



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

z 21. septembra 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietské konanie — Prihláška slovej ochrannej známky Spoločenstva WESTERN GOLD — Skoršie národné slovné ochranné známky, skoršia medzinárodná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva WESERGOLD, Wesergold a WeserGold — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok“

Vo veci T-278/10,

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, so sídlom v Rintelne (Nemecko), v zastúpení:
P. Goldenbaum, T. Melchert a I. Rohr, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení:
R. Pethke, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Lidl Stiftung & Co. KG, so sídlom v Neckarsulme (Nemecko), v zastúpení: A. Marx a M. Schaeffer, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. marca 2010 (vec R 770/2009-1) týkajúcej sa námietkového konania medzi Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG a Lidl Stiftung & Co. KG,

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. Azizi (spravodajca), sudcovia S. Frimodt Nielsen a M. Kānčeva,

tajomník: C. Heeren, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 21. júna 2010,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 12. novembra 2010,

* Jazyk konania: nemčina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. septembra 2010,

po pojednávaní z 27. júna 2012,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 23. augusta 2006 podal vedľajší účastník konania Lidl Stiftung & Co. KG na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe 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 [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie WESTERN GOLD.
- 3 Výrobky, pre ktoré bola podaná prihláška, 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: „Lievoviny, najmä whisky“.
- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 3/2007 z 22. januára 2007.
- 5 Dňa 14. marca 2007 podala žalobkyňa Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka bola založená na rôznych skorších ochranných známkach.
- 7 Prvou uvedenou skoršou ochrannou známkou bola slovná ochranná známka Spoločenstva WeserGold, ktorej prihláška bola podaná 3. januára 2003 a zapísaná 2. marca 2005 pod číslom 2 994 739, ktorá označuje tovary patriace do tried 29, 31 a 32 a pre každú z týchto tried zodpovedá tomuto opisu:
 - trieda 29: „Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; potravinárska želatína, džemy, kompóty; mliečne výrobky, t. j. jogurtové nápoje obsahujúce predovšetkým jogurt, ale aj ovocnú alebo zeleninovú šťavu“,
 - trieda 31: „Čerstvé ovocie“,
 - trieda 32: „Minerálne a sýtené vody; iné nealkoholické nápoje, t. j. limonády, sódy a koly; ovocné šťavy a ovocné nápoje, zeleninové šťavy a zeleninové nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“.
- 8 Druhou uvedenou skoršou ochrannou známkou bola nemecká slovná ochranná známka WeserGold, ktorej prihláška bola podaná 26. novembra 2002 a zapísaná 27. februára 2003 pod číslom 30 257 995, ktorá označuje tovary patriace do tried 29, 31 a 32 a pre každú z týchto tried zodpovedá tomuto opisu:
 - trieda 29: „Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; potravinárska želatína, džemy, kaše; mliečne výrobky, t. j. jogurtové nápoje obsahujúce predovšetkým jogurt, ale aj ovocnú alebo zeleninovú šťavu“,

- trieda 31: „Čerstvé ovocie“,
 - trieda 32: „Minerálne a sýtené vody; iné nealkoholické nápoje, t. j. limonády, sódy a koly; ovocné šťavy a ovocné nápoje, zeleninové šťavy a zeleninové nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“.
- 9 Treťou uvedenou skoršou ochrannou známkou bola medzinárodná slovná ochranná známka Wesergold č. 801149, ktorej prihláška bola podaná 13. marca 2003 s účinkami v Českej republike, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve a v krajinách Beneluxu pre tovary patriace do tried 29, 31, 32 a pre každú z týchto tried zodpovedá tomuto opisu:
- trieda 29: „Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; potravinárska želatína, džemy, kaše; mliečne výrobky, t. j. jogurtové nápoje obsahujúce predovšetkým jogurt, ale aj ovocnú alebo zeleninovú šťavu“,
 - trieda 31: „Čerstvé ovocie“,
 - trieda 32: „Minerálne a sýtené vody; iné nealkoholické nápoje, t. j. limonády, sódy a koly; ovocné šťavy a ovocné nápoje, zeleninové šťavy a zeleninové nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“.
- 10 Štvrtou uvedenou skoršou ochrannou známkou bola nemecká slovná ochranná známka WESERGOLD, ktorej prihláška bola podaná 12. júna 1970 a zapísaná 16. februára 1973 pod číslom 902 472, ktorej platnosť bola obnovená 13. júna 2000, označujúca tovary patriace do triedy 32 a zodpovedajúca tomuto opisu: „Jablčné mušty, limonády, minerálne vody, zeleninové šťavy ako nápoje, ovocné šťavy“.
- 11 Piatou uvedenou skoršou ochrannou známkou bola poľská slovná ochranná známka WESERGOLD, ktorej prihláška bola podaná 26. júna 1996 a zapísaná 11. mája 1999 pod číslom 161 413, ktorá označuje tovary patriace do triedy 32 a zodpovedá tomuto opisu: „Minerálne vody a pramenité vody; stolové vody, nealkoholické nápoje; ovocné šťavy, ovocné nektáre, ovocné sirupy, zeleninové šťavy, zeleninové nektáre, malinovky, osviežujúce nápoje, nápoje z ovocných štiav, limonády, sýtené nápoje, minerálne nápoje, ľadové čaje, ochutené minerálne vody, minerálne vody s ovocnou šťavou – všetky uvedené nápoje tiež v diétnom prevedení bez lekárskeho účelu“.
- 12 Dôvodom uvádzaným 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].
- 13 Námietkové oddelenie 11. júna 2009 vyhovel námietke a zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva. Z dôvodu hospodárnosti konania obmedzilo námietkové oddelenie preskúmanie námietky len na skoršiu slovnú ochrannú známku Spoločenstva, v prípade ktorej sa nevyžadoval dôkaz o riadnom používaní.
- 14 Dňa 13. júla 2009 podal vedľajší účastník konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 15 Rozhodnutím z 24. marca 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) vyhovel prvý odvolací senát ÚHVT odvolaniu a zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia. Zastával názor, že príslušná skupina verejnosti sa skladá zo širokej verejnosti Európskej únie. Tovary, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, patriace do triedy 33, t. j. „liehoviny, najmä whisky“, nie sú podobné tovarom, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, patriace do tried 29 a 31 (pozri body 20 a 21 napadnutého rozhodnutia). Medzi tovarmi, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, patriacimi do triedy 33, a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, patriacimi do triedy 32 (pozri body 22 až 28 napadnutého rozhodnutia), je nízky stupeň podobnosti. Kolidujúce označenia sa vyznačujú

priemerným stupňom vizuálnej podobnosti (pozri bod 33 napadnutého rozhodnutia) a fonetickej podobnosti (pozri bod 34 napadnutého rozhodnutia), sú však z pojmového hľadiska odlišné (pozri body 35 až 37 napadnutého rozhodnutia). Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známk, odvolací senát v podstate zastával názor, že táto rozlišovacia spôsobilosť je o niečo nižšia než priemerná rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu výskytu výrazu „gold“, ktorý má nízku rozlišovaciu spôsobilosť (pozri body 38 až 40 napadnutého rozhodnutia). Nakoniec odvolací senát uviedol, že zo zvážených všetkých okolností prejednávanej veci v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny vyplýva, že medzi kolidujúcimi označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámeny (pozri body 41 až 47 napadnutého rozhodnutia).

Návrhy účastníkov konania

- 16 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 17 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 18 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody založené na porušení článku 8 ods. 1 písm. b), článku 64, článku 75 druhej vety a subsidiárne článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009. Žalobkyňa v podstate tvrdí, že kolidujúce označenia sú vizuálne, foneticky a pojmovovo podobné, že skoršie ochranné známky majú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť zvýšenú v dôsledku používania a že tovary, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, sú podobné. Z tohto dôvodu žalobkyňa zastáva názor, že pre príslušnú skupinu verejnosti existuje medzi kolidujúcimi označeniami pravdepodobnosť zámeny.
- 19 ÚHVT a vedľajší účastník konania namietajú voči dôvodnosti žalobných dôvodov uvedených žalobkyňou. Zastávajú názor, že medzi kolidujúcimi označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

Úvodné pripomienky

- 20 Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 na základe námietky majiteľa skoršej ochranné známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude 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 zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
- 21 Ako bolo uznané v ustálenej judikatúre, pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. V tej istej judikatúre sa konštatovalo, že pravdepodobnosť zámeny sa má posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma predmetné označenia a tovary alebo služby, pričom je potrebné prihliadnúť na všetky

relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä na vzájomnú závislosť podobnosti označení a podobnosti označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok 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 tam citovanú judikatúru].

- 22 Na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pravdepodobnosť zámény predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných znáмок a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ktoré označujú. Ide o kumulatívne podmienky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licencing (easyHotel), T-316/07, Zb. s. II-43, bod 42 a tam citovanú judikatúru].

O príslušnej skupine verejnosti

- 23 V judikatúre sa konštatovalo, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie predmetných tovarov, ktorý je v zásade riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Rovnako je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 42 a tam citovanú judikatúru].
- 24 V prejednávanej veci je vzhľadom na predmetné tovary potrebné potvrdiť definíciu príslušnej skupiny verejnosti, ktorú podal odvolací senát – ktorá navyše nebola účastníkmi konania spochybnená –, podľa ktorej príslušnú skupinu verejnosti predstavuje široká verejnosť.
- 25 Vzhľadom na skutočnosť, že napadnuté rozhodnutie je založené predovšetkým na skoršej ochranné známke Spoločenstva, príslušnú skupinu verejnosti tvorí priemerný spotrebiteľ Únie.

O porovnaní tovarov

- 26 Ako bolo uznané v ustálenej judikatúre, pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je potrebné zohľadniť všetky relevantné okolnosti, ktorými sa vzťah medzi tovarmi alebo službami vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter. Rovnako možno zohľadniť aj ďalšie okolnosti, ako sú distribučné kanály dotknutých tovarov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseno original Juan Bolaños), T-443/05, Zb. s. II-2579, bod 37 a tam citovanú judikatúru].
- 27 Odvolací senát zastával v napadnutom rozhodnutí názor, že tovary, na ktoré sa prihlasovaná ochranná známka vzťahuje, zaradené do triedy 33, sa odlišujú od tovarov, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, ktoré boli zaradené do tried 29 a 31 (pozri body 20 a 21 napadnutého rozhodnutia). Okrem toho odvolací senát zastával názor, že tovary, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, zaradené do triedy 33, a tovary, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, zaradené do triedy 32, sa vyznačujú len nízkym stupňom podobnosti (pozri bod 28 napadnutého rozhodnutia).
- 28 Žalobkyňa namieta proti posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého medzi tovarmi, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, zaradenými do triedy 33, a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, zaradenými do triedy 32, existuje len nízka podobnosť. Zastáva názor, že medzi uvedenými tovarmi existuje normálna podobnosť.
- 29 Žalobkyňa tak nespochybňuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého sú tovary, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, zaradené do triedy 33, odlišné od tovarov, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, zaradených do tried 29 a 31, ale svoju výhradu obmedzuje na

posúdenie odvolacieho senátu, pokiaľ ide o podobnosť medzi tovarmi zaradenými do triedy 33, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a tovarmi zaradenými do triedy 32, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky.

- 30 Pokiaľ ide o posledné uvedené porovnanie, žalobkyňa zastáva po prvé názor, že okolnosť, že niektorí spotrebiteľia pozorne rozlišujú medzi alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, neumožňuje vylúčiť podobnosť existujúcu medzi predmetnými tovarmi. Podľa žalobkyne prevažná väčšina spotrebiteľov nerozlišuje podľa toho, či nápoj obsahuje, alebo neobsahuje alkohol, ale rozhoduje sa spontánne podľa momentálnej chuti pri výbere nápojov, ktoré sú im ponúknuté najmä v nápojovom lístku v bare alebo v reštaurácii. V tomto kontexte žalobkyňa namieta voči uplatneniu rozsudku Súdu prvého stupňa z 18. júna 2008, Coca-Cola/ÚHVT – San Polo (MEZZOPANE) (T-175/06, Zb. s. II-1055), keďže toto rozhodnutie sa netýkalo liehovín, ale vína.
- 31 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odvolací senát správne zastával názor, že samotná povaha tovarov sa odlišuje vzhľadom na prítomnosť alebo absenciu alkoholu v ich zložení. Príslušná skupina verejnosti vníma prítomnosť alebo absenciu alkoholu v nápoji ako podstatný rozdiel, pokiaľ ide o povahu predmetných nápojov. V rozpore s tým, čo uvádza žalobkyňa, široká verejnosť Únie vníma a rozlišuje medzi nápojmi obsahujúcimi alkohol a nealkoholickými nápojmi aj v prípade, ak si vyberá nápoj podľa momentálnej chuti. Odvolací senát tak v napadnutom rozhodnutí správne uviedol, keď odkázal na rozsudok MEZZOPANE (už citovaný v bode 30 vyššie, body 80 až 82), že priemerní spotrebiteľia vykonávajú toto rozlíšenie pri porovnaní medzi liehovinami označenými prihlasovanou ochrannou známkou a nealkoholickými nápojmi označenými skoršími ochrannými známkami.
- 32 Po druhé žalobkyňa uvádza, že medzi určením a použitím tovarov, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, existuje značné prekryvanie z dôvodu, že liehoviny sa často miešajú s nealkoholickými nápojmi. Tieto nápoje sú tak niekedy pripravované vopred vo forme miešaného nápoja, ako je to v prípade „alcopops“ (zmes alkoholických a nealkoholických nápojov), alebo konzumované spolu vo forme koktailov a long drinkov.
- 33 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odvolací senát mohol bez toho, aby sa dopustil nesprávneho posúdenia, zastávať názor, že predmetné tovary sa čiastočne prekrývajú, pokiaľ ide o ich určenie a používanie. Okolnosť, že liehoviny sa často miešajú s nealkoholickými nápojmi, a to bez ohľadu na to, či sú pripravované vopred, alebo vo forme koktailov a long drinkov, totiž neumožňuje spochybniť skutočnosť, že liehoviny a najmä whisky sa rovnako často balia a konzumujú ako také.
- 34 Po tretie žalobkyňa namieta proti posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého z dôvodu osobitného postupu výroby liehovín, ktorý je úplne odlišný od postupu výroby nealkoholických nápojov, príslušná skupina verejnosti nevychádza zo zásady, že liehoviny a nealkoholické nápoje vyrába ten istý podnik. Žalobkyňa zastáva názor, že toto posúdenie nezodpovedá skutočnosti a na podporu svojho tvrdenia uvádza príklady výrobcov ovocnej šťavy a ovocných páleniek, ako aj internetových stránok.
- 35 V tejto súvislosti je potrebné najprv poznamenať, že žalobkyňa predkladá vyššie uvedené dôkazy po prvýkrát na Všeobecnom súde. Cieľom žaloby podanej na Všeobecný súd je však preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009, takže úlohou Všeobecného súdu nie je opätovne preskúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dokumenty, ktoré boli po prvýkrát predložené až v konaní pred ním. Je preto potrebné tieto dokumenty zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 19 a tam citovanú judikatúru]. Okrem toho okolnosť, že v určitých prípadoch výrobcovia pálenky a iných liehovín vyrábajú tiež nealkoholické nápoje, nespochybňuje posúdenie, podľa ktorého priemerný spotrebiteľ nevychádza zo zásady, že liehoviny a nealkoholické nápoje pochádzajú od toho istého podniku. Vzhľadom na úplne odlišné spôsoby výroby mohol totiž odvolací senát zastávať názor, že príslušná skupina verejnosti sa nebude vo všeobecnosti domnievať, že alkoholické a nealkoholické nápoje pochádzajú od toho istého podniku.

- 36 Žalobkyňa tiež zastáva názor, že podobnosť tovarov nezávisí od skutočnosti, či predmetné tovary boli vyrobené na rovnakých miestach výroby, ale závisí od toho, či sa príslušná skupina verejnosti môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podniku alebo od prepojených podnikov. V prejednávanej veci však z rozdielu medzi postupom výroby liehovín a postupom výroby nealkoholických nápojov, na ktorý sa odvoláva odvolací senát, možno vyvodiť, že príslušná skupina verejnosti sa nebude domnievať, že oba druhy tovarov pochádzajú od toho istého podniku alebo od prepojených podnikov.
- 37 Po štvrté žalobkyňa namieta voči posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého sú liehoviny nápoje konzumované pre potešenie, zatiaľ čo nealkoholické nápoje sú nápoje konzumované na utíšenie smädu. Podľa žalobkyne sa mnohé nealkoholické nápoje nekonzumujú na utíšenie smädu z dôvodu ich vysokého obsahu cukru, ale sa zámerne konzumujú pre svoju chuť a pre potešenie.
- 38 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že príslušná skupina verejnosti nebude vnímať liehoviny ako nápoje na uhasenie smädu. Okrem toho, hoci je pravda, že mnohé nealkoholické nápoje s vysokým obsahom cukru neslúžia na uhasenie smädu, príslušná skupina verejnosti ich však bude vnímať ako nápoje slúžiace na uhasenie smädu predovšetkým vtedy, ak sa podávajú chladené. Vzhľadom na účinky, ktoré spôsobuje konzumácia alkoholu na zdravie a duševnú a fyzickú výkonnosť, bude bežný spotrebiteľ konzumovať liehoviny len príležitostne pre potešenie a pre ich chuť. Nealkoholické nápoje sa naopak vo všeobecnosti konzumujú na utíšenie smädu napriek tomu, že si ich bežný spotrebiteľ môže vyberať v závislosti od ich chuti. V každom prípade odvolací senát správne zastával názor, že pre príslušnú skupinu verejnosti má prítomnosť alebo absencia alkoholu a rozdielna chuť medzi liehovinami a nealkoholickými nápojmi označenými skoršími ochrannými známkami prednosť pred spoločným určením a používaním.
- 39 Po piate žalobkyňa zastáva názor, že predmetné tovary sú komplementárne v rozsahu, v akom sú liehoviny konzumované v rôznych formách, a hlavne vo forme miešaných nápojov.
- 40 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že tovary sa považujú za komplementárne, ak medzi týmito tovarmi existuje úzke prepojenie v tom zmysle, že kúpa jedného tovaru je nevyhnutná alebo dôležitá na využívanie druhého tovaru (pozri v tomto zmysle rozsudok MEZZOPANE, už citovaný v bode 30 vyššie, bod 67). Kúpa nealkoholického nápoja sa však nemôže považovať za nevyhnutnú pri kúpe liehoviny a naopak. Je síce pravda, že medzi oboma druhmi tovarov existuje prepojenie, obmedzuje sa však len na prípad miešaných nápojov. Iba za týchto okolností bude kupujúci jedného z týchto tovarov vedený k tomu, aby si kúpil druhý tovar a naopak. Ako však bolo uvedené v bode 33 vyššie, liehoviny a nealkoholické nápoje sa budú často konzumovať ako také bez toho, aby sa predtým zmiešali.
- 41 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené tvrdenia mohol odvolací senát bez toho, aby sa dopustil nesprávneho posúdenia, zastávať názor, že liehoviny, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a nealkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, sa vyznačujú len nízkym stupňom podobnosti.
- 42 Tento záver nemožno spochybníť tým, že sa žalobkyňa odvoláva na rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT (vec R 83/2003-4). Ako bolo totiž uznané v ustálenej judikatúre, rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré majú prijať odvolacie senáty ÚHVT na základe nariadenia č. 207/2009, nepatria do výkonu diskrečnej právomoci, ale presne vymedzenej právomoci. Zákonnosť uvedených rozhodnutí sa preto musí posúdiť výlučne na základe tohto nariadenia a nie na základe rozhodovacej praxe predchádzajúcej týmto rozhodnutiam (rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, bod 65, a rozsudok ARTHUR ET FELICIE, už citovaný v bode 35 vyššie, bod 71).

O porovnaní kolidujících označení

Úvodné poznámky

- 43 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo pojmovú podobnosť kolidujúcich označení, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, s prihliadnutím najmä na ich rozlišujúce a dominantné prvky. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti zohráva skutočnosť, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných tovarov alebo služieb. 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).
- 44 Na úvod je potrebné uviesť, že skutočnosť, že skoršie ochranné známky tvorené tým istým výrazom „wesergold“ sú raz napísané malými písmenami, inokedy veľkými písmenami a niekedy s veľkým písmenom na začiatku a v strede uvedeného pojmu, nemá vplyv na porovnanie predmetných označení. Ako sa totiž konštatovalo v judikatúre, slovná ochranná známka je známka tvorená výlučne písmenami, slovami alebo skupinami slov, písanými tlačným písmom v bežnej veľkosti, bez osobnej grafiky. Z toho vyplýva, že ochrana, ktorá vyplýva zo zápisu slovnej ochrannej známky, sa týka slova uvedeného v prihláške, a nie osobitných grafických alebo štylistických aspektov, v ktorých sa táto ochranná známka môže prípadne prejavovať [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. mája 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/ÚHVT (RadioCom), T-254/06, Zb. s. II-80*, bod 43 a tam citovanú judikatúru].

O vizuálnom porovnaní

- 45 Žalobkyňa namieta voči posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého sa predmetné označenia vyznačujú priemerným stupňom vizuálnej podobnosti. Žalobkyňa uvádza, že stupeň vizuálnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami je vysoký z dôvodu, že použitie veľkých písmen nepredstavuje grafický prvok, ale vedie k rozdeleniu slovnej ochrannej známky na dva výrazy. Ak by tomu tak nebolo, nemala by medzera medzi dvoma slovami v slovnej ochrannej známke žiadny význam a ochranné známky zložené z dvoch alebo viacerých slov by sa museli považovať za ochranné známky s jediným výrazom. Subsidiárne žalobkyňa uvádza, že tak prihlasovaná ochranná známka, ako aj skoršie ochranné známky, by sa museli na základe vyššie uvedeného postoja považovať za jediný výraz. Navyše žalobkyňa zastáva názor, že skoršie ochranné známky sa zjavne skladajú z dvoch prvkov a že ich písanie oddeleným alebo spojeným spôsobom nemá za následok rozdielnu výslovnosť. Kolidujúce označenia umožňujú rôzne spôsoby ich výslovnosti, z ktorých ani jeden spôsob nie je pravdepodobnejší ako ten druhý, a z ich písania nemožno vyvodit' vizuálne rozdiely.
- 46 V tejto súvislosti je vzhľadom na judikatúru uvedenú v bode 44 vyššie potrebné potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého alternatívne používanie malých a veľkých písmen v rámci jednej zo skorších ochranných známok nemá nijaký vplyv na porovnanie označení, keďže skoršie ochranné známky sú slovnými ochrannými známkami. Z vizuálneho hľadiska tak nemožno konštatovať rozdelenie skorších ochranných známok na dva výrazy, ako uvádzala žalobkyňa, a treba zastávať názor, že skoršie ochranné známky sa skladajú z jediného výrazu.
- 47 Skutočnosť, že jediný výraz skorších ochranných známok môže byť vnímaný ako kontrakcia dvoch výrazov „weser“ a „gold“, nemá vplyv na posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého sa prihlasovaná ochranná známka bude vizuálne vnímať ako známka obsahujúca dve slová, zatiaľ čo skoršia ochranná známka obsahuje len jediné slovo. Okrem toho, ako uvádza odvolací senát, aj keď je poradie ostatných písmen totožné, prihlasovaná ochranná známka sa od skorších ochranných známok odlišuje písmenami „t“ a „n“. Vzhľadom na tieto prvky a skutočnosť, že kolidujúce označenia obsahujú sled písmen „w“, „e“

a „s“, ako aj „e“ a „r“, rovnako ako prvok „gold“, sa odvolací senát nedopustil nesprávneho posúdenia, keď zastával názor, že sporné označenia sa z vizuálneho hľadiska vyznačujú priemerným stupňom podobnosti.

O fonetickom porovnaní

- 48 Žalobkyňa namieta voči posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého sa kolidujúce označenia vyznačujú priemerným stupňom fonetickej podobnosti (pozri bod 34 napadnutého rozhodnutia). Žalobkyňa uvádza, že prihlasovaná ochranná známka a skoršie ochranné známky sa vyznačujú silnou podobnosťou z dôvodu zhodného počtu slabík, totožnosti ich posledných slabík, totožnosti ich prvých troch písmen a totožnosti deviatich po sebe nasledujúcich zvukov pri ich výslovnosti. V prihlasovanej ochrannej známke písmeno „t“ splýva s predchádzajúcim písmenom, t. j. písmenom „s“, takže vytvára jediný zvuk [s] a písmeno „n“ skoro nepočuť.
- 49 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že obe kolidujúce označenia obsahujú sled písmen „w“, „e“ a „s“, ako aj „e“ a „r“, rovnako ako výraz „gold“ v tom istom poradí. Z dôvodu výskytu písmen „t“ a „n“ v prihlasovanej ochrannej známke WESTERN GOLD však príslušná skupina verejnosti bude túto naposledy uvedenú ochrannú známku vyslovovať spôsobom odlišným od spôsobu výslovnosti skorších ochranných známok. Na rozdiel od toho, čo uvádza žalobkyňa, písmená „n“ a „t“ možno počuť a spôsobujú odlišnosť, pokiaľ ide o rytmus a zvučnosť pri vyslovovaní uvedenej ochrannej známky, a to prinajmenšom pre časť príslušnej skupiny verejnosti, najmä pre širokú anglickú, španielsku, francúzsku a nemeckú verejnosť. Posledná slabika prvého slova prihlasovanej ochrannej známky, t. j. slabika „stern“, sa tak bude vyslovovať a foneticky vnímať ako dlhšia než slabika „ser“ v skorších ochranných známkach. Okrem toho v závislosti od jazyka príslušného spotrebiteľa môže, ale nemusí, byť písmeno „s“ nachádzajúce sa v prihlasovanej ochrannej známke vyslovované rovnakým spôsobom ako písmeno „s“ nachádzajúce sa v skorších ochranných známkach, ktoré sa vyslovuje ako [s] alebo [z].
- 50 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď zastával názor, že kolidujúce označenia sa vyznačujú priemerným stupňom fonetickej podobnosti.

O pojmovom porovnaní

- 51 Odvolací senát zastával v napadnutom rozhodnutí názor, že kolidujúce označenia sú z pojmového hľadiska odlišné (pozri bod 37 napadnutého rozhodnutia).
- 52 Žalobkyňa namieta voči tomuto posúdeniu, keď uvádza, že kolidujúce označenia sú pojmovovo podobné. Výraz „western gold“ má neistý a neuchopiteľný obsah a ponecháva tak priestor na nespočetné, ale abstraktné asociácie, v ktorých povaha nie je posilniť jeho odlišnosti. Prvok „gold“, ktorý sa nachádza v oboch ochranných známkach, vyvoláva pozitívnu asociáciu, ktorá vytvára podvedomú spojitosť medzi ochrannými známkami a vedie k priblíženiu ich zmyslu.
- 53 V tejto súvislosti treba zastávať názor, že výraz „western“ bude chápaný ako výraz označujúci svetovú stranu „západ“ alebo kinematografický žáner, pretože westernové filmy sú kinematografickým žánrom, ktorý príslušná skupina verejnosti dobre pozná. Oba významy slova „western“ sú navyše úzko späté, keďže názov filmového žánru vyplýva z miesta, kde je situovaný jeho dej, t. j. zo západu Spojených štátov. Okrem toho odvolací senát správne zdôraznil, že mnoho spotrebiteľov si spojí whisky s vyššie uvedenými filmami, keďže určití protagonisti týchto filmov často konzumujú whisky. Z toho vyplýva, že príslušná skupina verejnosti prizná pojmu „western“ jeden alebo viacero presných významov.
- 54 Časť nemeckej príslušnej skupiny verejnosti pochopí výraz „weser“, ako správne uvádza odvolací senát, ako odkaz na názov rieky, ktorá preteká najmä cez mesto Brémy (Nemecko). Zvyšná časť európskej príslušnej skupiny verejnosti bude vnímať tento pojem ako fantazijný výraz.

- 55 Výraz „gold“ v predmetných ochranných známkach sa bude chápať ako odkaz na drahý kov, t. j. zlato, ktorého farba sa podobá farbe whisky. Navyše príslušná skupina verejnosti môže výraz „gold“ spájať s vysokou kvalitou, a v dôsledku toho možno tento výraz chápať ako reklamný prvok. Anglicky hovoriaca časť príslušnej skupiny verejnosti, do ktorej patria anglickí a írski spotrebitelia, bude vnímať prihlasovanú ochrannú známku tak, že znamená „zlato zo západu“. Spoločná prítomnosť výrazu „gold“ v kolidujúcich označeniach však nestačí na neutralizáciu rozdielov vo význame medzi dotknutými označeniami vzhľadom na rozdiel vo význame medzi výrazmi „western“ a „wester“.
- 56 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď zastával názor, že predmetné označenia sú pojmovo odlišné.

Predbežné posúdenie

- 57 Pokiaľ ide o porovnanie označení, z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol, že kolidujúce označenia sú vizuálne a foneticky podobné, ale pojmovo odlišné.
- 58 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že ak sú ochranné známky foneticky a vizuálne podobné, sú celkovo podobné okrem prípadu, ak existujú významné pojmové odlišnosti. Takáto odlišnosť môže neutralizovať sluchové a vizuálne podobnosti, ak aspoň jedno z označení má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a presne vymedzený význam, takže táto verejnosť je ho schopná okamžite zachytiť (rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, Zb. s. I-7333, bod 34). Vzhľadom na pojmovú odlišnosť medzi kolidujúcimi označeniami to možno uplatniť aj na prejednávajúcu vec. Z toho vyplýva, že označenia sú celkovo odlišné, napriek ich vizuálnej a fonetickej podobnosti.
- 59 Z toho vyplýva, že treba skúmať posúdenie rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok vykonané odvolacím senátom, ktoré žalobkyňa spochybnila.

O rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok

O vnútornej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok

- 60 Odvolací senát zastával v napadnutom rozhodnutí názor, že rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok je mierne nižšia ako priemerná rozlišovacia spôsobilosť, ktorú im priznalo námietkové oddelenie, z dôvodu, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať prvok „gold“ ako reklamný výraz alebo ako odkaz na zlatú farbu niektorých nápojov (pozri bod 39 napadnutého rozhodnutia).
- 61 Žalobkyňa namieta voči tomuto posúdeniu odvolacieho senátu, keď uvádza, že všetky nápoje, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, nemajú zlatú farbu a že skoršie ochranné známky posudzované ako celok mali prinajmenšom priemernú rozlišovaciu spôsobilosť nezávisle od nižšej rozlišovacej spôsobilosti výrazu „gold“.
- 62 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nezávisle od skutočnosti, že niektoré nápoje, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, nemajú zlatú farbu, je výraz „gold“ reklamným výrazom, ktorý sa bežne používa na označenie vyššej kvality tovarov, z čoho vyplýva, že tento výraz má nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Táto časť skorších ochranných známok tak oslabuje ich vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Z posúdenia celkového dojmu každej zo skorších ochranných známok vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď zastával názor, že skoršie ochranné známky majú mierne nižšiu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, než je priemerná rozlišovacia spôsobilosť.

O rozlišovacej spôsobilosti zvýšenej používaním

- 63 Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných znáмок zvýšenú používaním, žalobkyňa namieta voči posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého túto rozlišovaciu spôsobilosť neuplatnila. Žalobkyňa v tejto súvislosti odkazuje na svoje vyjadrenie predložené námietkovému oddeleniu 10. marca 2008 a na svoje vyjadrenie predložené odvolaciemu senátu 22. decembra 2009, v ktorom odkázala na svoje vyjadrenie z 10. marca 2008. Žalobkyňa zastáva názor, že pred odvolacím senátom mohla vykonať takýto odkaz z dôvodu, že keďže námietkové oddelenie uznalo, že skoršie ochranné známky majú normálnu vnútornú rozlišovaciu schopnosť, nebola povinná svoje písomnosti výslovne opakovať. Žalobkyňa uvádza, že nepovažovala za nevyhnutné zasielať dokumenty týkajúce sa používania svojej ochrannej známky v rozsahu, v akom mohla predpokladať, že predmet odvolacieho konania sa zakladá na rozhodnutí námietkového oddelenia, ktoré sa týkalo len skoršej ochrannej známky a prihlasovanej ochrannej známky.
- 64 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť viacero skutočností.
- 65 V nadväznosti na žiadosť prihlasovateľa ochrannej známky počas konania pred námietkovým oddelením bola žalobkyňa v súlade s článkom 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 požiadaná o to, aby predložila dôkazy o riadnom používaní svojich skorších ochranných znáмок, ktoré boli ku dňu podania námietky zapísané už viac ako päť rokov.
- 66 V odpovedi na túto žiadosť priložila žalobkyňa k svojmu vyjadreniu z 10. marca 2008 dôkazy na preukázanie riadneho používania svojich skorších ochranných znáмок. V tomto podaní tiež uviedla, že „uvádzanie týchto tovarov, ktoré sa predávajú prakticky v celej Európskej únii a vo Švajčiarsku, na trh [preukazuje] nielen riadne používanie ochrannej známky, na ktorej je námietka založená, ale aj jej rozlišovaciu spôsobilosť zvýšenú používaním“. Okrem toho žalobkyňa spresnila, že naďalej trvá na tom, že „tovary [sú] čiastočne totožné, že znenie ochranných znáмок [je] podobné a že navyše skoršie ochranné známky WESERGOLD, na ktorých je námietka založená, [majú] normálnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je značne zvýšená používaním, takže medzi ochrannými známkami exist[uje] pravdepodobnosť zámenny“.
- 67 Vo svojom rozhodnutí z 11. júna 2009 námietkové oddelenie žalobkyňi vyhovel, keď uviedlo, že medzi kolidujúcimi označeniami existuje pravdepodobnosť zámenny. Prihlasovateľ ochrannej známky, vedľajší účastník v tomto konaní, podal na odvolací senát proti uvedenému rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie. Žalobkyňa v tomto konaní vstúpila do konania pred odvolacím senátom, aby hájila svoju námietku, ako aj rozhodnutie námietkového oddelenia.
- 68 Vo svojom vyjadrení k odvolaniu z 22. decembra 2009 pred odvolacím senátom žalobkyňa odkázala na dokumenty predložené v námietkovom konaní, ku ktorým patrí vyjadrenie z 10. marca 2008.
- 69 Nakoniec v napadnutom rozhodnutí odvolací senát zastával názor, že „osoba, ktorá podala námietku, neuplatnila zvýšenie rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných znáмок vyplývajúce z ich používania“ (pozri bod 40 napadnutého rozhodnutia).
- 70 Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že žalobkyňa vo svojej obhajobe pred odvolacím senátom výslovne neuviedla tvrdenia, čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti zvýšenej používaním skorších ochranných znáмок. Žalobkyňa sa obmedzila na to, že odkázala na svoje písomnosti pred námietkovým oddelením. Uvedené písomnosti však obsahovali tvrdenie podložené dôkazmi, podľa ktorého majú skoršie ochranné známky rozlišovaciu spôsobilosť zvýšenú používaním.
- 71 Podľa článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 však po preskúmaní prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní a pri takomto postupe môže „vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie [oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie – *neoficiálny preklad*]“, teda v danom prípade môže sám rozhodnúť o námietke tak, že ju zamietne alebo vyhlási za dôvodnú,

pričom potvrdí či zruší napadnuté rozhodnutie. Z článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 tak vyplýva, že odvolací senát má z dôvodu odvolania, ktoré mu bolo podané, pristúpiť k novému úplnému preskúmaniu tak právneho, ako aj skutkového základu námietky [rozsudky Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 57; Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 29, a zo 14. decembra 2011, Vökl/ÚHVT – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, Zb. s. II-8179, bod 53].

- 72 Bez ohľadu na skutočnosť, že žalobkyňa pred odvolacím senátom výslovne odkázala na svoje písomnosti pred námietkovým oddelením, odvolací senát bol povinný preskúmať všetky tvrdenia predložené pred námietkovým oddelením. V rozsahu, v akom sa žalobkyňa počas konania pred námietkovým oddelením uplatnila na rozlišovacu spôsobilosť skorších ochranných známk zvýšenú používaním, tak odvolací senát nemôže zastávať názor, že žalobkyňa neuplatnila zvýšenie rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk vyplývajúce z ich používania.
- 73 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa v prejednávanej veci dopustil nesprávneho posúdenia pri uplatnení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 74 Tento záver nie je spochybnený rôznymi tvrdeniami ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.
- 75 Pokiaľ teda ide o tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého žalobkyňa uviedla rozlišovacu spôsobilosť zvýšenú používaním len v podriadenom návrhu v rámci diskusie týkajúcej sa otázky dôkazu o riadnom používaní skorších ochranných známk čiže po lehote, je potrebné uviesť nasledujúce skutočnosti.
- 76 Zo spisu ÚHVT vyplýva, že námietkové oddelenie v liste z 8. januára 2008 vyzvalo žalobkyňu k tomu, aby zaujala stanovisko k otázke riadneho používania skoršej poľskej ochrannej známky zaregistrovanej pod číslom 161413 a skoršej nemeckej ochrannej známky zaregistrovanej pod číslom 902472. Bola konkrétne požiadaná o to, aby zaujala stanovisko a predložila dôkaz o uvedenom používaní v lehote dvoch mesiacov odo dňa tohto listu, t. j. do 9. marca 2008. Okrem toho bolo v ňom uvedené, že lehota, ktorá jej bola poskytnutá na predloženie skutočností, dôkazov alebo tvrdení na podporu jej námietky („zur Substantiierung des Widerspruchs“), bola rovnako predĺžená do 9. marca 2008.
- 77 Žalobkyňa na tento list odpovedala vo svojom vyjadrení z 10. marca 2008, ktoré bolo ÚHVT zaslané faxom v ten istý deň. Ako bolo uvedené v bode 66 vyššie, v tomto vyjadrení žalobkyňa poskytla dôkazy na podporu riadneho používania svojich skorších ochranných známk a uplatnila rozlišovacu spôsobilosť zvýšenú ich používaním.
- 78 Na rozdiel od toho, čo pred Všeobecným súdom tvrdí ÚHVT, skutočnosť, že žalobkyňa uplatnila rozlišovacu spôsobilosť skorších ochranných známk zvýšenú používaním vo svojej odpovedi na žiadosť o predloženie dôkazov o riadnom používaní svojich skorších ochranných známk, nespôsobuje, že by jej argumentácia týkajúca sa rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk zvýšenej používaním bola oneskorená. V liste z 8. januára 2008 totiž námietkové oddelenie žalobkyňi výslovne povolilo, aby skutočnosti, dôkazy a pripomienky na podporu svojej námietky predložila do 9. marca 2008.
- 79 Okrem toho nemožno zastávať názor, že vyjadrenie žalobkyne z 10. marca 2008 bolo ÚHVT doručené po lehote. Podľa pravidla 72 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), ak totiž lehota uplynie v taký deň, keď je ÚHVT zatvorený a neprijíma dokumenty, tak sa lehota predĺži až do prvého dňa, kým ÚHVT začne prijímať dokumenty a keď sa obyčajná pošta doručuje. Toto pravidlo uvádza, že dni, keď je ÚHVT zatvorený a neprijíma dokumenty, stanoví predseda ÚHVT pred začiatkom každého kalendárneho roku. Predseda ÚHVT prijal 17. decembra 2007 na rok 2008 rozhodnutie EX-07-05 týkajúce sa dní, keď je ÚHVT zatvorený a neprijíma dokumenty, a dní, keď sa nedoručuje bežná pošta. V tomto rozhodnutí bolo pripomenuté rozhodnutie predsedu ÚHVT ADM-95-23 z 22. decembra 1995 (Ú. v. ÚHVT 1995, s. 487), v ktorom

bolo určené, že v sobotu a nedeľu nie je ÚHVT pre verejnosť otvorený. Keďže 9. marec 2009 pripadol na nedeľu, vyjadrenie žalobkyne 10. marca 2008 nebolo doručené po uplynutí lehoty. ÚHVT túto skutočnosť na pojednávaní uznal.

- 80 Okrem toho v rozsahu, v akom ÚHVT uvádza, že vo vyjadrení k odvolaniu pred odvolacím senátom sa konkrétne uplatnená rozlišovacia spôsobilosť nezvýšila používaním, treba uviesť, že táto skutočnosť nemá vplyv na povinnosť odvolacieho senátu, pokiaľ o námietke rozhoduje sám, vykonať nové úplné preskúmanie právneho a skutkového základu námietky. Rozsah preskúmania rozhodnutia, ktoré je predmetom odvolania a ktoré má vykonať odvolací senát, totiž v zásade nevymedzujú dôvody uplatnené účastníkom konania, ktorý podal odvolanie (rozsudok KLEENCARE, bod 71 vyššie, bod 29). Tým skôr nie je rozsah preskúmania odvolacieho senátu obmedzený tým, že určité prostriedky na obhajobu uplatnené pred odvolacím senátom neboli spresnené. Z dôvodov uvedených v bode 76 vyššie a nasl. však úplné preskúmanie základu námietky zahŕňa analýzu rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov zvýšenej použitím.
- 81 V rozsahu, v akom vedľajší účastník konania a ÚHVT zastávajú názor, že tvrdenie žalobkyne založené na rozlišovacej spôsobilosti zvýšenej používaním je neopodstatnené a nepreukázané vhodnými dôkazmi, je potrebné uviesť, že to tak nie je v prípade odôvodnenia uvedeného odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí. Pokiaľ odvolací senát neoprávnene neposúdil tvrdenia a dôkazy o rozlišovacej spôsobilosti zvýšenej používaním, Všeobecnému súdu neprináleží, aby v rámci návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia vykonal posúdenie týchto tvrdení a dôkazov. V kontexte tohto návrhu totiž Všeobecný súd nemôže v rámci výkonu svojho preskúmania zákonnosti nahradiť odvolací senát, pokiaľ ide o skutkové posúdenie, ktoré odvolací senát nevykonal. Ak pritom v rámci žaloby o neplatnosť, ako je to v prejednávanej veci, Všeobecný súd dospeje k záveru, že pri rozhodnutí odvolacieho senátu, ktoré je pred ním napadnuté žalobou, došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, musí ho zrušiť. Nemôže žalobu zamietnuť a svojím odôvodnením nahradiť odôvodnenie príslušného orgánu ÚHVT, ktorý napadnutý právny akt vydal [rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2010, Axis/ÚHVT – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Zb. s. II-4645, bod 29].
- 82 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát nesprávne uviedol, že žalobkyňa sa nedomáhala uznania vyššej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov z dôvodu ich používania. Z tejto chyby vyplýva, že odvolací senát neskúmal potenciálne relevantný faktor na celkové posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami [pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2012, Dosenbach-Ochsner/ÚHVT – Sisma (Zobrazenie slonov v obdĺžniku), T-424/10, bod 55 a nasl. a tam citovanú judikatúru].
- 83 Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 62 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 (teraz článok 64 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 207/2009) po preskúmaní prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní. Táto povinnosť preskúmať odvolanie zahŕňa zohľadnenie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, ak je toto tvrdenie uvedené. Nie je vylúčené, že preskúmanie dôvodnosti tvrdení a dôkazov predložených žalobkyňou počas konania pred ÚHVT, čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, môže viesť odvolací senát k prijatiu rozhodnutia, ktoré by malo odlišný obsah než napadnuté rozhodnutie. V dôsledku toho odvolací senát porušil podstatné formálne náležitosti, keď opomenul vykonať takéto preskúmanie, čo musí viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júna 2008, Gabel Industria Tessile/ÚHVT – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Zb. s. II-823, bod 20].
- 84 Prvému žalobnému dôvodu žalobkyne treba preto vyhovieť, a teda napadnuté rozhodnutie zrušiť bez toho, aby bolo potrebné sa vyjadriť k ostatným žalobným dôvodom uvedeným žalobkyňou.

O trovách

- 85 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.
- 86 ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali vo veci úspech. ÚHVT je povinný znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila žalobkyňa, v súlade s jej návrhom. Ďalej treba rozhodnúť, že vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 24. marca 2010 (vec R 770/2009-1) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša okrem vlastných trov konania trovy konania, ktoré vznikli Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.**
- 3. Lidl Stiftung & Co. KG znáša vlastné trovy konania.**

Azizi

Frimodt Nielsen

Känčeva

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. septembra 2012.

Podpisy

Obsah

Okolnosti predchádzajúce sporu	2
Návrhy účastníkov konania	4
Právny stav	4
Úvodné pripomienky	4
O príslušnej skupine verejnosti	5
O porovnaní tovarov	5
O porovnaní kolidujúcich označení	8
Úvodné poznámky	8
O vizuálnom porovnaní	8
O fonetickom porovnaní	9
O pojmovom porovnaní	9
Predbežné posúdenie	10
O rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk	10
O vnútornej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk	10
O rozlišovacej spôsobilosti zvýšenej používaním	11
O trovách	14