



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 24. novembra 2015\*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskove konanie — Prihláška slovnjej ochranej známky Spoločenstva WESTERN GOLD — Skoršie národné slovné ochranné známky, skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná slovná ochranná známka WeserGold, Wesergold a WESERGOLD — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozhodnutie o odvolaní — Článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Právo byť vypočutý — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“

Vo veci T-278/10 RENV,

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

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**, v zastúpení: pôvodne A. Pohlmann, neskôr S. Hanne, splnomocnení zástupcovia,

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. Wolter, 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 (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory M.E. Martins Ribeiro (spravodajkyňa), sudcovia S. Gervasoni a L. Madise,

tajomník: J. Weychert, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 15. apríla 2015,

vyhlásil tento

\* Jazyk konania: nemčina.

## 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) (ÚHVĽ) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v zmysle 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 zverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 3/2007 z 22. januára 2007.
- 5 Dňa 14. marca 2007 podala Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, ktorej právnou nástupkyňou je žalobkyňa riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, námietku na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) 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 2994739, 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 30257995, 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“.
- 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 štátoch 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, 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“.
- 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 902472, 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 161413, 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 dôvodov hospodárnosti konania obmedzilo 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 na ÚHVĚT odvolanie podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 15 Rozhodnutím z 24. marca 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) vyhovel prvý odvolací senát ÚHVĚT 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 (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, je nízky stupeň podobnosti (body 22 až 28 napadnutého rozhodnutia). Kolidujúce označenia sa vyznačujú priemerným stupňom vizuálnej podobnosti (bod 33 napadnutého rozhodnutia) a fonetickej podobnosti (bod 34 napadnutého rozhodnutia), sú však z koncepčného hľadiska odlišné (body 35 až 37 napadnutého rozhodnutia). Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok, 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).

### **Konanie pred Všeobecným súdom a Súdny dvorom**

- 16 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 21. júna 2010 žalobkyňa podala žalobu na neplatnosť napadnutého rozhodnutia z dôvodu porušenia článku 8 ods. 1 písm. b), článku 64, článku 75 druhej vety a subsidiárne článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009.
- 17 Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky, ktoré im Všeobecný súd položil, boli vypočítané počas pojednávania z 27. júna 2012.
- 18 Všeobecný súd zrušil rozsudkom z 21. septembra 2012, *Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)* (T-278/10, Zb., ďalej len „rozsudok Všeobecného súdu“, EU:T:2012:459) napadnuté rozhodnutie a uložil ÚHVT povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyňi a vedľajšiemu účastníkovi.
- 19 Všeobecný súd na to, aby rozhodol v tomto zmysle, skúmal prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby rozhodol o ďalších troch žalobných dôvodoch vznesených žalobkyňou. Všeobecný súd po tom, ako konštatoval v bode 58 svojho rozsudku, že kolidujúce označenia boli napriek ich vizuálnej a fonetickej podobnosti celkovo odlišné, vzhľadom na existenciu významných odlišností z koncepcného hľadiska vytýkal odvolaciemu senátu v bodoch 72, 82 a 83 uvedeného rozsudku v prvom rade, že zastával názor, že žalobkyňa sa nedomáhala rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk zvýšenej používaním, ďalej, že z dôvodu tejto chyby neskúmal potenciálne relevantný faktor na celkové posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami a nakoniec, že sa z dôvodu tohto neskúmania dopustil porušenia podstatných formálnych náležitostí, čo musí viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.
- 20 ÚHVT návrhom doručeným do kancelárie Súdneho dvora 4. decembra 2012 podal odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu, v ktorom navrhol, aby Súdny dvor uvedený rozsudok zrušil.
- 21 Súdny dvor rozsudkom z 23. januára 2014 *ÚHVT/riha WaserGold Getränke (C-558/12 P, Zb., ďalej len „rozsudok o odvolaní“*, EU:C:2014:22) zrušil rozsudok Všeobecného súdu.
- 22 Súdny dvor konštatoval, že rozsudok Všeobecného súdu vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keďže sa nesprávne domnieval, že skutočnosť, že odvolací senát nepreskúmal rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známk zvýšenú používaním, mala viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia. Súdny dvor uviedol v bode 48 rozsudku o odvolaní, že skúmanie tejto skutočnosti odvolacím senátom nebolo relevantné na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, keďže Všeobecný súd predtým konštatoval, že predmetné ochranné známky boli celkovo odlišné, takže akákoľvek pravdepodobnosť zámeny bola vylúčená a prípadná existencia rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk zvýšená používaním nemohla vyvážiť neexistenciu podobnosti uvedených ochranných známk.

23 Súdny dvor uviedol v bode 61 napadnutého rozsudku:

„Vzhľadom na to, že Všeobecný súd preskúmal len prvý zo štyroch žalobných dôvodov, ktoré spoločnosť riha WeserGold Getränke uviedla na podporu svojej žaloby, Súdny dvor sa domnieva, že stav prejednávanej veci nedovoľuje, aby sám vydal konečný rozsudok. Je preto opodstatnené vrátiť vec Všeobecnému súdu.“

24 Po vydaní rozsudku o odvolaní a v súlade s článkom 118 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu bola vec pridelená druhej komore Všeobecného súdu.

### **Konanie a návrhy účastníkov konania po vrátení veci na ďalšie konanie**

25 Účastníci konania boli v súlade s článkom 119 ods. 1 rokovacieho poriadku z 2. mája 1991 vyzvaní, aby predložili svoje vyjadrenia. Žalobkyňa, ÚHVT a vedľajší účastník konania predložili svoje pripomienky v stanovenej lehote, a to 1. apríla 2014 a 8. a 14. mája 2014.

26 Žalobkyňa vo svojich pripomienkach navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania, vrátane trov súvisiacich s konaním na Súdnom dvore.

27 ÚHVT a vedľajší účastník konania vo svojich pripomienkach navrhujú, aby Všeobecný súd:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania na Všeobecnom súde (T-278/10 a T-278/10 RENV), ako aj trov súvisiacich s konaním na Súdnom dvore (C-558/12 P).

### **Právny stav**

28 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza štyri žalobné dôvody založené na porušení, po prvé článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, po druhé článku 64 uvedeného nariadenia, po tretie článku 75 druhej vety toho istého nariadenia a po štvrté článku 75 prvej vety uvedeného nariadenia.

*O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009*

29 Žalobkyňa vyvodila z rozsudku o odvolaní, že tvrdenie založené na rozlišovacej spôsobilosti zvýšenej používaním a vplyv tejto rozlišovacej spôsobilosti musia byť posúdené v rámci skúmania vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení, takže prináleží Všeobecnému súdu vykonať takéto skúmanie – skúmaním rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov zvýšenej používaním – a rozhodnúť o úplnosti žaloby v jej štyroch žalobných dôvodoch bez toho, aby bol akokoľvek viazaný rozsudkom Všeobecného súdu.

30 V tejto súvislosti žalobkyňa na úvod v podstate tvrdí, že kolidujúce označenia sa vyznačujú priemerným stupňom podobnosti, čo bolo konštatované tak odvolacím senátom, ako aj rozsudkom Všeobecného súdu. Žalobkyňa sa ďalej domnieva, že existencia koncepcnej rozdielnosti uvedených označení neneutralizuje konštatovanú vizuálnu a fonetickú podobnosť. Žalobkyňa nakoniec spochybňuje skúmanie podobnosti predmetných tovarov, analýzu existencie pravdepodobnosti zámery a rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov.



- 31 V tomto ohľade treba konštatovať, že zo samotného znenia rozsudku Všeobecného súdu vyplýva, ako správne uviedol tak ÚHVT, ako aj vedľajší účastník konania, že tento súd dospel k záveru uvedenému v bode 58 svojho rozsudku, že „označenia [boli] celkovo odlišné, a to aj napriek ich vizuálnej a fonetickej podobnosti“.
- 32 Navyše z rozsudku o odvolaní vyplýva, že Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu z jediného dôvodu, a to že tento súd napriek neexistencii podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami vytýkal odvolaciemu senátu, že nepreskúmal existenciu rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov zvýšenú používaním, hoci vzhľadom na to, že ochranné známky boli celkovo odlišné, bola akákoľvek pravdepodobnosť vylúčená. Z toho vyplýva, že kritérium existencie rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov zvýšenej používaním musí byť skúmané len v prípade, keď je vopred konštatovaná podobnosť medzi uvedenými označeniami, a okrem toho aj medzi dotknutými tovarmi a službami, a to len v rámci skúmania týkajúceho sa existencie pravdepodobnosti zámeny.
- 33 Z bodov 48 až 50 rozsudku o odvolaní totiž vyplýva:
- „48 Všeobecný súd tak tým, že zastával názor, že skutočnosť, že odvolací senát nevykonal analýzu rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov zvýšenej používaním, spôsobuje neplatnosť sporného rozhodnutia, od odvolacieho senátu požadoval, aby preskúmal skutočnosť, ktorá nebola na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 relevantná. Keďže Všeobecný súd predtým konštatoval, že predmetné ochranné známky sú celkovo odlišné, akákoľvek pravdepodobnosť zámeny bola vylúčená a prípadná existencia rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známkov zvýšenej používaním nemohla vyvážiť neexistenciu podobnosti uvedených ochranných známkov.“
- 49 Za týchto okolností ÚHVT dôvodne tvrdí, že v napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnomu posúdeniu pri výklade článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 50 Z vyššie uvedeného vyplýva, že bez toho, aby bolo potrebné skúmať ďalšie dva odvolacie dôvody, napadnutý rozsudok musí byť zrušený v rozsahu, v akom v ňom Všeobecný súd rozhodol, že odvolací senát bol povinný preskúmať rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známkov zvýšenú používaním, a zrušil tak sporné rozhodnutie z tohto dôvodu, a to napriek tomu, že predtým konštatoval, že kolidujúce ochranné známky nie sú podobné.“
- 34 Keďže Všeobecný súd konštatoval, že kolidujúce označenia neboli podobné a jedna z podmienok uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 teda nebola splnená, akákoľvek pravdepodobnosť zámeny bola vylúčená, ako vyplýva z bodu 48 rozsudku o odvolaní.
- 35 Žalobkyňa nemôže teda spochybníť, ako sa o to pokúša, analýzu podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami vykonanú v rozsudku Všeobecného súdu a výsledok, ku ktorému tento súd dospel, ktoré okrem iného neboli nijako spochybnené rozsudkom o odvolaní.
- 36 Aj keď výrokom rozsudku o odvolaní bolo rozhodnuté a vyhlásené, že rozsudok Všeobecného súdu sa zrušuje bez uvedenia rozsahu tohto zrušenia, nebráni to tomu, aby bol výrok rozsudku o odvolaní vykladaný v súvislosti s dôvodmi obsiahnutými v uvedenom rozsudku.
- 37 Podľa ustálenej judikatúry je inštitúcia na účely vyhovenia rozsudku a jeho splnenia v plnom rozsahu povinná rešpektovať nielen výrok rozsudku, ale aj dôvody, ktoré k nemu viedli a ktoré ho nevyhnutne podporujú v tom zmysle, že sú potrebné na určenie konkrétneho zmyslu toho, čo sa vo výroku uviedlo. Tieto dôvody totiž jednak presne identifikujú ustanovenie považované za nezákonné a jednak presne vysvetľujú dôvody nezákonnosti zistenej vo výroku a dotknutá inštitúcia musí na ne prihliadnúť pri nahrádzaní zrušeného aktu (rozsudok z 26. apríla 1988, Asteris a i./Komisia, 97/86, 99/86, 193/86

a 215/86, Zb., EU:C:1988:199, bod 27; pozri tiež v tomto zmysle rozsudky z 15. mája 1997, TWD/Komisia, C-355/95 P, Zb., EU:C:1997:241, bod 21, a zo 7. októbra 1999, Irish Sugar/Komisia, T-228/97, Zb., EU:T:1999:246, bod 17).

- 38 Treba však pripomenúť, že Súdny dvor v bode 50 rozsudku o odvolaní spresnil, že „napadnutý rozsudok musí byť zrušený v rozsahu, v akom v ňom Všeobecný súd rozhodol, že odvolací senát bol povinný preskúmať rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známk zvýšenú používaním, a zrušil tak sporné rozhodnutie z tohto dôvodu, a to napriek tomu, že predtým konštatoval, že kolidujúce ochranné známky nie sú podobné“, čo naznačuje, že Súdny dvor nemal v úmysle spochybniť skutkové zistenia Všeobecného súdu, pokiaľ ide o analýzu podobnosti kolidujúcich ochranných známk a ktoré boli predpokladom odôvodnenia Súdneho dvora.
- 39 Keďže tento dôvod zrušenia sa netýkal uvedených skutkových zistení, záverom skúmania prvého žalobného dôvodu bolo teda konštatovanie, podľa ktorého skúmanie rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk zvýšenej používaním bolo neúčinné, keďže kolidujúce označenia boli odlišné.
- 40 To potvrdzuje aj bod 48 rozsudku o odvolaní, v ktorom Súdny dvor uviedol, že „keďže Všeobecný súd predtým konštatoval, že predmetné ochranné známky sú celkovo odlišné, akákoľvek pravdepodobnosť zámeny bola vylúčená a prípadná existencia rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk zvýšenej používaním nemohla vyvážiť neexistenciu podobnosti uvedených ochranných známk“.
- 41 Analýza podobnosti kolidujúcich ochranných známk a najmä ich odlišnosť konštatovaná Všeobecným súdom bola namietaná žalobkyňou v rámci konania pred Súdny dvorom, ako vyplýva z bodu 38 rozsudku o odvolaní, v ktorom Súdny dvor uviedol, že žalobkyňa sa domnievala, že prvý odvolací dôvod je nedôvodný, „lebo posúdenie Všeobecného súdu, pokiaľ ide o neexistenciu podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami, predstavovalo predbežný záver, ktorý mal byť ešte konfrontovaný s otázkou rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk“.
- 42 Súdny dvor tým, že neprijal postoj, ktorý zaujala žalobkyňa a zrušil rozsudok Všeobecného súdu z dôvodu, že neexistencia podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami mala nevyhnutne za následok neexistenciu pravdepodobnosti zámeny, mal v úmysle implicitne, ale nevyhnutne zachovať analýzu vykonanú Všeobecným súdom, podľa ktorej boli uvedené označenia odlišné.
- 43 Okrem toho spochybnenie analýzy podobnosti kolidujúcich označení v tomto štádiu bez toho, aby Súdny dvor v tejto súvislosti uviedol akékoľvek nesprávne posúdenie, ktorého sa v tejto súvislosti dopustil Všeobecný súd, by jednak viedlo k stanoveniu, že druhá komora Všeobecného súdu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prvej komory Všeobecného súdu a jednak k čiastočnému zbaveniu rozsudku o odvolaní jeho záväzných účinkov, lebo zrušenie nemôže ísť nad rámec zrušenia konštatovaného Súdny dvorom, a umožneniu spochybnenia skutkového stavu, ktoré by spôsobilo neúčinnosť dôvodov, na ktorých sa rozsudok o odvolaní zakladal.
- 44 Z rozsudku o odvolaní teda vyplýva, že v rámci tohto konania Všeobecnému súdu prináleží, ako vyplýva z bodu 61 rozsudku o odvolaní, skúmať druhý až štvrtý odvolací dôvod, ktoré mu boli predložené v rámci prvostupňového konania.
- 45 Prvý žalobný dôvod je teda potrebné zamietnuť.

*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 64 nariadenia č. 207/2009*

- 46 Žalobkyňa v podstate vytýka odvolaciemu senátu, že porušil článok 64 nariadenia č. 207/2009 pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny len z hľadiska ochrannej známky Spoločenstva prihlásenej pod číslom 2994739. Domnieva sa, že vzhľadom na to, že námietkové oddelenie dospelo k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannou známkou Spoločenstva a prihlasovanou

ochrannou známkou a že odvolací senát naopak dospěl k závěru, že neexistuje pravděpodobnost záměny, mal buď vrátit věc námietkovému oddeleniu, alebo preskúmať existenciu pravdepodobnosti záměny z hlediska všetkých uvedených skorších ochranných známok, ale nemal dospieť k závěru, tak ako urobil, že neexistuje pravděpodobnost záměny, bez posúdenia tejto pravdepodobnosti z hlediska všetkých skorších ochranných známok a zohľadnením len skoršej ochrannej známky Spoločenstva.

- 47 V tejto súvislosti z bodu 16 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát odkázal na „skoršie ochranné známky“ a odkázal na „bežných spotrebiteľov v Európskej únii“ vzhľadom na skutočnosť, že skoršie ochranné známky boli v prvom rade ochranná známka Spoločenstva a nemecká ochranná známka (WeserGold, pozri body 7 a 8 vyššie), ďalej medzinárodná ochranná známka s účinkami v Českej republike, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, ako aj v štátoch Beneluxu (Wesergold, pozri bod 9 vyššie) a nakoniec nemecká a poľská ochranná známka (WESERGOLD, pozri body 10 a 11 vyššie).
- 48 Odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia odkazuje na jednej strane na nemeckých spotrebiteľov a na druhej strane na spotrebiteľov v iných členských štátoch.
- 49 Pokiaľ ide o analýzu kolidujúcich označení, odvolací senát sa zaoberal všetkými skoršími ochrannými známkami a zdôraznil tak skutočnosť, že vlastné preskúmanie sa týkalo týchto ochranných známok a nielen skorších ochranných známok Spoločenstva, aj keď odkazuje na skoršiu ochrannú známku a nie na skoršie ochranné známky.
- 50 Bod 31 napadnutého rozhodnutia znie:
- „Skoršia ochranná známka, ako aj prihlasovaná ochranná známka sú slovnými ochrannými známkami. Skoršiu ochrannú známku tvorí slovo z deviatich písmen, ktoré sú raz napísané veľkými písmenami, inokedy malými písmenami alebo veľkým písmenom v slove, t. j. ‚WeserGold‘, ‚Wesergold‘ a ‚WESERGOLD‘.“
- 51 Odvolací senát za týchto okolností používa výraz „skoršia ochranná známka“ na označenie všetkých skorších ochranných známok, čo vyplýva z konštatovania uvedeného v bode 32 napadnutého rozhodnutia, ktoré možno jedine potvrdiť a podľa ktorého „alternatívne používanie malých a veľkých písmen (v slove) nemá nijaký vplyv na porovnanie označení, keďže Všeobecný súd v zásade považuje slovnú ochrannú známku za kombináciu písmen alebo slov písaných tlačným písmom v bežnej podobe bez osobitného grafického prvku“.
- 52 Zo samotného znenia bodov 33, 36, 39 a 40 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát sa v skutočnosti odvoláva na „skoršie ochranné známky“ a nielen na ochrannú známku Spoločenstva, pričom v bode 45 uvedeného rozhodnutia opäť spresňuje, že dotknutými ochrannými známkami boli WESTERN GOLD a WeserGold, WESERGOLD alebo Wesergold.
- 53 Z vyššie uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod treba v každom prípade zamietnuť.

*O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 75 druhej vety nariadenia č. 207/2009*

- 54 Žalobkyňa v prvom rade v podstate vytyka odvolaciemu senátu, že ju vopred neinformoval o svojom úmysle rozhodnúť o všetkých skorších ochranných známkach, na ktorých sa zakladala námietka proti prihlasovanej ochrannej známke.



- 55 Na úvod treba konštatovať, že tento žalobný dôvod, podľa ktorého žalobkyňa nebola informovaná o skutočnosti, že odvolací senát bude vychádzať zo všetkých skorších ochranných známk, je v rozpore s druhým žalobným dôvodom, podľa ktorého skúmanie pravdepodobnosti zámeny malo byť vykonané len z hľadiska skoršej ochrannej známky Spoločenstva.
- 56 Žalobkyňa pri otázkach kladených na pojednávaní o tomto rozpore však neobjasnila Všeobecnému súdu vzťah medzi týmito dvoma žalobnými dôvodmi a ich koherentnosťou.
- 57 Treba preto uviesť, že z judikatúry vyplýva, že existuje funkčná kontinuita medzi rôznymi oddeleniami ÚHVT, teda prieskumovým pracovníkom, námietkovým oddelením, oddelením pre správu ochranných známk a právne otázky a výmazovým oddelením na jednej strane, a odvolacími senátmi na druhej strane (pozri rozsudok z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb., EU:C:2007:162, bod 30 a citovanú judikatúru).
- 58 Z tejto funkčnej kontinuity medzi jednotlivými oddeleniami ÚHVT však presnejšie vyplýva, že v rámci nového preskúmania, ktoré sú odvolacie senáty povinné uskutočniť v súvislosti s rozhodnutiami prijatými oddeleniami ÚHVT rozhodujúcimi na prvom stupni, sú odvolacie senáty povinné založiť svoje rozhodnutie na všetkých skutkových a právnych okolnostiach, ktoré účastníci konania predložili buď v rámci konania v prvom stupni, alebo v odvolacom konaní [rozsudok z 11. júla 2006, Caviar Anzali/ÚHVT – Novomarket (Asetra), T-252/04, Zb., EU:T:2006:199, bod 31]. Vo všeobecnosti, ako rozhodol Súdny dvor v rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovanom v bode 57 vyššie (EU:C:2007:162, body 56 a 57), z článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 – v zmysle ktorého po skúmaní odvolania vo veci samej odvolací senát rozhodne o odvolaní a môže tak „vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za napadnuté rozhodnutie“ – vyplýva, že odvolací senát je na základe odvolania, o ktorom rozhoduje, povinný vykonať nové úplné skúmanie tak právneho, ako aj skutkového stavu vo veci samej, o ktorej rozhoduje tento senát [rozsudok z 28. apríla 2010, Claro/ÚHVT – Telefónica (Claro), T-225/09, EU:T:2010:169, body 30 a 31].
- 59 Z toho vyplýva, že všetky otázky, ktorými sa nižšia inštancia ÚHVT musela zaoberať vo svojom rozhodnutí a ktoré boli predmetom odvolania pred odvolacím senátom, patria do právneho a skutkového rámca veci, o ktorej rozhoduje odvolací senát, ktorý zakladá svoje rozhodnutie na všetkých týchto skutočnostiach a v dôsledku toho má právomoc ich skúmať. Keďže otázka podobnosti skorších ochranných známk musela byť nevyhnutne skúmaná na to, aby sa určilo, či existuje pravdepodobnosť zámeny a účastníci konania predložili námietkovému oddeleniu pripomienky, mal odvolací senát vo svojom rozhodnutí v zmysle funkčnej kontinuity medzi rôznymi oddeleniami ÚHVT právomoc znovu skúmať pravdepodobnosť zámeny a prípadne dospieť v tomto ohľade k odlišnému záveru, než ku ktorému dospelo námietkové oddelenie. Aj keď námietkové oddelenie dospelo na základe jedinej skoršej ochrannej známky Spoločenstva k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny, z funkčnej kontinuity tak vyplýva, že prináleží odvolaciemu senátu, ako aj urobil, skúmať všetky skoršie ochranné známky, keďže, odchýliac sa od rozhodnutia námietkového konania, zastával názor, že neexistovala žiadna pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami.
- 60 Okrem toho treba konštatovať, že z článku 75 nariadenia č. 207/2009 nijako nevyplýva, že odvolací senát má povinnosť vyzvať účastníkov konania predložiť svoje pripomienky k existencii pravdepodobnosti zámeny viacerých skorších ochranných známk, keď tak ako vo veci samej, odvolací senát zakladá svoje skúmanie pravdepodobnosti zámeny na skorších ochranných známkach, ktoré námietkové oddelenie nezohľadnilo, ale na ktoré sa platne dovolávalo na podporu uvedenej námietky. V tomto ohľade je však nesporné, že žalobkyňa sa prostredníctvom námietky zo 14. marca 2007 dovoláva všetkých skorších ochranných známk uvedených v bodoch 7 až 11 vyššie na podporu uvedenej námietky a že žalobkyňa v dôvodoch na podporu námietky predloženej 26. septembra 2008 výslovne poukázala na pravdepodobnosť zámeny medzi všetkými skoršími ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou [pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. januára 2013, Lidl Stiftung/ÚHVT – Lactimilk (BELLRAM), T-237/11, Zb., EU:T:2013:11, bod 27].

- 61 Treba preto konštatovať, že žalobkyňa mala príležitosť tak pred námietkovým oddelením, ako aj pred odvolacím senátom predložiť svoje tvrdenia týkajúce sa existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihlasovanou ochrannou známkou a všetkými skoršími ochrannými známkami, ale sa rozhodla nepredložiť osobitné tvrdenia ku každej skoršej ochrannej známke, keďže uprednostnila dovolávať sa všeobecne a nediferencovane skorších ochranných známk WESERGOLD (bod 1 jej námietky z 26. septembra 2008), Wesergold (bod 3 uvedenej námietky) alebo WeserGold (bod 8 tej istej námietky). V skutočnosti je nesporné, že žalobkyňa listom z 22. decembra 2009 predložila tvrdenia v rámci žaloby podanej vedľajším účastníkom konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, pokiaľ ide o neexistenciu pravdepodobnosti zámery medzi skoršími ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou, pričom spresnila, že viaceré uvedené skoršie ochranné známky majú spoločné slovo „wesergold“, v ktorom sú písmená „w“ a „g“ napísané veľkým písmom. Keďže námietka však bola založená na všetkých skorších ochranných známkach uvedených v bodoch 7 až 11 vyššie a odvolací senát mal v súlade s článkom 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 právomoc skúmať pravdepodobnosť zámery medzi všetkými uvedenými skoršími ochrannými známkami, prináležalo žalobkyňi podľa článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 predložiť odvolaciemu senátu v rámci odvolania svoje pripomienky týkajúce sa uvedených skorších ochranných známk osobitne ku každej z nich, pokiaľ to mohlo byť odôvodnené. Žalobkyňa teda nemôže platne tvrdiť, že nemohla predvídať, že odvolací senát bude zakladať skúmanie pravdepodobnosti zámery na všetkých skorších ochranných známkach (pozri v tomto zmysle rozsudok BELLRAM, už citovaný v bode 60 vyššie, EU:T:2013:11, bod 28).
- 62 Z úvah vyjadrených v bodoch 60 a 61 vyššie vyplýva, že odvolací senát neporušil právo žalobkyne byť vypočutý tým, že ju výslovne nevyzval na predloženie pripomienok k skorším slovným ochranným známkam odlišným od ochrannej známky Spoločenstva.
- 63 Z toho vyplýva, že vzhľadom na to, že žalobkyňa v rámci tohto žalobného dôvodu spochybňuje právomoc odvolacieho senátu uvedenú v bode 61 vyššie, tento žalobný dôvod nie je dôvodný a musí byť zamietnutý.
- 64 Po druhé žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že porušil jej právo byť vypočutý, pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa údajnej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk zvýšenej používaním.
- 65 V tomto ohľade stačí konštatovať, že táto výhrada je neúčinná, keďže aj keby platilo, hoci to tak nie je, že odvolací senát mal povinnosť vopred informovať žalobkyňu o jej práve predkladať pripomienky, táto chyba v žiadnom prípade nemohla viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, keďže z bodu 50 rozsudku o odvolaní vyplýva, že v prípade neexistencie podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami nemá otázka rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk zvýšenej používaním žiadny význam.
- 66 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že tretí žalobný dôvod treba zamietnuť.

*O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009*

- 67 Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že porušil článok 75 prvú vetu nariadenia č. 207/2009 tým, že napadnuté rozhodnutie odôvodnil „stručne“ z hľadiska skorších ochranných známk odlišných od ochrannej známky Spoločenstva.
- 68 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009 musia byť rozhodnutia ÚHVT odôvodnené. Podľa judikatúry má táto povinnosť rovnaký rozsah ako povinnosť zakotvená v článku 296 druhom odseku ZFEÚ a jej účelom je na jednej strane umožniť dotknutým subjektom oboznámiť sa s dôvodmi prijatého opatrenia, aby mohli chrániť svoje práva,

a na druhej strane umožniť súdu Únie preskúmať zákonnosť rozhodnutia [rozsudky zo 6. septembra 2012, Storck/ÚHVT, C-96/11 P, EU:C:2012:537, bod 86, a z 15. júla 2014, Łaszkiwicz/ÚHVT – Cables y Eslingas (PROTEKT), T-18/13, EU:T:2014:666, bod 71].

- 69 Okrem toho od odvolacích senátov nemožno požadovať, aby urobili podrobný výklad, ktorý by vyčerpávajúco rozoberal jednotlivo všetky úvahy vyjadrené účastníkmi konania. Odôvodnenie môže byť teda implicitné, avšak pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré bolo prijaté rozhodnutie odvolacieho senátu, a príslušnému súdu poskytne dostatok prostriedkov na uskutočnenie preskúmania [rozsudky z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb., EU:C:2004:649, bod 65; zo 16. septembra 2009, Alber/ÚHVT (Poignée), T-391/07, EU:T:2009:336, bod 74, a PROTEKT, už citovaný v bode 68 vyššie, EU:T:2014:666, bod 72].
- 70 Okrem toho treba uviesť, že odvolací senát sa nemusí vyjadrovať ku všetkým tvrdeniam uvádzaným účastníkmi konania. Stačí, pokiaľ uvedie skutočnosti a právne úvahy, ktoré majú podstatný význam pre štruktúru rozhodnutia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. januára 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Komisia, C-404/04 P, EU:C:2007:6, bod 30). Z toho vyplýva, že okolnosť, že odvolací senát neprevzal všetky tvrdenia účastníka konania alebo neodpovedal na každé z týchto tvrdení, neumožňuje sama osebe dospieť k záveru, že ich odvolací senát odmietol zohľadniť [rozsudky z 9. decembra 2010, Tresplain Investments/ÚHVT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Zb., EU:T:2010:505, bod 46, a PROTEKT, už citovaný v bode 68 vyššie, EU:T:2014:666, bod 73].
- 71 V tomto ohľade z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát na účely skúmania pravdepodobnosti zámeny dostatočne zdôvodnil zohľadnenie všetkých skorších ochranných známk.
- 72 Z bodu 16 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát zohľadnil všetky skoršie ochranné známky vzhľadom na používanie časti vety „ako skoršie ochranné známky“. Ďalej odvolací senát v bodoch 31 a 45 uvedeného rozhodnutia uviedol všetky skoršie ochranné známky „konkrétne ‚WeserGold‘, ‚Wesergold‘ a ‚WESERGOLD‘“. Keďže odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia pripomenul judikatúru Všeobecného súdu vo veci slovných ochranných známk, podľa ktorej odlišnosti vyplývajúce z kombinácie písmen alebo slov písaných tlačným písmom v bežnej podobe bez osobitného grafického prvku nemajú žiadny vplyv, dostatočne zdôvodnil rozhodnutie, podľa ktorého zohľadnil všetky skoršie ochranné známky.
- 73 Z vyššie uvedeného vyplýva, že štvrtý žalobný dôvod, ako aj žalobu treba zamietnuť v celom rozsahu.

## O trovách

- 74 Súdny dvor vo svojom rozsudku o odvolaní, už citovanom v bode 21 vyššie, vyhradil rozhodnutie o náhrade trov konania na neskôr. V súlade s článkom 219 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu prináleží Všeobecnému súdu rozhodnúť v tomto rozsudku o všetkých trovách konania spojených s jeho rozličnými štádiami.
- 75 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal 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, ktoré vznikli ÚHVT a vedľajšiemu účastníkovi konania v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zmieta.**
2. **riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG v konaní na Všeobecnom súde a Súdnom dvore.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. novembra 2015.

Podpisy