

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

zo 17. júla 2008\*

Vo veci C-488/06 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 24. novembra 2006,

**L & D SA**, so sídlom v Huércal de Almería (Španielsko), v zastúpení: S. Miralles Miravet, abogado,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

**Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa,

žalobca v prvostupňovom konaní,

\* Jazyk konania: španielčina.

**Julius Sämann Ltd**, so sídlom v Zug (Švajčiarsko), v zastúpení: E. Armijo Chávarri,  
abogado,

vedľajšia účastníčka konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia K. Schiemann,  
J. Makarczyk, J.-C. Bonichot a C. Toader (spravodajkyňa),

generálna advokátka: E. Sharpston,  
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 13. marca 2008,

vyhlásil tento

## Rozsudok

- 1 Svojím odvolaním spoločnosť L & D SA (ďalej len „L & D“) navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenských súdov zo 7. septembra 2006, L & D/ÚHVT — Sämann Ltd (Aire Limpio) (T-168/04, Zb. s. II-2699, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jej žalobu proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 15. marca 2004 (vec R 326/2003-2, ďalej len „sporné rozhodnutie“). Druhý odvolací senát svojím rozhodnutím čiastočne vyhovel odvolaniu spoločnosti Julius Sämann Ltd (ďalej len „Sämann“) a sčasti zamietol prihlášku obrazového označenia obsahujúceho slovný prvok „Aire Limpio“ spoločnosti L & D.

### I — Právny rámec

- 2 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) 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) sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“, ako ani označenia, ktoré pozostávajú výhradne z „tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok“.

3 Článok 8 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

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

...

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

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom „skoršie ochranné známky“ rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva...:

i) ochranné známky spoločenstva;

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte...;

- iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd, ktoré majú účinnosť v členskom štáte;

...“

- 4 Článok 73 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky.“

## II — Okolnosti predchádzajúce sporu

- 5 Dňa 30. apríla 1996 spoločnosť L & D podala na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na zápis nižšie zobrazenej obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „Aire Limpio“ (ďalej len „ochranná známka Aire Limpio“).



6 Žiadosť o zápis sa týkala tried 3, 5 a 35 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, ktoré zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 3: „Parfuméria, éterické oleje (esencie), kozmetické prípravky“;

— trieda 5: „Osviežovače vzduchu parfumované“;

— trieda 35: „Reklama; obchodný manažment; obchodná správa; sekretárske služby“.

7 Dňa 29. septembra 1998 spoločnosť Sämman podala námietku voči žiadanému zápisu v zmysle článku 42 nariadenia č. 40/94, pričom sa opierať o niekoľko skorších ochranných známk. V tejto námietke sa odvolávala na dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

8 Medzi uvedenými skoršími ochrannými známkami bola aj nižšie zobrazená obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 91 991, ktorá bola prihlásená 1. apríla 1996

a zapísaná 1. decembra 1998 pre tovary, ktoré patria do triedy 5 (ďalej len „ochranná známka č. 91 991“):



- 9 Patrílo tam aj ďalších 17 národných a medzinárodných obrazových ochranných znáмок podobných obrysov, pričom všetky okrem jednej sa líšili bielou spodnou časťou a/alebo nápisom v korune stromu.
- 10 Pre toto odvolacie konanie sú zvlášť relevantné dve medzinárodné obrazové ochranné známky č. 178 969 a č. 328 915. Prvá z nich obsahuje slovný prvok „CAR-FRESHNER“ (ďalej len „ochranná známka CAR-FRESHNER“) a druhá slovný prvok „ARBRE MAGIQUE“ (ďalej len „ochranná známka ARBRE MAGIQUE“). Tieto dve ochranné známky, zapísané 21. augusta 1954 a 30. novembra 1966 pre tovary v triede 3 a 5 a chránené najmä v Taliansku, vyzerajú takto:



- 11 Rozhodnutím z 25. februára 2003 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku v celom rozsahu.
- 12 Vo svojej analýze článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 porovnávalo ochrannú známku Aire Limpio s ochrannou známkou č. 91 991.
- 13 Námietkové oddelenie v tomto ohľade dospelo k názoru, že tvar jedle ako spoločný prvok týchto dvoch ochranných znáмок je opisný, pokiaľ ide o parfumériu a osviežovače vzduchu, a teda má len malú rozlišovaciu spôsobilosť. Výrazné grafické a slovné rozdiely prevažujú nad slabou rozlišovacou spôsobilosťou podobných prvkov, takže celkový dojem je dostatočne odlišný na to, aby vylúčil akúkoľvek pravdepodobnosť zámery alebo asociácie.
- 14 Po prijatí tohto stanoviska námietkové oddelenie nepovažovalo za potrebné preskúmať ďalšie skoršie ochranné známky, ktoré uvádzala Sämann, pretože voči ochrannej známke Aire Limpio tieto ochranné známky vykazovali ešte väčšie rozdiely ako ochranná známka č. 91 991.
- 15 Rozhodnutím z 15. marca 2004 druhý odvolací senát ÚHVT čiastočne vyhovel odvolaniu, ktoré Sämann podala proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 16 Pokiaľ ide o dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, námietkové oddelenie čiastočne vyhovel námietke a zamietlo zápis ochrannej



známky Aire Limpio pre tovary v triedach 3 a 5. Naopak, pokiaľ ide o služby uvedené v triede 35, potvrdilo rozhodnutie námietkového senátu a námietku zamietlo.

- 17 Pri posúdení existencie pravdepodobnosti zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa odvolací senát zamerlal, „z rovnakých dôvodov hospodárnosti konania“ ako námietkové oddelenie, na porovnanie ochrannej známky Aire Limpio a ochrannej známky č. 91 991 ako „reprezentantky“ ostatných uvádzaných skorších ochranných znáмок. Vo svojom posúdení však dospel k opačnému záveru ako námietkové oddelenie.
- 18 Odvolací senát konštatoval, že dlhodobé používanie a všeobecná známosť „skoršej ochrannej známky“ v Taliansku zabezpečili tejto ochrannej známke mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť a že vzhľadom na to a na koncepcnú podobnosť medzi oboma ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámery prinajmenšom u talianskej verejnosti.
- 19 Pri svojom závere vychádzal na jednej strane z informácií o reklame a predaji osviežovačov vzduchu do áut spoločnosti Sámann a na druhej strane zo skutočnosti, že ochranná známka CAR-FRESHNER je chránená od roku 1954.

### III — Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

- 20 Dňa 14. mája 2004 spoločnosť L & D návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa podala žalobu o zrušenie sporného rozhodnutia. Na tento účel vzniesla dva žalobné dôvody spočívajúce v porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 73 nariadenia č. 40/94. Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu zamietol.

- 21 Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, Súd prvého stupňa na úvod v bode 70 napadnutého rozsudku uviedol, že zistenie odvolacieho senátu, podľa ktorého má ochranná známka č. 91 991 mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku, je založené na uznaní dlhodobého používania a všeobecnej známosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.
- 22 V bodoch 72 až 77 napadnutého rozsudku následne preskúmal, či posúdenie, podľa ktorého bola mimoriadna rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky č. 91 991 odvodená od používania inej ochrannej známky, bolo platné.
- 23 Súd prvého stupňa sa odvolal na body 30 a 32 rozsudku Súdneho dvora zo 7. júla 2005, Nestlé (C-353/03, Zb. s. I-6135), a konštatoval, že na túto otázku možno odpovedať kladne, ak možno ochrannú známku č. 91 991 považovať za časť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.
- 24 V tomto ohľade podľa neho odvolací senát správne rozhodol, že zobrazenie siluety jedle, ktoré zohráva významnú, ba dokonca prevládajúcu úlohu v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE, zodpovedá označeniu ochrannej známky č. 91 991. V dôsledku toho rozhodol, že odvolací senát správne konštatoval, že ochranná známka č. 91 991 tvorí časť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE. Prvá ochranná známka teda mohla nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na základe jej používania ako súčasti druhej ochrannej známky.
- 25 Súd prvého stupňa dospel k záveru, že odvolací senát správne preskúmal všetky dôkazy týkajúce sa používania a všeobecnej známosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE s cieľom preukázať dlhodobé používanie, všeobecnú známosť a mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky č. 91 991.

- 26 Pokiaľ ide o samotné preskúmanie dôkazov, Súd prvého stupňa v bode 78 napadnutého rozsudku rozhodol, že sporné rozhodnutie správne uvádza, že z jednotlivých dôkazov uvedených v spise vyplýva, že ochranná známka č. 91 991 je ako súčasť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE predmetom dlhodobého používania v Taliansku, kde je všeobecne známa a kde preto má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť.
- 27 V tomto ohľade v bode 80 až 84 napadnutého rozsudku zamietol tvrdenie, ktorým sa spochybňovala dôkazná sila uvedených dôkazov z toho dôvodu, že sa týkali obdobia po dni podania prihlášky ochrannej známky žalobkyňou. Konštatoval, že odvolací senát mohol oprávnenne rozhodnúť, že následné okolnosti umožňovali vyvodiť záver o situácii, ktorá existovala v deň podania prihlášky spoločnosťou L & D.
- 28 V bode 85 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa rovnako zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát nesprávne konštatoval mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky v Taliansku, vychádzajúc pritom výlučne zo všeobecných informácií týkajúcich sa objemu reklamy a obratu. V tomto ohľade konštatoval, na jednej strane, že judikatúra, ktorú uvádzala žalobkyňa, sa netýkala posúdenia všeobecnej známosti zapísanej ochrannej známky, ktorá už nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, a na druhej strane, že odvolací senát nevezal do úvahy len všeobecné údaje, ale aj dlhodobé používanie ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.
- 29 Súd prvého stupňa napokon v bode 86 napadnutého rozsudku zamietol tvrdenie L & D, podľa ktorého odvolací senát nesprávne vychádzal zo skutočnosti, že skoršia ochranná známka požíva ochranu v podstate v tej istej forme od roku 1954, a tým považoval dátum prihlášky ochrannej známky za dátum skutočného používania ochrannej známky CAR-FRESHNER. Súd prvého stupňa v tomto ohľade potvrdil, že sporné rozhodnutie síce skutočne konštatuje, že ochranná známka CAR-FRESHNER je zapísaná od roku 1954, ale pokiaľ ide o dlhodobé používanie, odvolací senát vychádzal z dlhodobého používania ochrannej známky ARBRE MAGIQUE v Taliansku.

- 30 Súd prvého stupňa ďalej v bodoch 89 až 96 napadnutého rozsudku konštatoval, že tovary označené ochrannou známkou ARBRE MAGIQUE a tovary označené ochrannou známkou Aire Limpio, ako aj uvedené ochranné známky, sú podobné.
- 31 Pokiaľ ide o podobnosť ochranných známk, poukázal na to, že z vizuálneho hľadiska grafický prvok obsiahnutý v ochrannej známke Aire Limpio je zjavne dominantný v celkovom dojme, ktorý z označenia vyplýva, a nápadne prevláda nad slovným prvkom.
- 32 Na rozdiel od toho, čo tvrdí L & D, celkový dojem, ktorý grafický prvok vyvoláva, je taký, že nejde o humornú postavičku, ale o obraz pripomínajúci jedľu. Grafické zobrazenie jedle teda z vizuálneho hľadiska pôsobí ako prevažujúci prvok v celkovom dojme, ktorý ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, vyvoláva. Z koncepčného hľadiska sa obe predmetné označenia spájajú so siluetou jedle. Vzhľadom na dojem, ktorý vyvolávajú, a absenciu osobitného významu výrazu „aire limpio“ u talianskej verejnosti, musí byť ich koncepčná podobnosť potvrdená.
- 33 Pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámery, Súd prvého stupňa v bodoch 100 až 102 napadnutého rozsudku konštatoval, že priemerný spotrebiteľ, ktorý predstavuje relevantnú skupinu verejnosti, má tendenciu spoliehať sa predovšetkým na obraz ochrannej známky používaný pri týchto tovaroch, teda siluetu jedle. V dôsledku toho, vzhľadom na podobnosť predmetných tovarov a vizuálnu a koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známk na jednej strane a na druhej strane na skutočnosť, že skoršia ochranná známka má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku, sa odvolací senát nedopustil omylu vyvodením záveru o existencii pravdepodobnosti zámery.
- 34 Súd prvého stupňa ďalej v bode 104 napadnutého rozsudku zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého má skoršia ochranná známka slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť z toho dôvodu, že silueta jedle má opisný charakter vo vzťahu k dotknutým tovarom, a konštatoval, že skoršia ochranná známka nie je obvyčajným zobrazením jedle, ale

je štylizovaná a vykazuje ďalšie osobitné črty a okrem toho nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o usmernenia Patentového úradu Spojeného kráľovstva, ktoré podľa žalobkyne potvrdzujú opisný charakter siluety jedle vo vzťahu k dotknutým tovarom, Súd prvého stupňa konštatoval, že sú irelevantné, lebo režim ochranných známk Spoločenstva je autonómny.

35 Súd prvého stupňa odmietol aj tvrdenia, ktorými L & D chcela preukázať, že zápis skoršej ochrannej známky mal byť zamietnutý, pretože ju na jednej strane tvorí len tvar tovaru, ktorý sa uvádza na trh pod touto ochrannou známkou a na druhej strane je tvar skoršej ochrannej známky, čiže silueta jedle, nevyhnutný na dosiahnutie požadovaného technického výsledku tovaru. V tomto ohľade v bode 105 napadnutého rozsudku uviedol, že žalobkyňa sa v rámci námietkového konania nemôže v žiadnom prípade dovolávať absolútneho dôvodu zamietnutia brániaceho platnému zápisu označenia vnútroštátnym úradom alebo ÚHVT.

36 Druhý žalobný dôvod, spočívajúci v porušení článku 73 nariadenia č. 40/94, bol zamietnutý v bodoch 113 až 118 napadnutého rozsudku. Súd prvého stupňa konštatoval, že sporné rozhodnutie jasným a nepochybným spôsobom uvádza odôvodnenie odvolacieho senátu a vyplýva z neho, že žalobkyňa mohla zaujať stanovisko ku všetkým dôkazom, na ktorých je rozhodnutie založené, ako aj k tomu, ako odvolací senát využil jednotlivé dôkazy týkajúce sa používania skorších ochranných známk.

#### **IV — Konanie pred Súdny dvorom a návrhy účastníkov konania**

37 Spoločnosť L & D vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok v plnom rozsahu,

— zrušil body 1 a 3 výrokovej časti sporného rozhodnutia v časti, v ktorej jednak čiastočne ruší rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietá zápis ochrannej známky Aire Limpio pre tovary, ktoré patria do tried 3 a 5, a jednak zaväzuje každého účastníka konania, aby znášal vlastné trovy námietkového konania a odvolacieho konania,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

<sup>38</sup> ÚHVT a Sämann navrhujú odvolanie zamietnuť a zaviazat' odvolateľku na náhradu trov konania.

## **V — O odvolaní**

### *A — O prípustnosti*

<sup>39</sup> ÚHVT a Sämann v úvode namietajú, že odvolanie je neprípustné, a tvrdia, že odvolacie dôvody, ktoré vzniesla L & D, smerujú k tomu, aby sa preskúmalo posúdenie skutkového stavu, ktoré už vykonal Súd prvého stupňa. Okrem toho Sämann tvrdí, že toto odvolanie kopíruje odôvodnenie žaloby podanej proti spornému rozhodnutiu.

<sup>40</sup> V tomto ohľade treba na úvod pripomenúť, že z článku 225 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky a že posúdenie skutkového stavu, s výnimkou prípadu jeho skreslenia, teda

nezakladá právnu otázku, ktorá ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolania (pozri rozsudky z 18. júla 2006, Rossi/ÚHVT, C-214/05 P, Zb. s. I-7057, bod 26, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, bod 53).

- 41 Treba však uviesť, že v prejednávanej veci L & D svojím odvolaním nespochybňuje len skutkové zistenia, ktoré urobil Súd prvého stupňa, ale súčasne sa domáha, prinajmenšom sčasti, konštatovania právnych väd napadnutého rozsudku.
- 42 Pokiaľ ide ďalej o námietku neprípustnosti založenú na tom, že toto odvolanie kopíruje odôvodnenie žaloby podanej na Súd prvého stupňa, ktorú navyše Sámann bližšie neupresnila, aj tú treba zamietnuť.
- 43 Z judikatúry Súdneho dvora totiž vyplýva, že pokiaľ žalobca spochybňuje výklad alebo uplatnenie práva Spoločenstva vykonané Súdom prvého stupňa, ako to robí L & D v tomto odvolaní, môžu sa právne otázky skúmané na prvom stupni nanovo prejednať v rámci odvolania (pozri v tomto zmysle najmä rozsudok z 29. apríla 2004, Komisia/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Zb. s. I-3801, bod 50).
- 44 Odvolanie preto musí byť vyhlásené za prípustné.

B — *O veci samej*

45 Na podporu odvolania L & D uvádza dva odvolacie dôvody založené na porušení článku 8 ods. 1 písm. b), ako aj článku 73 nariadenia č. 40/94.

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

46 Tento prvý odvolací dôvod sa delí na tri časti založené na neexistencii rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky č. 91 991, na neexistencii podobnosti medzi touto ochrannou známkou a ochrannou známkou Aire Limpio a napokon na neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi týmito dvoma ochrannými známkami.

a) O prvej časti prvého odvolacieho dôvodu

47 V súvislosti s prvou časťou prvého odvolacieho dôvodu sa argumentácia L & D v podstate zakladá na štyroch výhradách:

— odvodenie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky č. 91 991 z informácií týkajúcich sa ochrannej známky ARBRE MAGIQUE,

— opisný charakter ochrannej známky č. 91 991,



— existencia absolútnych dôvodov zamietnutia ochrannej známky č. 91 991 a nakoniec,

— nedostatok dôkazov na preukázanie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE.

i) Odvodenie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky č. 91 991 z informácií týkajúcich sa ochrannej známky ARBRE MAGIQUE

<sup>48</sup> Vo svojej prvej výhrade L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne odvodil mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky č. 91 991 výlučne z informácií týkajúcich sa ochrannej známky ARBRE MAGIQUE. V tejto súvislosti spochybňuje najmä to, či také odvodenie je možné urobiť za okolností, aké existujú v prejednávanej veci.

<sup>49</sup> Ako Súd prvého stupňa uviedol v bode 73 napadnutého rozsudku, podľa judikatúry Súdneho dvora môže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky vyplývať aj z jej používania ako súčasti inej zapísanej ochrannej známky. Stačí, ak v dôsledku tohto používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovar alebo službu, označené ochrannou známkou, tak, že pochádzajú od určitého podniku (pozri v tomto zmysle rozsudok Nestlé, už citovaný, body 30 a 32).

<sup>50</sup> Je síce pravda, že skutkový stav v už citovanej veci Nestlé sa líšil od okolností prejednávanej veci, to však na rozdiel od toho, čo tvrdí L & D, nemusí nevyhnutne znamenať, že túto konštatáciu, ktorá má všeobecnú platnosť, nemožno použiť na skutkové a procesné súvislosti tejto prejednávanej veci.

- 51 Skutočnosť, že uvedený rozsudok Nestlé sa týkal nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiadalo, zatiaľ čo v prejednávanej veci ide o preukázanie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky s cieľom určiť, či tu existuje pravdepodobnosť zámenny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, si nevyžaduje rozdielny prístup, ako to uviedla aj generálna advokátka v bode 51 svojich návrhov.
- 52 V dôsledku toho Súd prvého stupňa oprávnene v bode 75 napadnutého rozsudku uviedol, že za predpokladu, že ochrannú známku č. 91 991 možno považovať za súčasť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, možno preukázať mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť prvej ochrannej známky na základe dôkazov týkajúcich sa použitia a všeobecnej známosti druhej ochrannej známky.
- 53 Vzhľadom na to, že L & D sa touto výhradou snaží spochybníť konštatáciu uvedenú v bode 76 napadnutého rozsudku, podľa ktorého ochranná známka č. 91 991 tvorí súčasť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, keďže zobrazenie siluety jedle zohráva významnú, ba dokonca prevládajúcu úlohu v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE a zodpovedá označeniu ochrannej známky č. 91 991, treba uviesť, že Súd prvého stupňa v tomto ohľade urobil skutkové posúdenie.
- 54 Ako už bolo uvedené v bode 40 tohto rozsudku, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky a posúdenie skutkového stavu s výnimkou prípadu jeho skreslenia, nezakladá tak právnu otázku, ktorá ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolania.
- 55 Okrem toho, pokiaľ ide tvrdenie L & D, že posúdenie Súdu prvého stupňa, podľa ktorého obrys jedle zohráva dominantnú úlohu v ochrannej známke ARBRE MAGIQUE, je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora, stačí len uviesť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, z uvedenej judikatúry nevyplýva, že v prípade ochranných známk, ktoré pozostávajú z obrazových aj slovných prvkov, sa slovné prvky musia vždy považovať za dominantné.

56 Z uvedeného preto vyplýva, že táto výhrada sa musí zamietnuť ako čiastočne neprípustná a čiastočne nedôvodná.

ii) Opisný charakter ochranej známky č. 91 991

57 Vo svojej druhej výhrade L & D vytyka Súdu prvého stupňa skutočnosť, že v bode 104 napadnutého rozsudku zamietol jej tvrdenie, podľa ktorého má ochranná známka č. 91 991 slabú rozlišovaciu spôsobilosť z toho dôvodu, že silueta jedle má opisný charakter vo vzťahu k dotknutým tovarom.

58 V tejto súvislosti treba v prvom rade uviesť, že Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že usmernenia Patentového úradu Spojeného kráľovstva, ktoré podľa žalobkyne potvrdzujú opisný charakter siluety jedle pre dotknuté tovary, sú irelevantné. Ako Súd prvého stupňa správne uvádza, režim ochranných znáмок Spoločenstva je autonómnym systémom tvoreným súhrnom pravidiel a sledujúcim cieľe, ktoré sú preň špecifické, jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek národného systému a zákonnosť rozhodnutí odvolacieho senátu sa musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako ho vykladá súd Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. októbra 2007, *Develey/ÚHVT*, C-238/06 P, Zb. s. I-9375, body 65 a 66).

59 Pokiaľ ide o tvrdenie L & D, podľa ktorého konštatácia Súdu prvého stupňa, že ochranná známka č. 91 991 nie je len verným zobrazením jedle, je v rozpore s ostatnými zisteniami napadnutého rozsudku, stačí uviesť, že medzi touto konštatáciou a opisom uvedenej ochranej známky ako „siluety jedle“ nie je rozpor.

60 Pokiaľ ide o to, že L & D ďalej spochybňuje správnosť tejto konštatácie Súdu prvého stupňa, treba poukázať na to, že ide o skutkové posúdenie, ktoré Súdny dvor nepreskúmava.

61 Z uvedeného vyplýva, že táto výhrada sa musí zamietnuť ako čiastočne neprípustná a čiastočne nedôvodná.

iii) Existencia absolútnych dôvodov zamietnutia ochrannej známky č. 91 991

62 Tretia výhrada L & D smeruje proti bodu 105 napadnutého rozsudku, v ktorom Súd prvého stupňa odmietol jej tvrdenie, ktorým sa malo preukázať, že ochranná známka č. 91 991 má nanajvýš len veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť z toho dôvodu, že ju na jednej strane v podstate tvorí len tvar tovaru, ktorý sa uvádza na trh pod touto ochrannou známkou, a na druhej strane je tvar skoršej ochrannej známky, čiže silueta jedle, nevyhnutný na dosiahnutie požadovaného technického výsledku tovaru.

63 L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa postupoval nesprávne, keď odmietol tieto tvrdenia bez ich ďalšej analýzy a rozhodol, že „žalobkyňa sa v rámci námietkového konania nemôže v žiadnom prípade dovolávať absolútneho dôvodu zamietnutia platného zápisu označenia vnútroštátnym úradom alebo ÚHVT“.

64 V tomto ohľade treba pokázať na to, že tieto dve tvrdenia, ktoré L & D uviedla pred Súdom prvého stupňa a ktoré navyše, ako vyplýva zo spisu, neboli vznesené pred útvarmi ÚHVT, nesmerujú k spochybneniu platnosti ochrannej známky č. 91 991, ale len k preukázaniu toho, že táto ochranná známka má len veľmi slabú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

65 Skoršia ochranná známka pritom môže mať mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť nielen *per se*, ale aj vďaka všeobecnej známosti, ktorú požíva u verejnosti (pozri rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24).

66 V bodoch 78 až 88 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa určil, že ochranná známka č. 91 991 nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku vďaka všeobecnej známosti, ktorú požíva u verejnosti v tomto členskom štáte a ktorá vyplýva predovšetkým z jej dlhodobého používania ako súčasť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE a všeobecnej známosti tejto poslednej známky na území tohto členského štátu.

67 Za týchto okolností, aj za predpokladu, že L & D by sa mohla odvolávať na tvrdenie, že ochranná známka č. 91 991 má len veľmi slabú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ju tvorí len tvar tovaru, ktorý sa uvádza na trh pod touto ochrannou známkou, a tento tvar je potrebný na dosiahnutie požadovaného technického výsledku, treba konštatovať, že aj keby toto tvrdenie bolo dôvodné, v žiadom prípade by nemohlo spochybniť zistenie Súdu prvého stupňa, podľa ktorého táto ochranná známka nadobudla mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku vďaka svojej všeobecnej známosti v tomto členskom štáte.

68 Z uvedeného vyplýva, že táto výhrada je irelevantná a musí sa zamietnuť.

iv) Nedostatok dôkazov na preukázanie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE

69 Vo svojej štvrtej výhrade L & D vytýka Súdu prvého stupňa skutočnosť, že uznal ako dôvodný záver odvolacieho senátu, že ochranná známka ARBRE MAGIQUE má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť, a v dôsledku toho aj ochranná známka č. 91 991, na základe dôkazov v spornom rozhodnutí.

- 70 V tomto ohľade treba v prvom rade konštatovať, že Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že odvolací senát mohol vychádzať z údajov z obdobia, ktoré nasledovalo po dni podania prihlášky ochrannnej známky Aire Limpio.
- 71 Ako Súd prvého stupňa správne pripomenul v bode 81 napadnutého rozsudku, z judikatúry Súdneho dvora totiž vyplýva, že údaje pochádzajúce z obdobia po podaní prihlášky možno vziať do úvahy, ak umožňujú vyvodiť závery o situácii existujúcej k tomuto dátumu (pozri uznesenie z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993, bod 41).
- 72 V dôsledku toho Súd prvého stupňa oprávnene rozhodol v bodoch 82 až 84 napadnutého rozsudku, že skutočnosť, že údaje pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky ochrannnej známky, nestačí nato, aby sa spochybňovala ich dôkazná sila na účely konštatácie všeobecnej známosti ochrannnej známky č. 91 991, pokiaľ umožňujú vyvodiť závery o situácii existujúcej k dátumu podania prihlášky.
- 73 V tomto ohľade Súd prvého stupňa jasne a jednoznačne uviedol najmä to, že 50 % podiel na trhu v rokoch 1997 a 1998 mohol byť nadobudnutý len postupne, a to umožňovalo vyvodiť záver, že situácia sa značne nelíšila od situácie v roku 1996.
- 74 Po druhé treba odmietnuť výhrady L & D voči bodu 85 napadnutého rozsudku, v ktorom Súd prvého stupňa odmietol tvrdenie žalobkyne, ktorým sa snažila preukázať, že odvolací senát nesprávne konštatoval mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannnej známky v Taliansku, vychádzajúc pritom výlučne zo všeobecných informácií týkajúcich sa objemu reklamy a obratu.

- 75 Súd prvého stupňa totiž správne konštatoval, že odvolací senát pri konštatovaní všeobecnej známosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE vychádzal nielen zo všeobecných informácií týkajúcich sa objemu reklamy a obratu, ale aj z dlhodobého používania tejto ochrannej známky.
- 76 Vzhľadom na to, že toto zistenie samo osebe odôvodňuje záver, ktorý Súd prvého stupňa prijal v bode 85 napadnutého rozsudku, treba konštatovať, že druhý dôvod uvedený v uvedenom bode, podľa ktorého judikatúra uvádzaná spoločnosťou L & D sa týka nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky na zápis a nie posúdenia všeobecnej známosti zapísanej ochrannej známky, je nadbytočný.
- 77 Za týchto okolností prípadné vady tohto dôvodu nestačia nato, aby spochybnili uvedený záver Súdu prvého stupňa, a tvrdenie L & D, ktorým sa snaží tieto vady preukázať, je preto irelevantné.
- 78 Po tretie, pokiaľ ide o tvrdenie L & D, podľa ktorého Súd prvého stupňa v bode 86 napadnutého rozsudku nesprávne vychádzal z dlhodobého používania ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, pretože dátum zápisu tejto ochrannej známky považoval za dátum jej skutočného používania, treba uviesť, že nemá žiaden skutkový základ. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, Súd prvého stupňa pri preukazovaní dlhodobého používania nevychádzal z dátumu zápisu ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, ale zo skutočnosti, že používanie v Taliansku bolo preukázané, čo navyše L & D nespochybňovala. Okrem toho, keďže sa vo vzťahu k týmto zisteniam Súdu prvého stupňa nenamieta žiadne skreslenie, Súdny dvor nemôže v rámci odvolania preskúmať jeho posúdenie skutkového stavu.
- 79 Napokon, pokiaľ ide o to, že L & D ďalej spochybňuje dôkaznú hodnotu údajov o predaji a reklame z toho dôvodu, že sa týkajú názvu „ARBRE MAGIQUE“ a z toho dôvodu, že v prejednáwanej veci ide o tovary každodennej spotreby s nízkou cenou, stačí pripomenúť, že Súdom prvého stupňa vykonané posúdenie dôkazov, ktoré mu boli predložené, s výnimkou prípadu ich skreslenia, nezakladá právnu otázku, ktorá

ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora (pozri rozsudok zo 17. apríla 2008, Ferrero Deutschland/ÚHVT, C-108/07 P, bod 30).

80 Vzhľadom na to, že tvrdenia, ktoré predložila spoločnosť L & D na podporu tejto výhrady, sú irelevantné, neprípustné alebo nedôvodné, táto výhrada sa musí zamietnuť.

81 Za týchto okolností sa prvá časť prvého odvolacieho dôvodu musí zamietnuť.

#### b) O druhej časti prvého odvolacieho dôvodu

82 V tejto druhej časti spoločnosť L & D spochybňuje analýzu Súdu prvého stupňa v bodoch 91 až 96 napadnutého rozsudku, ktorej predmetom je podobnosť medzi ochrannou známkou č. 91 991 a ochrannou známkou Aire Limpio. Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že Súd prvého stupňa dospel k nesprávnemu záveru, že grafický prvok ochrannej známky Aire Limpio je zjavne dominantný v celkovom dojme a nápadne prevláda nad slovným prvkom.

83 Treba pritom konštatovať, že Súd prvého stupňa v tomto ohľade vykonal posúdenie skutkového stavu, ktoré nemôže byť predmetom kontroly zo strany Súdneho dvora vo fáze odvolania, ak žalobkyňa nenamieta jeho skreslenie.

84 Okrem toho treba dodať, že na rozdiel od toho, čo tvrdí L & D, neexistuje žiadne pravidlo, podľa ktorého by názov ochrannej známky mal byť považovaný za rozlišovací a fantazijný, pokiaľ nemá osobitný význam. Okrem toho v bode 55 tohto rozsudku sa uvádza, že z judikatúry Súdneho dvora nevyplýva, že v prípade zložených



ochranných známkok je slovný prvok vždy dominantný v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vyvoláva.

85 Z uvedeného vyplýva, že druhá časť prvého odvolacieho dôvodu je neprípustná.

c) O tretej časti prvého odvolacieho dôvodu

86 V tejto tretej časti L & D tvrdí, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď bez toho, aby zohľadnil slabú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky č. 91 991 a rozdiely medzi spornými ochrannými známkami, došiel k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámery.

87 Ako však už bolo uvedené, Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že ochranná známka č. 91 991 má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť a je vizuálne a koncepcne podobná ochrannej známke Aire Limpio.

88 Za týchto okolností sa musí tretia časť prvého odvolacieho dôvodu zamietnuť.

89 Vzhľadom na to, že nebola prijatá ani jedna časť uvádzaná na podporu prvého odvolacieho dôvodu založeného na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, tento odvolací dôvod sa musí zamietnuť.

## 2. O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94

- 90 Vo svojom druhom odvolacom dôvode L & D uvádza, že Súd prvého stupňa porušil článok 73 nariadenia č. 40/94, keď vychádzal z dôkazov, ktoré sa netýkali ochrannej známky č. 91 991, ale ochrannej známky ARBRE MAGIQUE. Odvolateľka tvrdí, že sa nemohla účinne brániť voči týmto dôkazom, keďže námietkové oddelenie a odvolací senát vylúčili ochrannú známku ARBRE MAGIQUE z porovnávej analýzy na určenie existencie pravdepodobnosti zámény.
- 91 V tomto ohľade treba v prvom rade uviesť, že podľa uvedeného ustanovenia ÚHVT svoje rozhodnutia odôvodňuje a vychádza pritom len z dôvodov, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky.
- 92 V prejednávanej veci je nesporné, že Súd prvého stupňa pri preukazovaní všeobecnej známosti ochrannej známky č. 91 991 vychádzal z tých istých dôkazov ako odvolací senát.
- 93 Sporné rozhodnutie síce konkrétne neuvádza, ktorej ochrannej známky sa uvedené dôkazy týkajú, ale treba konštatovať, že samotná L & D vo svojej žalobe podanej na Súd prvého stupňa namieta, že údaje o predaji a reklame, ktoré prijal odvolací senát, sa netýkajú ochrannej známky č. 91 991, ale v prvom rade výrobkov z názvom „ARBRE MAGIQUE“.
- 94 Okrem toho treba pripomenúť, že aj námietka spoločnosti Sämman sa zakladala na ochrannej známke ARBRE MAGIQUE a že táto spoločnosť predložila sporné dôkazy ešte vo fáze konania pred námietkovým oddelením.

95 Za týchto okolností L & D nemôže účinne tvrdiť, že nemohla zaujať stanovisko k dôkazom, ktoré Súd prvého stupňa aj odvolací senát zohľadnili.

96 Druhý odvolací dôvod preto treba odmietnuť a v dôsledku toho treba zamietnuť aj odvolanie L & D.

## **VI — O trovách**

97 Podľa článku 122 prvého odseku Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne aj o trovách konania.

98 Podľa článku 69 ods. 2 toho istého poriadku, ktorý sa na základe jeho článku 118 uplatňuje na konanie o odvolaní, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazat' L & D na náhradu trov konania a L & D nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania.

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

**1. Odvolanie sa zamieta.**

**2. L & D SA je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy