

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 15. februára 2005 \*

Vo veci T-169/02,

**Cervecería Modelo, SA de CV**, so sídlom v Mexiku (Mexiko), v zastúpení: C. Lema Devesa a A. Velázquez Ibáñez, advokáti,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**, v zastúpení: J. Crespo Carrillo a I. de Medrano Caballero, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník konania pred Súdom prvého stupňa:

\* Jazyk konania: španielčina.

**Modelo Continente Hipermercados, SA**, so sídlom v Senhora da Hora (Portugalsko), v zastúpení: N. Cruz, J. Pimenta a T. Colaço Dias, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. marca 2002 (veci R 536/2001-3 a R 674/2001-3), týkajúceho sa námietkového konania medzi Cervecería Modelo, SA de CV a Modelo Continente Hipermercados, SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇAEURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
(prvá komora),

v zložení: predseda komory B. Vesterdorf, sudcovia P. Mengozzi a I. Labucka,  
tajomník: H. Jung,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 30. mája 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. decembra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. novembra 2002,

po pojednávaní zo 14. septembra 2004,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Skutočnosti predchádzajúce sporu

- 1 Cervecería Modelo, SA de CV podal 19. mája 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) 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.
- 2 Ochranná známka, ktorej zápis bol požadovaný, je obrazové označenie reprodukované nižšie, obsahujúce zlatú, oranžovú, bielu, čiernu a hnedú farbu (ďalej len „ochranná známka NEGRA MODELO“):



3 Výrobky a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 25, 32 a 42 podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedali pre každú z tried tomuto opisu:

— trieda 25: „Oblečenie“,

— trieda 32: „Pivá“,

— trieda 42: „Služby barov, reštaurácií a nočných barov“.

4 Uvedená prihláška bola zverejnená 17. januára 2000 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 5/2000.

5 Dňa 17. apríla 2000 podal Modelo Continente Hipermercados, SA podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky proti prihláške žalobcu. Námietky sa týkali všetkých tovarov a služieb uvádzaných v žalobcovej prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Predmetné námietky sa zakladali na nasledujúcej národnej ochrannej známke Spoločenstva:



**Modelo**

- 6 Táto ochranná známka bola 20. januára 1995 zapísaná v Portugalsku pre „odevné tovary vrátane obuvi“ patriace do triedy 25 a 20. apríla 1995 pre „sirupy, pívá, osviežujúce nápoje a nealkoholické nápoje“ patriace do triedy 32.
- 7 Rozhodnutím č. 763/2001 z 23. marca 2001 vyhovel námietskové oddelenie ÚHVT prihláške, čo sa týka „oblečenia“ a „služieb barov, reštaurácií a nočných barov“ a vyhovejúc čiastočne námietkam, zamietlo túto prihlášku pre tovar uvedený v triede 32 („pivo“) z dôvodu, že existovala pravdepodobnosť zámény medzi spornými označeniami pre tento tovar.
- 8 Dňa 23. mája 2001 žalobca podal odvolanie (vec R 536/2001-3) proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, tvrdiac, že nebolo namieste zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky pre tovar patriaci do triedy 32 („pivo“).
- 9 Dňa 23. mája 2001 vedľajší účastník konania podal odvolanie (vec R 674/2001-3) proti tomu istému rozhodnutiu, v rozsahu, v akom toto vyhovel prihláške na zápis.
- 10 Rozhodnutím zo 6. marca 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát ÚHVT zamietol odvolania a potvrdil zápis ochrannej známky pre tovary a služby patriace do tried 25 a 42, ako aj odmietnutie zápisu pre tovar zahrnutý do triedy 32 z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámény medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou národnou ochrannou známkou pre tento tovar.

## **Návrhy účastníkov konania**

11 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

12 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

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

## **Právny stav**

13 Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoľáva jediného žalobného dôvodu, založeného na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

*Tvrdenia účastníkov konania*

- 14 Žalobca v prvom rade tvrdí, že pravdepodobnosť zámény medzi ochrannou známkou NEGRA MODELO, prihlasovanou na zápis, a ochrannou známkou Modelo vedľajšieho účastníka konania musí byť posudzovaná na základe skoršieho používania tejto neskôr menovanej ochrannej známky. Vychádzajúc teda z toho, že podľa žalobcu nepredložil vedľajší účastník konania žiadny dôkaz o skutočnom používaní ochrannej známky, nemôže existovať pravdepodobnosť zámény medzi touto ochrannou známkou a ochrannou známkou žalobcu.
- 15 V druhom rade sa žalobca odvoláva na dobré meno ochrannej známky NEGRA MODELO poznamenávajúc na jednej strane, že odvolací senát toto dostatočne nebral do úvahy v momente posudzovania pravdepodobnosti zámény s ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, a na druhej strane, že toto dobré meno bráni spotrebiteľovi, aby bol uvedený do omylu, a tiež vylučuje akúkoľvek pravdepodobnosť zámény.
- 16 V treťom rade žalobca napáda posúdenie odvolacím senátom existencie pravdepodobnosti zámény medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou predkladanou na zápis. Podľa žalobcu v tomto smere odvolací senát neposúdil pravdepodobnosť zámény celkovým spôsobom, na základe celkového dojmu vytvoreného spornými ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska, v rozpore s tým, čo bolo vyhlásené Súdnym dvorom v bode 25 jeho rozsudku z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Zb. s. I-3819). Okrem toho senát vylúčil z celkového posúdenia obrazové prvky a farby, ktoré boli uvádzané v prihláške ochrannej známky Spoločenstva NEGRA MODELO. Nakoniec odvolací senát nenáležite izoloval pojmy „negra“ a „modelo“, považujúc prvý za opisný.

- 17 ÚHVT hneď na úvod pripomína, že podľa článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 musí byť dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky, na ktorej sa zakladajú námietky, predložený namietateľom na žiadosť prihlasovateľa. V danom prípade prihlasovateľ nežiadal namietateľa o predloženie takéhoto dôkazu.
- 18 Následne, čo sa týka tvrdenia, ktoré žalobca zakladá na tvrdenom dobrom mene svojej ochrannej známky, ÚHVT poznamenáva, že doklady, ktoré žalobca predložil na preukázanie takéhoto dobrého mena, sa týkajú používania ochrannej známky v Španielsku, zatiaľ čo pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná s ohľadom na Portugalsko. Okrem toho počas pojednávania ÚHVT poprel prípustnosť týchto dokladov z dôvodu, že boli predložené po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa.
- 19 Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény, ÚHVT poznamenáva, že hoci z vizuálneho hľadiska je miera podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami malá, je vysoká z hľadiska fonetického a koncepčného. Pokiaľ ide konkrétne o koncepčnú podobnosť, ÚHVT je názoru, že senát nevykonal svojvoľné rozloženie predmetného označenia, ale naopak analyzoval celkovým spôsobom súhrn všetkých prvkov, ktoré ho tvoria.
- 20 Vedľajší účastník konania poznamenáva, že neexistuje rozpor medzi celkovým posúdením pravdepodobnosti zámény a zvýraznením rozlišujúcim a prevládajúcich prvkov ochrannej známky, jednotné a nerozložené videnie ochrannej známky umožňuje identifikovať prevahu jedného z jej prvkov.
- 21 Z koncepčného hľadiska ešte vedľajší účastník konania tvrdí, že slovo „negra“ má konkrétny význam, a to „ktorý je veľmi tmavej farby: čierny“, a že tento význam je v Portugalsku v hovorovom jazyku používaný pre označenie piva tmavého typu. Vo vzťahu k tovarom označovaným predmetnými ochrannými známkami teda pojem „negra“ nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.



*Posúdenie Súdom prvého stupňa*

- 22 Podľa znenia článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa prieskum obmedzuje na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. Z toho vyplýva, že čo sa týka relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu, skutkové a právne okolnosti, ktoré sú uvádzané v konaní pred Súdom prvého stupňa bez toho, že by boli predtým predložené inštanciam ÚHVT, nemôžu ovplyvniť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT [pozri v súvislosti s novými skutkovými okolnosťami rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13].
- 23 Následne v rámci preskúmania zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT zverenej Súdu prvého stupňa v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 nemôžu byť tieto skutkové a právne okolnosti skúmané pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu, a teda musia byť vyhlásené za neprípustné (rozsudok GAS STATION, už citovaný, bod 14).
- 24 V prejednávanej veci, keďže je nesporné, že žalobný dôvod založený na absencii používania skoršej ochrannej známky a dobrom mene ochrannej známky predkladanej na zápis nebol predmetom posúdenia odvolacieho senátu, pretože žalobca sa ho nedovoľoval, musí byť vyhlásený za neprípustný.
- 25 Čo sa týka posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery medzi dvomi predmetnými ochrannými známkami, je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výkladu prvej smernice Rady 89/104/EHS, z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) a judikatúry Súdu prvého stupňa týkajúcej sa nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosť zámery existuje, pokiaľ sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby

pochádzajú od jedného podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené [rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 17; rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 25; z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 29, a zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 64].

- 26 Konkrétne podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny predpokladá na jednej strane zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb označovaných spornými označeniami a na druhej strane zhodnosť alebo podobnosť medzi týmito označeniami.
- 27 V danom prípade, čo sa týka podobnosti tovarov, je medzi účastníkmi konania nesporné, že tovar označovaný skoršou ochrannou známkou a na zápis prihlasovanou ochrannou známkou je rovnaký, a to pivo.
- 28 Čo sa týka podobnosti medzi spornými označeniami, je potrebné poznamenať, že je to portugalský trh, kde bola odvolacím senátom identifikovaná pravdepodobnosť zámeny (bod 50 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát tiež prijal záver, že cieľovým spotrebiteľom bol priemerný portugalský spotrebiteľ, primerane pozorný a obozretný, vo vzťahu ku ktorému teda posudzoval dojem, ktorý by predmetné ochranné známky mohli vytvoriť. Tieto závery odvolacieho senátu neboli v rámci tejto žaloby spochybnené.
- 29 Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámeny, z napadnutého rozhodnutia (bod 36 a nasledujúce) vyplýva, že odvolací senát porovnával predmetné ochranné známky berúc do úvahy celkový dojem vytváraný spornými ochrannými známkami z hľadiska vizuálneho, fonetického a koncepčného.

- 30 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, odvolací senát teda neporušil povinnosť vykonať celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny.
- 31 Čo sa týka poznámky žalobcu týkajúcej sa oddeleného posudzovania pojmov „negra“ a „modelo“, je potrebné pripomenúť, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi dvomi ochrannými známkami musí byť založené na celkovom dojme nimi vytváranom, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a prevládajúce prvky [pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25; rozsudok Fifties, už citovaný, bod 34].
- 32 Čo sa týka ochranných známkov zložených z viacerých slov, skúmanie prevládajúceho prvku nevyhnutne predpokladá analýzu významu každého z týchto slov pre relevantného spotrebiteľa.
- 33 Tento prieskum sa musí zakladať na jednej strane na skúmaní predmetných ochranných známkov, posudzovaných „každá v jej celistvosti“ a na druhej strane na „vnútorných vlastnostiach“ zložiek, z ktorých každá pozostáva, porovnávaných so zložkami druhej [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT –Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, body 34 a 35].
- 34 Tiež je potrebné poznamenať, že príslušná spotrebiteľská verejnosť nebude považovať opisný prvok tvoriaci časť zloženej ochrannej známky za rozlišujúci a prevládajúci prvok celkového dojmu ňou vytváraného [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 53; z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFOR-FLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 60, a zo 6. júla 2004, Grupo El Prado Cervera/ÚHVT — Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, Zb. s. II-2073, bod 51].

- 35 V prejednávanej veci nemôže byť namietané, že slovo „modelo“ je prevládajúcim prvkom zloženej ochrannnej známky NEGRA MODELO.
- 36 V skutočnosti „negra“ je opisným prvkom, pretože v portugalčine môže byť použitý pre označenie čierneho piva, teda typu piva uvádzaného na trh pod ochrannou známkou NEGRA MODELO.
- 37 Následne bude pozornosť priemerného portugalského spotrebiteľa zameraná na výraz „modelo“.
- 38 Z toho vyplýva, že „modelo“ je prevládajúci prvok ochrannnej známky NEGRA MODELO, či už sa berie do úvahy pomer tohto slova k iným prvkom ochrannnej známky, alebo sa posudzuje celkový dojem, ktorý táto ochranná známka vytvára. Odvolací senát teda dôvodne v bode 42 napadnutého rozhodnutia kvalifikoval slovo „modelo“, obsiahnuté v ochrannnej známke prihlasovanej na zápis, ako prevládajúce.
- 39 Čo sa týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého odvolací senát opomenul zobrať do úvahy grafické zvláštnosti ochrannnej známky NEGRA MODELO, je potrebné poznamenať, že v analýze celkového dojmu vytváraného predmetnými ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska nie je potrebné, aby pravdepodobnosť zámery existovala zo všetkých týchto hľadísk. V skutočnosti, ako bolo dôvodne pripomenuté ÚHVT, je možné, aby určité odlišnosti existujúce z jedného z týchto hľadísk boli v celkovom dojme vytváranom na spotrebiteľa neutralizované podobnosťou existujúcou z iných hľadísk. Berúc do úvahy fonetickú a koncepčnú podobnosť medzi predmetnými označeniami, vizuálne odlišnosti medzi označeniami nie sú povahy vylučujúcej existenciu pravdepodobnosti zámery (rozsudok Fifties, už citovaný, bod 46).

- 40 V danom prípade fonetická a koncepcná zhodnosť medzi prevládajúcim prvkom na zápis prihlasovanej ochrannej známky a skoršej ochrannej známky neutralizuje vizuálne rozdiely vyplývajúce z grafických zvláštností ochrannej známky prihlasovanej na zápis tak, že tieto odlišnosti neumožňujú vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámeny.
- 41 Okrem toho sa táto podobnosť týka dvoch ochranných znáмок, ktoré označujú rovnaký tovar, a to pivo. V tomto smere je potrebné pripomenúť, že malá miera podobnosti medzi ochrannými známkami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami (pozri analogicky rozsudky Canon, už citovaný, bod 17, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 19; rozsudok Fifties, už citovaný, bod 27).
- 42 Z vyššie uvedeného vyplýva, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi žalobcovou ochrannou známkou NEGRA MODELO a ochrannou známkou Modelo vedľajšieho účastníka konania, obsiahnuté v napadnutom rozhodnutí, nie je postihnuté nezákonnosťou, keďže odvolací senát dôvodne prijal záver o dominantnej povahe slova „modelo“ v ochrannej známke žalobcu, ako aj o zhodnosti tohto slova s jediným slovom tvoriacim skoršiu ochrannú známku.
- 43 V danom prípade zhoda tovarov označených spornými označeniami môže iba posilniť podobnosť existujúcu medzi nimi.
- 44 Na základe vyššie uvedeného je potrebné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť, že príslušná spotrebiteľská verejnosť bude navádzaná k domnienke, že tovary označované spornými označeniami pochádzajú od toho istého podniku, alebo prinajmenšom od ekonomicky prepojených podnikov.

- 45 Koniec koncov, existencia tejto pravdepodobnosti záměny je ešte posilňovaná skutočnosťou, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných ochranných známk, ale musí sa spoliehať na nedokonalý obraz týchto ochranných známk, ktorý si uchováva v pamäti (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26, a rozsudok GAS STATION, už citovaný, bod 37).
- 46 Následne je potrebné prijať záver, že existuje pravdepodobnosť záměny medzi ochrannými známkami NEGRA MODELO a Modelo v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 47 Zo súhrnu vyššie uvedeného vyplýva, že žalobnému dôvodu žalobcu smerujúcemu ku konštatovaniu porušenia odvolacím senátom článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nemôže byť vyhovené. Preto musí byť žaloba zamietnutá.

## O trovách

- 48 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 žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

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

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

B. Vesterdorf