



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

8. května 2014*

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení —
Příhláška slovní ochranné známky BIMBO DOUGHNUTS — Starší španělská slovní ochranná známka
DOGHNUTS — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1
písm. b) — Globální posouzení nebezpečí záměny — Samostatná rozlišovací role prvku složené slovní
ochranné známky“

Ve věci C-591/12 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora
Evropské unie, podaný dne 10. prosince 2012,

Bimbo SA, se sídlem v Barceloně (Španělsko), zastoupená C. Pratem, abogado, a R. Ciullem, barrister,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený
A. Folliard-Monguiralem a J. Crespo Carrillem, jako zmocněnci,

žalovaný v prvním stupni,

Panrico SA, se sídlem v Esplugues de Llobregat (Španělsko), zastoupená D. Pellisé Urquizou, abogado,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení R. Silva de Lapuerta, předsedkyně senátu, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot
a A. Arabadžev (zpravodaj), soudci,

generální advokát: P. Mengozzi,

vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 7. listopadu 2013,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 23. ledna 2014,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Bimbo SA (dále jen „Bimbo“) domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie Bimbo v. OHIM – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T-569/10, EU:T:2012:535, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Tribunál zamítl její žalobu směřující primárně ke změně nebo podpůrně ke zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 7. října 2010 (věc R 838/2009-4), týkajícího se námitkového řízení mezi společnostmi Panrico SA (dále jen „Panrico“) a Bimbo (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1). Posledně zmíněné nařízení vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009.
- 3 Článek 8 odst. 1 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanovil:
„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:
[...]
b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

Skutečnosti předcházející sporu

- 4 Skutečnosti předcházející sporu jsou shrnuty v bodech 1 až 14 napadeného rozsudku následovně:
 - 1 Dne 25. května 2006 podala [Bimbo] u [OHIM] přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení [č. 40/94], ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením [č. 207/2009]].
 - 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení ‚BIMBO DOUGHNUTS‘.
 - 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: ‚cukrářské a pekařské výrobky, zejména koblihy‘.
 - 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 42/2006 ze dne 16. října 2006.
 - 5 Dne 16. ledna 2007 podala [Panrico] proti zápisu přihlášené ochranné známky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) námitky pro všechny výrobky uvedené v bodě 3 výše.
 - 6 Námitky byly založeny na několika starších národních a mezinárodních slovních a obrazových ochranných známkách. Zakládaly se zejména na španělské slovní ochranné známce DOGHNUTS, zapsané dne 18. června 1994 pod č. 1288926 pro výrobky náležející do třídy 30, které odpovídají

následujícímu popisu: ‚cukrovinkářské a pekařské výrobky a přípravky a výrobky a přípravky pro cukrovinky a sladkosti všeho druhu; cukr, čokoláda, čaj, kakao, káva a jejich náhražky; vanilka, příchutě a přípravky na výrobu karamelového krému a dortů, jedlé přípravky na bázi čokolády a cukru, zmrzliny, kandys, čokolády, kulaté koblihy, žvýkačky a sušenky‘.

- 7 Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a v čl. 8 odst. 5 téhož nařízení.
- 8 Dne 25. května 2009 námitkové oddělení námitkám vyhovělo.
- 9 Dne 24. července 2009 podala žalobkyně na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.
- 10 Čtvrtý odvolací senát [(dále jen „odvolací senát“)] [sporným rozhodnutím] odvolání zamítl. Stejně jako námitkové oddělení se i odvolací senát omezil na srovnání přihlášené ochranné známky se starší španělskou slovní ochrannou známkou DOGHNUTS (dále jen ‚starší ochranná známka‘) a na tomto základě dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 11 Odvolací senát poukázal na to, že ‚doughnut‘ je anglické slovo, které znamená ‚[...] malý měkký dortík ve formě tlustého prstence z těsta‘. Podle odvolacího senátu toto slovo neexistuje ve španělštině, ve které by jeho obdobou byly ‚dónut‘ nebo ‚rosquilla‘. Odvolací senát shledal, že u průměrného španělského spotřebitele (s výjimkou spotřebitelů mluvících anglicky) slovo ‚doughnut‘ nepopisuje dotčené výrobky ani jejich vlastnosti a nemá ve vztahu k nim žádnou zvláštní konotaci. Podle odvolacího senátu bude většina spotřebitelů vnímat starší označení stejně jako přihlášené označení jako cizí nebo fantazijní výraz.
- 12 Odvolací senát mimoto shledal, že dotčená označení jsou podobná, neboť starší ochranná známka je v přihlášené ochranné známce reprodukována téměř beze změny. Dotčené ochranné známky vykazují podle odvolacího senátu průměrnou vzhledovou a fonetickou podobnost. Pojmové srovnání není možné.
- 13 Výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou totožné. Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky je průměrná.
- 14 Odvolací senát dospěl k závěru, že s přihlédnutím k průměrné rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky existuje při globálním posouzení nebezpečí záměny z důvodu průměrné vzhledové a fonetické podobnosti označení u relevantních spotřebitelů nebezpečí záměny pro všechny sporné výrobky, které byly shledány totožnými.“

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 5 Společnost Bimbo podala žalobu, kterou se primárně domáhala změny sporného rozhodnutí nebo podpůrně jeho zrušení.
- 6 Na podporu návrhu na zrušení sporného rozhodnutí uplatnila společnost Bimbo dva žalobní důvody, z nichž první vycházel z porušení článků 75 a 76 nařízení č. 207/2009 a druhý z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.
- 7 Napadeným rozsudkem prohlásil Tribunál návrh na změnu sporného rozhodnutí za nepřipustný a zamítl žalobní důvody směřující ke zrušení tohoto rozhodnutí.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 8 Společnost Bimbo navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek a sporné rozhodnutí a uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 9 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil společnosti Bimbo náhradu nákladů řízení.
- 10 Společnost Panrico navrhuje, aby Soudní dvůr prohlásil její kasační odpověď za přípustnou a opodstatněnou, potvrdil napadený rozsudek a uložil společnosti Bimbo náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 11 Společnost Bimbo uplatňuje na podporu svého kasačního opravného prostředku jediný důvod, který se dělí do dvou částí a vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 12 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci byla přihláška sporné ochranné známky Společenství podána dne 25. května 2006 a že toto datum je rozhodující pro určení použitelného hmotného práva (v tomto smyslu viz usnesení Shah v. Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, bod 2, a DMK v. OHIM, C-346/12 P, EU:C:2013:397, bod 2), projednávaný spor se řídí jednak procesněprávními ustanoveními nařízení č. 207/2009 a jednak hmotněprávními ustanoveními nařízení č. 40/94.

K první části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 13 Společnost Bimbo zaprvé tvrdí, že Tribunál ve své argumentaci obsažené v bodě 97 napadeného rozsudku zaměnil pojmy „rozlišovací způsobilost“ a „prvek postrádající jakýkoli význam“ na straně jedné a „samostatná rozlišovací role“ na straně druhé. Ani inherentní rozlišovací způsobilost ani stupeň významu určitého prvku složené ochranné známky nelze přitom zaměňovat s rozlišovací rolí tohoto prvku v uvedené ochranné známce. Výraz „role“ naznačuje, že se jedná o pojem, který musí být posuzován z hlediska vlastností ostatních prvků tvořících dotyčné označení.
- 14 Dále z argumentace Tribunálu podle společnosti Bimbo vyplývá, že každá ochranná známka skládající se ze dvou prvků, z nichž jedním je ochranná známka s dobrým jménem a druhým je ochranná známka vykazující průměrnou rozlišovací způsobilost, která nemá pro relevantní veřejnost žádný konkrétní význam, bude považována za ochrannou známku skládající se ze dvou prvků, jež mají samostatnou rozlišovací roli. Soudní dvůr však shledal, že průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek, a pouze ve zvláštních případech připustil, že nelze vyloučit, že si určitý prvek složené ochranné známky může v dotyčném složeném označení zachovat samostatnou rozlišovací roli.
- 15 V tomtéž smyslu Soudní dvůr v bodě 38 rozsudku Becker v. Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368) uvedl, že ve složené ochranné známce si příjmení nezachovává ve všech případech samostatnou rozlišovací roli jen proto, že je vnímáno jako příjmení. Konstatování takovéto role může být založeno pouze na přezkumu všech relevantních faktorů projednávané věci.
- 16 Konečně společnost Bimbo poukazuje na to, že pojmy „jeden celek“ nebo „logická jednota“, které použil Tribunál, se podle ní nevyskytují v judikatuře Soudního dvora. Měl-li těmito pojmy Tribunál na mysli, že složená ochranná známka obsahuje různé „samostatné“ prvky, tato skutečnost neznamena, že zmíněné prvky zaujímají samostatnou rozlišovací roli.

- 17 OHIM a společnost Panrico zpochybňují opodstatněnost argumentace společnosti Bimbo. OHIM konkrétně tvrdí, že první část jediného uplatněného důvodu kasačního opravného prostředku je nepřípustná, neboť z bodu 97 napadeného rozsudku vyplývá, že se Tribunál omezil na přezkum konkrétního významu označení, jehož zápis je požadován, a že tudíž provedl posouzení skutkového stavu.

Závěry Soudního dvora

- 18 Stran přípustnosti první části jediného uplatněného důvodu kasačního opravného prostředku je třeba uvést, že společnost Bimbo vytýká Tribunálu, že zaměnil některé právní pojmy, porušil pravidlo, podle kterého lze samostatnou rozlišovací roli určitého prvku složené ochranné známky konstatovat pouze výjimečně, a že použil terminologii, kterou judikatura v dané oblasti nepoužívá. Na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, se tudíž společnost Bimbo neomezuje na to, že Soudní dvůr žádá o nové posouzení skutkového stavu, nýbrž Tribunálu vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení. Z toho vyplývá, že tato část je přípustná.
- 19 Stran merita věci je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz rozsudky OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 33, a Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, bod 32).
- 20 Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory daného případu (v tomto smyslu viz rozsudky SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 22; OHIM v. Shaker, EU:C:2007:333, bod 34, a Nestlé v. OHIM, EU:C:2007:539, bod 33).
- 21 Globální posouzení nebezpečí záměny musí být, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti kolidujících ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (v tomto smyslu viz rozsudky SABEL, EU:C:1997:528, bod 23; OHIM v. Shaker, EU:C:2007:333, bod 35, a Nestlé v. OHIM, EU:C:2007:539, bod 34).
- 22 Při posuzování podobnosti dvou ochranných známek nedochází k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je namístě provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá jako celek (rozsudek OHIM v. Shaker, EU:C:2007:333, bod 41).
- 23 Celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je však možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (rozsudky OHIM v. Shaker, EU:C:2007:333, body 41 a 42, jakož i Nestlé v. OHIM, EU:C:2007:539, body 42 a 43 a citovaná judikatura).
- 24 Soudní dvůr v tomto ohledu upřesnil, že není vyloučeno, že si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení obsahujícím název společnosti této třetí osoby zachová v tomto složeném označení samostatnou rozlišovací roli. Pro účely konstatování nebezpečí záměny tudíž stačí, aby z důvodu samostatné rozlišovací role, kterou si starší ochranná známka udržuje, veřejnost přisuzovala

rovněž majiteli této ochranné známky původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje složené označení (rozsudek Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, body 30 a 36, jakož i usnesení Perfetti Van Melle v. OHIM, C-353/09 P, EU:C:2011:73, bod 36).

- 25 Určitý prvek složeného označení si však tuto samostatnou rozlišovací roli neudrží, pokud tento prvek tvoří s ostatními prvky označení jako celku jednotku, jejíž význam se liší od významu uvedených prvků vzatých odděleně (v tomto smyslu viz usnesení ecoblue v. OHIM a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, bod 47; rozsudek Becker v. Harman International Industries, EU:C:2010:368, body 37 a 38, jakož i usnesení Perfetti Van Melle v. OHIM, EU:C:2011:73, body 36 a 37).
- 26 Tribunál v projednávané věci v bodech 79 a 81 napadeného rozsudku konstatoval, že i kdyby prvek „bimbo“ zaujímal v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, dominantní roli, prvek „doughnuts“ není v celkovém dojmu, který tato ochranná známka vyvolává, zanedbatelný, a musí být tudíž zohledněn při srovnání kolidujících ochranných známek.
- 27 V bodě 97 tohoto rozsudku Tribunál upřesnil, že jelikož prvek „doughnuts“ nemá pro relevantní veřejnost žádný význam, netvoří tento prvek spolu s druhým prvkem označení jako celku jednotku, jejíž význam by se lišil od významu uvedených prvků vzatých odděleně. Tribunál tak dospěl k závěru, že si prvek „doughnuts“ zachovává v rámci ochranné známky, jejíž zápis je žádán, samostatnou rozlišovací roli, a musí být tudíž zohledněn při globálním posouzení nebezpečí záměny.
- 28 V bodě 100 napadeného rozsudku Tribunál rozhodl, že s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu globální posouzení potvrzuje závěr odvolacího senátu, že existuje nebezpečí záměny.
- 29 Tribunál tak k závěru o existenci nebezpečí záměny nedospěl na základě pouhého zjištění, že prvek „doughnuts“ zaujímá v přihlášené ochranné známce samostatnou rozlišovací roli, nýbrž tento závěr vyvodil na základě globálního posouzení, které zahrnuje různé fáze průzkumu vyplývající z judikatury připomenuté v bodech 19 až 25 tohoto rozsudku a v rámci něhož přihlédl k relevantním faktorům projednávaného případu. Uplatnil tak správně čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 30 Toto zjištění není vyvráceno ostatními argumenty uplatněnými společností Bimbo.
- 31 V rozsahu, v němž společnost Bimbo Tribunálu zaprvé vytýká, že v bodě 97 napadeného rozsudku použil pojmy „rozlišovací způsobilost“ a „prvek postrádající jakýkoli význam“, stačí uvést, že se Tribunál v tomto bodě omezil na odmítnutí tvrzení společnosti Bimbo, směřujících k prokázání skutečnosti, že prvek „doughnuts“ postrádal rozlišovací způsobilost, takže neměl být zohledněn při posuzování nebezpečí záměny.
- 32 Tribunál tak doplnil své posouzení obsažené v bodě 81 napadeného rozsudku, podle kterého nebyl uvedený prvek v celkovém dojmu vyvolaném ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, zanedbatelný, a měl být tudíž zohledněn při srovnání kolidujících ochranných známek. Tribunál tímto dotčené pojmy nijak nezaměnil.
- 33 Dále v rozsahu, v němž společnost Bimbo tvrdí, že Tribunál porušil pravidlo, podle kterého konstatování samostatné rozlišovací role určitého prvku složeného označení představuje výjimku, která musí být náležitě odůvodněna ve vztahu k obecnému pravidlu, podle kterého spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek, je třeba uvést, že cílem průzkumu existence samostatné rozlišovací role některého z prvků složeného označení je určit ty z uvedených prvků, které budou vnímány cílovou veřejností.

- 34 Jak uvedl generální advokát v bodech 25 a 26 stanoviska, je v každém jednotlivém případě třeba určit, zejména prostřednictvím analýzy složek označení a jejich příslušné váhy ve vnímání cílové veřejnosti, celkový dojem, jenž označení, jehož zápis je požadován, vyvolává v paměti uvedené veřejnosti, a následně s ohledem na tento celkový dojem a všechny relevantní faktory daného případu posoudit nebezpečí záměny.
- 35 Určení prvků složeného označení, které přispívají k celkovému dojmu vyvolanému tímto označením v paměti cílové veřejnosti, se přitom na jedné straně provádí před globálním posouzením nebezpečí záměny dotčených označení. Toto posouzení se musí zakládat na celkovém dojmu vyvolaném kolidujícími ochrannými známkami, neboť průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, jak bylo připomenuto v bodě 21 tohoto rozsudku. Není tudíž namístě shledat, že se jedná o výjimku, která musí být ve vztahu k tomuto obecnému pravidlu náležitě odůvodněna.
- 36 Na druhé straně je třeba zdůraznit, že individuální posouzení každého označení, které vyžaduje ustálená judikatura Soudního dvora, musí být provedeno na základě konkrétních okolností daného případu, a nelze tudíž mít za to, že se na něj vztahují obecné domněnky. Jak generální advokát uvedl v bodě 24 stanoviska, zejména z judikatury následující po vydání rozsudku Medion (EU:C:2005:594) vyplývá, že Soudní dvůr ve zmíněném rozsudku nezavedl výjimku ze zásad, kterými se řídí posouzení nebezpečí záměny.
- 37 Konečně, pokud jde o argumentaci shrnutou v bodě 16 tohoto rozsudku, je nutno konstatovat, že výrazy „jeden celek“ a „logická jednotka“, které Tribunál použil v bodě 97 napadeného rozsudku, odpovídají výrazu „jednotka s odlišným významem“, který Soudní dvůr použil v judikatuře připomenuté v bodě 25 tohoto rozsudku.
- 38 Z výše uvedených úvah vyplývá, že posouzení, které provedl Tribunál, není stíženo právními vadami, na které poukázala společnost Bimbo, a že první část jediného uplatněného důvodu kasačního opravného prostředku musí být jako neopodstatněná zamítnuta.

Ke druhé části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 39 Společnost Bimbo má předně za to, že Tribunál opřel závěr o existenci nebezpečí záměny o domněnku, že prvek „doughnuts“ zaujímá samostatnou rozlišovací roli, aniž zohlednil všechny ostatní zvláštní faktory projednávaného případu.
- 40 Tribunál tak nepřihlédl k tomu, že ochrannou známku, jejíž zápis je požadován, charakterizuje její první prvek „bimbo“, což je ochranná známka těšící se ve Španělsku velmi dobrému jménu ve vztahu k výrobkům, pro které byl zápis této ochranné známky požadován. Tribunál ani nepoukázal na to, že starší ochranná známka nemá vysokou nebo zvláštní rozlišovací způsobilost a že výraz „doughnuts“ není v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, identicky napodoben.
- 41 Společnost Bimbo dále poukazuje na to, že síla ochranné známky s dobrým jménem, která je prvním prvkem složené ochranné známky, umožňuje zpravidla vyhnout se tomu, aby relevantní veřejnost vnímala celkový dojem vyvolaný posledně zmíněnou ochrannou známkou jako přisuzující původ dotčených výrobků majiteli starší ochranné známky nebo podnikům s ním hospodářsky propojeným.
- 42 Podle společnosti Bimbo měl tudíž Tribunál k tomu, aby mohl dospět k závěru o existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, uvést důvody, proč by v projednávané věci ochranná známka, jejíž zápis je požadován, vzhledem k celkovému dojmu, který u relevantní veřejnosti vyvolává, výjimečně vedla k nebezpečí záměny.

- 43 Společnost Bimbo má konečně za to, že Tribunál při posouzení nebezpečí záměny náležitě nezohlednil okolnost, že na rozdíl od zvyklostí v obchodním odvětví, o které se jednalo ve věci, v níž byl vydán rozsudek Medion (EU:C:2005:594), by v pekárenském odvětví bylo velmi neobvyklé uzavírat obchodní dohody nebo se sdružovat za účelem nabídky výrobků.
- 44 OHIM a společnost Panrico zpochybňují argumentaci společnosti Bimbo.

Závěry Soudního dvora

- 45 Předně je třeba podotknout, že jak uvedl generální advokát v bodech 37 až 42 stanoviska, nelze s ohledem na argumentaci obsaženou zejména v bodech 91 až 100 napadeného rozsudku Tribunálu vyčítat, že automaticky dovedl nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními z konstatování samostatné rozlišovací role prvku „doughnuts“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován.
- 46 Z těchto bodů totiž vyplývá, že Tribunál provedl globální posouzení nebezpečí záměny a že za tímto účelem zohlednil konkrétní faktory projednávaného případu. Kromě toho se toto posouzení zakládá na podrobném zkoumání, v bodech 52 až 89 napadeného rozsudku, všech skutečností uplatněných společností Bimbo, zejména na dobrém jménu této ochranné známky. Argumentace, kterou v tomto ohledu uvedená společnost předložila Soudnímu dvoru, tak vychází z nesprávného výkladu tohoto rozsudku, a proto musí být odmítnuta.
- 47 Dále vzhledem ke zjištění učiněným v bodech 33 a 34 tohoto rozsudku vychází argumentace shrnutá v bodech 41 a 42 tohoto rozsudku z nesprávného výkladu relevantní judikatury, a z tohoto důvodu musí být odmítnuta.
- 48 Konečně, pokud jde o argumentaci společnosti Bimbo shrnutou v bodě 43 tohoto rozsudku, stačí uvést, jak na to správně poukázal OHIM, že tato argumentace byla uplatněna poprvé u Soudního dvora, a tudíž musí být v souladu s ustálenou judikaturou odmítnuta jako nepřípustná.
- 49 Z toho plyne, že druhá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku uplatněného společností Bimbo musí být zčásti odmítnuta jako nepřípustná a zčásti zamítnuta jako neopodstatněná.
- 50 Jediný důvod uplatněný na podporu kasačního opravného prostředku tudíž nelze přijmout a kasační opravný prostředek je třeba zamítnout.

K nákladům řízení

- 51 Podle čl. 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora rozhodne Soudní dvůr o nákladech řízení, není-li kasační opravný prostředek opodstatněný. Podle čl. 138 odst. 1 uvedeného jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 téhož jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 52 Vzhledem k tomu, že OHIM i společnost Panrico požadovaly náhradu nákladů řízení a společnost Bimbo neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

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

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Společnosti Bimbo SA se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.