



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 8. mája 2014*

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky BIMBO DOUGHNUTS — Skoršia španielska slovná ochranná známka DOGHNUTS — Relatívne dôvody zamietnutia — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény — Samostatné rozlišovacie postavenie prvku v zloženej slovnej ochrannej známke“

Vo veci C-591/12 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 10. decembra 2012,

Bimbo SA, so sídlom v Barcelone (Španielsko), v zastúpení: C. Prat, abogado, a R. Ciullo, barrister,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Panrico SA, so sídlom v Esplugues de Llobregat (Španielsko), v zastúpení: D. Pellisé Urquiza, abogado,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot a A. Arabadžiev (spravodajca),

generálny advokát: P. Mengozzi,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 7. novembra 2013,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 23. januára 2014,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

- 1 Spoločnosť Bimbo SA (ďalej len „Bimbo“) svojím odvolaním navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie Bimbo/ÚHVT – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T-569/10, EU:T:2012:535, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým tento súd zamietol jej žalobu smerujúcu k zmene alebo subsidiárne k zrušeniu rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 7. októbra 2010 (vec R 838/2009-4) týkajúceho sa námietkového konania medzi spoločnosťami Panrico SA (ďalej len „Panrico“) a Bimbo (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1). Druhé uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009.

- 3 Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 s názvom „Relatívne dôvody zamietnutia“ stanovoval:

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

...

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

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 4 Okolnosti predchádzajúce sporu sú v bodoch 1 až 14 napadnutého rozsudku zhrnuté takto:

„1 Dňa 25. mája 2006 podala spoločnosť [Bimbo na ÚHVT] prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe nariadenia [č. 40/94], zmeneného a doplneného [nahradeného nariadením č. 207/2009].

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, je slovným označením ‚BIMBO DOUGHNUTS‘.

3 Tovary, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: ‚pekárske a cukrárske výrobky, najmä šišky‘.

4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 42/2006 zo 16. októbra 2006.

5 Dňa 16. januára 2007 podala spoločnosť [Panrico] námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary uvedené v bode 3 vyššie.

- 6 Námietka sa zakladala na viacerých skorších, národných a medzinárodných, slovných a obrazových ochranných známkach. Predovšetkým sa zakladala na španielskej slovnej ochrannej známke DOGHNUTS zapísanej 18. júna 1994 pod číslom 1288926 pre tovary zaradené do triedy 30 a zodpovedajúce tomuto opisu: ‚cukrárenské výrobky a jemné pečivo a prípravky na ich výrobu, sladkosti a cukrovinky každého druhu a prípravky na ich výrobu; cukor, čokoláda, čaj, kakao, káva a ich náhrady; vanilka, esencie a výrobky a prípravky na výrobu karamelového krému a zákuskov, jedlé čokoládové a cukrové výrobky, zmrzlina, kandizovaný cukor, čokoláda, šišky okrúhleho tvaru, žuvačky a sušienky‘.
- 7 Na podporu námietky boli predložené dôvody uvedené článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a v článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia.
- 8 Námietkové oddelenie vyhoveló námietke 25. mája 2009.
- 9 Dňa 24. júla 2009 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 10 Štvrtý odvolací senát (ďalej len ‚odvolací senát‘) žalobu [sporným rozhodnutím] zamietol. Rovnako ako námietkové oddelenie, odvolací senát len porovnal prihlasovanú ochrannú známku so skoršou španielskou slovnou ochrannou známkou DOGHNUTS (ďalej len ‚skoršia ochranná známka‘) a na základe toho dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 11 Odvolací senát uviedol, že ‚doughnut‘ je anglické slovo označujúce ‚... malý mäkký koláč v tvare hrubého prstenca vyrobeného z cesta‘. Podľa odvolacieho senátu toto slovo v španielčine neexistuje, pričom za jeho ekvivalenty možno považovať slová ‚dónut‘ alebo ‚rosquilla‘. Odvolací senát sa domnieval, že pre priemerného španielskeho spotrebiteľa (s výnimkou spotrebiteľov hovoriacich po anglicky) slovo ‚doughnut‘ neopisuje predmetné tovary, ani ich vlastnosti, a vo vzťahu k nim nemá žiadny osobitný význam. Podľa odvolacieho senátu bude väčšina spotrebiteľov vnímať skoršie označenie, ako aj prihlasované označenie, ako cudzí výraz alebo výmysel.
- 12 Odvolací senát sa okrem toho domnieval, že predmetné označenia boli podobné v rozsahu, v akom takmer identické znenie skoršej ochrannej známky predstavovalo časť prihlasovanej ochrannej známky. Predmetné ochranné známky sa tak vyznačujú priemerným stupňom vizuálnej a fonetickej podobnosti. Konceptne ich však nie je možné porovnať.
- 13 Kolidujúce ochranné známky by boli zapísané pre zhodné tovary. Skoršia ochranná známka disponuje priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.
- 14 Odvolací senát dospel k záveru, že vzhľadom na priemernú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény existuje z dôvodu priemerného stupňa vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi označeniami u príslušných spotrebiteľov pravdepodobnosť zámény všetkých sporných tovarov, ktoré boli považované za totožné.“

Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

- 5 Podanou žalobou sa spoločnosť Bimbo dožadovala zmeny sporného rozhodnutia alebo subsidiárne jeho zrušenia.
- 6 Na podporu svojho návrhu na zrušenie sporného rozhodnutia spoločnosť Bimbo uviedla dva žalobné dôvody založené po prvé na porušení článkov 75 a 76 nariadenia č. 207/2009 a po druhé na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

- 7 Všeobecný súd vyhlásil návrh na zmenu sporného rozhodnutia napadnutým rozsudkom za neprípustný a zamietol dôvody smerujúce k zrušeniu tohto rozhodnutia.

Návrhy účastníkov konania

- 8 Spoločnosť Bimbo navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a sporné rozhodnutie, ako aj zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 9 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal spoločnosť Bimbo na náhradu trov konania.
- 10 Spoločnosť Panrico navrhuje, aby Súdny dvor vyhlásil jeho vyjadrenie k žalobe za prípustné a dôvodné, potvrdil napadnutý rozsudok a zaviazal spoločnosť Bimbo na náhradu trov konania.

O odvolaní

- 11 Spoločnosť Bimbo na podporu svojho odvolania uviedla jediný odvolací dôvod pozostávajúci z dvoch častí a založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 12 Keďže v prejednávanej veci bola prihláška na zápis spornej ochrannej známky Spoločenstva podaná 25. mája 2006 a tento dátum je rozhodujúci na účely určenia uplatniteľného hmotného práva (pozri v tomto zmysle uznesenia Shah/Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, bod 2, a DMK/ÚHVT, C-346/12 P, EU:C:2013:397, bod 2), riadi sa tento spor jednak procesnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 a jednak hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 40/94.

O prvej časti jediného odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

- 13 Spoločnosť Bimbo v prvom rade uvádza, že Všeobecný súd si v odôvodnení nachádzajúcom sa v bode 97 napadnutého rozsudku zamenil pojmy „rozlišovacia spôsobilosť“ a „bezvýznamná skutočnosť“ na jednej strane a „samostatné rozlišovacie postavenie“ na druhej strane. S rozlišovacím postavením prvku v zloženej ochrannej známke nemožno totiž zameniť ani vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, ani mieru významu tohto prvku v danej ochrannej známke. Pojem „postavenie“ napovedá, že ide o označenie, ktoré musí byť posúdené vzhľadom na vlastnosti ostatných prvkov predstavujúcich dotknuté označenie.
- 14 Ďalej odôvodnenie Všeobecného súdu podľa názoru spoločnosti Bimbo stanovuje, že každá ochranná známka zložená z dvoch prvkov, z ktorých jeden je ochrannou známkou s dobrým menom a druhý ochrannou známkou s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou bez osobitného významu pre príslušnú skupinu verejnosti, sa má považovať za ochrannú známkou zloženú z dvoch prvkov so samostatným rozlišovacím postavením. Súdny dvor však už uviedol, že priemerný spotrebiteľ vníma zvyčajne ochrannú známkou ako celok, a len vo výnimočných prípadoch Súdny dvor priznal, že nemožno vylúčiť zachovanie samostatného rozlišovacieho postavenia prvku zloženej ochrannej známky v dotknutom zloženom označení.
- 15 V rovnakom zmysle Súdny dvor v bode 38 rozsudku Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368) potvrdil, že v zloženej ochrannej známke si priezvisko nezachováva v každom prípade samostatné rozlišovacie postavenie len z dôvodu, že je vnímané ako priezvisko. Konštatovanie takéhoto postavenia môže byť založené len na skúmaní všetkých rozhodujúcich skutočností prejednávanej veci.

- 16 Nakoniec spoločnosť Bimbo uvádza, že podľa jej názoru sa pojmy „zjednotený celok“ a „logická jednotka“ použité Všeobecným súdom nenachádzajú v judikatúre Súdneho dvora. Ak sa Všeobecný súd prostredníctvom týchto pojmov snažil vyjadriť, že zložená ochranná známka obsahuje rozdielne „samostatné“ prvky, neznamená to, že tieto prvky disponujú samostatným rozlišovacím postavením.
- 17 ÚHVT a spoločnosť Panrico namietajú voči dôvodnosti tvrdenia spoločnosti Bimbo. Najmä ÚHVT uvádza, že prvá časť uvedeného jediného odvolacieho dôvodu je neprípustná, keďže z bodu 97 napadnutého rozsudku vyplýva, že Všeobecný súd skúmal konkrétny význam označenia, ktorého zápis sa žiada, a posúdil tak skutkové okolnosti.

Posúdenie Súdny dvorom

- 18 Pokiaľ ide o prípustnosť prvej časti jediného uvedeného odvolacieho dôvodu, je potrebné uviesť, že spoločnosť Bimbo vytýka Všeobecnému súdu zamenenie určitých právnych pojmov, nedodržanie pravidla, podľa ktorého samostatné rozlišovacie postavenie prvku zloženej ochrannej známky môže byť konštatované len vo výnimočnom prípade, a použitie cudzej terminológie v judikatúre danej oblasti. Následne v rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT, spoločnosť Bimbo nepožaduje od Súdneho dvora nové posúdenie skutočností, ale vytýka Všeobecnému súdu nesprávne právne posúdenie. Z toho dôvodu je táto časť odvolacieho dôvodu prípustná.
- 19 Po vecnej stránke je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosťou zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že dotknuté tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené (pozri rozsudky ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 33, a Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, EU:C:2007:539, bod 32).
- 20 Existencia pravdepodobnosti zámery v mysli verejnosti sa musí posúdiť celkovo s prihliadnutím na všetky rozhodujúce skutočnosti prejednávanej veci (pozri v tomto zmysle rozsudky SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 22; ÚHVT/Shaker, EU:C:2007:333, bod 34, a Nestlé/ÚHVT, EU:C:2007:539, bod 33).
- 21 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich ochranných známk sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení uvedenej pravdepodobnosti zohráva skutočnosť, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ dotknutých tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku spravidla ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri v tomto zmysle rozsudky SABEL, EU:C:1997:528, bod 23; ÚHVT/Shaker, EU:C:2007:333, bod 35, a Nestlé/ÚHVT, EU:C:2007:539, bod 34).
- 22 Posúdenie podobnosti medzi dvomi ochrannými známkami sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť skúmaním predmetných ochranných známk, pri ktorom bude každá z nich posudzovaná ako celok (rozsudok ÚHVT/Shaker, EU:C:2007:333, bod 41).
- 23 Celkovému dojmu, ktorý v pamäti verejnosti vyvoláva kombinovaná ochranná známka, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viacero jej zložiek. Posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku však možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudky ÚHVT/Shaker, EU:C:2007:333, body 41 a 42, ako aj Nestlé/ÚHVT, EU:C:2007:539, body 42 a 43, ako aj citovaná judikatúra).

- 24 V tejto súvislosti Súdny dvor zdôraznil, že nie je vylúčené, že si skoršia ochranná známka používaná treťou osobou v zloženom označení obsahujúcom obchodné meno tejto tretej osoby zachová samostatné rozlišovacie postavenie. Preto na účely určenia pravdepodobnosti zámeny stačí, aby z dôvodu samostatného rozlišovacieho postavenia, ktoré si skoršia ochranná známka zachováva, verejnosť pripisovala takisto majiteľovi tejto ochrannej známky pôvod tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zložené označenie (rozsudok Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, body 30 a 36, ako aj uznesenie Perfetti Van Melle/ÚHVHT, C-353/09 P, EU:C:2011:73, bod 36).
- 25 Prvok zloženého označenia si však nezachováva takéto samostatné rozlišovacie postavenie, ak spolu s ďalším prvkom alebo ďalšími prvkami označenia tvorí celok s odlišným zmyslom v porovnaní s významom uvedených prvkov posudzovaných osobitne (pozri v tomto zmysle uznesenie ecoblue/ÚHVHT a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, bod 47; rozsudok Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368, body 37 a 38, ako aj uznesenie Perfetti Van Melle/ÚHVHT, EU:C:2011:73, body 36 a 37).
- 26 V prejednávanej veci Všeobecný súd v bodoch 79 a 81 napadnutého rozsudku konštatoval, že ak by sme aj predpokladali, že prvok „bimbo“ mal v ochrannej známke, ktorej zápis sa žiada, dominantné postavenie, prvok „doughnuts“ nebol v celkovom dojme, ktorý vyvolávala daná ochranná známka, zanedbateľný, a preto sa pri porovnaní kolidujúcich ochranných známk musel zohľadniť.
- 27 V bode 97 napadnutého rozsudku Všeobecný súd zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že prvok „doughnuts“ nemá pre príslušnú skupinu verejnosti význam, netvoril spolu s ďalším prvkom označenia celok s odlišným zmyslom v porovnaní s významom uvedených prvkov posudzovaných osobitne. Všeobecný súd tak prišiel k záveru, že prvok „doughnuts“ si v rámci ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada, zachovával samostatné rozlišovacie postavenie, a preto sa pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny musel zohľadniť.
- 28 V bode 100 napadnutého rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že vzhľadom na všetky rozhodujúce skutočnosti prejednávanej veci celkové posúdenie potvrdilo záver odvolacieho senátu, podľa ktorého existuje pravdepodobnosť zámeny.
- 29 Všeobecný súd tak neprijal záver o existencii pravdepodobnosti zámeny na základe jediného konštatovania, že prvok „doughnuts“ disponuje v prihlasovanej ochrannej známke samostatným rozlišovacím postavením, ale ho prijal na základe celkového posúdenia, ktoré obsahovalo rozdielne etapy preskúmania vyplývajúce z judikatúry uvedenej v bodoch 19 až 25 tohto rozsudku a v rámci ktorého zohľadnil rozhodujúce skutočnosti prejednávanej veci. Správne tak uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 30 Ďalšie tvrdenia uvedené spoločnosťou Bimbo nie sú v rozpore s týmto zistením.
- 31 Keďže spoločnosť Bimbo vytýka Všeobecnému súdu v prvom rade skutočnosť, že v bode 97 napadnutého rozsudku použil pojmy „rozlišovacia spôsobilosť“ a „bezvýznamná skutočnosť“, stačí uviesť, že Všeobecný súd sa v tomto bode obmedzil na zamietnutie nárokov spoločnosti Bimbo, ktorých cieľom bolo preukázať, že z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prvku „doughnuts“ sa tento prvok nesmie zohľadniť pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny.
- 32 Všeobecný súd tak doplnil svoje posúdenie nachádzajúce sa v bode 81 napadnutého rozsudku, podľa ktorého uvedený prvok nebol v celkovom dojme, ktorý vyvoláva ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, zanedbateľný, a preto sa pri porovnaní kolidujúcich ochranných známk musel zohľadniť. Preto zo strany Všeobecného súdu nedošlo k zameneniu predmetných pojmov.
- 33 Ďalej v rozsahu, v akom spoločnosť Bimbo uvádza, že Všeobecný súd nedodrжал pravidlo, podľa ktorého konštatovanie samostatného rozlišovacieho postavenia prvku zloženého označenia predstavuje výnimku, ktorá musí byť riadne odôvodnená vzhľadom na všeobecné pravidlo, podľa ktorého vníma

spotrebiteľ ochrannú známku spravidla ako celok, je potrebné uviesť, že preskúmanie existencie alebo neexistencie samostatného rozlišovacieho postavenia jedného z prvkov zloženého označenia smeruje k určeniu tých z uvedených prvkov, ktoré budú vnímané cieľovou skupinou verejnosti.

- 34 Ako totiž uviedol generálny advokát v bodoch 25 a 26 svojich návrhov, v každom individuálnom prípade je potrebné prostredníctvom najmä analýzy zložiek označenia a ich relatívnej váhy vo vnímaní cieľovej skupiny verejnosti určiť celkový dojem, ktorý ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, vyvoláva v pamäti uvedenej verejnosti, a pristúpiť následne k posúdeniu pravdepodobnosti zámeny s ohľadom na tento celkový dojem a všetky rozhodujúce skutočnosti prejednávanej veci.
- 35 Na jednej strane sa však určenie prvkov zloženého označenia prispievajúcich k celkovému dojmu, ktorý toto označenie vyvoláva v pamäti cieľovej skupiny verejnosti, uskutoční pred celkovým posúdením pravdepodobnosti zámeny predmetných označení. Ako je uvedené v bode 21 tohto rozsudku, takéto posúdenie musí byť založené na celkovom dojme, ktorý vyvolávajú kolidujúce ochranné známky, keďže priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku spravidla ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily. Preto sa nemožno domnievať, že ide o výnimku, ktorá musí byť vzhľadom na toto všeobecné pravidlo riadne odôvodnená.
- 36 Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že individuálne posúdenie každého označenia, ako ho požaduje ustálená judikatúra Súdneho dvora, sa má uskutočniť v závislosti od konkrétnych okolností prípadu a nemôže sa tak považovať za podriadené všeobecným domnienkam. Ako v bode 24 svojich návrhov uviedol generálny advokát, predovšetkým z judikatúry prijatej po rozsudku Medion (EU:C:2005:594) vyplýva, že Súdny dvor v tomto rozsudku nezaviedol výnimku zo zásad upravujúcich posúdenie pravdepodobnosti zámeny.
- 37 Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenie zhrnuté v bode 16 tohto rozsudku, je nutné konštatovať, že výrazy „zjednotený celok“ a „logická jednotka“ použité Všeobecným súdom v bode 97 napadnutého rozsudku zodpovedajú pojmu „celok s odlišným zmyslom“, ktorý použil Súdny dvor v judikatúre uvedenej v bode 25 tohto rozsudku.
- 38 Z vyššie uvedených odôvodnení vyplýva, že posúdenie Všeobecného súdu nie je poznačené nesprávnym právnym posúdením, ako uvádza spoločnosť Bimbo, a preto musí byť prvá časť jediného uvedeného odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

O druhej časti jediného odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

- 39 Spoločnosť Bimbo sa v prvom rade domnieva, že Všeobecný súd založil svoje konštatovanie o existencii pravdepodobnosti zámeny na predpoklade, podľa ktorého má prvok „doughnuts“ samostatné rozlišovacie postavenie, bez toho, aby zohľadnil všetky ostatné rozhodujúce skutočnosti prejednávanej veci.
- 40 Všeobecný súd tak nezohľadnil, že ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, je charakteristická svojím prvým prvkom „bimbo“, ktorý predstavuje v Španielsku ochrannú známku s veľmi dobrým menom pre tovar, pre ktoré sa zápis tejto ochrannej známky žiada. Rovnako tiež neuviedol, že skoršia ochranná známka nemá vysokú alebo osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť a že pojem „doughnuts“ nie je v ochrannej známke, ktorej zápis sa žiada, identicky reprodukovaný.
- 41 Ďalej spoločnosť Bimbo uvádza, že ochranná známka s dobrým menom tvoriaca prvý prvok zloženej ochrannej známky umožňuje obvykle zabrániť skutočnosti, aby sa celkový dojem vyvolaný touto ochrannou známkou vnímal príslušnou skupinou verejnosti ako dojem, ktorý prisudzuje pôvod predmetného tovaru majiteľovi skoršej ochrannej známky alebo ekonomicky prepojeným podnikom.

- 42 Preto podľa názoru spoločnosti Bimbo, aby mohol Všeobecný súd konštatovať pravdepodobnosť zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, musel uviesť dôvody, na základe ktorých mohla ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, v prejednávanej veci výnimočne viesť k pravdepodobnosti zámény vzhľadom na celkový dojem, ktorý vyvoláva u príslušnej skupiny verejnosti.
- 43 Nakoniec sa spoločnosť Bimbo domnieva, že Všeobecný súd pri posúdení pravdepodobnosti zámény nezohľadnil riadne okolnosť, podľa ktorej v protiklade so zvyklosťami v obchodnom odvetví týkajúcom sa veci, ktorá viedla k prijatiu rozsudku Medion (EU:C:2005:594), by bolo v pekárskom odbore veľmi neobvyklé uzatvárať obchodné dohody alebo sa združovať na účely poskytnutia výrobkov.
- 44 ÚHVT a spoločnosť Panrico spochybňujú tvrdenie spoločnosti Bimbo.

Posúdenie Súdny dvorom

- 45 V prvom rade, ako uvádza v bodoch 37 až 42 svojich návrhov generálny advokát, vzhľadom na odôvodnenie nachádzajúce sa najmä v bodoch 91 až 100 napadnutého rozsudku, nemožno Všeobecnému súdu vytýkať, že dospel k pravdepodobnosti zámény medzi kolidujúcimi označeniami automaticky na základe konštatovania samostatného rozlišovacieho postavenia prvku „doughnuts“ v prihlasovanej ochrannej známke.
- 46 Z týchto bodov totiž vyplýva, že Všeobecný súd vykonal celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény a na tento účel zohľadnil rozhodujúce skutočnosti v prejednávanej veci. Okrem toho je toto posúdenie založené na podrobnom preskúmaní všetkých skutočností uvedených spoločnosťou Bimbo, uvedenom v bodoch 52 až 89 napadnutého rozsudku, a najmä na dobrom mene tejto ochrannej známky. Tvrdenie uvedené v tejto súvislosti danou spoločnosťou pred Súdny dvorom tak poskytuje nesprávne pochopenie tohto rozsudku a musí byť z tohto dôvodu zamietnuté.
- 47 Ďalej vzhľadom na konštatovania uvedené v bodoch 33 a 34 tohto rozsudku, tvrdenie zhrnuté v bodoch 41 a 42 tohto rozsudku poskytuje nesprávny výklad príslušnej judikatúry a musí byť z tohto dôvodu zamietnuté.
- 48 Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Bimbo zhrnuté v bode 43 tohto rozsudku, stačí konštatovať, že ako správne uviedol ÚHVT, toto tvrdenie bolo po prvýkrát uvedené až pred Súdny dvorom, a preto musí byť v súlade s ustálenou judikatúrou zamietnuté ako neprípustné.
- 49 Preto musí byť druhá časť jediného odvolacieho dôvodu uvedeného spoločnosťou Bimbo zamietnutá ako sčasti neprípustná a sčasti nedôvodná.
- 50 Z toho vyplýva, že jediný dôvod uvedený na podporu odvolania je nutné zamietnuť, rovnako ako celé odvolanie.

O trovách

- 51 Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne o trovách konania. Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe jeho článku 184 ods. 1 na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 52 Keďže spoločnosť Bimbo nemala vo veci úspech a ÚHVT, ako aj spoločnosť Panrico to v tomto zmysle navrhli, je potrebné zaviazat ju na náhradu trov konania.

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

- 1. Odvolanie sa zamieta.**
- 2. Spoločnosť Bimbo SA je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy