

Věc T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Limoncello della Costiera Amalfitana shaker – Starší národní slovní ochranná známka LIMONCHELO – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 – Kasační opravný prostředek – Vrácení Soudním dvorem“

Rozsudek Soudu (prvního senátu) ze dne 12. listopadu 2008 II - 3088

Shrnutí rozsudku

- 1. Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

1. Ačkoli při posouzení nebezpečí záměny v rámci průzkumu námitek vznesených majitelem starší ochranné známky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být zohledněna rozlišovací způsobilost této ochranné známky, je tato rozlišovací způsobilost pouze jednou ze skutečností přicházejících v úvahu v rámci tohoto posouzení. Nebezpečí záměny tak může existovat i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb.

ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a to neohledně na stupeň podobnosti dotčených označení. Takový výsledek by však nebyl v souladu se samotnou povahou celkového posouzení, které jsou příslušné orgány pověřeny provést na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(viz body 56–57)

Účinkem teze, podle které starší ochranná známka s nízkou rozlišovací způsobilostí požívá omezené ochrany, by bylo potlačení významu faktoru spočívajícího v podobnosti ochranných známek ve prospěch faktoru zakládajícího se na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, kterému by byl přikládán nadměrný význam. Vyplývá z toho, že pokud má starší ochranná známka pouze nízkou rozlišovací způsobilost, nebezpečí záměny by existovalo pouze v případě úplné reprodukce této ochranné známky

2. Pro průměrné španělské spotřebitele existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství mezi obrazovým označením Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, jehož zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro „Želé, marmelády, džemy“, spadající do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody, a „Citronový likér pocházející z amalfského pobřeží“, spadající do třídy 33 ve smyslu Niceské dohody, a slovní ochrannou známkou LIMONCHELO, zapsanou dříve ve Španělsku pro „Vino, pálenky a likéry“, spadající do třídy 33 ve smyslu uvedené dohody.

Relevantní veřejnost si totiž uchovává v paměti pouze nedokonalou představu dotčených ochranných známek, takže jejich společný prvek, slovo „limoncello“ nebo „limonchelo“, mezi nimi vytváří určitou podobnost, jelikož slovo „limoncello“ je způsobilé dominovat celkovému dojmu přihlašované ochranné známky,

který si relevantní veřejnost uchová v paměti. Dotčené výrobky jsou mimoto totožné.

(viz bod 58)