

Vec T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Skoršia slovná národná ochranná známka LIMONCHELO — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 15. júna 2005 II - 2309

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami — Kritériá posúdenia — Kombinovaná ochranná známka*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námetka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami — Kritériá posúdenia — Kombinovaná ochranná známka — Určenie prevládajúcej(ich) zložky(iek) — Kombinovaná ochranná známka s vizuálnou vlastnosťou*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námetka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou — Obrazová ochranná známka Limoncello della Costiera Amalfitana shaker a slovná ochranná známka LIMONCHELO*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

1. Ak v rámci uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva posúdenie podobnosti medzi kombinovanou a inou ochrannou známkou nevedie k tomu, aby sa vzala do úvahy len zložka kombinovanej ochrannej známky a porovnávala sa s inou ochrannou známkou, a ak je naopak na mieste uskutočniť porovnávanie medzi predmetnými ochrannými známkami a skúmajúc ich, hodnotiť každú v rámci celku, nevylučuje to, že celkový dojem, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka v pamäti príslušnej verejnosti, môže za určitých okolností prevládať nad jednou alebo viacerými jej zložkami.
2. V rámci uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva treba pri posudzovaní prevládajúceho charakteru jednej alebo viacerých určených zložiek kombinovanej ochrannej známky 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.

(pozri bod 51)

Konkrétne z toho vyplýva, že je potrebné 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 v tejto súvislosti javia ako zanedbateľné. Toto skúmanie môže viesť k tomu, že ako prevládajúce musia byť považované viaceré zložky.

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 potrebné 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.

(pozri body 52 — 54)

3. Pre priemerného španielskeho spotrebiteľa neexistuje pravdepodobnosť zámieny

medzi, na jednej strane, obrazovým označením, ktorému na základe vizuálneho chápania zodpovedá opis:

„Zložkami označenia 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“.

označením, ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva sa žiada pre „citrónový likér pochádzajúci z amalfitánskeho pobrežia“, patriaci do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody, a na druhej strane slovnou ochrannou známkou LIMONCHELLO, zapísanou skôr v Španielsku pre výrobky patriace do tej istej triedy, keďže obrazové zobrazenie okrúhleho podnosu zdobeného citrónmi je prevládajúcou zložkou prihlasovanej ochrannej známky, ktorá nemá žiaden spoločný bod so skoršou ochrannou známkou, ktorá je ochran-

nou známkou čisto slovnou, a keďže prevaha uvedeného obrazového zobrazenia vzhľadom na ďalšie prvky prihlásenej ochrannej známky bráni akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny založenej na existencii vizuálnych, fonetických a koncepčných podobností

pojmov „limonchelo“ a „limoncello“ uvedených v predmetných ochranných známkach.

(pozri body 65, 66, 69)