ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 25. marca 2009 *

Vo veci T-402/07,

Kaul GmbH, so sídlom v Elmshorne (Nemecko), v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

* Jazyk konania: angličtina.

Bayer AG, so sídlom v Leverkusene (Nemecko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. augusta 2007 (vec R 782/2000-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Kaul GmbH a Bayer AG,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras (spravodajca), sudcovia M. Prek a V. M. Ciucă,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. novembra 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. februára 2008,

po pojednávaní z 20. novembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Spoločnosť Atlantic Richfield Co. podala 3. apríla 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia 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) v znení zmien a doplnení.

2 Ochranná známka, ktorej zápis bol požadovaný, je slovným označením ARCOL.

3 Výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky patria do tried 1, 17 a 20 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Medzi výrobkami, ktoré patria do triedy 1 a sú uvedené aj v prihláške, sa nachádzajú „chemické výrobky určené na konzerváciu potravín“.

4 Uvedená prihláška bola 20. júla 1998 zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva*.

5 Dňa 20. októbra 1998 žalobkyňa, Kaul GmbH, podala podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky, pokiaľ ide o „chemické výrobky určené na konzerváciu potravín“ patriace do triedy 1. Námietka sa zakladala na existencii skoršej ochrannej známky Spoločenstva zapísanej 24. februára 1998 pod číslom 49106. Táto skoršia ochranná známka pozostávala zo slovného označenia CAPOL a vzťahovala sa na výrobky označované ako „chemické prípravky určené na konzerváciu potravín, konkrétne suroviny určené na konzerváciu potravín, najmä cukroviniek“, patriace do triedy 1. Na podporu svojej námietky sa žalobkyňa odvolávala na relatívny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

6 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 30. júna 2000 zamietlo námietku z dôvodu, že aj keby sa pripustila zhodnosť výrobkov, akákoľvek pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich označení je vylúčená z dôvodu ich vizuálnych a fonetických odlišností.

7 Spoločnosť Bayer AG listom zo 17. júla 2000, doručeným 24. júla 2000, informovala ÚHVT o prevode prihlášky ochrannej známky ARCOL podanej spoločnosťou Atlantic Richfield Co. v jej prospech. Prevod bol zapísaný do registra ochranných známok Spoločenstva 17. novembra 2000 v súlade s článkom 17 ods. 5 a článkom 24 nariadenia č. 40/94.

8 Žalobkyňa podala 24. júla 2000 v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

9 Na podporu svojho odvolania žalobkyňa uviedla, ako to urobila už v konaní pred námietkovým oddelením, že skoršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a preto by v súlade s judikatúrou mala požívať zvýšenú ochranu. V tejto súvislosti však upozornila na to, že táto rozlišovacia spôsobilosť je dôsledkom nielen toho, že výraz „capol“ nemá opisný charakter vo vzťahu k dotknutým výrobkom, na čo poukázala už pred námietkovým oddelením, ale aj toho, že táto ochranná známka sa na základe svojho používania stala všeobecne známou. S cieľom preukázať tento

všeobecne známy charakter žalobkyňa pripojila k svojmu vyjadreniu pred odvolacím senátom aj čestné vyhlásenie svojho generálneho riaditeľa a zoznam svojich klientov.

10 Rozhodnutím zo 4. marca 2002 doručeným žalobkyni 25. marca 2002 (ďalej len „rozhodnutie z roku 2002“) tretí odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Tretí odvolací senát konštatoval totožnosť výrobkov, ktorých sa týka prihlasovaná a skoršia ochranná známka, porovnal obe kolidujúce označenia z hľadiska vizuálneho, fonetického a koncepčného a následne pristúpil k všeobecnému posúdeniu pravdepodobnosti zámeny, v rámci ktorého dospel najmä k záveru, že udajne vysoká miera rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z jej všeobecnej známosti, nemôže byť zohľadnená, keďže tieto skutočnosti a dôkazy na jej podporu boli uvedené prvýkrát až v odvolacom konaní.

11 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. mája 2002 žalobkyňa podala žalobu proti rozhodnutiu z roku 2002 zaregistrovanú pod číslom T-164/02. Na podporu predmetnej žaloby uviedla štyri žalobné dôvody založené po prvé na porušení povinnosti preskúmania skutočností, ktoré predložila odvolaciemu senátu, po druhé na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po tretie na porušení zásad procesného práva platných v členských štátoch a procesných pravidiel uplatniteľných pred ÚHVT a po štvrté na porušení povinnosti odôvodnenia.

12 Rozsudkom z 10. novembra 2004, Kaul/ÚHVT - Bayer (ARCOL) (T-164/02, Zb. s. II-3807), Súd prvého stupňa vyhovel prvému žalobnému dôvodu a zrušil rozhodnutie z roku 2002 bez toho, aby sa vyjadril k ostatným žalobným dôvodom. Súd prvého stupňa v zásade konštatoval, že tretí odvolací senát rozhodnutím z roku 2002 porušil článok 74 nariadenia č. 40/94, keď odmietol preskúmať skutkové okolnosti predložené žalobkyňou prvýkrát až pred ním s cieľom preukázať vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z používania tejto ochrannej známky žalobkyňou na trhu.

13 Dňa 25. januára 2005 ÚHVT podal odvolanie na Súdny dvor proti rozsudku ARCOL, už citovanému v bode 12 vyššie. Rozsudkom z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul (C-29/05 P, Zb. s. I-2213), Súdny dvor vyhovel odvolaniu a zrušil rozsudok ARCOL, už citovaný v bode 12 vyššie. Následne Súdny dvor sám vo veci rozhodol a zrušil rozhodnutie z roku 2002.

14 Súdny dvor konštatoval, že tretí odvolací senát v rozhodnutí z roku 2002 odmietol zohľadniť skutočnosti a dôkazy predložené zo strany žalobkyne na podporu jej odvolania, v podstate sa domnievajúc, že takéto zohľadnenie je *ex offo* vylúčené, pretože tieto skutočnosti a dôkazy neboli pred námietkovým oddelením predložené skôr v ním stanovených lehotách. Podľa Súdneho dvora takýto názor porušuje článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého má odvolací senát, pred ktorým sú takto oneskorene predkladané skutočnosti alebo dôkazy, širokú mieru voľnej úvahy na posúdenie, či je takéto zohľadnenie na účel rozhodnutia, ktoré má vydať, potrebné, alebo nie. Vzhľadom na to, že namiesto výkonu diskrečnej právomoci, ktorá mu bola udelená, sa tretí odvolací senát v danom prípade nesprávne domnieval, že nemá žiadnu právomoc posúdiť prípadné zohľadnenie predmetných skutočností a dôkazov, Súdny dvor dospel k záveru, že rozhodnutie z roku 2002 musí byť zrušené (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie, body 67 až 70).

15 Rozhodnutím z 19. júna 2007, ktoré bolo účastníkom konania v konaní pred ÚHVT oznámené 22. júna 2007, predsedníctvo odvolacích senátov ÚHVT pridelilo vec druhému odvolaciemu senátu.

16 Rozhodnutím z 1. augusta 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktoré bolo žalobkyni oznámené 6. septembra 2007, druhý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia, ktoré námietku zamietlo. Druhý odvolací senát v zásade konštatoval, že príslušná skupina verejnosti, tvorená výrobcami potravinárskych výrobkov a cukroviniek, v nijakom prípade nemohla považovať kolidujúce ochranné známky za podobné, a následne dospel k záveru, že nebola splnená jedna z podmienok potrebných na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že námietkové oddelenie oprávnene zamietlo námietku. Vzhľadom na tento záver druhý odvolací senát konštatoval, že skutočnosti a dôkazy, ktoré žalobkyňa predložila prvýkrát až v odvolacom konaní pred odvolacím

senátom na podporu svojho tvrdenia, že skoršia ochranná známka získala vysokú rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku svojho používania na trhu, sú irelevantné, lebo aj keby sa také tvrdenie preukázalo, nemohlo by mať nijaký vplyv na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v prejednávanej veci.

Návrhy účastníkov konania

17 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vyhovel námietke,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

18 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 63 ods. 6 a článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94

19 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát neprihliadol na výrokovú časť a odôvodnenie rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie, keď neuplatnil alebo nesprávne uplatnil svoju voľnú úvahu vyplývajúcu z článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, aby mohol zohľadniť prípadné skutočnosti a dôkazy, ktoré žalobkyňa prvýkrát predložila v konaní pred ním. Keby odvolací senát správne uplatnil usmernenia, ktoré v tomto rozsudku poskytol Súdny dvor, podľa žalobkyne by musel rozhodnúť v jej prospech.

20 ÚHVT túto argumentáciu namieta.

21 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že zrušujúci rozsudok, akým je aj rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie, pôsobí *ex tunc*, teda retroaktívne odníma zrušovanému právnemu aktu právne účinky (rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 1988, Asteris a i./Komisia, 97/86, 99/86, 193/86 a 215/86, Zb. s. 2181, bod 30; rozsudky Súdu prvého stupňa z 13. decembra 1995, Exporteurs in Levende Varkens a i./Komisia, T-481/93 a T-484/93, Zb. s. II-2941, bod 46, a 10. októbra 2001, Corus UK/Komisia, T-171/99, Zb. s. II-2967, bod 50).

22 Z tej istej judikatúry vyplýva, že na to, aby sa dosiahol súlad so zrušujúcim rozsudkom a aby bol tento rozsudok vykonaný v plnom rozsahu, inštitúcia, ktorá je autorkou zrušeného aktu, má povinnosť dodržať nielen výrok rozsudku, ale aj dôvody, o ktoré sa výrok bezpodmienečne opiera, v tom zmysle, že sú nevyhnutné na určenie presného zmyslu toho, o čom sa rozhodlo vo výroku. Tieto dôvody totiž jednak presne identifikujú ustanovenie považované za nezákonné a jednak presne vysvetľujú dôvody nezákonnosti zistenej vo výroku a dotknutá inštitúcia musí na ne prihliadnuť pri nahrádzaní zrušeného aktu (uznesenie Súdneho dvora z 13. júla 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlament, C-8/99 P, Zb. s. I-6031, body 19 a 20; pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. decembra 2003, McAuley/Rada, T-324/02, Zb. FP s. I-A-337 a II-1657, bod 56 a tam citovanú judikatúru).

23 Po zrušení rozhodnutia z roku 2002 sa v prejednávanej veci opätovne rozhodovalo o odvolaní, ktoré žalobkyňa podala na odvolací senát. Aby ÚHVT splnil svoju povinnosť podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94, teda povinnosť prijať opatrenia na výkon rozsudku Súdneho dvora, musel zabezpečiť, aby podanie žaloby viedlo k vydaniu nového rozhodnutia odvolacieho senátu. K tomu aj v skutočnosti došlo, pretože vec bola pridelená druhému odvolaciemu senátu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie.

24 Žalobkyňa nespochybňuje zákonnosť pridelenia veci druhému odvolaciemu senátu. Napriek tomu však tvrdí, že tento senát len vyhlásil, že rozhodnutie z roku 2002 je dôvodné a skutočnosti a dôkazy, ktoré prvýkrát predložila v konaní pred odvolacím senátom, sú irelevantné, a preto neprípustné, ale neuplatnil svoju voľnú úvahu vyplývajúcu z článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, aby rozhodol, či k takým skutočnostiam a dôkazom treba prihliadnuť, alebo nie.

25 S cieľom preskúmať túto argumentáciu treba pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, „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“.

26 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Z tej istej judikatúry vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny sa má posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a predmetné tovary alebo služby, a so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú [uznesenie Súdneho dvora z 24. apríla 2007, Castellblanch/ÚHVT, C-131/06 P, Zb. s. I-63, bod 55; pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].

27 Okrem toho pravdepodobnosť zámeny je tým vyššia, čím má skoršia ochranná známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny preto treba prihliadnuť na rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky a najmä na jej dobré meno (pozri rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 2008, Ferrero Deutschland/ÚHVT a Cornu, C-108/07 P, neuverejnený v Zbierke, body 32 a 33 a tam citovanú judikatúru).

28 Je síce pravda, že podľa zásady vzájomnej závislosti medzi zohľadňovanými skutočnosťami v rámci všeobecného posudzovania pravdepodobnosti zámeny, najmä podobnosťou ochranných známok a výrobkov alebo služieb, ktoré chránia, nízky stupeň podobnosti medzi chránenými výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti ochranných známok a naopak (rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 2007, T. I. M. E. ART/ÚHVT, C-171/06 P, Zb. s. I-41, bod 35), Súdny dvor však rozhodol, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosť zámeny predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške s tými, pre ktoré bola zapísaná

skoršia ochranná známka. Ide o kumulatívne podmienky (rozsudky Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 51, a z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, Zb. s. I-7333, bod 48).

29 Z toho vyplýva, že v prípade, keď sú výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, totožné, a pokiaľ kolidujúce ochranné známky posudzované samostatne nevykazujú minimálny stupeň podobnosti vyžadovanej na to, aby sa pravdepodobnosť zámeny mohla preukázať iba na základe vyššej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky alebo ďalej len zhodnosti výrobkov alebo služieb chránených touto skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou, námietky sa musia zamietnuť bez toho, aby tomu bránila zásada vzájomnej závislosti v rámci všeobecného posúdenia pravdepodobnosti zámeny (pozri v tomto zmysle rozsudok Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaný v bode 28 vyššie, body 50 a 51).

30 V prejednávanej veci tretí odvolací senát v bodoch 30 až 35 rozhodnutia z roku 2002 vykonal všeobecné posúdenie pravdepodobnosti zámeny a dospel k záveru, že „napriek tomu, že výrobky sú totožné…, vzhľadom na značné rozdiely medzi ochrannými známkami, ktoré možno konštatovať z vizuálneho a fonetického hľadiska (tieto rozdiely boli zjavne významnejšie ako vizuálna a fonetická podobnosť, na ktorej existenciu [žalobkyňa] poukazuje), vzhľadom na značne špecifický charakter trhu a odborné znalosti typického spotrebiteľa“ v prejednávanej veci neexistovala medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nijaká pravdepodobnosť zámeny.

31 Ako vyplýva aj z judikatúry už uvedenej v bodoch 26 a 27, všeobecné posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi dvomi kolidujúcimi ochrannými známkami znamená, že sa musia zohľadniť všetky relevantné faktory v prejednávanej veci vrátane prípadnej vysokej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky. Skôr než tretí odvolací senát pristúpil v rozhodnutí z roku 2002 k všeobecnému posúdeniu pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, mal, ako to vyplýva z rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie, body 67 až 70, najskôr preskúmať prípustnosť novej argumentácie žalobkyne, pokiaľ ide o všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky, ktorú prvýkrát predložila až v odvolacom konaní pred odvolacím senátom, ako aj prípustnosť dôkazov na podporu tejto argumentácie.

32 Tretí odvolací senát sa pri tomto predbežnom preskúmaní dopustil nesprávneho právneho posúdenia, v dôsledku ktorého bolo rozsudkom ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie, zrušené rozhodnutie z roku 2002. Ako Súdny dvor rozhodol v tomto rozsudku, namiesto toho, aby tretí odvolací senát uplatnil svoju voľnú úvahu, ktorá mu vyplýva z článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, na účely prípadného zohľadnenia skutočností a dôkazov týkajúcich sa údajnej všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, dospel v bodoch 10 až 12 rozhodnutia z roku 2002 k nesprávnemu záveru, že taká voľná úvaha mu nepatrí, a na základe toho potom odmietol skutočnosti a dôkazy, ktoré žalobkyňa prvýkrát predložila v odvolacom konaní proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

33 Druhý odvolací senát, ktorému bola vec postúpená po zrušení rozhodnutia z roku 2002, po preskúmaní zamietol odvolanie žalobkyne proti rozhodnutiu námietkového oddelenia z toho dôvodu, že príslušná skupina verejnosti nemohla považovať skoršiu a prihlasovanú ochrannú známku v nijakom prípade za rovnaké alebo totožné, a preto bola pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v prejednávanej veci vylúčená (body 26 až 28 napadnutého rozhodnutia).

34 Bez toho, aby to malo vplyv na preskúmanie záveru druhého odvolacieho senátu v súvislosti s neexistenciou akejkoľvek podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, čo žalobkyňa napadla v rámci svojho tretieho žalobného dôvodu, ktorý bude preskúmaný ďalej, treba konštatovať, že zamietnutím odvolania žalobkyne proti rozhodnutiu námietkového oddelenia a potvrdením tohto rozhodnutia z toho dôvodu, že kolidujúce ochranné známky neboli rovnaké ani podobné, druhý odvolací senát správne uplatnil judikatúru citovanú v bode 28 vyššie, na ktorú odkazuje aj v bode 26 napadnutého rozhodnutia.

35 Navyše na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, druhý odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí neobmedzil len na to, aby vyhlásil, že rozhodnutie z roku 2002 neobsahovalo nijaké nesprávne posúdenie.

36 V tejto súvislosti treba v prvom rade uviesť, že druhý odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že jedine tá časť odôvodnenia, ktorá sa týkala vizuálneho, fonetického a koncepčného porovnania kolidujúcich ochranných známok a bola prebratá v bode 23 napadnutého rozhodnutia, neobsahovala nijaké nesprávne posúdenie, a preto mohla byť základom jeho záveru v bodoch 25 až 28 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého medzi uvedenými ochrannými známkami neexistovala žiadna podobnosť.

37 Ďalej treba konštatovať, že tretí odvolací senát v rozhodnutí z roku 2002 nevyjadril tento záver dostatočne jasne a určite, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v bodoch 30 až 35 toho istého rozhodnutia vykonal všeobecné posúdenie pravdepodobnosti zámeny, ktoré by podľa judikatúry citovanej v bode 29 vyššie nebolo potrebné, keby tento odvolací senát prijal záver, že pri celkovom porovnaní sú dotknuté ochranné známky rozdielne.

38 Naproti tomu druhý odvolací senát v bodoch 26 až 28 napadnutého rozhodnutia jednoznačne konštatoval, že kolidujúce ochranné známky neboli zhodné ani podobné. Vzhľadom na to, že po zrušení rozhodnutia z roku 2002 mal druhý odvolací senát opätovne preskúmať odvolanie žalobkyne proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, mal preskúmať aj zhodný alebo podobný charakter dvoch kolidujúcich ochranných známok a urobiť si vlastný názor bez ohľadu na stanovisko tretieho odvolacieho senátu.

39 V tomto smere druhý odvolací senát nebol viazaný výrokom a odôvodnením rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie, keďže Súdny dvor v ňom nezaujal stanovisko k prípadnému podobnému charakteru kolidujúcich ochranných známok. Táto otázka mohla byť eventuálne skúmaná len v rámci žalobného dôvodu založeného na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Súdny dvor pritom rovnako ako Súd prvého stupňa žalobe vyhovel bez toho, aby tento žalobný dôvod preskúmal.

40 Vzhľadom na svoj záver, že kolidujúce ochranné známky sa vôbec nepodobajú, druhý odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že skutočnosti a dôkazy týkajúce sa údajnej všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, ktoré žalobkyňa prvýkrát predložila v konaní pred odvolacím senátom, „[sú] pre výsledok námietkového konania irelevantné, a teda neprípustné, pretože aj keby sa uvádzané skutočnosti v plnom rozsahu preukázali, nemalo by to nijaký vplyv na uplatnenie článku 8 ods. 1 [písm.] b) [nariadenia č. 40/94] v prejednávanej veci“.

41 Žalobkyňa tvrdí, že druhý odvolací senát tým, že odmietol prihliadnuť na uvedené skutočnosti a dôkazy, porušil článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ako ho vykladá rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie.

42 Relevancia skutočností a dôkazov, ktoré účastníci námietkového konania predkladajú ÚHVT, je pritom popri lehotách stanovených na tento účel jedným z kritérií, na ktoré ÚHVT musí prihliadnuť, aby v rámci svojej voľnej úvahy podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 rozhodol, či treba, alebo netreba vziať do úvahy uvedené skutočnosti a dôkazy (pozri v tomto zmysle rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie, bod 44).

43 V dôsledku toho nemožno druhému odvolaciemu senátu vyčítať, že toto posledné uvedené ustanovenie porušil a že rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie, neuplatnil, keď v rámci neprihliadania na skutočnosti a dôkazy, ktoré žalobkyňa prvýkrát predložila v odvolacom konaní proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, považoval tieto skutočnosti a dôkazy za úplne irelevantné pre vyriešenie veci.

44 V každom prípade je výhrada žalobkyne založená na údajnom porušení článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 neúčinná. Vzhľadom na to, že druhý odvolací senát dospel k záveru o neexistencii podobnosti medzi prihlasovanou a skoršou ochrannou známkou,

nemusel už prihliadnuť na všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky, lebo mohol oprávnene vyvodiť záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny bez ohľadu na údajne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. júna 2008, Otto/ÚHVT — L'Altra Moda (l'Altra Moda), T-224/06, neuverejnený v Zbierke, bod 50].

45 Aj keby teda odmietnutie druhého odvolacieho senátu, pokiaľ ide o prihliadnutie na všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky a dôkazov s tým súvisiacich, v rámci uplatnenia jeho voľnej úvahy vyplývajúcej z článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, súviselo s nesprávnym právnym posúdením, toto nesprávne právne posúdenie by nemalo vplyv na výrok napadnutého rozhodnutia, ktoré sa v požadovanom právnom rozsahu zakladalo na závere, že prihlasovaná a skoršia ochranná známka nevykazujú zhodnosť alebo podobnosť.

46 Žalobkyňa napokon uvádza, že tvrdenie druhého odvolacieho senátu v bode 30 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého „nesprávne právne posúdenie tretieho odvolacieho senátu, teda porušenie článku 74 ods. 2 [nariadenia č. 40/94], nestačí na zrušenie [rozhodnutia z roku 2002]", dokazuje, že druhý odvolací senát nevzal do úvahy usmernenia z rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie.

47 Toto tvrdenie nemožno prijať. Je nesporné, že v bode 30 napadnutého rozhodnutia sa zdá, že sa opomenula skutočnosť, že Súdny dvor, ktorý konštatoval, že pri odôvodnení rozhodnutia z roku 2002 došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o uplatnenie článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, nebol oprávnený zamietnuť námietku z dôvodu, ktorý bol založený na neexistencii podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a ktorý nebol uvedený v rozhodnutí z roku 2002.

48 Článok 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 síce stanovuje, že súd Spoločenstva „má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť“, tento odsek však treba vykladať na základe predchádzajúceho odseku, podľa ktorého „žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov, porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky, porušenia zmluvy, [nariadenia č. 40/94] alebo akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa jeho uplatňovania alebo zneužitia právomoci“ a v rámci článkov 229 ES a 230 ES [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T-163/98, Zb. s. II-2383, body 50 a 51 a z 31. mája 2005, Solo Italia/ÚHVT - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Zb. s. II-1881, bod 25].

49 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa, ako aj Súdny dvor, ak zruší rozsudok Súdu prvého stupňa a sám rozhoduje o odvolaní, preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí útvarov ÚHVT. Ak dospejú k záveru, že pri rozhodnutí, ktoré bolo pred nimi napadnuté žalobou, došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, musia ho zrušiť. Nemôžu zamietnuť žalobu a svojím odôvodnením nahradiť odôvodnenie príslušného útvaru ÚHVT, ktorý napadnutý právny akt vydal (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdneho dvora z 27. januára 2000, DIR International Film a i./Komisia, C-164/98 P, Zb. s. I-447, bod 38).

50 Treba však uviesť, že druhý odvolací senát nemal rozhodovať ani o dôvodnosti rozhodnutia z roku 2002, ktoré po zrušení Súdnym dvorom bolo so spätnou účinnosťou zbavené právnych účinkov, ani o tom, či toto zrušenie bolo dôvodné. Druhý odvolací senát mal rozhodnúť len o odvolaní žalobkyne proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Jedine tá časť odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, ktorá sa týka námietky podanej žalobkyňou, teda predstavuje nevyhnutný základ jeho výrokovej časti, v ktorej druhý odvolací senát rozhodol o zamietnutí odvolania podaného žalobkyňou.

51 Naproti tomu úvahy o dôvodnosti zrušenia rozhodnutia z roku 2002 Súdnym dvorom, ktoré sú obsiahnuté v bode 30 napadnutého rozhodnutia, nemajú vplyv na výrokovú

časť uvedeného rozhodnutia. Preto aj keby v súvislosti s týmito úvahami došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, nemohlo by to viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.

52 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba prvý žalobný dôvod zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení práva na vypočutie

53 Žalobkyňa tvrdí, že druhý odvolací senát jej v rozpore s článkom 61 ods. 2 a článkom 73 druhou vetou nariadenia č. 40/94 neumožnil, aby pred prijatím napadnutého rozhodnutia predložila svoje pripomienky predovšetkým k rozsahu a výkladu rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie.

54 ÚHVT argumentáciu žalobkyne namieta.

55 Treba poukázať na to, že podľa článku 73 druhej vety nariadenia č. 40/94 môžu rozhodnutia ÚHVT vychádzať len z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky. Toto ustanovenie stanovuje všeobecnú zásadu ochrany práva na obranu v rámci práva ochranných známok Spoločenstva. Podľa tejto všeobecnej zásady práva Spoločenstva sa musí adresátom rozhodnutí orgánov verejnej moci, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú ich záujmy, účinne umožniť uviesť svoje stanovisko. Právo byť vypočutý sa vzťahuje na všetky skutkové a právne okolnosti, ktoré tvoria základ rozhodovacieho aktu, ale nie na konečné stanovisko, ktoré chce správny orgán prijať [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2007, Kustom Musical Amplification/ÚHVT (Tvar gitary), T-317/05, Zb. s. II-427, body 24, 26 a 27 a tam citovanú judikatúru].

56 V prejednávanej veci je nesporné, že v konaní, ktoré viedlo k prijatiu rozhodnutia z roku 2002, žalobkyňa mala možnosť predložiť tretiemu odvolaciemu senátu svoje pripomienky týkajúce sa všetkých aspektov námietok, ktoré podala vrátane údajnej podobnosti kolidujúcich ochranných známok. Zhrnutie týchto pripomienok je uvedené v bode 6 rozhodnutia z roku 2002.

57 Po zrušení rozhodnutia z roku 2002 Súdnym dvorom bola vec postúpená druhému odvolaciemu senátu, ktorý sa mal po preskúmaní veci vyjadriť k odvolaniu podanému žalobkyňou proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, ktorým sa námietky zamietli.

58 Ako bolo uvedené v rámci preskúmania prvého žalobného dôvodu, druhý odvolací senát napadnutým rozhodnutím zamietol odvolanie žalobkyne z toho dôvodu, že na rozdiel od toho, čo žalobkyňa tvrdila, prihlasovaná a skoršia ochranná známka neboli zhodné ani podobné.

59 Z napadnutého rozhodnutia vôbec nevyplýva, že by druhý odvolací senát pri prijatí napadnutého rozhodnutia vychádzal zo skutkových alebo právnych okolností, ktoré by sa odlišovali od tých, ktoré mal k dispozícii tretí odvolací senát pri prijímaní rozhodnutia z roku 2002 a ku ktorým už žalobkyňa mohla predložiť svoje pripomienky. Platí to o to viac, že druhý odvolací senát prevzal veľkú časť odôvodnenia rozhodnutia z roku 2002 týkajúcu sa vizuálneho, fonetického a koncepčného porovnania kolidujúcich označení.

60 Je síce nesporné, že druhý odvolací senát použil odôvodnenie rozhodnutia z roku 2002, ktoré prevzal do svojho rozhodnutia, pri svojom závere o neexistencii podobnosti medzi obomi kolidujúcimi ochrannými známkami, ktorý ako taký nebol uvedený v rozhodnutí z roku 2002, faktom však zostáva, že pokiaľ ide o konečné stanovisko, ktoré druhý odvolací senát mal v úmysle prijať, tento senát nebol vzhľadom na judikatúru citovanú v bode 55 vyššie povinný pred prijatím svojho rozhodnutia žalobkyňu opätovne vypočuť.

61 Žalobkyňa však v podstate tvrdí, že rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie, predstavoval novú právnu okolnosť, v súvislosti s ktorou mala byť pred prijatím napadnutého rozhodnutia vypočutá.

62 V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že platí domnienka, podľa ktorej treba z rôznych možných výkladov zrušujúceho rozsudku, akým je rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie, použiť ten, ktorý je pre žalobkyňu najpriaznivejší.

63 V odpovedi na uvedené tvrdenie treba uviesť, že podľa článku 43 Štatútu Súdneho dvora je vecou Súdneho dvora, aby v prípade pochybností o zmysle a rozsahu rozsudku podal jeho výklad. Domnienka, na ktorú sa žalobkyňa odvoláva, preto neexistuje a druhý odvolací senát nemal povinnosť ju vypočuť v súvislosti s výkladom rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie. Ak majú žalobkyňa alebo ÚHVT ako účastníci konania pred Súdnym dvorom pochybnosti o výklade uvedeného rozsudku, mali by predložiť vec Súdnemu dvoru.

64 Pokiaľ ide o otázku, či pred prijatím napadnutého rozhodnutia mal druhý odvolací senát žalobkyňu vypočuť v súvislosti s uplatnením článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 po objasnení výkladu a použitia tohto ustanovenia v rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovaného v bode 13 vyššie, stačí pripomenúť, že aj keby v súvislosti so skutočnosťou, že druhý odvolací senát pri výkone svojej právomoci podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 odmietol vziať do úvahy skutočnosti a dôkazy týkajúce sa všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, nemalo by to nijaký vplyv na riešenie prijaté v napadnutom rozhodnutí.

65 Vzhľadom na to, že podľa judikatúry uvedenej v bode 55 vyššie sa právo byť vypočutý podľa článku 73 nariadenia č. 40/94 vzťahuje predovšetkým na právne okolnosti, ktoré sú základom rozhodovacieho aktu, druhý odvolací senát nebol povinný vypočuť žalobkyňu v súvislosti s uplatnením článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, pretože skutočnosti a dôkazy týkajúce sa všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, ktoré boli predložené na základe uvedeného ustanovenia, netvoria základ napadnutého rozhodnutia.

66 Z uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod musí byť odmietnutý.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

67 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V tejto súvislosti po prvé tvrdí, že odvolací senát neskúmal skutočnosti a dôkazy, ktoré predložila, vrátane tých, ktoré poskytla v konaní pred Súdom prvého stupňa a Súdnym dvorom. Odvolací senát podľa nej neprihliadol ani na vyhlásenie zástupcu ÚHVT, ktoré

bolo urobené v konaní pred Súdom prvého stupňa, ako aj v konaní pred Súdnym dvorom, v ktorom bol vydaný rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 13 vyššie, a v ktorom bolo uvedené, že keby sa preukázala údajná všeobecná známosť skoršej ochrannej známky, kolidujúce ochranné známky sú natoľko podobné, že by odôvodnene existovala pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

68 Po druhé záver napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého kolidujúce ochranné známky nemajú nijakú vizuálnu ani fonetickú podobnosť, je podľa žalobkyne nesprávny a nezohľadňuje judikatúru týkajúcu sa zvýšenej ochrany ochranných známok s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou.

69 Po tretie a na záver odvolací senát nedostatočne prihliadol na „ochrannú funkciu“ ochrannej známky, ako aj na vzájomný vzťah medzi jednotlivými kritériami, ktoré treba zobrať do úvahy pri posúdení pravdepodobnosti zámeny.

70 ÚHVT argumentáciu žalobkyne namieta.

71 Na úvod treba odmietnuť ako neúčinné výhrady žalobkyne založené na tvrdení, že odvolací senát neprihliadol jednak na judikatúru týkajúcu sa zvýšenej ochrany ochranných známok s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou a jednak na vzájomnú závislosť rôznych kritérií, ktoré treba vziať do úvahy pri všeobecnom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny.

72 Ako bolo totiž uvedené v rámci skúmania prvého žalobného dôvodu, zamietnutie námietok v prejednávanej veci sa zakladalo na neexistencii akejkoľvek podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ale nie na všeobecnom posúdení pravdepodobnosti zámeny.

73 Aj keby teda z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vrátane odôvodnenia rozhodnutia z roku 2002 vloženého do bodu 23 napadnutého rozhodnutia vyplývalo nesprávne právne posúdenie týkajúce sa vzájomnej závislosti jednotlivých kritérií, ktoré treba vziať do úvahy pri všeobecnom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, nemohlo by to viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, ktoré sa v požadovanom právnom rozsahu zakladalo na konštatovaní, že prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka nie sú zhodné ani podobné.

74 Pokiaľ ide o výhradu založenú na tom, že odvolací senát údajne neprihliadol na „ochrannú funkciu“ ochrannej známky, treba poukázať na to, že žalobkyňa v tomto smere uvádza, že okrem funkcie označovania obchodného pôvodu a kvality výrobku alebo služby a funkcie reklamného nástroja ochranná známka má aj funkciu konkurenčnú, keďže svojmu majiteľovi zabezpečuje konkurenčnú výhodu.

75 Aj za predpokladu, že by tieto tvrdenia boli správne, nemôžu mať nijaký vplyv na posúdenie toho, či dve ochranné známky sú podobné, alebo nie. Táto výhrada je teda rovnako neúčinná.

76 Pokiaľ ide o výhradu založenú na údajnom nesprávnom posúdení pri vymedzení príslušnej skupiny verejnosti, ktorú treba brať do úvahy pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny v prejednávanej veci, žalobkyňa nespochybňuje záver rozhodnutia z roku 2002, ktorý bol prevzatý do napadnutého rozhodnutia a podľa ktorého je príslušná skupina verejnosti tvorená výrobcami potravín a cukroviniek. Namieta skôr tvrdenia v bode 34 rozhodnutia z roku 2002 prevzaté do bodu 23 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých výber dotknutej špecifickej skupiny verejnosti, pokiaľ ide o jeden alebo

druhý typ výrobku, na ktorý sa kolidujúce ochranné známky vzťahujú, „nebude ovplyvnený ani dotknutý označeniami, ktoré sa spájajú s výrobkami alebo so zložením, ktoré sa používa pri výrobe“, a „[v] takom prípade musí na to, aby existovala pravdepodobnosť zámeny, existovať vysoký stupeň podobnosti ochranných známok“.

77 Táto výhrada je teda rovnako neúčinná. Bez toho, aby bolo potrebné určiť, aký stupeň podobnosti kolidujúcich ochranných známok by v prejednávanej veci stačil na to, aby vznikla pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, stačí totiž pripomenúť, že odvolací senát prijal záver, že uvedené ochranné známky nie sú vôbec podobné a sú odlišné.

78 V odpovedi na tento žalobný dôvod preto stačí skúmať tento záver napadnutého rozhodnutia s prihliadnutím jednak na to, ako uvedená verejnosť, ktorú odvolací senát v napadnutom rozhodnutí správne vymedzil, vníma kolidujúce ochranné známky, a jednak na argumentáciu žalobkyne týkajúcu sa údajných nesprávnych posúdení, ktorých sa odvolací senát dopustil pri vizuálnych a fonetických porovnaniach uvedených ochranných známok.

79 V bode 27 rozhodnutia z roku 2002, ktorý bol prevzatý do bodu 23 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát najskôr vykonal vizuálne porovnanie dvoch kolidujúcich ochranných známok. V tejto súvislosti odvolací senát poukázal na skutočnosť, že ak sa obe ochranné známky skladajú z piatich písmen, ide „pravdepodobne len o náhodu“. Dodal, že aj keď obe ochranné známky obsahujú písmeno „a“ a koncovku „ol“, sú z vizuálneho hľadiska „jednoznačne odlišné“.

80 Žalobkyňa tieto úvahy namieta a označuje ich za neurčité a nezmyselné. Odvolací senát podľa nej v rozpore s judikatúrou nevysvetlil, prečo skutočnosť, že kolidujúce ochranné známky sa skladajú z rovnakého počtu písmen, nemá nijaký vplyv na posúdenie ich podobnosti.

81 Túto argumentáciu nemožno prijať. Rovnaký počet písmen tvoriacich dve slovné ochranné známky totiž sám osebe nemá nijaký zvláštny význam pre uvedenú skupinu verejnosti, ktorej sa tieto ochranné známky týkajú, aj keby išlo o špecifickú skupinu verejnosti, ako to je v prejednávanej veci. Vzhľadom na to, že abeceda sa skladá z obmedzeného počtu písmen, z ktorých sa navyše nie všetky používajú rovnako často, je nevyhnutné, aby sa viaceré slová skladali z rovnakého počtu písmen a niektoré dokonca z rovnakých písmen, ale z tohto jediného dôvodu ich nemožno považovať za vizuálne podobné.

82 Okrem toho verejnosť vo všeobecnosti nepozná presný počet písmen slovnej ochrannej známky, a preto si vo väčšine prípadov nevšíma, že dve kolidujúce ochranné známky sa skladajú z rovnakého počtu písmen.

83 Pri posudzovaní vizuálnej podobnosti dvoch slovných ochranných známok je skôr dôležité to, že v každej z nich sa vyskytujú viaceré písmená v rovnakom poradí. Odvolací senát teda postupoval správne, keď prítomnosti písmena „a“ v oboch kolidujúcich ochranných známkach nepripisoval zvláštny význam, pretože toto písmeno v prihlasovanej ochrannej známke stojí na prvom mieste a po ňom nasleduje skupina písmen „rc“, zatiaľ čo v skoršej ochrannej známke stojí na druhom mieste a okolo neho stoja dve rôzne písmená, konkrétne písmená „c“ a „p“.

84 Naproti tomu, ako odvolací senát pripustil, koncovka „ol“ je pri týchto ochranných známkach spoločným prvkom. Ale vzhľadom na to, že táto skupina písmen sa nachádza na konci uvedených ochranných známok a v každej ochrannej známke pred ňou stojí úplne odlišná skupina písmen (skupiny písmen „arc“ a „cap“), odvolací senát mohol

oprávnene rozhodnúť, že nemôže spochybniť záver, podľa ktorého uvedené ochranné známky pri všeobecnom posúdení nie sú vizuálne podobné.

85 To platí o to viac z toho dôvodu, že aj Súd prvého stupňa už opakovane rozhodol, že spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje viac pozornosti začiatku ochrannej známky než jej koncu [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2006, Meric/ÚHVT — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Zb. s. II-2737, bod 51, a l'Altra Moda, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 43].

86 Pokiaľ ide ďalej o fonetické porovnanie dvoch kolidujúcich ochranných známok v bode 28 rozhodnutia z roku 2002, ktoré bolo prevzaté do bodu 23 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát preskúmal viaceré možnosti, ako prihlasovanú ochrannú známku vyslovovať, a napokon dospel k záveru, že výslovnosť kolidujúcich ochranných známok by bola v jednotlivých členských štátoch rôzna aj napriek tomu, že sa obe skladali z dvoch slabík.

87 Tieto úvahy treba prijať. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, odvolaciemu senátu nemožno vyčítať, že svoje rozhodnutie založil na „pravdepodobnej" výslovnosti prihlasovanej ochrannej známky. Keďže ide o vymyslený pojem, ktorý nezodpovedá nijakému slovu v jazykoch Spoločenstva, pokiaľ ochranná známka nebola zapísaná a používaná na označovanie výrobkov, možno hovoriť len o jej pravdepodobnej výslovnosti zo strany dotknutej verejnosti.

88 Žalobkyňa síce okrem toho namieta, že príslušné útvary ÚHVT nepreskúmali výslovnosť oboch kolidujúcich ochranných známok vo všetkých jazykoch členských štátov Spoločenstva, ale nespresnila, ktorý jazyk alebo jazyky odvolací senát údajne opomenul a v ktorých by sa obe ochranné známky vyslovovali tak, že by bolo možné preukázať alebo konštatovať ich fonetickú podobnosť.

89 Žalobkyňa rovnako poukazuje na skutočnosť, že kolidujúce ochranné známky majú rovnaký počet slabík, konkrétne dve, avšak ani to nemá zvláštny význam pri vnímaní kolidujúcich ochranných známok verejnosťou vo všeobecnosti a obzvlášť špecifickou skupinou verejnosti a sama osebe nemôže viesť k záveru, že uvedené ochranné známky sú foneticky podobné.

90 Za týchto podmienok a vzhľadom na to, že bez ohľadu na presnú výslovnosť rozlišujúcej skupiny písmen „arc“, ktorá v prihlasovanej ochrannej známke stojí na prvom mieste, táto výslovnosť bude v každom prípade odlišná od výslovnosti skupiny písmen „cap“, ktorá stojí na prvom mieste v skoršej ochrannej známke, prítomnosť skupiny písmen „ol“ na konci oboch ochranných známok, ktorá sa pravdepodobne bude vyslovovať rovnako, nestačí na to, aby sa uvedené ochranné známky, posudzované ako celok, dali považovať za podobné z fonetického hľadiska.

91 Napokon, ako bolo uvedené v bode 29 rozhodnutia z roku 2002, ktorý bol prevzatý do napadnutého rozhodnutia, ani jedna z ochranných známok nemá špecifický význam, ktorý by ich spájal s konkrétnym pojmom, a v dôsledku toho medzi nimi nemôže existovať žiadna pojmová podobnosť. Tento záver žalobkyňa nespochybňuje.

92 Na základe predchádzajúcich konštatovaní a úvah treba vysloviť záver, že druhý odvolací senát neporušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď v bodoch 26 až 28 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že kolidujúce ochranné známky nie sú zhodné ani podobné, a preto sa uvedené ustanovenie nepoužije, aj keby výrobky chránené týmito ochrannými známkami boli zhodné.

93 Pokiaľ ide o výhradu žalobkyne založenú na tom, že odvolací senát údajne neodpovedal na jej tvrdenia vrátane tých, ktoré uviedla pred súdmi Spoločenstva v rámci konania, ktoré viedlo k rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovanému v bode 13 vyššie, treba konštatovať, že žalobkyňa nespresnila, aké tvrdenia druhý odvolací senát údajne prehliadol.

94 V tejto súvislosti treba poukázať na skutočnosť, že druhý odvolací senát mal pri prijatí napadnutého rozhodnutia prihliadnuť iba na tvrdenia obsiahnuté v pripomienkach, ktoré žalobkyňa predložila v priebehu konania pred jednotlivými útvarmi ÚHVT. Naproti tomu tvrdenia žalobkyne predložené v konaní pred súdmi Spoločenstva neboli určené ÚHVT a odvolací senát nebol povinný ich vziať do úvahy ani na ne vo svojom rozhodnutí osobitne odpovedať.

95 Pokiaľ ide o tvrdenia žalobkyne uvedené pred útvarmi ÚHVT, zo spisu v konaní pred odvolacím senátom, ktorý bol odovzdaný Súdu prvého stupňa v súlade s článkom 133 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, vyplýva, že v námietke, ktorú žalobkyňa predložila vo svojich pripomienkach pred námietkovým oddelením, ako aj vo vyjadrení obsahujúcom dôvody jej odvolania pred odvolacím senátom žalobkyňa uviedla tvrdenia týkajúce sa príslušnej skupiny verejnosti, totožnosti či podobnosti výrobkov chránených kolidujúcimi ochrannými známkami, podobnosti uvedených ochranných známok a údajne vysokej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.

96 Tieto otázky a s nimi súvisiacu argumentáciu žalobkyne pritom odvolací senát skúmal v napadnutom rozhodnutí. Preto treba túto výhradu žalobkyne zamietnuť ako nedôvodnú.

97 Rovnako sa musí zamietnuť aj výhrada žalobkyne založená na tom, že odvolací senát neprihliadol na stanovisko, ktoré údajne predniesol zástupca ÚHVT pred súdmi Spoločenstva.

98 Rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré vydávajú odvolacie senáty na základe nariadenia č. 40/94, totiž vyplývajú z vymedzenej

právomoci, a nie z diskrečnej právomoci. Preto sa má zapísateľný charakter označenia ako ochrannej známky Spoločenstva posudzovať len na základe tohto nariadenia, ako je vykladané súdom Spoločenstva, a nie na základe predošlej praxe ÚHVT [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 45 a tam citovanú judikatúru].

99 Tieto úvahy platia *a fortiori*, pokiaľ ide o údajné vyhlásenie zástupcu ÚHVT pred súdom Spoločenstva, predovšetkým z toho dôvodu, že predseda a členovia odvolacích senátov ÚHVT vzhľadom na svoju nezávislosť, ktorá je stanovená v článku 131 ods. 4 nariadenia č. 40/94, nie sú viazaní stanoviskom prijatým ÚHVT v konaní pred súdom Spoločenstva.

100 Preto aj keby zástupca ÚHVT skutočne urobil vyhlásenie, ako to žalobkyňa tvrdí, odvolací senát by ním nebol viazaný a v napadnutom rozhodnutí by nemusel odôvodniť, prečo sa od neho odchýlil.

101 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že tento žalobný dôvod je nedôvodný a musí sa zamietnuť a rovnako aj žaloba ako celok.

O trovách

102 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Spoločnosť Kaul GmbH je povinná nahradiť trovy konania.

Vilaras Prek Ciucă

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 25. marca 2009.

Podpisy