

## Vec T-287/06

**Miguel Torres, SA,**

**proti**

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu  
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Náietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Torre Albéniz — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva TORRES — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 18. decembra 2008 . . . . II - 3821

### Abstrakt rozsudku

- 1. Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Náietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou*

*[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 — Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami*  
 [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

3. *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 zámeny so skoršou ochrannou známkou*  
 [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

1. Pre priemerných spotrebiteľov v Dánsku, Španielsku, vo Fínsku, v Írsku, Spojenom kráľovstve a vo Švédsku neexistuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva medzi obrazovým označením Torre Albéniz, ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva je navrhovaný pre „vína“ patriace do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody, a obrazovou ochrannou známkou TORRES, v týchto štátoch skôr zapísanou pre zhodné výrobky.

Celkový dojem, ktorý vyvoláva prihlasovaná ochranná známka, vo veľkej miere závisí od dojmu, ktorý vyvoláva skoršia ochranná známka, a vyššia rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky vyplývajúca z toho, že ju verejnosť na trhu pozná, nemôže sama osebe vyvrátiť záver, podľa ktorého neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

V rámci celkového posúdenia predmetných ochranných známok sú totiž vizuálne, fonetické a prípadne koncepčné rozdiely kolidujúcich označení, napriek zhodnosti označovaných tovarov a skutočnosti, že patria do rovnakého výrobného a obchodného sektora, dostatočné na zabránenie toho, aby v myslí dotknutého spotrebiteľa viedli podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami k pravdepodobnosti zámeny.

Navyše okrem množného čísla slova „torres“ a/alebo zobrazenia troch veží skoršia ochranná známka v osobitnej a stálej forme nemá charakteristiky, ktoré by mohli viesť príslušnú skupinu spotrebiteľov k zámene prihlasovanej ochrannej známky so všetkými skoršími ochrannými známkami, ktoré sú chápané ako „príbuzné“ alebo „sériové“ ochranné známky, alebo sa mýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou. Slovné, ako aj obrazovo sa označenie Torre Albéniz odlišuje od skorších ochranných známok svojou osobitosťou opísanou vyššie

a najmä pripojením rozlišovacieho prvku „albéniz“.

Je preto potrebné nezohľadniť iba jednu zo zložiek kombinovanej ochrannej známky a porovnať ju s inou ochrannou známkou. Naopak, pri preskúmaní dotknutých ochranných známk treba takéto porovnanie vykonať tak, že každú z nich treba posudzovať ako celok.

(pozri body 45, 74, 76, 83)

(pozri body 47 — 49)

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

Kombinovanú ochrannú známku a inú ochrannú známku, identickú alebo predstavujúcu podobnosť s niektorou zložkou kombinovanej ochrannej známky, možno považovať za podobné, len ak je tento prvok dominantným prvkom celkového dojmu kombinovanej ochrannej známky. Je to tak v prípade, keď táto zložka môže sama dominovať obrazu tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná skupina verejnosti uchová v pamäti, takže všetky ostatné zložky ochrannej známky sú zanedbateľné pri celkovom dojme, ktorý vytvára ochranná známka.

3. O „sériové“ alebo „príbuzné“ ochranné známky ide vtedy, keď tieto skoršie ochranné známky buď vyjadrujú integrálne rovnaký rozlišujúci prvok s pridaným grafickým alebo slovným prvkom, ktorý ich navzájom odlišuje, alebo sa v nich opakuje rovnaká predpona alebo prípona, ktorá je vyňatá z pôvodnej ochrannej známky. Za takéhoto predpokladu totiž môže byť pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva vyvolaná možnosťou asociácie medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami, ktoré sú súčasťou série, ak sú medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami podobnosti, ktoré môžu v spotrebiteľovi vyvolať predstavu, že prihlasovaná známka je súčasťou tejto série, a preto výrobky, ktoré označuje, majú rovnaký alebo príbuzný obchodný pôvod ako výrobky chránené skoršími ochrannými známkami. Takáto pravdepo-

dobnosť asociácie medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími sériovými ochrannými známkami, ktorá môže zahŕňať zámenu obchodného pôvodu výrobkov označených kolidujúcimi označeniami, môže existovať, aj keď porovnanie prihlasovanej ochrannej známky so skoršími ochrannými známkami zohľadnenými samostatne neumožňuje preukázať existenciu pravdepodobnosti priamej zámény. V prípade existencie „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známk vyplýva pravdepodobnosť zámény presnejšie zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa môže zmýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov alebo služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou a mylne sa domnievať, že sú súčasťou týchto „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známk.

O pravdepodobnosť zámény týkajúcej sa príbuzných skorších ochranných známk sa však možno oprieť len vtedy, ak sú

splnené dve kumulatívne podmienky. Po prvé skoršie ochranné známky, ktoré sú súčasťou „príbuzných ochranných známk“ alebo „série“, musia byť uvedené na trh. Po druhé prihlasovaná ochranná známka musí byť nie iba podobná ochranným známkam patriacim do série, ale musí mať aj vlastnosti, ktoré ju do nej zaraďujú. Tak by to nebolo v prípade, ak by spoločný prvok skorších sériových ochranných známk bol použitý v prihlasovanej ochrannej známke na inom mieste ako na mieste, na akom sa obvykle nachádza na sériových ochranných známkach, alebo by bol tento spoločný prvok použitý s rozdielnym sémantickým obsahom.

(pozri body 80, 81)