listom z 15. marca 2010 ÚHVT potvrdil spoločnosti Tirol Milch, že jej vzdanie sa bolo prijaté a že ochranná známka, ktorej zápis uvedená spoločnosť dosiahla, bola odstránená z registra ochranných známok Spoločenstva. Listom z nasledujúceho dňa ÚHVT informoval spoločnosť Ferrero o tomto odstránení.

36 Za týchto okolností ÚHVT tvrdí, že odvolateľka v súčasnosti nemá záujem na zrušení napadnutého rozsudku, takže už nie je potrebné rozhodnúť o tomto odvolaní a že konanie sa musí vyhlásiť za bezpredmetné.

37 Spoločnosť Ferrero však na pojednávaní tvrdila, že sporné rozhodnutie a napadnutý rozsudok vyvolávajú právne účinky, ktoré sú pre ňu nevýhodné.

38 Spoločnosť Ferrero navyše tvrdí, že aj napriek tomu, že sa spoločnosť Tirol Milch vzdala napadnutej ochrannej známky, má naďalej záujem na zrušení tak napadnutého rozsudku, ako aj sporného rozhodnutia, lebo vyhlásenie neplatnosti na rozdiel od vzdania sa vyvoláva účinky odo dňa, keď bola prihláška tejto ochrannej známky podaná.

Posúdenie Súdnym dvorom

39 Na úvod treba pripomenúť, že záujem na konaní predstavuje podmienku prípustnosti, ktorá musí pretrvávať až do okamihu rozhodnutia vo veci samej. Podľa judikatúry Súdneho dvora takýto záujem existuje, ak odvolanie môže svojím výsledkom priniesť prospech účastníkovi konania, ktorý ho podal (rozsudok zo 14. septembra 2010, Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals/Komisia, C-550/07 P, Zb. s. I-8301, body 22 a 23).

40 V prejednávanej veci treba predovšetkým konštatovať, že Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol žalobu spoločnosti Ferrero, ktorou sa domáhala zrušenia sporného rozhodnutia, ktorým odvolací senát ÚHVT zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný touto spoločnosťou proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva TiMi KiNDERJOGHURT.

41 Ak by však v prejednávanej veci bol dôvod uvedený spoločnosťou Ferrero na podporu jej odvolania dôvodný, mohol by mať za následok zrušenie napadnutého rozsudku alebo prípadne sporného rozhodnutia, čiže aj rozhodnutia z 20. augusta 2004 o zápise uvedenej ochrannej známky.

42 Ďalej na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, vzdanie sa spoločnosti Tirol Milch TiMi ochrannej známky Spoločenstva KiNDERJOGHURT nemôže samo osebe spôsobiť, že odvolanie podané spoločnosťou Ferrero sa stane bezpredmetné.

43 Spoločnosť Ferrero má totiž naďalej záujem podať opravný prostriedok proti napadnutému rozsudku, keďže, ako tvrdila na pojednávaní, účinky vzdania sa a účinky vyhlásenia neplatnosti nie sú rovnaké. Zatiaľ čo ochranná známka Spoločenstva, ktorej sa majiteľ vzdal, prestáva vyvolávať svoje účinky až zápisom tohto vzdania sa, ochranná známka vyhlásená za neplatnú nebude mať v súlade s ustanoveniami článku 54 ods. 2 nariadenia č. 40/94 nijaké účinky od začiatku, a to so všetkými právnymi následkami, ktoré takáto neplatnosť spôsobuje.

44 Keďže toto odvolanie môže spoločnosti Ferrero priniesť prospech, má táto spoločnosť naďalej záujem na konaní.

O veci samej

45 Na podporu svojho odvolania spoločnosť Ferrero uvádza jediný dôvod založený na článku 8 nariadenia č. 40/94. Tento odvolací dôvod pozostáva z piatich častí, z ktorých:

— prvá časť je založená na porušení systému stanoveného v článku 8 nariadenia č. 40/94,

— druhá časť je založená na náležitom nezohľadnení iných skutočností, než je podobnosť, a to najmä dobrého mena,

— tretia časť je založená na formulovaní nesprávnych a nedôvodných dôkazných pravidiel,

— štvrtá časť je založená na nezohľadnení skutočnosti, že skoršie ochranné známky sú čiastočne slovnými ochrannými známkami, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou, a

— piata časť je založená na náležitom nezohľadnení existencie skupiny ochranných známok.

O prvej časti jediného odvolacieho dôvodu

— Argumentácia účastníkov konania

46 V tejto prvej časti jediného odvolacieho dôvodu spoločnosť Ferrero Súdu prvého stupňa vytýka, že porušil systém zavedený článkom 8 nariadenia č. 40/94 tým, že vykonal len jedno skutkové posúdenie podobnosti s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, zatiaľ čo tieto dve samostatné ustanovenia vyžadujú uplatnenie súboru úplne odlišných kritérií.

47 Podľa spoločnosti Ferrero z judikatúry vyplýva, že v rámci každého z týchto ustanovení sa podobnosť musí posúdiť vo vzájomnej závislosti od všetkých ostatných prvkov, ktoré sa menia podľa dotknutého ustanovenia.

48 Z rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, Zb. s. I-8823) osobitne vyplýva, že s ohľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 treba na účely posúdenia podobnosti zohľadniť dobré meno, ako aj rozlišujúce a dominantné prvky predmetného označenia.

49 Naopak, s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia je na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny relevantné zohľadnenie dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti.

50 ÚHVT tvrdí, že táto prvá časť jediného odvolacieho dôvodu je zjavne nedôvodná. Tvrdí, že Súdny dvor už rozhodol, že z hľadiska oboch ustanovení zmienených v bode 46 tohto rozsudku sa podobnosť musí posudzovať vo svetle prvkov vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti medzi označeniami (rozsudok z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, bod 28). Podľa ÚHVT, ak toto preskúmanie odhalí, že označenia nie sú z celkového hľadiska podobné, toto konštatovanie platí tak v rámci článku 8 ods. 1 písm. b), ako aj článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

— Posúdenie Súdnym dvorom

51 Na úvod treba pripomenúť, ako to urobil Súd prvého stupňa v bode 53 napadnutého rozsudku, že existencia podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou predstavuje podmienku uplatnenia, ktorá je spoločná pre článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

52 Táto podmienka podobnosti medzi ochrannou známkou a označením predpokladá tak v rámci článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako aj článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia najmä existenciu prvkov vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 28).

53 Stupeň podobnosti, ktorý sa vyžaduje v rámci každého z uvedených ustanovení, sa nepochybne líši. Zatiaľ čo uplatnenie ochrany zakotvenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je totiž podmienené konštatovaním takého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, že zo strany dotknutej verejnosti medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámeny, existencia tejto pravdepodobnosti sa nevyžaduje, pokiaľ ide o ochranu priznanú v odseku 5 toho istého článku. Zásahy stanovené v tomto odseku 5 tak môžu byť následkom nižšieho stupňa podobnosti medzi skoršou a neskoršou ochrannou známkou pod podmienkou, že tento stupeň bude postačujúci na to, aby si dotknutá verejnosť tieto ochranné známky zblížila, čiže vytvorila si medzi nimi súvislosť (pozri v tomto zmysle rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 27, 29 a 31, ako aj Intel Corporation, už citovaný, body 57, 58 a 66).

54 Zo znenia uvedených ustanovení ani z judikatúry naopak nevyplýva, že podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami sa má posúdiť odlišne podľa toho, či sa vykoná podľa jedného, alebo druhého z týchto ustanovení.

55 Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Ferrero, ktoré vychádza z už citovaného rozsudku Intel Corporation, treba konštatovať, že spočíva na nesprávnom výklade uvedeného rozsudku.

56 Súdny dvor v uvedenom rozsudku potvrdil svoju judikatúru, podľa ktorej existencia súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami sa musí rovnako ako existencia pravdepodobnosti zámeny posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých relevantných skutočností prejednávanej veci, medzi ktoré patrí nielen stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ale aj stupeň rozlišovacej spôsobilosti a sila dobrého mena skoršej ochrannej známky (pozri rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 41 a 42, ako aj citovanú judikatúru).

57 Pokiaľ ide osobitne o túto poslednú okolnosť, Súdny dvor uviedol, že na účely posúdenia existencie súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami môže byť potrebné zohľadniť silu dobrého mena skoršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená. Súdny dvor v tejto súvislosti najmä vysvetlil, že je totiž možné, že skupina verejnosti dotknutá tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná neskoršia ochranná známka, si zblíži kolidujúce ochranné známky, aj keď bude úplne odlišná od verejnosti dotknutej tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka (pozri rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 52 a 53).

58 Z už citovaného rozsudku Intel Corporation teda jasne vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí spoločnosť Ferrero, Súdny dvor v tomto rozsudku rozhodol, že dobré meno a rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky predstavujú okolnosti, ktoré sú relevantné na posúdenie existencie spojitosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami zo strany dotknutej verejnosti, avšak nie ich podobnosti.

59 Prvá časť odvolacieho dôvodu sa preto musí zamietnuť ako nedôvodná.

O druhej časti jediného odvolacieho dôvodu

— Argumentácia účastníkov konania

60 V tejto druhej časti jediného odvolacieho dôvodu spoločnosť Ferrero tvrdí, že Súd prvého stupňa sa v bodoch 55 až 59 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že pravdepodobnosť zámeny s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 hodnotil výlučne z hľadiska podobnosti kolidujúcich ochranných známok a zamietol preskúmať ďalšie uplatniteľné okolnosti, ktoré môžu byť relevantné na vyváženie prípadnej nízkej podobnosti označení, a osobitne všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky na dotknutom trhu.

61 Spoločnosť Ferrero navyše uvádza, že tvrdenie Súdu prvého stupňa v bode 62 napadnutého rozsudku, podľa ktorého „neexistencia podobnosti dotknutých označení… je taká výrazná, že dobré meno ochrannej známky KINDER bez ohľadu na to, či je napadnuté, alebo nie, nemôže túto neexistenciu podobnosti spochybniť“, je nesprávne, lebo dobré meno ochrannej známky má priamy účinok na rozsah jej ochrany, pokiaľ ide o podobnosť. Podľa odvolateľky ochranná známka, ktorá má veľmi dobré meno, nevyhnutne tiež získala veľmi vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. V dôsledku toho treba, aby existovali podstatné rozdiely na to, aby bolo možné odlíšiť neskoršiu ochrannú známku od skoršej ochrannej známky s dobrým menom. Vykonať porovnanie medzi dvomi ochrannými známkami bez zohľadnenia ich príslušných dobrých mien teda predstavuje nesprávne právne posúdenie.

62 Spoločnosť Ferrero rovnako tvrdí, že ak by sa bod 62 napadnutého rozsudku mal vykladať v tom zmysle, že článok 8 ods. 1 písm. b), ako aj článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 predpokladajú existenciu minimálneho stupňa podobnosti, a že ak sa tento stupeň podobnosti nedosahuje, nemožno ho vyvážiť veľmi dobrým menom, čiže by

sa mal tento záver tiež zamietnuť z dôvodu, že nemá žiaden právny základ v tomto článku 8. Podľa spoločnosti Ferrero vzájomná závislosť podobnosti a dobrého mena podľa týchto dvoch ustanovení naopak znamená, že aj minimálny stupeň podobnosti možno vyvážiť dobrým menom, čím sa teda vytvára spojitosť v zmysle tohto odseku 5 alebo tiež pravdepodobnosť zámeny v zmysle uvedeného odseku 1 písm. b).

63 Podľa ÚHVT táto druhá časť jediného odvolacieho dôvodu je zjavne nedôvodná. Z judikatúry totiž vyplýva, že hoci predmetné označenia sú odlišné, prípadné dobré meno skorších ochranných známok nemôže viesť k uplatneniu uvedených ustanovení, pretože jedna z podmienok upravených v týchto ustanoveniach nie je splnená. To platí tak pre článok 8 ods. l písm. b) nariadenia č. 40/94, podľa ktorého je podobnosť medzi označeniami a výrobkami nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie tohto ustanovenia, ako aj pre odsek 5 toho istého článku, podľa ktorého je podobnosť označení jednou z nezávislých a kumulatívnych podmienok, ktoré musia byť splnené.

— Posúdenie Súdnym dvorom

64 Ako bolo pripomenuté v bode 56 tohto rozsudku, existencia spojitosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sa musí rovnako ako pravdepodobnosť zámeny s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností daného prípadu, medzi ktoré patrí najmä stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a medzi výrobkami označenými týmito ochrannými známkami, ako aj sila dobrého mena a vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.

65 Hoci toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými okolnosťami, pričom nízky stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami tak môže kompenzovať vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 7. mája 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) a ÚHVT, C-398/07 P, bod 33], nič to nemení na tom, že v prípade neexistencie akejkoľvek podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou všeobecná známosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky, rovnako ako totožnosť alebo podobnosť dotknutých výrobkov alebo služieb, nepostačujú na konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami alebo spojitosti medzi nimi zo strany dotknutej verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT, C-254/09 P, Zb. s. I-7989, bod 53 a citovanú judikatúru).

66 Ako totiž vyplýva z bodu 51 tohto rozsudku, totožnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známok je nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Tieto ustanovenia sa preto zjavne neuplatnia, pokiaľ Všeobecný súd odmietne akúkoľvek podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami (pozri v tomto zmysle rozsudok Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT, už citovaný, bod 68). Len v prípade, ak je medzi kolidujúcimi ochrannými známkami hoci len malá určitá podobnosť, uvedenému súdu prislúcha, aby vykonal celkové posúdenie na účely určenia, či aj napriek nízkemu stupňu podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje z dôvodu prítomnosti ďalších relevantných okolností, akými sú všeobecná známosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámeny alebo spojitosť medzi týmito ochrannými známkami zo strany dotknutej verejnosti.

67 V bodoch 55 až 59 napadnutého rozsudku však Súd prvého stupňa konštatoval, že určité vizuálne a fonetické vlastnosti predmetných označení vylučujú, aby sa tieto označenia mohli vnímať ako podobné.

68 Za týchto podmienok Súd prvého stupňa v bodoch 61 a 62 napadnutého rozsudku správne vyvodil záver, že dobré meno skoršej ochrannej známky a podobnosť, ktorá existuje medzi výrobkami chránenými spornými ochrannými známkami, sa síce môžu zohľadniť na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ale nemajú nijaký vplyv na posúdenie podobnosti, ktorá existuje medzi predmetnými označeniami, takže nemôžu takto konštatovanú neexistenciu podobnosti spochybniť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. decembra 2008, Gateway/ÚHVT, C-57/08 P, body 55 až 57).

69 Z toho vyplýva, že druhá časť odvolacieho dôvodu sa musí zamietnuť ako nedôvodná.

O tretej časti jediného odvolacieho dôvodu

— Argumentácia účastníkov konania

70 V tejto tretej časti jediného odvolacieho dôvodu spoločnosť Ferrero tvrdí, že Súd prvého stupňa sa v bodoch 56 až 58 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia alebo skreslenia skutkových okolností, ktoré mu boli predložené, tým, že pri posudzovaní podobnosti predmetných označení uplatnil nesprávne, nedôvodné a neodôvodnené dôkazné pravidlá.

71 Podľa názoru spoločnosti Ferrero uvedené pravidlá spočívajú po prvé v tom, že pokiaľ prvky tvoria celok, každý z nich stráca svoju osobitnú samostatnosť. Po druhé, pokiaľ obrazové označenie pozostáva z vyobrazenia dvoch prvkov, pričom jeden prvok je

umiestnený uprostred nad druhým prvkom, ústredným bodom tohto označenia je však prvok umiestnený najvyššie, lebo toto ústredné umiestnenie môže vyvážiť menší druh písma a horšiu čitateľnosť v dôsledku pozadia, na ktorom sa nachádza prvok umiestnený uprostred. Po tretie, pokiaľ označenie obsahuje dva prvky, jeho ústredným bodom je prvý z týchto prvkov. Po štvrté, pokiaľ označenie obsahuje tri prvky, prvok umiestnený uprostred je zanedbateľným prvkom.

72 ÚHVT tvrdí, že tretia časť jediného odvolacieho dôvodu je zjavne neprípustná, lebo nenastoľuje nijakú právnu otázku a obmedzuje sa na spochybnenie posúdenia skutkových okolností Súdu prvého stupňa, čo je v rozpore s požiadavkami článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie.

— Posúdenie Súdnym dvorom

73 Na úvod treba pripomenúť, že z článku 256 ods. 1 druhého pododseku ZFEÚ a z článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje na právne otázky. Posúdenie rozhodujúcich skutkových okolností, ako aj hodnotenie predložených dôkazov je teda vo výlučnej právomoci Všeobecného súdu. Posúdenie rozhodujúcich skutkových okolností a hodnotenie dôkazov tak nepredstavuje s výnimkou prípadu ich skreslenia právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (pozri najmä rozsudky Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT, už citovaný, bod 49 a citovanú judikatúru, ako aj z 13. januára 2011, Media-Saturn-Holding/ÚHVT, C-92/10 P, Zb. s. I-2*, bod 27).

74 Pokiaľ však odvolateľ spochybňuje výklad alebo uplatnenie práva Únie vykonané Súdom prvého stupňa, môžu sa právne otázky skúmané na prvom stupni nanovo prejednať v rámci odvolacieho konania (pozri najmä rozsudok zo 17. júla 2008, L & D/ÚHVT, C-488/06 P, Zb. s. I-5725, bod 43).

75 V tretej časti svojho jediného odvolacieho dôvodu spoločnosť Ferrero vytýka Súdu prvého stupňa, že pri posudzovaní podobnosti zaviedol implicitné dôkazné pravidlá, ktoré nie sú stanovené v nariadení č. 40/94. Domáha sa tak práve toho, aby bolo rozhodnuté, že Súd prvého stupňa sa v napadnutom rozsudku dopustil neprávneho právneho posúdenia.

76 Uvedená časť odvolacieho dôvodu sa musí preto vyhlásiť za prípustnú.

77 Treba však konštatovať, že táto časť je vecne nepodložená. Súd prvého stupňa totiž na to, aby v bode 59 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval neexistenciu podobnosti medzi predmetnými označeniami, vykonal konkrétne posúdenie vizuálnych a fonetických vlastností, ktoré sú vlastné týmto označeniam, bez toho, aby na rozdiel od toho, čo tvrdí spoločnosť Ferrero, zaviedol dôkazné pravidlá so všeobecnou pôsobnosťou.

78 Keďže spoločnosť Ferrero ďalej tvrdí, že došlo k skresleniu skutkových okolností, ktoré boli Súdu prvého stupňa predložené na posúdenie, treba pripomenúť, že článok 256 ods. 1 druhý pododsek ZFEÚ, článok 58 prvý odsek Štatútu Súdneho dvora a článok 112 ods. 1 prvý pododsek písm. c) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora vyžadujú, aby odvolateľ presne uviedol skutočnosti, ktoré Súd prvého stupňa skreslil, a preukázal nesprávne právne posúdenie, ktoré Súd prvého stupňa pri posudzovaní viedlo k takémuto skresleniu (pozri najmä rozsudok zo 7. januára 2004, Aalborg Portland a i./

Komisia, 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, Zb. s. I-123, bod 50).

79 Treba však konštatovať, že spoločnosť Ferrero nepredložila nijaký dôkaz, ktorý by uvedené tvrdenie podporil.

80 Tretia časť odvolacieho dôvodu sa preto musí zamietnuť ako nedôvodná.

O štvrtej časti jediného odvolacieho dôvodu

— Argumentácia účastníkov konania

81 V tejto štvrtej časti jediného odvolacieho dôvodu spoločnosť Ferrero tvrdí, že z judikatúry vyplýva, že podobnosť s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 môže byť vizuálna, fonetická alebo koncepčná a že tieto aspekty podobnosti sa majú preskúmať komplexne. V bodoch 56 až 58 napadnutého rozsudku však Súd prvého stupňa vykonal posúdenie predovšetkým z vizuálneho hľadiska a v určitom rozsahu z fonetického hľadiska, pričom dôraz bol do veľkej miery kladený na také otázky týkajúce sa grafického zobrazenia, ako je umiestnenie a druh písma troch prvkov obsiahnutých v napadnutej ochrannej známke, či pozadie, na ktorom sa nachádzajú.

82 Súd prvého stupňa tak nezohľadnil skutočnosť, že skoršie ochranné známky a osobitne španielske, francúzske a talianske ochranné známky týkajúce sa prvku „KINDER“ sú slovnými ochrannými známkami, ktorých rozsah ochrany nie je ovplyvnený otázkami týkajúcimi sa grafického zobrazenia, ako je umiestnenie prvkov, druh písma alebo pozadie, na ktorom sú tieto prvky zobrazené.

83 ÚHVT tvrdí, že štvrtá časť jediného odvolacieho dôvodu je zjavne neprípustná, lebo nenastoľuje nijakú právnu otázku a obmedzuje sa len na spochybnenie posúdení skutkových okolností Súdu prvého stupňa.

— Posúdenie Súdnym dvorom

84 Na úvod treba odmietnuť argumentáciu ÚHVT týkajúcu sa neprípustnosti štvrtej časti jediného odvolacieho dôvodu. Na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, uvedená časť sa totiž týka právnej otázky, pretože sa v nej uvádza, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil dosah článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom mal v rámci posúdenia podobnosti predmetných označení zohľadniť skutočnosť, že skoršia ochranná známka je slovnou ochrannou známkou.

85 Pokiaľ ide o vec samu, treba pripomenúť, že na posúdenie stupňa podobnosti, ktorý existuje medzi dotknutými ochrannými známkami, treba stanoviť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti a prípadne posúdiť, aký význam je potrebné pripísať týmto jednotlivým prvkom s ohľadom na druh dotknutých výrobkov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh (rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 36).

86 Navyše vizuálne, fonetické a koncepčné podobnosti medzi predmetnými označeniami musia byť predmetom celkového posúdenia, v rámci ktorého je posúdenie prípadnej fonetickej podobnosti len jednou z relevantných okolností (pozri v tomto zmysle rozsudok z 23. marca 2006, Mülhens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 21).

87 Súd prvého stupňa teda v bodoch 56 až 58 napadnutého rozsudku správne posúdil celkový dojem, ktorý vytvárajú obe predmetné označenia, pokiaľ ide o ich prípadné vizuálne, ako aj fonetické podobnosti.

88 Štvrtá časť jediného odvolacieho dôvodu sa preto musí zamietnuť ako nedôvodná.

89 V súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 73 tohto rozsudku je zostávajúca časť tejto časti odvolacieho dôvodu neprípustná v rozsahu, v akom smeruje k novému posúdeniu skutkového stavu, lebo spoločnosť Ferrero nepoukázala na žiadne skreslenie skutkového stavu alebo dôkazných prostriedkov predložených Súdu prvého stupňa.

O piatej časti jediného odvolacieho dôvodu

— Argumentácia účastníkov konania

90 V tejto piatej časti jediného odvolacieho dôvodu spoločnosť Ferrero tvrdí, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že v prejednávanej veci nezohľadnil existenciu skupiny ochranných známok z dôvodu, že nie je v rámci posúdenia podobnosti relevantná.

91 Súd prvého stupňa tak nesprávne vyložil judikatúru v rozsahu, v akom ak s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 existencia skupiny ochranných známok zvyšuje pravdepodobnosť zámeny tým, že vedie spotrebiteľa k domnienke, že napadnutá ochranná známka je súčasťou tejto skupiny, tak je to práve z dôvodu podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou na jednej strane a príbuznými ochrannými známkami na druhej strane, alebo konkrétnejšie, z dôvodu prvku, ktorý im je spoločný (rozsudok z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, Zb. s. I-7333, bod 63).

92 Spoločnosť Ferrero navyše tvrdí, že samotná existencia skupiny ochranných známok zvyšuje pravdepodobnosť, že ochrannú známku tretej osoby obsahujúcu prvok, ktorý je spoločný tejto skupine, bude príslušný spotrebiteľ automaticky vnímať ako ochrannú známku podobnú s týmto spoločným prvkom.

93 Toto pravidlo sa v plnom rozsahu uplatní na situáciu, keď napadnutá ochranná známka obsahuje prvok „KINDER“, ktorý má veľmi dobré meno, keďže táto ochranná známka sa bude porovnávať so skupinou 36 ochranných známok, ktoré všetky obsahujú ten istý prvok, či už samotný, alebo v kombinácii s ďalšími prvkami.

94 ÚHVT tvrdí, že piata časť jediného odvolacieho dôvodu je neprípustná a zároveň zjavne nedôvodná. Spochybnenie konštatovania Súdu prvého stupňa, podľa ktorého sa spoločnosť Ferrero nemôže dovolávať existencie „skupiny“ podobných ochranných známok, totiž znamená nové posúdenie skutkového stavu, ktoré nemožno vykonať v rámci odvolania. ÚHVT ďalej tvrdí, že existencia prípadných príbuzných ochranných známok je relevantná len s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože môže vyvolať osobitnú formu nepriamej zámeny tým, že vo verejnosti vyvolá presvedčenie, že neskoršia ochranná známka je ďalšou ochrannou známkou, ktorá je doplnená k ochranným známkam tejto skupiny. Naopak, pokiaľ ide o odsek 5 tohto istého článku, toto tvrdenie nie je právne dôvodné, lebo zámena nie

je sama osebe relevantná. Rovnako neexistencia podobnosti medzi všetkými ochrannými známkami série a napadnutým označením postačuje na to, aby sa jasne vylúčila možnosť nebezpečenstva zámeny a ujmy alebo neoprávnenej výhody.

— Posúdenie Súdnym dvorom

95 Na úvod treba odmietnuť argumentáciu ÚHVT týkajúcu sa neprípustnosti piatej časti jediného odvolacieho dôvodu. Z argumentácie uvedenej spoločnosťou Ferrero totiž vyplýva, že má v úmysle sa odvolávať na to, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil dosah článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/940, keď zastával názor, že existencia skupiny ochranných známok je v rámci posúdenia podobnosti irelevantná.

96 Táto časť sa teda týka právnej otázky, a preto sa musí vyhlásiť za prípustnú.

97 Pokiaľ ide o vec samu, treba pripomenúť, že z judikatúry vyplýva, že existencia „skupiny“ alebo „série“ ochranných známok je okolnosť, ktorú treba na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny zohľadniť. V tomto prípade totiž pravdepodobnosť zámeny vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa môže zmýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov alebo služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou a mylne sa domnievať, že sú súčasťou tejto skupiny alebo série ochranných známok (rozsudok Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaný, bod 63).

98 Ako však vyplýva z bodu 52 tohto rozsudku, tento prvok je v rámci posúdenia existencie podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou irelevantný.

99 V dôsledku toho, ako vyplýva z bodu 66 tohto rozsudku, Všeobecnému súdu prislúcha, aby v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny alebo súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami zohľadnil existenciu „skupiny“ alebo „série“ ochranných známok len v prípade, ak kolidujúce ochranné známky vykazujú určitú podobnosť.

100 Keďže Súd prvého stupňa v bodoch 55 až 59 napadnutého rozsudku konštatoval, že určité vizuálne a fonetické vlastnosti predmetných označení vylučovali, aby sa tieto označenia vnímali ako podobné, mohol bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, zastávať v bodoch 63 až 66 uvedeného rozsudku názor, že toto konštatovanie nie je spochybnené existenciou „skupiny“ alebo „série“ ochranných známok.

101 V dôsledku toho treba zamietnuť piatu časť jediného odvolacieho dôvodu ako nedôvodnú, a teda tento odvolací dôvod zamietnuť v celom rozsahu.

102 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba odvolanie zamietnuť ako nedôvodné.

O trovách

103 Podľa článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazať spoločnosť Ferrero na náhradu trov konania a táto spoločnosť nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Ferrero SpA je povinná nahradiť trovy konania.

Podpisy