

## Vec T-3/04

### Simonds Farsons Cisk plc proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietské konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok ‚KINJI by SPA‘ — Skoršia slovná ochranná známka KINNIE — Pravdepodobnosť zámény — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 73 nariadenia č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 24. novembra 2005 . . . . II - 4840

#### 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 značkami — 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 — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Pravdepodobnosť zámény so skoršou ochrannou známkou — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „KINJI by SPA“ a slovná ochranná známka „KINNIE“ [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]*

1. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti predmetných ochranných známk zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov.

V tejto súvislosti, pokiaľ označenie pozostáva súčasne z obrazových prvkov a slovných prvkov, nevyplýva z toho automaticky, že slovný prvok sa musí stále považovať za prevládajúci. Obrazový prvok môže zaujímať rovnaké miesto ako slovný prvok.

Pokiaľ ide o vizuálnu podobnosť, kombinovaná ochranná známka sa môže považovať za podobnú inej ochrannej známke, ktorá je sama zhodná alebo podobná s jednou zo zložiek kombinovanej ochrannej známky, len ak táto zložka predstavuje prevládajúci prvok v rámci celkového dojmu vyvolávaného kombinovanou ochrannou známkou. Platí to v prípade, keď je táto zložka sama osebe tak spôsobilá prevládať v predstave tejto ochrannej známky, ktorú si príslušná skupina verejnosti zachováva v pamäti, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v rámci celkového dojmu, ktorý táto ochranná známka vyvoláva, zanedbateľné.

Okrem toho, dokonca za okolností, že dve kolidujúce ochranné známky obsahujú podobné slovné prvky, táto skutočnosť nemôže sama osebe viesť k záveru, že existuje vizuálna podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami. Prítomnosť obrazových prvkov, ktoré majú osobitnú a originálnu konfiguráciu, môže v označeniach viesť k tomu, že celkový dojem vytváraný každým z označení je odlišný.

(pozri body 38, 45 — 48)

2. Pre priemerných európskych spotrebiteľoch neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámenny medzi obrazovým označením obsahujúcim slovný prvok „KINJI by SPA“, o ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva sa žiada pre „ovocnú dreň“ a „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje obsahujúce šťavu z ovocia; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov na báze ovocia, ovocných štiav alebo dužiny z ovocia“ patriace do tried 29 a 32 v zmysle Niceskej dohody, a slovnou ochrannou známkou KINNIE skôr zapísanou ako ochranná známka Spoločenstva pre „nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov“ patriace do

triedy 32 v zmysle uvedenej dohody, pretože tieto kolidujúce ochranné známky vykazujú z vizuálneho a koncepčného hľadiska podstatné rozdiely, ktoré neutralizujú ich fonetickú podobnosť. Hoci teda tovary označené kolidujúcimi ochrannými známkami sú zhodné alebo veľmi podobné, vizuálne a koncepčné rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami poskytujú dostatočné dôvody na prijatie záveru, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámenny vo vedomí príslušnej skupiny verejnosti.

(pozri body 35, 55, 62)