SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 24. marca 2011*

V zadevi C-552/09 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 23. decembra 2009,

Ferrero SpA s sedežem v Albi (Italija), ki jo zastopa C. Gielen, odvetnik,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: angleščina.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

stranka v postopku pred odborom za pritožbe,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi A. Borg Barthet (poročevalec), v funkciji predsednika senata, M. Ilešič in E. Levits, sodnika,

generalna pravobranilka: J. Kokott,
sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 30. novembra 2010,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Družba Ferrero SpA (v nadaljevanju: Ferrero) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 14. oktobra 2009 v zadevi Ferrero proti UUNT – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, ZOdl., str. II-3941, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. januarja 2008 (zadeva R 682/2007-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Ferrero in Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se glede na čas dejanskega stanja v tem sporu uporablja Uredba št. 40/94.

3 V sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 je bilo navedeno:

„ker je varstvo, ki ga zagotovi znamka Skupnosti in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe izvora absolutna v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev; ker varstvo velja tudi v primerih podobnosti med znamko

in znakom ter blagom ali storitvami; ker je treba podati razlago pojma podobnosti v zvezi z verjetnostjo zmede; ker verjetnost zmede, katere ugotavljanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami, pomeni poseben pogoj takšnega varstva“.

4 Člen 8(1) te uredbe je določal:

„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[…]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

5 Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 je določal:

„Poleg tega znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka,

če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke."

6 Člen 49(1) in (2) te uredbe je določal:

„1. Znamki Skupnosti se lahko imetnik odpove za vse ali le nekatere vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana.

2. Odpoved [UUNT] pisno prijavi imetnik znamke. Učinkovati začne, ko se vpiše v register."

7 Člen 52 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Relativni razlogi za ničnost" je v odstavku 1 določal:

„Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [UUNT] ali nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če obstaja prejšnja znamka iz člena 8(2) in so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 5 istega člena;

[…]“

8 Člen 54(2) te uredbe je določal:

„Šteje se, da znamka Skupnosti od začetka ni imela učinkov, opredeljenih v tej uredbi, če se znamka razglasi za nično.“

Dejansko stanje

9 Družba Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (v nadaljevanju: Tirol Milch) s sedežem v Innsbrucku (Avstrija) je 8. aprila 1998 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti za spodaj prikazani figurativni znak:



10 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razred 29 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in ustrezajo temu opisu:

„Jogurt, sadni jogurt, jogurtni napitki, jogurtni napitki s sadjem; pripravljene jedi in delno pripravljene jedi v glavnem na podlagi jogurta ali jogurtnih izdelkov; jogurtova smetana“.

11 Družba Ferrero je 14. januarja 1999 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, ki jih ta zajema, in se sklicevala na prejšnjo besedno znamko KINDER, ki je v Italiji od 28. januarja 1965 registrirana pod številko 168843 in po obnovitvi pod številko 684985 za proizvode iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu:

„Kava, čaj, sladkor, riž, tapioka, sago (škrobna moka iz stržena sagove palme), nadomestki kave; kruh, drobno pecivo (piškoti), torte, testo za kolače in slaščice, sladoled, med, melasa za prehrano, kvas in pecilni prašek; sol, gorčica; poper, kis, omake; dišave, začimbe; sladoled; kakav, kakavovi izdelki, in sicer kakavova masa za kakavove pijače, čokoladna masa; preliv, zlasti čokoladni preliv, čokolada, pralineji, čokoladni okraski za božične jelke, čokoladni izdelki polnjeni z alkoholom, slaščice, vključno s čvrstim in mehkim testom za torte“.

12 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 29. septembra 2000 na podlagi določb člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 ugovor zavrnil.

13 Četrti odbor za pritožbe UUNT je nato 3. novembra 2003 to odločbo potrdil.

14 Znamka TiMi KiNDERJOGHURT je bila registrirana 20. avgusta 2004 in objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* z dne 11. oktobra 2004.

15 Družba Ferrero je 19. avgusta 2005 zoper registracijo te znamke Skupnosti vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 40/94. Ta zahteva se je nanašala na vse proizvode iz znamke Skupnosti.

16 Oddelek za izbris UUNT je z odločbo z dne 14. marca 2007 na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 razglasil ničnost znamke Skupnosti TiMi KiNDERJOGHURT.

17 Družba Tirol Milch je 4. maja 2007 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 pri UUNT zoper navedeno odločbo oddelka za izbris vložila pritožbo.

18 Drugi odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo razveljavil odločbo oddelka za izbris in zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti.

19 Odbor za pritožbe je v bistvu menil, najprej, da je oddelek za izbris, čeprav odločbe o ugovorih niso pravnomočne, vezan na vsebinske ugotovitve in sklepe iz prejšnjih

odločb UUNT, na podlagi pravila *nemo potest venire contra factum proprium*, v skladu s katerim mora upravni organ upoštevati svoje akte, zlasti kadar so lahko zaradi teh aktov stranke v postopku zakonito pridobile pravice v zvezi z registrirano znamko. Odbor za pritožbe je nato potrdil ugotovitve iz odločbe oddelka za ugovore in iz odločbe četrtega odbora za pritožbe z dne 3. novembra 2003, da se znamki povsem razlikujeta glede na velike razlike na vidni in fonetični ravni. Nazadnje je zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, ker pogoj za uporabo člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94, to je enakost ali podobnost znakov, ni bil izpolnjen.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

20 Družba Ferrero je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 14. aprila 2008 vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe in za naložitev plačila stroškov postopka UUNT.

21 Pritožnica se je v podporo tožbi pred Splošnim sodiščem sklicevala na tožbena razloga, ki se nanašata, prvič, na napačno uporabo načela pravnomočnosti, in drugič, na kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94.

22 V zvezi s prvim tožbenim razlogom je Splošno sodišče v točki 32 izpodbijane sodbe poudarilo, da je odbor za pritožbe neodvisno in v celoti preučil vsebino spora, zlasti podobnost zadevnih znakov, tako da odbor za pritožbe ne glede na ugotovitve iz

točke 30 sporne odločbe ni uporabil načela pravnomočnosti. Splošno sodišče je na podlagi tega v točki 33 navedene sodbe ugotovilo, da prvi tožbeni razlog temelji na napačni premisi in da ga je zato treba zavrniti.

23 Vendar je Splošno sodišče v točki 36 izpodbijane sodbe navedlo, da je odbor za pritožbe napačno menil, da so bili organi UUNT v okviru postopka za ugotovitev ničnosti vezani na ugotovitve iz končne odločbe, ki je bila sprejeta v postopku z ugovorom, na podlagi pravila *nemo potest venire contra factum proprium*, varstva pridobljenih pravic ter načel pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo.

24 Splošno sodišče je glede drugega tožbenega razloga, na katerega se sklicuje družba Ferrero v podporo svoji tožbi, v točki 53 izpodbijane sodbe najprej navedlo, da je obstoj podobnosti med prejšnjo in izpodbijano znamko pogoj za skupno uporabo odstavkov 1(b) in 5 člena 8 Uredbe št. 40/94, na katera napotuje člen 52(1)(a) iste uredbe, in da ta predpostavlja zlasti obstoj vidnih, slušnih ali pomenskih podobnosti.

25 Splošno sodišče se je nato v točki 54 izpodbijane sodbe sklicevalo na sodno prakso, v skladu s katero za izpolnitev pogoja glede podobnosti ob upoštevanju člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni treba dokazati, da pri zadevni javnosti obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko, ki ima ugled, in izpodbijano znamko, temveč zadostuje, da stopnja podobnosti teh znamk učinkuje tako, da ju zadevna javnost poveže. Splošno sodišče je nazadnje spomnilo, da je treba obstoj takšne povezave presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve, in da mora primerjava znakov glede vidne, fonetične ali pomenske podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu znamk, upoštevajoč zlasti njune razlikovalne in prevladujoče elemente.

26 V točkah od 55 do 59 pa je Splošno sodišče menilo, da čeprav je element „kinder“ v obeh znakih, obstaja v obravnavani zadevi več vidnih in fonetičnih značilnosti, ki izključujejo, da bi se znaka zaznavala kot podobna.

27 Splošno sodišče je v točki 61 izpodbijane sodbe glede trditve družbe Ferrero o ugledu prejšnje znamke in trditve o podobnosti proizvodov spornih znamk menilo, da čeprav je navedena dejavnika mogoče upoštevati pri presoji verjetnosti zmede, vseeno velja, da nikakor ne vplivata na presojo podobnosti znakov. Poleg tega je v točki 62 navedene sodbe menilo, da je neobstoj podobnosti zadevnih znakov tako poudarjen, da ugled znamke KINDER ne glede na to, ali se prereka ali ne, ne more omajati tega neobstoja podobnosti.

28 V točki 63 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče presodilo, da obstoj družine ali serije znamk ni bil upošteven pri presoji, ali je izpolnjen pogoj za skupno uporabo odstavkov 1(b) in 5 člena 8 Uredbe št. 40/94, to je podobnost prejšnje in izpodbijane znamke. Poleg tega je v točki 64 navedene sodbe ugotovilo, da tudi ob domnevi, da je obstoj družine ali serije znamk upošteven dejavnik pri presoji take podobnosti, je tveganje, da bi potrošniki v obravnavani zadevi dejansko mislili, da je izpodbijana znamka iz te družine ali serije znamk, vsekakor zelo majhno ali ga celo ni, ker med izpodbijano znamko in znaki, navedenimi v točki 5 tožbe – ki vsi vsebujejo element „kinder“ in dodatni element in/ali figurativne elemente – obstajajo velike razlike.

29 Glede trditve, da odbor za pritožbe ni upošteval tega, da presoja stopnje podobnosti v okviru člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ne vključuje presoje obstoja verjetnosti zmede, je

Splošno sodišče v točki 67 izpodbijane sodbe ugotovilo, da dejavniki, ki jih je poudaril odbor za pritožbe, dokazujejo, da ni podobnosti, ne glede na možnost, da bi stopnja podobnosti ustvarila verjetnost zmede.

30 Splošno sodišče je nazadnje v točki 68 izpodbijane sodbe ugotovilo, da odbor za pritožbe v nasprotju s trditvami tožeče stranke ni storil napake, ko je opravil „analitično oceno“ izpodbijane znamke. Menilo je namreč, da čeprav je pri presoji stopnje podobnosti treba upoštevati celotni vtis kombiniranih elementov, ki sestavljajo ti znamki, je to vseeno združljivo z zaporedno preučitvijo teh elementov. Splošno sodišče je prav tako ugotovilo, da je odbor za pritožbe v obravnavanem primeru najprej ugotovil, da razlike med zadevnima znakoma odtehtajo edini podobni element, in nato poudaril, da če se zadevna znaka primerjata v njuni celoti, je celoten vtis obeh različen, tako da navedena „analitična ocena“ ni bila opravljena na račun upoštevanja celotnega vtisa kombinacije elementov, ki sestavljajo sporni znamki.

31 Splošno sodišče je zato drugi tožbeni razlog, ki ga je družba Ferrero navedla v utemeljitev tožbe, zavrnilo kot neutemeljen in zato zavrnilo tožbo.

Predlogi strank

32 Družba Ferrero s pritožbo Sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano sodbo razveljavi;

– ugodi njeni tožbi za razveljavitev sporne odločbe, ali podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču in

– UUNT naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila na prvi stopnji in v postopku pritožbe.

33 UUNT Sodišču predlaga:

– naj upošteva, da se je družba Tirol Milch odpovedala izpodbijani znamki Skupnosti, in če pritožnica soglaša z ustavitvijo postopka ali ne dokaže pravnega interesa za njegovo nadaljevanje, pritožbo razglasi za brezpredmetno in ustavi postopek ter ugotovi, da vsaka stranka nosi svoje stroške;

– naj UUNT, če Sodišče ugotovi, da ima pritožnica pravni interes za nadaljevanje postopka, dovoli, da predloži nove trditve in razloge zoper pritožbo, in

– podredno, naj pritožbo takoj v celoti zavrne kot nedopustno ali kot očitno neutemeljeno in pritožnici naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil UUNT.

Pritožba

Pravni interes pritožnice

Trditve strank

34 UUNT v odgovoru na pritožbo navaja, da ga je družba Tirol Milch z dopisom z dne 15. februarja 2010 obvestila, da se želi v skladu s členom 49 Uredbe št. 40/94 odpovedati izpodbijani znamki Skupnosti v celoti.

35 UUNT je z dopisom z dne 15. marca 2010 družbi Tirol Milch potrdil, da je bila njena odpoved sprejeta, in da je bila znamka, v zvezi s katero ji je bila odobrena registracija, umaknjena iz registra znamk Skupnosti. UUNT je z dopisom, ki ga je poslal naslednji dan, družbo Ferrero obvestil o tem umiku.

36 UUNT v teh okoliščinah trdi, da zdaj pritožnica nima več interesa za razveljavitev izpodbijane sodbe, tako da o tej pritožbi ni več treba odločati in da je treba postopek razglasiti za brezpredmeten.

37 Družba Ferrero je na obravnavi kljub temu trdila, da sta sporna odločba in izpodbijana sodba povzročili pravne učinke, ki so zanjo neugodni.

38 Družba Ferrero poleg tega trdi, da ima kljub temu, da se je družba Tirol Milch odpovedala izpodbijani znamki, še naprej interes za razveljavitev izpodbijane sodbe in razveljavitev sporne odločbe, saj razveljavitev v nasprotju z odpovedjo učinkuje od dneva vložitve zahteve za registracijo te znamke.

Presoja Sodišča

39 Najprej je treba spomniti, da je pravni interes procesna predpostavka, ki mora biti podana, vse dokler sodišče vsebinsko ne odloči. V skladu s sodno prakso Sodišča tak interes obstaja, dokler lahko pritožba – če ji je ugodeno – stranki, ki jo je vložila, zagotovi neko korist (sodba z dne 14. septembra 2010 v zadevi Akzo Nobel Chemicals in Akcros Chemicals proti Komisiji, C-550/07 P, ZOdl., str. I-8301, točki 22 in 23).

40 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, prvič, da je Splošno sodišče z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbo družbe Ferrero za razveljavitev sporne odločbe, s katero je odbor za pritožbe UUNT zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki jo je ta družba vložila v zvezi z registracijo znamke Skupnosti TiMi KiNDERJOGHURT.

41 Vendar bi v obravnavani zadevi tožbeni razlog, ki ga družba Ferrero navaja v podporo svoji tožbi, če bi bil utemeljen, lahko povzročil razveljavitev izpodbijane sodbe in celo, eventualno, sporne odločbe ter torej odločbe z dne 20. avgusta 2004 o registraciji navedene znamke.

42 Drugič, v nasprotju s tem, kar trdi UUNT, odpoved družbe Tirol Milch znamki Skupnosti TiMi KiNDERJOGHURT sama zase pritožbe, ki jo je vložila družba Ferrero, ne more napraviti za brezpredmetno.

43 Družba Ferrero namreč ohrani interes za vložitev pritožbe zoper izpodbijano sodbo, če – kot je to trdila na obravnavi – učinki odpovedi in razglasitve ničnosti niso enaki. Zato medtem ko znamka Skupnosti, ki je premet odpovedi, preneha učinkovati šele od vpisa te odpovedi v register, se za znamko Skupnosti, ki je razglašena za nično v skladu s členom 54(2) Uredbe št. 40/94, šteje, da od začetka ni imela učinkov, z vsemi pravnimi posledicami, povezanimi s tako ničnostjo.

44 Ker lahko ta pritožba družbi Ferrero zagotovi korist, ta ohrani pravni interes.

Vsebinska presoja

45 Družba Ferrero v utemeljitev pritožbe navaja en pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8 Uredbe št. 40/94. Ta pritožbeni razlog ima pet delov:

– prvi se nanaša na kršitev sistema, uvedenega s členom 8 Uredbe št. 40/94;

– drugi se nanaša na neustrezno upoštevanje drugih elementov poleg podobnosti, zlasti ugleda;

– tretji se nanaša na uporabo napačnih in neutemeljenih dokaznih pravil;

– četrti se nanaša na neupoštevanje tega, da so prejšnje znamke deloma besedne znamke, medtem ko je izpodbijana znamka figurativna znamka, in

– peti se nanaša na neustrezno upoštevanje obstoja družine znamk.

Prvi del pritožbenega razloga

– Trditve strank

46 Družba Ferrero s prvim delom pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je kršilo sistem, uveden s členom 8 Uredbe št. 40/94, ko je opravilo samo eno dejansko presojo podobnosti v zvezi z odstavkoma 1(b) in 5 člena 8, čeprav ti določbi določata uporabo več povsem različnih meril.

47 Družba Ferrero meni, da je iz sodne prakse razvidno, da je treba v okviru vsake od navedenih določb podobnost presojati v medsebojni odvisnosti s celo vrsto drugih elementov, ki se razlikujejo glede na zadevno določbo.

48 Zlasti iz sodbe z dne 27. novembra 2008 v zadevi Intel Corporation (C-252/07, ZOdl., str. I-8823) naj bi bilo razvidno, da je treba na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 pri presoji podobnosti upoštevati ugled ter razlikovalne in prevladujoče elemente zadevnega znaka.

49 Nasprotno pa naj bi bilo v skladu s členom 8(1)(b) navedene uredbe upoštevanje ugleda in razlikovalnega učinka upoštevno za namene celovite presoje verjetnosti zmede.

50 UUNT trdi, da je ta prvi del pritožbenega razloga očitno neutemeljen. Trdi, da je Sodišče že razsodilo, da je treba ob upoštevanju določb, navedenih v točki 46 te sodbe, podobnost presojati na podlagi vidne, slušne ali pomenske podobnosti znakov (sodba z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točka 28). UUNT meni, da če se na podlagi tega preizkusa ugotovi, da si na splošno ti znaki niso podobni, ta ugotovitev velja tako v okviru odstavka 1(b) kot v okviru odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 40/94.

– Presoja Sodišča

51 Najprej je treba spomniti – kot je v točki 53 izpodbijane sodbe storilo Splošno sodišče – da je obstoj podobnosti med prejšnjo in izpodbijano znamko pogoj za uporabo tako odstavka 1(b) kakor odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 40/94.

52 Ta pogoj podobnosti med znamko in znakom tako v okviru odstavka 1(b) člena 8 Uredbe št. 40/94 kot v okviru odstavka 5 tega člena predpostavlja obstoj zlasti vidne, slušne ali pomenske podobnosti (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 28).

53 Nedvomno se stopnji podobnosti, ki se zahteva v okviru ene in druge navedene določbe, razlikujeta. Medtem ko je namreč izvajanje varstva, določenega v odstavku 1(b) člena 8 Uredbe št. 40/94, pogojeno z ugotovitvijo take stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama, da pri upoštevni javnosti obstaja verjetnost zmede glede njiju, se obstoj take verjetnosti ne zahteva za varstvo na podlagi odstavka 5 tega člena. Zato so kršitve iz tega odstavka 5 lahko posledica manjše stopnje podobnosti med prejšnjo in poznejšo znamko, če ta podobnost zadostuje za to, da ju upoštevna javnost poveže oziroma med njima vzpostavi zvezo (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točke 27, 29 in 31, ter Intel Corporation, točke 57, 58 in 66).

54 Toda niti iz besedila navedenih določb niti iz sodne prakse ni razvidno, da bi bilo treba podobnost med nasprotujočima si znamkama presojati različno glede na to, ali se opravi ob upoštevanju ene ali druge določbe.

55 Glede trditve družbe Ferrero v zvezi z zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation je treba ugotoviti, da temelji na napačni razlagi te sodbe.

56 Sodišče je v navedeni sodbi potrdilo svojo sodno prakso, v skladu s katero je treba obstoj povezave med nasprotujočimi si znamkami – prav tako kot obstoj verjetnosti zmede – presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve, med katerimi ni le stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama, temveč tudi stopnja razlikovalnega učinka in intenzivnost ugleda prejšnje znamke (glej zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točki 41 in 42 ter navedena sodna praksa).

57 Zlasti glede zadnjega dejavnika je Sodišče opozorilo, da je pri presoji obstoja povezave med nasprotujočima si znamkama mogoče, da je treba upoštevati intenzivnost ugleda prejšnje znamke, da se ugotovi, ali ta ugled presega javnost, ki ji je ta znamka namenjena. Sodišče je med drugim v zvezi s tem pojasnilo, da je namreč mogoče, da javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je poznejša znamka registrirana, poveže nasprotujoči si znamki, pa čeprav bi se ta javnost popolnoma razlikovala od javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je bila registrirana prejšnja znamka (glej zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točki 52 in 53).

58 Iz zgoraj navedene sodbe Intel Corporation je prav tako jasno razvidno, da je v nasprotju s tem, kar trdi družba Ferrero, Sodišče v njej razsodilo, da ugled in razlikovalni učinek prejšnje znamke nista upoštevna dejavnika pri presoji podobnosti nasprotujočih si znamk, temveč pri presoji obstoja povezave med njima pri upoštevni javnosti.

59 Zato je treba prvi del pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

Drugi del pritožbenega razloga

– Trditve strank

60 Družba Ferrero z drugim delom pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče v točkah od 55 do 59 izpodbijane sodbe napačno uporabilo pravo, ko je verjetnost zmede na podlagi člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 presojalo le z vidika podobnosti nasprotujočih si znamk in da je zavrnilo preučitev drugih uporabljivih dejavnikov, ki bi lahko bili upoštevni za dopolnitev morebitne šibke podobnosti znakov, in zlasti znanost prejšnje znamke na zadevnem trgu.

61 Družba Ferrero poleg tega trdi, da je trditev Splošnega sodišča iz točke 62 izpodbijane sodbe, da „je neobstoj podobnosti zadevnih znakov […] toliko poudarjen, da ugled znamke KINDER ne glede na to, ali se prereka ali ne, ne more omajati tega neobstoja podobnosti“, napačna, saj ugled neke znamke neposredno vpliva na obseg njenega varstva v smislu podobnosti. Pritožnica meni, da je znamka, ki ima zelo velik ugled, nujno pridobila tudi velik razlikovalni učinek. Zato morajo za razlikovanje poznejše znamke od ugledne prejšnje znamke med njima obstajati bistvene razlike. Primerjava dveh znamk brez upoštevanja njunega ugleda naj bi torej pomenila napačno uporabo prava.

62 Družba Ferrero prav tako trdi, da če je treba točko 62 izpodbijane sodbe razlagati tako, da se tako z odstavkom 1(b) kot z odstavkom 5 člena 8 Uredbe št. 40/94 zahteva obstoj najmanjše stopnje podobnosti, in da če ta podobnost ne doseže te najmanjše stopnje, te stopnje podobnosti ni mogoče nadomestiti s prevladujočim ugledom,

je treba zavreči tudi to ugotovitev, ker nima nobene pravne podlage v tem členu 8. Družba Ferrero meni, da soodvisnost podobnosti in ugleda ob upoštevanju teh dveh določb v nasprotju s tem pomeni, da je tudi najmanjša stopnja podobnosti lahko nadomeščena z ugledom, ki tako ustvari povezavo v smislu tega odstavka 5 ali celo verjetnost zmede v smislu navedenega odstavka 1(b).

63 UUNT meni, da je drugi del pritožbenega razloga očitno neutemeljen. Iz sodne prakse naj bi namreč izhajalo, da če so zadevni znaki različni, morebitni ugled prejšnjih znamk ne more voditi do uporabe navedenih določb, saj eden od pogojev za njihovo uporabo ni izpolnjen. To naj bi veljalo tako za odstavek 1(b) člena 8 Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim je podobnost med znaki in proizvodi nujni pogoj za uporabo te določbe, kot za odstavek 5 tega člena, na podlagi katerega je podobnost znakov eden od nujnih in kumulativnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni.

– Presoja Sodišča

64 Kakor je bilo poudarjeno v točki 56 te sodbe, je treba obstoj povezave med prejšnjo znamko in izpodbijano znamko v smislu odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 40/94 tako kot verjetnost zmede na podlagi odstavka 1(b) istega člena presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve, med katerimi je zlasti stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama in med proizvodi, ki jih te znamke predstavljajo, ter intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega učinka – svojstvenega ali pridobljenega z uporabo – prejšnje znamke.

65 Čeprav ta celovita presoja predpostavlja nekaj soodvisnosti med dejavniki, ki se upoštevajo, saj lahko nizko stopnjo podobnosti med znamkami odtehta velik razlikovalni učinek prejšnje znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 7. maja 2009 v zadevi Waterford Wedgwood proti Assembled Investments (Proprietary) in UUNT, C-398/07 P, točka 33), pa to še ne pomeni, da to, da je prejšnja znamka, če med njo in prijavljeno znamko ni podobnosti, splošno znana ali da ima ugled, ter enakost oziroma podobnost zadevnih proizvodov ali storitev ne zadostujeta za ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk ali verjetnost, da ju zadevna javnost poveže (glej v tem smislu sodbo z dne 2. septembra 2010 v zadevi Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT, C-254/09 P, ZOdl., str. I-7989, točka 53 in navedena sodna praksa).

66 Kot je namreč razvidno iz točke 51 te sodbe, je enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk nujni pogoj za uporabo člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94. Zato te določbe očitno ni mogoče uporabiti, če Splošno sodišče izključi vsakršno podobnost nasprotujočih si znamk (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT, točka 68). Le ob predpostavki, da med nasprotujočima si znamkama obstaja neka podobnost, čeprav majhna, je naloga navedenega sodišča, da opravi celovito presojo, zato da ugotovi, ali ne glede na nizko stopnjo podobnosti nasprotujočih si znamk zaradi drugih upoštevnih dejavnikov, kot je znanost ali ugled prejšnje znamke, obstaja verjetnost zmede ali verjetnost, da ju zadevna javnost poveže.

67 Splošno sodišče pa je v točkah od 55 do 59 menilo, da več vidnih in fonetičnih značilnosti zadevnih znakov izključuje, da bi se znaka lahko zaznavala kot podobna.

68 V teh okoliščinah je Splošno sodišče v točkah 61 in 62 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da čeprav se ugled prejšnje znamke in podobnost med proizvodi spornih znamk lahko upoštevata pri presoji verjetnosti zmede, nimata nikakršnega vpliva na presojo podobnosti zadevnih znakov, tako da ne moreta omajati tako ugotovljenega neobstoja podobnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 11. decembra 2008 v zadevi Gateway proti UUNT, točke od 55 do 57).

69 Torej je treba drugi del pritožbenega razloga razglasiti za neutemeljen.

Tretji del pritožbenega razloga

– Trditve strank

70 Družba Ferrero s tretjim delom pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče v točkah od 56 do 58 izpodbijane sodbe napačno uporabilo pravo oziroma je izkrivilo predložena dejstva, ker je pri presoji podobnosti zadevnih znakov uporabilo napačna, neutemeljena in neobrazložena dokazna pravila.

71 Družba Ferrero meni, da ta pravila določajo, prvič, da kadar elementi tvorijo celoto, nobeden od njih ni več posebno samostojen. Drugič, če je figurativni znak sestavljen iz dveh elementov, od katerih je eden postavljen v sredino nad drugega, naj bi bil

osrednja točka znaka najvišje postavljen element, pri čemer lahko ta sredinska postavitev nadomesti manjšo pisavo in slabšo berljivost zaradi podlage, na kateri je sredinski element. Tretjič, kadar znak sestavljata dva elementa, naj bi bil osrednja točka tega znaka prvi od teh elementov. Četrtič, če znak sestavljajo trije elementi, naj bi bil osrednji element nepomemben.

72 UUNT trdi, da je tretji del pritožbenega razloga očitno nedopusten, saj ne načenja nobenega pravnega vprašanja in se omejuje na izpodbijanje presoje dejstev, ki jo je opravilo Splošno sodišče, s čimer se krši zahteva iz člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije.

– Presoja Sodišča

73 Najprej je treba spomniti, da iz člena 256(1), drugi pododstavek, PDEU in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča izhaja, da je pritožba omejena na pravna vprašanja. Splošno sodišče je zato edino pristojno, da ugotovi in presodi upoštevna dejstva in da presodi dokaze, ki so mu predloženi. Presoja teh dejstev in dokazov, razen ob njihovem izkrivljanju, torej ne pomeni pravnega vprašanja, ki bi bilo kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT, točka 49 in navedena sodna praksa, in sodbo z dne 13. januarja 2011 v zadevi Media-Saturn-Holding proti UUNT, C-92/10 P, točka 27).

74 Vendar kadar pritožnica oporeka temu, kako je Splošno sodišče razlagalo ali uporabilo pravo Unije, se pravna vprašanja, obravnavana na prvi stopnji, lahko znova obravnavajo v pritožbi (glej zlasti sodbo z dne 17. julija 2008 v zadevi L & D proti UUNT, C-488/06 P, ZOdl., str. I-5725, točka 43).

75 Družba Ferrero s tretjim delom pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je pri presoji podobnosti uporabilo implicitna dokazna pravila, ki niso določena v Uredbi št. 40/94. Tako predlaga prav ugotovitev, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi napačno uporabilo pravo.

76 Zato je treba navedeni del razglasiti za dopusten.

77 Vseeno je treba ugotoviti, da ta del nima dejanske podlage. Splošno sodišče naj bi namreč do ugotovitve iz točke 59 izpodbijane sodbe – da odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil neobstoj podobnosti med zadevnima znakoma, ni ravnal napačno – prišlo po konkretni presoji vidnih in fonetičnih značilnosti teh znakov, ne da bi, kot trdi družba Ferrero, uvedlo splošna dokazna pravila.

78 Poleg tega, ker družba Ferrero navaja izkrivljanje dejstev, predloženih v presojo Splošnemu sodišču, je treba opozoriti, da je s členom 256(1), drugi pododstavek, PDEU, s členom 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča in s členom 112(1), prvi pododstavek, (c) Poslovnika Sodišča pritožniku naloženo, da natančno opredeli dokaze, ki naj bi jih Splošno sodišče izkrivilo, in dokaže napake pri presoji, ki naj bi po njegovem mnenju povzročile, da je Splošno sodišče izkrivilo dokaze (glej zlasti sodbo z dne 7. januarja 2004 v združenih zadevah Aalborg Portland in drugi proti Komisiji, C-204/00 P,

C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P in C-219/00 P, Recueil, str. I-123, točka 50).

79 Ugotoviti pa je treba, da družba Ferrero ni predložila nobenega elementa, ki bi podpiral navedeno trditev.

80 Zato je treba tretji del pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

Četrti del pritožbenega razloga

– Trditve strank

81 Družba Ferrero s četrtim delom pritožbenega razloga trdi, da iz sodne prakse izhaja, da je lahko podobnost ob upoštevanju člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 vidna, fonetična ali pomenska in da je treba te vidike podobnosti preučiti celovito. Splošno sodišče naj bi torej v točkah od 56 do 58 izpodbijane sodbe opravilo presojo zlasti z vidnega in deloma s fonetičnega vidika, pri čemer se je osredotočilo predvsem na vprašanja v zvezi z grafično predstavitvijo, kot sta položaj in velikost pisave pri treh elementih, ki jih vsebuje izpodbijana znamka, ter podlaga, na kateri so predstavljeni.

82 Splošno sodišče naj s tem ravnanjem ne bi upoštevalo dejstva, da so prejšnje znamke, zlasti španske, francoske in italijanske, ki se nanašajo na element „KINDER“, besedne znamke, v zvezi s katerimi vprašanja glede grafične predstavitve, kot je postavitev elementov, velikost pisave ali podlaga, na kateri so ti elementi predstavljeni, ne vplivajo na obseg njihovega varstva.

83 UUNT trdi, da je četrti del pritožbenega razloga očitno nedopusten, saj ne načenja nobenega pravnega vprašanja in se omejuje na izpodbijanje presoje dejstev, ki jo je opravilo Splošno sodišče.

– Presoja Sodišča

84 Najprej je treba zavrniti trditve UUNT v zvezi z nedopustnostjo četrtega dela pritožbenega razloga. V nasprotju s trditvami UUNT se namreč ta del nanaša na pravno vprašanje, saj navaja kršitev obsega člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 s strani Splošnega sodišča, ker bi to v okviru presoje podobnosti zadevnih znakov moralo upoštevati dejstvo, da je prejšnja znamka besedna znamka.

85 Glede vsebine je treba opozoriti, da je za presojo stopnje podobnosti med zadevnima znamkama treba določiti predvsem njuno stopnjo vidne, slušne in pomenske podobnosti ter glede na okoliščine primera presoditi pomen, ki ga je treba pripisati tem različnim elementom ob upoštevanju razreda zadevnih proizvodov ali storitev in okoliščin, v katerih se tržijo (sodba z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 36).

86 Poleg tega je treba vidno, slušno in pomensko podobnost med zadevnima znakoma presojati celovito, v okviru te presoje pa je presoja morebitne fonetične podobnosti le eden od upoštevnih dejavnikov (glej v tem smislu sodbo z dne 23. marca 2006 v zadevi Mülhens proti UUNT, C-206/04 P, ZOdl., str. I-2717, točka 21).

87 Splošno sodišče je torej v točkah od 56 do 58 izpodbijane sodbe pravilno preučilo celotni vtis, ki ga ustvarita zadevna znaka, v zvezi z njuno morebitno vidno in fonetično podobnostjo.

88 Četrti del pritožbenega razloga je zato treba zavrniti kot neutemeljen.

89 V preostalem je ta del pritožbenega razloga v delu, v katerem se z njim skuša doseči vnovična presoja dejstev, v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 73 te sodbe, nedopusten, ker družba Ferrero ni navedla nobenega izkrivljanja dejstev ali dokazov, predloženih Splošnemu sodišču.

Peti del pritožbenega razloga

– Trditve strank

90 Družba Ferrero s petim delom pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče s tem, da v obravnavanem primeru ni upoštevalo obstoja družine znamk, ker naj ne bi bil upošteven pri presoji podobnosti, napačno uporabilo pravo.

91 Splošno sodišče naj bi tako napačno razlagalo sodno prakso, saj če drži, da ob upoštevanju člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 obstoj družine znamk poveča verjetnost zmede tako, da potrošnika vodi k prepričanju, da je izpodbijana znamka del te družine, se to zgodi ravno zaradi podobnosti med izpodbijano znamko na eni strani in družino znamk na drugi strani, ali bolj specifično, zaradi elementov, ki so jima skupni (sodba z dne 13. septembra 2007 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT, C-234/06 P, ZOdl., str. I-7333, točka 63).

92 Družba Ferrero poleg tega trdi, da sam obstoj družine znamk poveča verjetnost, da upoštevni potrošnik znamko tretjega, ki vsebuje skupni element družine, samodejno dojema tako, da je podobna temu skupnemu elementu.

93 To pravilo se lahko v celoti uporabi tudi za položaj, v katerem izpodbijana znamka vsebuje element „KINDER“, ki ima velik ugled, saj se ta znamka primerja z družino 36 znamk, ki vsebujejo isti element, sam ali v kombinaciji z drugimi.

94 UUNT trdi, da je peti del pritožbenega razloga hkrati nedopusten in očitno neutemeljen. Prvič, izpodbijanje ugotovitve Splošnega sodišča, da se družba Ferrero ne more sklicevati na obstoj „družine“ podobnih znamk, naj bi namreč pomenilo ponovno presojo dejstev, ki je ni mogoče opraviti v okviru pritožbe. Drugič, UUNT trdi, da je morebiten obstoj družine znamk upošteven le v zvezi z odstavkom 1(b) člena 8 Uredbe št. 40/94 v delu, v katerem lahko povzroči posebno obliko posredne zmede, ki javnost vodi v prepričanje, da je poznejša znamka dodatna znamka, ki bo del te družine. Glede odstavka 5 tega člena pa naj bi bila ta trditev pravno neutemeljena, saj

zmeda sama po sebi ni upoštevna. Prav tako naj bi neobstoj podobnosti med vsemi znamkami iz serije in izpodbijanim znakom zadostoval, da se lahko dokončno izključi možnost verjetnosti zmede in škode ali neupravičene koristi.

– Presoja Sodišča

95 Najprej je treba zavrniti trditve UUNT v zvezi z nedopustnostjo petega dela pritožbenega razloga. Iz trditev družbe Ferrero je namreč razvidno, da ta želi uveljavljati, da Splošno sodišče ni upoštevalo vsebine člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ko je štelo, da obstoj družine znamk ni upošteven pri presoji podobnosti.

96 Ta del se torej nanaša na pravno vprašanje, zato ga je treba razglasiti za dopustnega.

97 Glede vsebine je treba opozoriti, da je iz sodne prakse razvidno, da je obstoj „družine“ ali „serije“ znamk element, ki ga je treba upoštevati za namene presoje verjetnosti zmede. V tem primeru namreč verjetnost zmede izhaja iz možnosti, da se potrošnik moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, za katere velja znamka, katere registracija se zahteva, in napačno meni, da je del te družine ali serije znamk (zgoraj navedena sodba Il Ponte Finanziaria proti UUNT, točka 63).

98 Vendar kot je razvidno iz točke 52 te sodbe, ta element ni upošteven v okviru presoje obstoja podobnosti med prejšnjo znamko in izpodbijano znamko.

99 Zato mora Splošno sodišče, kot izhaja iz točke 66 te sodbe, pri celoviti presoji verjetnosti zmede ali verjetnosti, da javnost nasprotujoči si znamki poveže, upoštevati obstoj „družine“ ali „serije“ znamk le takrat, kadar sta si nasprotujoči si znamki podobni.

100 Ker je torej Splošno sodišče v točkah od 55 do 59 izpodbijane sodbe menilo, da več vidnih in fonetičnih značilnosti znakov izključuje, da bi bilo mogoče ta šteti za podobna, je lahko, ne da bi pri tem napačno uporabilo pravo, v točkah od 63 do 66 navedene sodbe ugotovilo, da obstoj „družine“ ali „serije“ znamk te ugotovitve ne omaje.

101 Zato je treba peti del pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen in zato zavrniti pritožbeni razlog v celoti.

102 Glede na zgoraj navedeno je treba pritožbo zavrniti kot neutemeljeno.

Stroški

103 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 Poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker je UUNT predlagal, naj se družbi Ferrero naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Družbi Ferrero SpA se naloži plačilo stroškov.

Podpisi