

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 15. júna 2005\*

Vo veci T-7/04,

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**, so sídlom vo Vietri sul Mare (Taliansko),  
v zastúpení: F. Sciaudone, advokát,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: M. Capostagno, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

\* Jazyk konania: taliančina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Limiñana y Botella, SL**, so sídlom v Monforte del Cid (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. októbra 2003 (vec R 933/2002-2), týkajúceho sa námietkového konania medzi Limiñana y Botella, SL a Shaker di L. Laudato & C. Sas,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
(tretia komora),

v zložení: predseda komory M. Jaeger, sudcovia J. Azizi a E. Cremona,

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 7. januára 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. mája 2004,

po pojednávaní z 20. januára 2005,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobkyňa podala 20. októbra 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚVHT) 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 (ďalej len „nariadenie č. 40/94“).
- 2 Prihláška ochrannej známky sa týkala tohto obrazového označenia:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 29, 32 a 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známkov z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 29: „Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené alebo varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky“,

— trieda 32: „Pivá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“,

— trieda 33: „Alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“.

4 Listom z 23. novembra 1999 ÚHVT vyzval žalobkyňu, aby obmedzila svoju prihlášku, domnievajúc sa, že žalobkyňou podaná prihláška čiastočne nemôže byť zapísaná na základe článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 40/94.

5 Zvlášť ÚHVT vyzval na späťvzatie prihlášky pre výrobky patriace do triedy 32 — nealkoholické nápoje, pretože podľa jeho názoru ak by označenie „limoncello della costiera amalfitana“ bolo použité pre označenie súčasne výrobkov tejto triedy a výrobkov triedy 33 zoskupujúcej alkoholické nápoje, bolo by možné uviesť spotrebiteľa do omylu, pretože by uveril, že fľaška takto označená obsahuje všeobecne známy likér nazvaný „limoncello“, hoci tomu tak nie je. Okrem toho

ÚHVT vyzval žalobkyňu, aby obmedzila zoznam výrobkov triedy 33 na „citrónové likéry pochádzajúce z amalfitánskeho pobrežia“, keďže ochranná známka by bola klamlivá, ak by predmetný likér mal odlišný pôvod berúc do úvahy skutočnosť, že Sorrente a pohraničná oblasť majú dobré meno súvisiace s osobitným výrobkom a že preto jeho pôvod je rozhodujúci pre výber spotrebiteľa.

- 6 Po tomto zásahu zo strany ÚHVT žalobkyňa obmedzila svoju prihlášku, pokiaľ ide o výrobky triedy 33, na citrónový likér pochádzajúci z amalfitánskeho pobrežia.
  
- 7 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená 17. apríla 2000 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 30/00.
  
- 8 Dňa 1. júna 2000, Limiñana y Botella, SL (ďalej len „námietateľ“) podal námietku na základe článku 42 ods. 1 nariadenia 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.
  
- 9 Ako dôvod na podporu svojej námietky uviedol pravdepodobnosť zámeny uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou na jednej strane, keďže sa týka výrobkov triedy 33 Niceskej dohody, a na strane druhej slovnou ochrannou známkou námietateľa vzťahujúcou sa tiež na výrobky triedy 33, zapísanou v roku 1996 Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky), nazvanou:

„LIMONCHELO“.

- 10 Rozhodnutím z 9. septembra 2002, námietkové oddelenie ÚHVT vyhoveló námietke a zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky.
- 11 Námietkové oddelenie odôvodnilo svoje rozhodnutie tým, že v podstate existovala pravdepodobnosť zámény na španielskom trhu v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou vzhľadom na zhodnosť predmetných výrobkov a podobnosť ochranných známok. Pokiaľ ide o podobnosť, námietkové oddelenie dospelo k tomuto záveru po rozbere vizuálnych, fonetických a koncepčných podobností predmetných ochranných známok, z ktorých vyplýva podľa ÚHVT, že existujú vizuálne a fonetické podobnosti medzi prevládajúcim prvkom prihlasovanej ochrannej známky, ktorý tvorí pojem „limoncello“, a skoršou ochrannou známkou.
- 12 Dňa 7. novembra 2002 žalobkyňa podala odvolanie na ÚHVT v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 13 Rozhodnutím z 24. októbra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát zamietol odvolanie žalobkyne. Odvolací senát sa v podstate domnieval, po tom čo zdôraznil, že výrobky skoršej ochrannej známky sa zhodujú s výrobkami prihlasovanej ochrannej známky, že prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky je pojem „limoncello“ a že prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka sú vizuálne a foneticky navzájom veľmi blízke, takže existuje pravdepodobnosť zámény medzi týmito dvoma ochrannými známkami.

## Návrhy účastníkov konania

14 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil a/alebo zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že námietka sa zamietla a že prihláška žalobkyne sa zapíše,
  
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

15 Žalovaný navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
  
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

16 Počas pojednávania žalobkyňa spresnila, že domáhajúc sa „zrušenia a/alebo zmeny napadnutého rozhodnutia“ v skutočnosti navrhuje ako zrušenie, tak aj zmenu napadnutého rozhodnutia.

## Právny stav

- 17 Žalobkyňa uvádza tri dôvody na podporu svojich návrhov. Domnieva sa, že v napadnutom rozhodnutí ÚHVT po prvé porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po druhé zneužil právomoc a po tretie porušil povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia. Žalovaný popiera každý z týchto dôvodov.

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

*A — Tvrdenia účastníkov konania*

1. Tvrdenia žalobkyne

a) Tvrdenia všeobecného charakteru

- 18 Na rozdiel od žalovaného sa žalobkyňa domnieva, že podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a jej ochrannou známkou nie sú dostatočné. V dôsledku toho neexistuje pravdepodobnosť zámenny medzi ochrannými známkami, takže zápis jej ochrannej známky nemôže byť zamietnutý na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.



- 19 Žalobkyňa podopiera svoje stanovisko, tvrdiac, že rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, ako aj podobnosť medzi rozpornými ochrannými známkami v danom prípade chýba.

b) Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky

- 20 Žalobkyňa je v podstate toho názoru, že skoršia ochranná známka nemá žiadnu osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť a že výrobok, ktorý je predmetom tejto žaloby, bol mimoriadne všeobecne známy. Žiaden z týchto prvkov však ÚVHT nevzal do úvahy.
- 21 Na podporu svojho stanoviska sa žalobkyňa odvoláva na skutočnosť, že vo všeobecnom používaní slovo „limoncello“ označuje v Španielsku, v Taliansku a vo zvyšku sveta pôvodný likér z amalfitínskeho pobrežia pripravovaný s citrónovými kôrkami a nie výlučne nápoj vyrábaný namietateľom. V tejto súvislosti žalobkyňa predkladá úryvky z internetových stránok a domnieva sa, že tak ako namietateľ vo svojich pripomienkach z 11. apríla 2003, aj ÚHVT vo svojom liste z 23. novembra 1999, pripustili toto všeobecné používanie.
- 22 Takto v rozpore s tým, čo vyplýva z pripomienok namietateľa z 11. apríla 2003, pojem „limonchelo“ je jednoduchý preklad pojmu „limoncello“ do španielčiny, ktorý opisuje všeobecným spôsobom likér pripravovaný s citrónovými kôrkami a z alkoholu. V tejto súvislosti žalobkyňa odkazuje na výsledky vyhľadávania vykonávaných na internete na základe slova „limonchelo“ a na existenciu nespočetného množstva podobných ochranných známk v Španielsku, čo nakoniec uznal aj sám namietateľ.

- 23 Žalobkyňa usudzuje, že v danom prípade skoršia ochranná známka má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je pravdepodobnosť zámény malá, z čoho vyplýva povinnosť ÚHVT posudzovať veľmi prísne prvky, ktoré môžu založiť zhodnosť alebo podobnosť medzi oboma predmetnými ochrannými známkami.

c) Podobnosť medzi predmetnými ochrannými známkami

- 24 Pokiaľ ide o vizuálne porovnávanie, žalobkyňa je toho názoru, že v podstate jej ochranná známka vykazuje dôležité vizuálne rozdiely vzhľadom na skoršiu ochrannú známku. Osobitne sa odvoláva na používanie taliančiny, písmen nasledujúcich po písmenách „limonc“, slovných prvkov „della costiera amalfitana“ a „shaker“, grafického znázornenia, početných typografických rozdielov a na použité farby.
- 25 Pokiaľ ide o fonetické porovnávanie, žalobkyňa si v zásade myslí, že odvolací senát pochybil, keď priznal výlučnú dôležitosť pojmu „limoncello“ a keď považoval slovné spojenie „della costiera amalfitana“ za slovné prvky, ktoré neprevládajú a nie sú podstatné, a to v rozpore s judikatúrou a rozhodovacou praxou, podľa ktorých všetky náležité faktory musia byť vzaté do úvahy počas posudzovania pravdepodobnosti zámény vo vedomí spotrebiteľov.
- 26 Žalobkyňa sa tiež domnieva, že porovnávanie dvoch ochranných znáмок ukazuje, že fonetické prvky spoločné obom označeniam sú iba prvé dve slabiky „li“ a „mon“, zatiaľ čo nasledujúce slabiky „chelo“ a „cello“ a slovné spojenie „della costiera amalfitana“ sú z fonetického hľadiska rozdielne.

- 27 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, na jednej strane žalobkyňa zastáva názor, že ÚVHT mal analyzovať osobitne dobré meno, ktoré má územie, odkiaľ pochádza jej výrobok, teda amalfitánske pobrežie. Žalobkyňa v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29) a zdôrazňuje, že ÚVHT vyzdvihol rozhodujúci charakter zemepisného pôvodu výrobku pre výber spotrebiteľa vo svojom liste z 23. novembra 1999.
- 28 Pojmy „limonchelo“ a „limoncello della costiera amalfitana“ vyvolávajú u priemerného spotrebiteľa nepochybne rozdielne predstavy. Pojem „della costiera amalfitana“ sa vzťahuje na stanovené zemepisné miesto tak dobre známe španielskym spotrebiteľom, že sa nemôžu domnievať, že tento výrobok vyrobil ten istý podnik v tej istej zemepisnej oblasti ako výrobok, ktorý je vyrábaný pod ochrannou známkou LIMONCHELO. Potom pripojený pojem „della costiera amalfitana“ spolu s pojmom „limoncello“ tvoria podľa žalobkyne logický celok veľmi odlišný od skoršej ochrannej známky.
- 29 Na strane druhej sa žalobkyňa domnieva, že ÚHVT mal rozobrať objektívne podmienky, za ktorých ochranné známky môžu byť vystavené konkurencii na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 57]. V tejto súvislosti žalobkyňa zdôrazňuje, že španielsky spotrebiteľ nemôže byť uvedený do omylu a uveriť, že výrobok nesúci ochrannú známku LIMONCHELO, na ktorého etikete sa objavili tri citróny, symbol Distileria Toris, a výrobok, na ktorom sa nachádza etiketa „limoncello della costiera amalfitana“, pochádzajú v skutočnosti od toho istého podniku.
- 30 Odvolávajúc sa na rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 54), žalobkyňa uvádza, že zjavná vizuálna a fonetická podobnosť môže byť potlačená, ak aspoň jedna z dvoch ochranných známok má jasný a rozhodujúci zmysel v očiach príslušnej verejnosti. Žalobkyňa usudzuje, že v danom

prípade priemerný španielsky spotrebiteľ okamžite postrehne, že jeho výrobok je taliansky likér, teda typický taliansky likér, pripravovaný s citrónmi z amalfitánskeho pobrežia a vyrobený v Taliansku.

- 31 Teda na základe všetkých predchádzajúcich úvah si žalobkyňa myslí, že hoci existuje čiastočná podobnosť medzi výrazmi tvoriacimi predmetné ochranné známky, slabá rozlišovacia spôsobilosť pojmu „limoncello“ a jej španielsky preklad „limonchelo“, a tak isto početné vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely medzi predmetnými známkami vylučujú pravdepodobnosť zámény u príslušnej verejnosti. Rozhodnutie zamietajúce zápis ochrannej známky žalobkyne je v dôsledku toho nezákonné.

## 2. Tvrdenia žalovaného

- 32 Žalovaný nesúhlasí s tvrdeniami žalobkyne, ktoré uviedla na podporu svojich návrhov, a domnieva sa, že porovnávací rozbor, ktorý je v pozadí posúdenia pravdepodobnosti zámény, tak ako ho urobil odvolací senát, ako aj námietkové oddelenie, je opodstatnený.
- 33 Žalovaný sa domnieva, že odvolací senát správne zdôraznil, že pojem „limoncello“ tvorí prevládajúcu časť prihlasovanej ochrannej známky. Tento pojem je podľa žalovaného prvok, ktorý identifikuje a charakterizuje túto ochrannú známku v očiach priemerných španielskych spotrebiteľov predstavujúcich v danom prípade referenčnú verejnosť. Žalovaný v tejto súvislosti zdôrazňuje ústredné uprednostnené postavenie a prevládajúci rozmer pojmu „limoncello“ vzhľadom na iné prvky prihlasovanej ochrannej známky.

- 34 Žalovaný v dôsledku toho považuje za zjavné, že pojem „limoncello“ patriaci prihlasovanej ochrannej známke a „limonchelo“ viažuci sa na skoršiu ochrannú známku sa môžu javiť z vizuálneho a fonetického hľadiska takmer zhodné vo vnímaní priemerným španielskym spotrebiteľom. Pokiaľ ide o ich rozlišovaciu spôsobilosť, oba pojmy sú zložené z desiatich písmen, z ktorých deväť sa zhoduje, odlišujú ich iba písmena „l“ a „h“, ktoré majú obmedzený účinok, pretože sú umiestnené vo vnútri oboch slov. Potom žalovaný uvádza, že takmer dokonalá zhodnosť medzi španielskou výslovnosťou skoršej ochrannej známky LIMON-CHELO so správnou výslovnosťou talianskeho pojmu „limoncello“ zapríčiňuje silnú podobnosť z fonetického hľadiska.
- 35 Žalovaný tiež uvádza, že si je plne vedomý významu pojmu „limoncello“ v talianskom jazyku, ale že v danom prípade táto okolnosť nespochybňuje vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť tohto pojmu v očiach španielskej verejnosti. V súčasnosti neexistujú určité prvky, ktoré by umožňovali sa domnievať, že priemerný španielsky spotrebiteľ prisudzuje slovu „limoncello“ presnú a stanovenú významovú hodnotu.
- 36 V dôsledku toho žalovaný spochybňuje tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého pojem „limonchelo“ je španielskym znením talianskeho slova „limoncello“ uznaným na celom svete a najmä v Španielsku ako generický pojem určujúci určitý druh likéru. Podľa žalovaného neexistuje žiaden objektívny prvok, ktorý by podporoval názory druhého účastníka konania. Navyiac žalovaný uvádza, že na základe článku 74 nariadenia č. 40/94 nepatrí do pôsobnosti ÚHVT nahradiť účastníkov konania pri hľadaní dôkazov, ktoré preukazujú, že pojem „limoncello“ sa stal vo svojich možných gramatických významoch (pozri napríklad „limonchelo“) generickým pojmom vo vnímaní španielskej verejnosti. V tejto súvislosti žalovaný uvádza, že podkladový materiál predložený žalobcom, ktorý spočíva v úryvkoch z internetových stránok, v žiadnom prípade neodkazuje na španielsku verejnosť a že list z 23. novembra 1999 sa zakladá na skutkových a právnych okolnostiach odlišných od tých, ktoré majú súvis s rozborom pravdepodobnosti zámény medzi ochrannými značkami.

- 37 Žalovaný sa domnieva, že v danom prípade skoršia ochranná známka má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na skutočnosť, že je zapísaná na vnútroštátnej úrovni. V dôsledku toho si myslí, že sa treba obmedziť na to, aby skoršia ochranná známka, ako taká, bola chránená voči neskoršej ochrannej známke, ktorá z nej preberá prevládajúci a rozlišujúci prvok.
- 38 Žalovaný tiež poukazuje na významné podobnosti tejto právnej veci s vecou, o ktorej Súd prvého stupňa rozhodol rozsudkom z 23. októbra 2002, *Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Zb. s. II-4335).
- 39 Podľa žalovaného Súd prvého stupňa zdôraznil v poslednej uvedenej právnej veci dôležitosť posúdenia pravdepodobnosti zámeny posudzovanej podľa príslušnej verejnosti a osobitnejšie vnímanie rozporných ochranných znáмок, ktoré referenčný spotrebiteľ má na základe svojich vlastných základných jazykových znalostí. Z toho vyplýva, že aj keď pojem má vlastný význam v jazyku, ktorý však nie je základným jazykom referenčného spotrebiteľa, a neexistujú prvky umožňujúce preukázať, že uvedený spotrebiteľ chápe predmetný pojem v spomenutom význame, tento pojem sa bude môcť určite objaviť ako prevládajúca časť z hľadiska rozlišovacieho ochranného známky, ktorej je súčasťou.
- 40 Na základe predchádzajúcich úvah, sa žalovaný domnieva, že napadnuté rozhodnutie je dôvodné. Podľa žalovaného, opierajúc sa o zásadu vzájomnej závislosti medzi označeniami a výrobkami pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, odvolací senát mohol byť v súlade s právom toho názoru, že prvky podobnosti zistené medzi ochrannými známkami (a pozorovateľné najmä vďaka takmer zhodnosti pojmov „limonchelo“ a „limoncello“) mohli zapríčiniť pravdepodobnosť zámeny na španielskom trhu, pretože rozporné výrobky boli zhodné (čo nepopiera ani žalobkyňa). Odvolací senát takto potvrdil v súlade s právom rozhodnutie, ktorým sa vyhovel námietke z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

B — *Posúdenie Súdom prvého stupňa*

## 1. Úvodné úvahy

- 41 V súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky sa nezapíše ochranná známka, ak vzhľadom na jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, ktoré obidve známky označujú, existuje pravdepodobnosť zámény vo vedomí verejnosti územia, na ktorom skoršia ochranná známka je chránená.
- 42 Ďalej na základe článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 sa pod skoršími ochrannými známkami chápu ochranné známky zapísané v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 43 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, bod 30 a tam citovanú judikatúru].
- 44 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámény posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb (pozri rozsudok GIORGIO BEVERLY HILLS, už citovaný v bode 43 vyššie, body 31 až 33 a tam citovanú judikatúru).

- 45 V prejednávanej veci skoršia ochranná známka je slovnou ochrannou známkou zapísanou a chránenou v Španielsku. Inak predmetné výrobky sú výrobky určené na bežnú spotrebu. Preto treba vziať do úvahy hľadisko príslušnej verejnosti tvorenej priemernými španielskymi spotrebiteľmi, a to s cieľom posúdiť pravdepodobnosť zámény v prejednávanej veci.
- 46 Po stanovení príslušnej verejnosti treba porovnať na jednej strane medzi dotknutými výrobkami a na strane druhej rozpornými označeniami.

## 2. Porovnanie výrobkov

- 47 Pokiaľ ide o porovnanie dotknutých výrobkov, treba poznamenať, že odvolací senát usúdil, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, zahrnovali výrobky, ktorých sa týka prihlasovaná ochranná známka bez toho, že by to popierali účastníci konania. Je teda nutné skonštatovať existenciu zhodnosti medzi spomenutými výrobkami.

## 3. Porovnanie označení

### a) Úvodné úvahy

- 48 Pokiaľ ide o porovnanie medzi spornými ochrannými známkami, dôležité je zdôrazniť najskôr to, že v prejednávanej veci prihlasovaná ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou skladajúcou sa zo slovných a obrazových prvkov, zatiaľ čo skoršia ochranná známka je čisto slovnou ochrannou známkou.



- 49 Následne Súd prvého stupňa uvádza, že pokiaľ ide o podobnosť rozporných označení, z judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (pozri rozsudok BASS, už citovaný v bode 30 vyššie, bod 47 a tam citovanú judikatúru).
- 50 V dôsledku toho je opodstatnené sa domnievať, že kombinovaná ochranná známka, ktorej jeden z prvkov je zhodný alebo podobný inej ochrannej známke, môže byť považovaná za podobnú inej ochrannej známke, len ak tento prvok je prevládajúci prvok v celkovom dojme, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka. Ide o prípad, keď tento prvok prevláda v samotnom obraze tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti tak, že všetky ďalšie zložky ochrannej známky sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 33, potvrdený uznesením Súdneho dvora ako odvolacím súdom z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P, Zb. s. I-3657).
- 51 Toto posúdenie nevedie k tomu, aby sa vzala do úvahy len zložka kombinovanej ochrannej známky a porovnávala sa s inou ochrannou známkou. Naopak, treba uskutočniť porovnávanie medzi predmetnými ochrannými známkami a skúmajúc ich hodnotiť každú v rámci celku. Toto však nevylučuje, že celkový dojem, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka v pamäti príslušnej verejnosti, môže za určitých okolností prevládať nad jednou alebo viacerými zložkami (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 34).
- 52 Počas posudzovania prevládajúceho charakteru jednej alebo viacerých určených zložiek kombinovanej ochrannej známky treba vziať do úvahy najmä vnútorné vlastnosti každej z týchto zložiek porovnávajúc ich s vlastnosťami iných zložiek. Okrem toho a druhorado môže byť vzaté do úvahy umiestnenie týkajúce sa rôznych zložiek vo vyobrazení kombinovanej ochrannej známky (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 35).

- 53 Konkrétne z toho vyplýva, že odvolací senát mal skúmať, aká zložka prihlasovanej ochrannej známky môže na základe svojich vizuálnych, fonetických alebo koncepčných vlastností vytvoriť dojem o tejto ochrannej známke, ktorý si príslušná verejnosť uchová vo svojej pamäti tak, že jej ďalšie zložky sa javia ako zanedbateľné v tejto súvislosti. Ako je uvedené v bodoch 51 a 52 vyššie toto skúmanie môže viesť k tomu, že ako prevládajúce musia byť považované viaceré zložky.
- 54 Ak je však prihlasovaná ochranná známka kombinovanou ochrannou známkou s vizuálnou vlastnosťou, posúdenie celkového dojmu tejto ochrannej známky, ako aj určenie jej prípadného prevládajúceho prvku musí byť vykonané na základe vizuálneho rozboru. Za tohto predpokladu, len ak by prípadný prevládajúci prvok obsahoval nevizuálne významové aspekty, bolo by treba prípadne pristúpiť k porovnávaniu medzi týmto prvkom na strane jednej a skoršou ochrannou známkou na strane druhej berúc tiež do úvahy tieto ďalšie významové aspekty, ako napríklad fonetické aspekty alebo náležité abstraktné pojmy.

## b) Prevládajúca zložka

### i) Opis zložiek prihlasovanej ochrannej známky na základe jej vizuálneho pochopenia

- 55 Súd prvého stupňa poznamenáva, že zložky prihlasovanej ochrannej známky sú: pojem „limoncello“ napísaný veľkými bielymi písmenami a slovné spojenie „della costiera amalfitana“ napísané malými žltými písmenami, pojem „shaker“ napísané malými modrými písmenami do modrého rámca, ktorého plocha je zafarbená bielou farbou, pričom písmeno „k“ predstavuje pohár a nakoniec obrazové zobrazenie

veľkého okrúhleho podnosu, ktorého stred je biely a okraj zdobený na jednej strane obrázkami predstavujúcimi žlté citróny vo vnútri tmavého odtieňa a na strane druhej nesúvislou tyrkysovou a bielou obrubou. Súbor týchto zložiek ochrannej známky je umiestnený na tmavomodrom podklade.

ii) Prevládanie okrúhleho podnosu s citrónmi v prihlasovanej ochrannej známke

- 56 Pokiaľ ide o obrazovú zložku ochrannej známky predstavujúcu okrúhly podnos zdobený citrónmi, treba poznamenať, že okrem svojho skutočného zobrazenia podnosu sa vyznačuje farebnými protikladmi, svojou veľkou plochou a skutočným obrazom citrónov na jeho okraji, všetko toto dáva tomuto zobrazeniu veľmi osobitnú vizuálnu prítťaživosť.
- 57 Tento okrúhly podnos zdobený citrónmi na základe svojich vnútorných vlastností má silnú rozlišujúcu spôsobilosť vzhľadom na ostatné zložky prihlasovanej ochrannej známky a hlavne vzhľadom na slovo „limoncello“. V dôsledku toho prevláda nad ďalšími prvkami prihlasovanej ochrannej známky.
- 58 Druhorado treba uviesť, že napriek svojmu trochu excentrickému umiestneniu obrazové zobrazenie podnosu sa nachádza v dolných dvoch tretinách prihlasovanej ochrannej známky a pokrýva podstatu tejto časti, zatiaľ čo pojem „limoncello“ pokrýva len väčšiu časť hornej tretiny prihlasovanej ochrannej známky.
- 59 Z uvedeného vyplýva, že okrúhly podnos zdobený citrónmi musí byť považovaný za jasne prevládajúcu zložku prihlasovanej ochrannej známky.

iii) Porovnávanie ďalších prvkov prihlasovanej ochrannej známky

— Pojem „limoncello“

60 V prejednávanej veci s názorom odvolacieho senátu, uvedeným v bode 20 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého pojem „limoncello“ je prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky, v podstate vzhľadom na jej veľké písmená a na jej výčnievajúce umiestnenie a ktorý potom v bode 21 napadnutého rozhodnutia dodáva, že predmetné ochranné známky boli vizuálne a foneticky takmer zhodné, nemožno súhlasiť.

61 Pokiaľ ide o pojem „limoncello“, Súd prvého stupňa uvádza, že aj keď je pravdou, že tento pojem je napísaný vo väčšej typografii ako ďalšie verbálne zložky prihlasovanej ochrannej známky, predsa však jeho vizuálny účinok je zjavne menej prenikavý ako kruhový podnos zdobený citrónmi.

62 Z týchto jediných dôvodov a bez toho, že by bolo treba rozobrať fonetické a koncepcné vlastnosti tohto pojmu, treba skonštatovať, že pojem „limoncello“ nie je prevládajúca zložka prihlasovanej ochrannej známky.

— Slovné spojenie „della costiera amalfitana“

63 Pokiaľ ide o slovné spojenie „della costiera amalfitana“, treba skonštatovať na základe vizuálneho chápania, že tento prvok je napísaný menšími písmenami ako pojem

„limoncello“ a opisuje zemepisný pôvod predmetného výrobku. Okrem toho toto slovné spojenie má zjavne menšiu veľkosť a jeho farby sú menej kontrastné vzhľadom na obrazové zobrazenie okrúhleho podnosu zdobeného citrónmi. Súd prvého stupňa sa domnieva, že bez toho, aby bolo treba rozobrať jeho fonetické a koncepčné vlastnosti, tento prvok nemôže byť považovaný za prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky najmä vzhľadom na jeho malú veľkosť.

— Pojem „shaker“

- 64 Čo sa týka pojmu „shaker“, zdá sa na základe vizuálneho rozboru, že napriek bielemu vnútru, obrazový prvok zobrazený vo forme pohára v písmene „k“ tohto pojmu, tento pojem, ako aj jeho obrazový prvok majú zmenšenú veľkosť vzhľadom na kruhový podnos zdobený citrónmi a na slovo „limoncello“ napísané v spornej ochrannej známke. Okrem toho, toto slovo nemá rovnaký kontrast farieb ako zobrazenie kruhového podnosu zdobeného citrónmi. V dôsledku toho sa Súd prvého stupňa domnieva, že bez toho, aby bolo treba rozobrať jeho fonetické a koncepčné vlastnosti, tento pojem nemôže byť považovaný za prevládajúci prvok ochrannej známky, ktorej zápis sa požaduje.

c) Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny

- 65 Treba uviesť, že obrazové zobrazenie okrúhleho podnosu zdobeného citrónmi je prevládajúcou zložkou prihlasovanej ochrannej známky a niet žiadneho spoločného bodu so skoršou ochrannou známku, ktorá je ochrannou známkou čisto slovnou.
- 66 V dôsledku toho neexistuje pravdepodobnosť zámieny medzi predmetnými ochrannými známkami. Prevaha obrazového zobrazenia okrúhleho podnosu

zdobeného citrónmi vzhľadom na ďalšie prvky prihlasovanej ochrannnej známky bráni akejkolvek pravdepodobnosti zámeny založenej na existencii vizuálnych, fonetických a koncepčných podobností pojmov „limonchelo“ a „limoncello“ uvedených v predmetných ochranných známkach.

- 67 V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny treba ešte pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkakedy možnosť pristúpiť k priamemu porovnávaniu rôznych ochranných znáмок, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26). Skutočnosť, že si priemerný spotrebiteľ uchováva vo svojej pamäti len nedokonalý obraz, kladie veľký dôraz na prevládajúce prvky predmetnej ochrannnej známky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 47]. Takto prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannnej známky, ktorý tvorí okrúhly podnos zdobený citrónmi, je veľmi dôležitý pri celkovom rozbere označenia, pretože spotrebiteľ pozorujúci etiketu silného alkoholického nápoja berie do úvahy a pamätá si prevládajúci prvok označenia, ktorý mu umožňuje počas neskoršieho nákupu zopakovať zvyk.

- 68 Prevládanie obrazovej zložky tvorenej okrúhlym podnosom zdobeným citrónmi v prihlasovanej ochrannnej známke v danom prípade spôsobuje, že posudzovanie rozlišujúcich prvkov skoršej ochrannnej známky nemá žiaden dosah na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Ak totiž dôležitosť rozlišovacej spôsobilosti skoršej slovnej ochrannnej známky môže ovplyvniť posúdenie pravdepodobnosti zámeny (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24), potom toto kritérium predpokladá, že existuje aspoň určitá pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou. Z celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami však vyplýva, že prevaha kruhového podnosu zdobeného citrónmi bráni akejkolvek pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou. V dôsledku toho nie je potrebné vysloviť sa o rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannnej známky [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Vedral/ÚHVT — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Zb. s. II-5275, body 64 a 65, potvrdený

rozsudkom Súdneho dvora ako odvolacím súdom z 12. októbra 2004, Vedral/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 54; z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 61, a z 30. júna 2004, M+M/ÚHVT — Mediametrie (M+M EUROdATA), T-317/01, Zb. s. II-1817, body 74 a 75].

69 Vzhľadom na tieto úvahy je opodstatnené skonštatovať, že napriek zhodnosti predmetných výrobkov stupeň medzi predmetnými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby sa mohlo domnievať, že príslušná španielska verejnosť môže uveriť, že predmetné výrobky pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Preto, v protiklade s tým, ako sa domnieva ÚHVT vo svojom napadnutom rozhodnutí, neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

70 V dôsledku toho treba považovať prvý dôvod žaloby za opodstatnený.

*II — Pokiaľ ide o druhý a tretí dôvod založený na zneužití právomoci a resp. na nedostatku odôvodnenia*

71 Keďže prvý dôvod je opodstatnený, nie je potrebné skúmať ďalšie dôvody žaloby.

72 Preto treba v súlade s článkom 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 zrušiť napadnuté rozhodnutie a zmeniť ho v tom zmysle, že odvolanie podané žalobkyňou odvolaciemu senátu je dôvodné a v dôsledku toho sa námietka zamietá.

## O trovách

- 73 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalovaný nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne.

Z týchto dôvodov

### SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 24. októbra 2003 (vec R 933/2002-2) sa zrušuje a mení sa tak, že odvolanie podané žalobkyňou ÚHVT je dôvodné, a v dôsledku toho sa námietka zamieta.**
- 2. ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. júna 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

M. Jaeger

II - 2332