

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 23. novembra 2010*

Vo veci T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., so sídlom v Nape, Kalifornia (Spojené štáty), v zastúpení: X. Fàbrega Sabaté a M. Curell Aguilà, neskôr M. Curell Aguilà a J. Güell Serra, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVVT),
v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Bodegas Ontañón, SA, so sídlom v Queli, La Rioja (Španielsko), v zastúpení: J. Grimau Muñoz a J. Villamor Muguerza, advokáti,

vedľajší účastník konania,

* Jazyk konania: španielčina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. novembra 2007 (vec R 747/2006-4), týkajúceho sa námietkového konania medzi Bodegas Ontañón, SA, a Codorniu Napa, Inc.,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe a S. Soldevila Frago (spravodajca),

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. januára 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 20. mája 2008,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 5. mája 2008,

po pojednávaní z 13. apríla 2010,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Žalobkyňa Codorniu Napa, Inc., podala 13. marca 2003 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 [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
- 2 Ochranná známka, o ktorej zápis žiadala, je toto obrazové označenie:



- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „vína vyrobené a fľaškované v Napa Valley (Kalifornia, USA)“.

- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená 24. novembra 2003 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 83/2003.
- 5 Dňa 23. februára 2004 vedľajší účastník konania Bodegas Ontañón, SA, podal podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka bola založená na dvoch označeniach. Prvým označením je obrazová ochranná známka Spoločenstva reprodukovaná nižšie, ktorá je predmetom zápisu č. 2 050 623,



pre tovary, ktoré patria do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajú tomuto opisu: „alkoholické nápoje (s výnimkou pív)“. Druhým označením je španielska slovná ochranná známka LA ARTESA č. 844194 pre tovary patriace do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce opisu „vína, liehoviny a likéry“.

- 7 Dôvod uvádzaný na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].
- 8 Dňa 31. marca 2006 námietkové oddelenie vyhoveló námietke, pričom vychádzalo výlučne z porovnania medzi obrazovou ochrannou známkou Spoločenstva ARTESO a prihlasovanou ochrannou známkou. Vo svojom rozhodnutí námietkové oddelenie zastávalo názor, že bolo zbytočné skúmať, či dôkazy o používaní španielskej slovnej ochrannej známky LA ARTESA boli dostačujúce na preukázanie skutočného používania uvedenej ochrannej známky.
- 9 Dňa 30. mája 2006 žalobkyňa podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009) podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 10 Rozhodnutím z 20. novembra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Domnieval sa najmä, že slovné prvky „arteso“ a „artesa“ mali centrálné postavenie a prevládali v kolidujúcich ochranných známkach, že obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky nebol osobitne rozlišujúci a že výraz „napa valley“ opisuje zemepisný pôvod výrobkov a nemôže byť považovaný za rozlišujúci a prevládajúci prvok. V nadväznosti na to odvolací senát zastával na jednej strane názor, že označené výrobky boli zhodné, a na druhej strane, že napriek zjavným odlišnostiam medzi obrazovými prvkami kolidujúcich ochranných známk mali uvedené ochranné známky spoločné najrozlišujúcejšie a najprevládajúcejšie prvky,

čiže mali určitú mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska a boli foneticky podobné. Vzhľadom na to odvolací senát prijal záver, že medzi uvedenými označeniami existovala pravdepodobnosť zámény. Pokiaľ ide o dôkazy o skutočnom používaní skoršej španielskej ochrannej známky, odvolací senát nepovažoval za potrebné skúmať ich, keďže na základe jedného zo skorších práv sa návrhom namietateľa plne vyhovel.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

12 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 13 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

- 14 Žalobkyňa zastáva názor, že predmetné označenia nie sú dostatočne podobné na to, aby vytvárali pravdepodobnosť zámery.
- 15 Uvádza, že pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámery odvolací senát nepostupoval podľa prístupu uvádzaného v judikatúre Všeobecného súdu, pretože nevykonal celkovú analýzu predmetných označení. Odvolací senát sa najmä obmedzil na izolovanie a porovnanie slovných prvkov, pričom im priznal dominantnú povahu, a oddelil obrazové zložky uvedených označení, pričom ich považoval za vedľajšie. Tieto obrazové prvky skúmal iba raz pri porovnaní so slovnými prvkami s cieľom stanoviť, či predstavujú dostatočný rozlišujúci prvok na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámery.
- 16 Žalobkyňa zastáva názor, že slovné prvky kolidujúcich ochranných znáмок v ich zobrazení neprevládajú a že obrazové prvky vzhľadom na celkový dojem, ktorý vyvolávajú, nie sú zanedbateľné. Naopak, majú dôležitosť, ktorá je podobná dôležitosťi slovných prvkov, pretože zaujímajú miesto prinajmenšom porovnateľné s miestom

uvedených prvkov, ich veľkosť je podstatne väčšia a udeľujú označeniam osobitnú a originálnu podobu.

- 17 Tvrdí, že z fonetického hľadiska sú tieto dve kolidujúce označenia zjavne odlišné, pretože prihlasovanú ochrannú známku tvoria tri slová a sedem slabík („ar“, „te“, „sa“, „na“, „pa“, „va“, „lley“), zatiaľ čo skoršia ochranná známka obsahuje jediné trojslabičné slovo („ar“, „te“, „so“). Rovnako zdôrazňuje, že z fonetického hľadiska je prihlasovaná ochranná známka dlhšia než skoršia ochranná známka.
- 18 Žalobkyňa zastáva názor, že v rozpore s tým, čo uvádza odvolací senát, výraz „napa valley“ nemôže byť vylúčený z fonetického porovnania kolidujúcich označení, pretože výraz „artesa napa valley“ bude verejnosť používať pri nákupe výrobkov ako celok, teda bude predstavovať dodatočný prvok odlišenia prihlasovanej ochrannej známky.
- 19 Uvádza, že z koncepčného hľadiska skutočnosť, že slovný prvok „artesa“ prihlasovanej ochrannej známky má v španielčine určitý význam, prispieva k neutralizácii fonetickej podobnosti so skoršou ochrannou známkou, ktorej slovný prvok „arteso“ bez významu v španielčine môže evokovať mytologickú bytosť, ako je bytosť nachádzajúca sa pod uvedeným prvkom.
- 20 Dodáva, že obe ochranné známky vytvárajú rozdielne koncepčné dojmy, pretože výraz „napa valley“ prihlasovanej ochrannej známky poskytuje spotrebiteľom nepochybné koncepčné informácie a jeho obrazový prvok vyjadruje myšlienku modernosti. Naopak slovný a obrazový prvok skoršej ochrannej známky vytvára asociáciu označenia s klasickou mytológiou.

- 21 Žalobkyňa spresňuje, že vína a alkoholické nápoje všeobecne sa predávajú v obchodných domoch, obchodoch s potravinami a v reštauráciách, čo spotrebiteľom umožňuje skúmať etikety na fľaškách. Spotrebiteľia teda predmetné ochranné známky vnímajú skôr vizuálne než foneticky.
- 22 Žalobkyňa zdôrazňuje, že výraz „napa valley“ uvedený v prihlasovanej ochrannej známke naznačuje zemepisný pôvod odlišný od zemepisného pôvodu výrobkov označovaných skoršou ochrannou známkou. Táto okolnosť prispieva k odlišeniu prihlasovanej ochrannej známky od skoršej ochrannej známky, pretože zemepisný pôvod alkoholických nápojov je obvykle považovaný za osobitosť, ktorej priemerný spotrebiteľ udeľuje významnú pozornosť.
- 23 Žalobkyňa z toho vyvodzuje, že vzhľadom na to, že označenia obsahujú výrazné obrazové odlišnosti a že v odvetví predmetných výrobkov je vizuálny aspekt označení dôležitejší než fonetický aspekt, kolidujúce ochranné známky môžu na trhu „pokojne koexistovať“.
- 24 ÚHVT a vedľajší účastník konania odmietajú všetky tvrdenia, ktoré uvádza žalobkyňa.

Posúdenie Všeobecným súdom

- 25 Podľa znenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nebude ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť

alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámenny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu i) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia č. 207/2009] treba pod skoršími ochrannými známkami chápať ochranné známky zapísané v Spoločenstve, ktorých dátum podania prihlášky je skorší než dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

- 26 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámenny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámenny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, a so zohľadnením všetkých okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33, a zo 16. decembra 2008, Torres/ÚHVT – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T-259/06, neuvverejnený v Zbierke, body 23 a 24].
- 27 Na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosť zámenny predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných znáмок a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, ktoré označujú. Ide o kumulatívne podmienky [rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb. s. II-43, bod 42, a z 23. septembra 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/ÚHVT – Byass (ALFONSO), T-291/07, neuvverejnený v Zbierke, bod 25].
- 28 Okrem toho podľa judikatúry je v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámenny potrebné zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie predmetných

výrobkov, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Takisto treba zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 42, a ALFONSO, už citovaný, bod 27].

- 29 V prejednávanej veci odvolací senát porovnával pravdepodobnosť zámery vzhľadom na dve ochranné známky Spoločenstva, pričom skoršia ochranná známka označovala „alkoholické nápoje (s výnimkou pív)“ a prihlasovaná ochranná známka „vína vyrobené a fľaškované v Napa Valley (Kalifornia, USA)“. Odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že tovary označované skoršou ochrannou známkou boli zhodné s tovarmi označovanými prihlasovanou ochrannou známkou, čo žalobkyňa priamo nespochybnila.
- 30 Odvolací senát tiež v bode 16 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že vzhľadom na povahu predmetných tovarov a skutočnosť, že skoršia ochranná známka je ochrannou známkou Spoločenstva, príslušná verejnosť sa skladá z priemerných európskych spotrebiteľov, čo žalobkyňa takisto nespochybnila.

O porovnaní kolidujúcich označení

- 31 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto

pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 35 a tam citovanú judikatúru).

- 32 Posúdenie podobnosti medzi dvomi ochrannými známkami sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním predmetných ochranných znáмок ako celku, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (pozri rozsudok ÚHVT/Shaker, už citovaný, bod 41 a tam citovanú judikatúru). Posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudky Súdneho dvora ÚHVT/Shaker, už citovaný, bod 42, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, neuverejnený v Zbierke, bod 43). Takým môže byť najmä prípad, ak tento prvok sám osebe môže dominovať dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti tak, že v celkovom dojme, ktorý táto ochranná známka vytvára, sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudok Nestlé/ÚHVT, už citovaný, bod 43).
- 33 V prejednávanej veci odvolací senát zastával názor, že predmetné ochranné známky majú spoločné najrozlišujúcejšie a najprevládajúcejšie prvky, a teda majú určitú mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska a sú foneticky podobné.
- 34 V tejto súvislosti sa žalobkyňa domnieva, že v celkovom dojme, ktorý vytvára každé označenie, obrazový prvok nie je zanedbateľný, a spochybňuje skutočnosť, že odvolací senát v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámény zohľadnil výlučne slovné prvky.

— O vizuálnej podobnosti

- ³⁵ Podľa judikatúry treba pri posúdení dominantnej povahy jednej alebo viacerých zložiek kombinovanej ochrannej známky zobrať do úvahy najmä vnútornú povahu každej z týchto zložiek a porovnať ju s vnútornou povahou ostatných zložiek. Okrem toho a na doplnenie možno zohľadniť postavenie rôznych zložiek v konfigurácii kombinovanej ochrannej známky [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, *Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 35, a z 13. decembra 2007, *Cabrera Sánchez/ÚHVT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)*, T-242/06, neuvverejnený v Zbierke, bod 47].
- ³⁶ Treba teda skúmať, či je slovný prvok prevládajúcim prvkom v celkovom dojme, ktorý každá z kolidujúcich ochranných známk vytvára.
- ³⁷ Po prvé treba spresniť, že pokiaľ označenie pozostáva súčasne z obrazových prvkov a zo slovných prvkov, automaticky z toho nevyplýva, že slovný prvok sa musí stále považovať za prevládajúci [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2005, *Simonds Farsons Cisk/ÚHVT – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, T-3/04, Zb. s. II-4837, bod 45]. V prípade kombinovanej ochrannej známky môže obrazový prvok zaujímať miesto porovnateľné s miestom slovného prvku [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, *Vedial/ÚHVT – France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Zb. s. II-5275, bod 53, a *el charcutero artesano*, už citovaný, bod 55].

- 38 Po druhé, ako bolo pripomenuté v bode 32 vyššie, len ak sú všetky ostatné zložky ochrannej známky zanedbateľné, môže sa posúdenie podobnosti vykonať iba na základe prevládajúceho prvku.
- 39 V prejednávanej veci v rozpore so záverom, ku ktorému dospel odvolací senát, slovný prvok prítomný v oboch kolidujúcich ochranných známkach nepredstavuje prevládajúci prvok jednak vzhľadom na rozličné obrazové prvky, z ktorých sú uvedené ochranné známky zložené, a jednak vzhľadom na postavenie, ktoré predmetné prvky zaujímajú v označeniach. Tieto obrazové prvky umiestnené nad slovnými prvkami, najmä ich tvar, veľkosť a farba, výrazne prispievajú k určeniu dojmu, ktorý každá z predmetných ochranných známok zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, takže sa pri ich vnímaní nemôžu zanedbať.
- 40 Vyobrazenie, ktoré spotrebiteľom utkvie v pamäti zo skoršej ochrannej známky, predstavuje čierno-biely obraz kentaura osedlaného jazdcom, pričom obe postavy držia žrd, na ktorej oboch koncoch je zavesená amfóra, a pod obrázkom je veľkými písmenami napísané slovo „arteso“. Pokiaľ ide naopak o prihlasovanú ochrannú známku, vyobrazenie, ktoré spotrebiteľom utkvie v pamäti, je zvislý obdĺžnik, ktorý obsahuje jednak v hornej časti na sivom podklade trojuholník, ktorý samotný obsahuje sínusoidný prvok, a pod ním je napísané slovo „artesa“ veľkými zlatými písmenami na čiernom podklade, a jednak v dolnej časti výraz „napa valley“, rovnako napísaný veľkými zlatými písmenami na čiernom podklade.
- 41 Preto, ako správne uviedla žalobkyňa, vizuálne porovnanie medzi kolidujúcimi označeniami sa musí vykonať na základe všetkých prvkov, ktoré ich tvoria, obrazových a slovných.

- 42 Za týchto okolností treba analyzovať podobnosť kolidujúcich označení v závislosti od celkového dojmu, ktorý vytvárajú všetky rozličné zložky, z ktorých pozostávajú, a overiť, či záver, ku ktorému po preskúmaní dospel odvolací senát, je ovplyvnený chybou, ktorej sa dopustil.
- 43 Podľa judikatúry okolnosť, že dve kolidujúce ochranné známky obsahujú podobné slovné prvky, neumožňuje sama osebe prijať záver o existencii vizuálnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami. Prítomnosť obrazových prvkov s osobitnou konfiguráciou v označeniach môže viesť k tomu, že celkový dojem vytváraný každým označením je odlišný [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Zb. s. II-2789, body 73 a 74, a KINJI by SPA, už citovaný, bod 48].
- 44 Je pravda, ako bolo zdôraznené v bode 39 vyššie, že kolidujúce označenia obsahujú výrazné odlišnosti týkajúce sa tvaru, veľkosti a farby ich obrazových prvkov, ktoré predstavujú, pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, čierno-biele zobrazenie kentaura osedlaného jazdcom, a pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, viacfarebné zobrazenie trojuholníka obsahujúceho sínusoidný prvok a umiestneného do obdĺžnika. Napriek týmto odlišnostiam však porovnanie medzi uvedenými označeniami ukazuje silnú podobnosť medzi slovnými prvkami „arteso“ a „artesa“, ktoré sú napísané podobnými veľkými písmenami, umiestnené do podobného postavenia pod obrazové prvky, a ktorých jedinými odlišnosťami sú farba a ich posledná slabika. Pokiaľ ide o slovný prvok „napa valley“, vzhľadom na jeho umiestnenie, menšiu veľkosť písmen, než sú písmená použité pre prvok „artesa“, a nevýrazné oddelenie medzi písmenami, z ktorých sa skladá, tento prvok sa od celej prihlasovanej ochrannej známky odčleňuje iba nepatrne a prezentuje sa ako sekundárny prvok uvedenej ochrannej známky, ktorý nemôže mať určujúcu úlohu v odlíšení kolidujúcich označení z vizuálneho hľadiska. Preto v rozpore s tým, čo uvádza žalobkyňa, prítomnosť spoločnej slovnej časti „artesa“ v oboch označeniach umožňuje konštatovať slabú mieru podobnosti medzi týmito ochrannými značkami z vizuálneho hľadiska.

45 Vzhľadom na uvedené Všeobecný súd zastáva názor, že kolidujúce označenia majú slabú mieru vizuálnej podobnosti.

— O fonetickej podobnosti

46 Z fonetického hľadiska nemožno poprieť, že slovný prvok „arteso“ a „artesa“ uvádzané v oboch predmetných ochranných známkach obsahujú výrazné podobnosti. Ako totiž už bolo poznamenané v bode 44 vyššie, uvedené slová sa odlišujú iba poslednou slabikou.

47 Napriek tomu žalobkyňa uvádza, že odvolací senát sa dopustil chyby, keď pri porovnaní fonetickej podobnosti kolidujúcich označení nezobral do úvahy slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky „napa valley“, ktorý posilňuje odlišnosť medzi uvedenými označeniami.

48 V tejto súvislosti treba poznamenať, že výraz „artesa napa valley“ prihlasovanej ochrannej známky vytvára *a priori* fonetický dojem odlišný od fonetického dojmu, ktorý vytvára slovo „arteso“.

49 Napriek tomu v prejednávanej veci výraz „napa valley“ zaujíma v porovnaní so slovom „artesa“ sekundárne miesto a ako sekundárny prvok prihlasovanej ochrannej známky bude príslušnou skupinou verejnosti v okamihu vyslovenia uvedenej ochrannej známky vynechávaný. Okrem toho, ako poznamenal odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia, príslušná skupina anglofónnej verejnosti bude tento prvok

vnímať skôr ako údaj o zemepisnom pôvode predmetných tovarov a nie ako rozlišujúci prvok. Z tohto dôvodu je veľmi pravdepodobné, že pri odkazovaní na prihlasovanú ochrannú známku sa spotrebitelia obmedzia na uvedenie slova „artesa“ [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. novembra 2007, Castell del Remei/ÚHVT – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, neuverejnený v Zbierke, bod 66]. Preto v rozpore s tvrdeniami žalobkyne slovný prvok „napa valley“ nepostačuje na vylúčenie existencie akejkoľvek fonetickej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami.

- 50 Vzhľadom na uvedené treba prijať záver, že medzi oboma kolidujúcimi označeniami existuje výrazná fonetická podobnosť.

— O koncepcnej podobnosti

- 51 Podľa judikatúry môžu koncepcné rozdiely neutralizovať vizuálnu a fonetickú podobnosť, ak aspoň jedna z predmetných ochranných známok má pre príslušnú skupinu verejnosti jasný a určitý význam, takže táto verejnosť ho môže bezprostredne pochopiť [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 54].
- 52 V prejednávanej veci, ako poznamenal odvolací senát v bode 34 napadnutého rozhodnutia a ako uviedol ÚHVT, slovo „arteso“ nemá nijaký sémantický obsah a slovo „artesa“, ktoré označuje nádobu so špecifickým tvarom na miesenie chleba, sa v španielčine veľmi málo používa, keďže jeho používanie je obmedzené na špecializovanú verejnosť. Okrem toho, keďže výraz „artesa“ je španielske slovo, nemá nijaký význam pre zvyšok príslušnej skupiny verejnosti Spoločenstva, ktorá nie je hispanofónna.

Preto príslušná skupina verejnosti, tak ako bola definovaná v bode 30 vyššie, nebude uvedeným koncepčným prvkom pridelať koncepčný obsah.

- 53 V rozpore s tým, čo uvádza žalobkyňa, je potrebné prijať záver, že výraz „napa valley“ nepostačuje na to, aby sa predišlo tomu, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Je pravda, ako bolo poznamenané v bode 49 vyššie, že predmetný výraz bude významnou časťou príslušnej skupiny verejnosti vnímaný ako údaj o zemepisnom pôvode predmetných tovarov, ale bez toho, aby tento výraz označeniu udeľoval osobitný koncepčný obsah.
- 54 Tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého obrazové prvky kolidujúcich označení evokujú rozličné koncepty nemôže vyvrátiť tento záver. Na jednej strane zobrazenie kentaura osedlaného jazdcom, nesúcich žrd' s amforami, naznačuje mytologický pôvod vína, a teda odkazuje na víno a jeho výrobu. Preto bude označenie vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti evokovať víno, ale bez toho, aby táto evokácia mala pre príslušnú skupinu verejnosti jasný a určitý význam, ktorý by mohol stanoviť koncepčný rozdiel medzi oboma označeniami.
- 55 Na druhej strane, pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, štylizácia obrazového prvku sťažuje prenos koncepčného obsahu a najmä jeho jasné vnímanie priemerným spotrebiteľom. Preto nie je možné prijať záver, že prihlasovaná ochranná známka v celkovom dojme, ktorý vytvára, navádza na myšlienku modernosti, ktorá bude bezprostredne vnímaná príslušnou skupinou verejnosti.

- 56 Vzhľadom na uvedené treba prijať záver, že z koncepcného hľadiska spotrebiteľa predmetným označeniam neudelia nijakú osobitnú sémantickú konotáciu, ktorá by im umožňovala stanoviť rozdiel alebo podobnosť medzi oboma označeniami.

O celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny

- 57 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými okolnosťami, a najmä medzi podobnosťou ochranných známk a podobnosťou označených tovarov alebo služieb. Menšiu mieru podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami tak môže kompenzovať vyššia miera podobnosti ochranných známk a naopak [pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámcom a i.), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Zb. s. II-5409, bod 74].
- 58 V prejednáwanej veci sa odvolací senát domnieval, že porovnávané označenia majú určitú mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska a sú foneticky podobné, a preto vzhľadom na zhodu predmetných tovarov prijal záver, že medzi oboma ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.
- 59 Naopak žalobkyňa zastáva názor, že označenia obsahujú výrazné obrazové odlišnosti a že vzhľadom na dôležitosť vizuálneho aspektu označení v odvetví predmetných výrobkov môžu kolidujúce ochranné známky na trhu „pokojne koexistovať“.

- 60 V tejto súvislosti treba spresniť, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámenny nemajú vizuálne, fonetické a koncepcné aspekty predmetných označení vždy tú istú váhu a je dôležité posúdiť objektívne podmienky, v ktorých sa môžu ochranné známky predstaviť na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Zb. s. II-3471, bod 49].
- 61 Význam prvkov podobnosti alebo odlišnosti medzi kolidujúcimi označeniami môže závisieť najmä od ich vnútorných vlastností alebo od podmienok obchodovania s tovarmi a so službami, ktoré označujú. Ak sa tovary označované predmetnými ochrannými známkami bežne predávajú v samoobsluhách, kde si spotrebiteľ sám vyberá výrobok, čiže sa musí spoľahnúť predovšetkým na vyobrazenie ochrannej známky na tomto výrobku, vizuálna podobnosť označení bude vo všeobecnosti najdôležitejšia (rozsudky NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, už citované, bod 49, a el charcutero artesano, už citovaný, bod 80). Ak sa však tovar predáva ústne, bude dôležitejšia fonetická podobnosť označení [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. februára 2007, Quelle/ÚHVT – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, neuvverejnený v Zbierke, bod 68].
- 62 V odvetví vín, na rozdiel od nealkoholických nápojov uvádzaných v rozsudku KINJI by SPA, už citovanom (body 57 a 58), sú spotrebiteľia týchto tovarov zvyknutí na ich označovanie a rozpoznávanie v závislosti od slovného prvku, ktorý slúži na ich identifikáciu, najmä v baroch alebo reštauráciách, v ktorých sú vína objednávané ústne, po zahliadnutí ich názvu v jedálnom lístku [rozsudky Súdu prvého stupňa z 13. júla 2005, Murúa Entrena/ÚHVT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Zb. s. II-2831, bod 56, a z 12. marca 2008, Sebirán/ÚHVT – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), T-332/04, neuvverejnený v Zbierke, bod 38]. Preto v prejednávanej veci treba udeliť osobitnú pozornosť fonetickej podobnosti medzi predmetnými označeniami.

- 63 V prejednávanej veci bolo konštatované, že predmetné výrobky, ktorých sa týkajú obe ochranné známky, sú zhodné a že označenia majú silnú fonetickú podobnosť, ako aj slabú vizuálnu podobnosť. Za týchto okolností Všeobecný súd zastáva názor, že vzhľadom na spôsob, akým spotrebiteľia označujú predmetné výrobky, čiže dôležitosť, ktorú treba udeliť fonetickej podobnosti, medzi oboma označeniami existuje pravdepodobnosť zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 64 Okrem toho skutočnosť, že tovary označované prihlasovanou ochrannou známkou sú vyrábané, ako sa uvádza v tejto ochrannej známke, v údolí Napa (Napa Valley), nemôže zabrániť existencii pravdepodobnosti zámery. Podľa judikatúry môže pravdepodobnosť zámery existovať aj vtedy, keď majú predmetné výrobky pre verejnosť rozličné miesta výroby [rozsudok Canon, už citovaný, body 29 a 30, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb. s. II-5309, bod 52].
- 65 V dôsledku toho treba žalobný dôvod, a teda aj žalobu v celom jej rozsahu, zamietnuť.

O trovách

- 66 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Codorniu Napa, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 23. novembra 2010.

Podpisy