



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 22. mája 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej hlavu vlka — Skoršie národné a medzinárodné obrazové ochranné známky WOLF Jardin a Outils WOLF — Relatívne dôvody zamietnutia — Zásah do rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, so sídlom v Stowmarkete (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: S. Malynicz, barrister, a M. Atkins, solicitor,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Société Elmar Wolf, so sídlom vo Wissembourgu (Francúzsko), v zastúpení: N. Boespflug, advokát,

ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. októbra 2010 (vec R 425/2010-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi Société Elmar Wolf a Environmental Manufacturing LLP,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe a M. van der Woude (spravodajca),

tajomník: S. Spyropoulos, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 17. decembra 2010,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 24. marca 2011,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 18. marca 2011,

* Jazyk konania: angličtina.

po pojednávaní zo 17. januára 2012,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 9. marca 2006 podala Entec Industries Ltd na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku na zápis 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; Mím. 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 nasledujúce obrazové označenie:



- 3 Tovary uvedené v prihláške patria po zúžení prihlášky na zápis, ku ktorému došlo v priebehu konania pred ÚHVT, do triedy 7 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Stroje pre odborné a priemyselné spracovanie dreva a rastlinného odpadu; odborné a priemyselné štiepačky na drevo a drviče dreva“.
- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 38/2006 z 18. septembra 2006.
- 5 Dňa 18. decembra 2006 podal vedľajší účastník konania Elmar Wolf námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 3 vyššie.

6 Námietka bola založená na týchto skorších právach:

- francúzskej obrazovej ochrannej známke zapísanej 8. apríla 1999 pod číslom 99786007 označujúcej výrobky v triedach 1, 5, 7, 8, 12 a 31, ktorej obrazové označenie v červenej a žltej farbe je zobrazené nižšie:



- francúzskej obrazovej ochrannej známke zapísanej 22. septembra 1948 pod číslom 1480873 označujúcej výrobky v triedach 7 a 8, medzinárodnej obrazovej ochrannej známke zapísanej 22. júna 1951 pod číslom 154431 označujúcej výrobky v triedach 7 a 8 a s účinkom v Španielsku a Portugalsku a medzinárodnej obrazovej ochrannej známke zapísanej 20. januára 1969 pod číslom 352868 označujúcej výrobky v triedach 7, 8, 12 a 21 s účinkom v Španielsku, ktorej obrazové označenie v bielej a čiernej farbe zodpovedajúce týmto trom ochranným známкам je zobrazené nižšie:



- 7 Dôvody na podporu námietok vychádzali z článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] a z článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009).
- 8 Dňa 24. septembra 2007 postúpila Entec Industries prihlášku na zapísanie žalobkyni spoločnosti Environmental Manufacturing LLP.
- 9 Dňa 2. októbra 2007 žalobkyňa v súlade s článkom 43 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 nariadenia č. 207/2009) požiadala, aby vedľajší účastník konania predložil dôkazy o používaní skorších ochranných známk. Vedľajší účastník konania o tom predložil listinné dôkazy.
- 10 Dňa 25. januára 2010 námietkové oddelenie zamietlo námietku podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámeny príslušných ochranných známk. Námietkové oddelenie rovnako zamietlo námietku založenú na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že vedľajší účastník konania nepredložil dôkaz o existencii akejkoľvek ujmy na dobrom mene skorších ochranných známk alebo o neoprávnene získanom prospechu z nich.
- 11 Dňa 23. marca 2010 vedľajší účastník konania podal proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

- 12 Druhý odvolací senát ÚHVT svojím rozhodnutím zo 6. októbra 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prijal odvolanie a zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia. Pokiaľ ide o článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, považoval skoršie ochranné známky za známky s dobrým menom v troch štátoch Spoločenstva. Ďalej uviedol, že existuje určitá miera podobnosti medzi spornými ochrannými známkami a že príslušná skupina verejnosti by si mohla vytvoriť spojenie medzi označeniami, pokiaľ ide o rozlišovaciai spôsobilosť a dobré meno skorších ochranných známok a tiež podobnosť tovarov, na ktoré sa vzťahujú sporné ochranné známky. Odvolací senát, vychádzajúc z argumentov vedľajšieho účastníka konania, napokon dospel k záveru, že prihlasovaná ochranná známka by mohla oslabiť jedinečný imidž skorších ochranných známok a mohla by neoprávnenne ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo z ich dobrého mena. Pokiaľ ide o článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, odvolací senát sa domnieval, že skoršie ochranné známky sa riadne a nepretržite používali pre tovary, ktoré chránili.

Návrhy účastníkov konania

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

Právny stav

- 15 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa predkladá dva žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod vychádza z porušenia článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009. Podľa žalobkyne vedľajší účastník konania nepreukázal riadne používanie skorších ochranných známok pre tovary s prihlasovanou ochrannou známkou. Druhý žalobný dôvod vychádza z porušenia článku 8 ods. 5 nariadenia. Podľa žalobkyne odvolací senát nesprávne uplatnil toto ustanovenie.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009

- 16 Článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:
- „Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sa skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.“
- 17 Podľa článku 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa odsek 2 vzťahuje na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia, pričom používanie v Spoločenstve sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

- 18 Žalobkyňa uvádza, že vedľajší účastník konania preukázal len používanie skorších ochranných známk pre záhradné stroje a zariadenia určené širokej verejnosti, ale nie pre záhradné stroje a zariadenia určené profesionálom. Domáce záhradné stroje a zariadenia by predstavovali podkategóriu odlišnú od kategórie profesionálnych záhradných strojov a zariadení. S odvolaním sa na rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2005, Reckitt Benckiser (Španielsko)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) (T-126/03, Zb. s. II-2861), žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát by mal pri posudzovaní riadneho používania skorších ochranných známk zohľadniť tento rozdiel. Rozsah ochrany skorších ochranných známk sa mal v dôsledku toho obmedziť.
- 19 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.
- 20 Predovšetkým je potrebné pripomenúť, že článok 42 nariadenia č. 207/2009 sa týka preukázania riadneho používania tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietka zakladá. Tieto tovary sú v tomto prípade tovarmi, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky uvádzané vedľajším účastníkom konania a nielen tovarmi, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. To znamená, že žalobkyňa nespochybňuje fakt, že vedľajší účastník konania preukázal riadne používanie skorších ochranných známk pre tovary, ktoré sú nimi označené.
- 21 Z rozsudku ALADIN, už citovaného v bode 18 vyššie, na ktorý sa žalobkyňa odvoláva, vyplýva, že aj keď úlohou pojmu čiastočné používanie je, aby ochranné známky, ktoré sa nepoužívali pre danú kategóriu tovarov, neboli úplne blokované, nesmie to spôsobiť, že sa majiteľ skoršej ochrannej známky zbaví akejkoľvek ochrany pre tovary, ktoré, hoci nie sú presne zhodné s tými, pri ktorých vedel dokázať ich riadne používanie, v podstate sa od nich nelíšia a patria do rovnakej skupiny, ktorú nemožno rozdeliť inak ako svojvoľným spôsobom. V tomto ohľade je potrebné poznamenať, že v praxi je pre majiteľa ochrannej známky nemožné dokázať, že ochranná známka bola používaná pre všetky predstaviteľné variácie tovarov, ktorých sa zápis týka. Pojem „časť tovarov alebo služieb“ sa preto nemôže vzťahovať na všetky obchodné variácie podobných tovarov alebo služieb, ale len tovarov alebo služieb, ktoré sú dostatočne odlišné na vytvorenie súvislej kategórie alebo podkategórie (rozsudok ALADIN, už citovaný v bode 18, bod 46).
- 22 Pokiaľ však ide o záhradnícke tovary, ktoré sú uvedené pri skorších ochranných známkach, nie je možné rozlíšiť zhodné kategórie a podkategórie tovarov v závislosti od používania profesionálmi alebo širokou verejnosťou. Hoci je pravdepodobné, že niektoré tovary sú určené hlavne profesionálnej klientele, neznamená to, že väčšina týchto tovarov nezodpovedá aj potrebám záhradkárov, že profesionálni pestovatelia nemôžu používať tie isté nástroje ako príležitostní záhradkári a že títo poslední menovaní nemôžu mať záujem zaobstaráť si veľké prístroje, teda také, aké ponúka žalobkyňa. Napríklad záhradník profesionál pôsobiaci v mestskom prostredí si nemusí nevyhnutne zaobstaráť veľké stroje, zatiaľ čo príležitostný záhradkár, ktorý býva na vidieku, môže mať takúto potrebu, najmä ak musí udržiavať zalesnený pozemok.
- 23 Aj keď žalobkyňa správne podotýka, že odvolací senát mal preskúmať otázku riadneho používania predtým, ako analyzoval odôvodnenosť námietky podanej žalobkyňou, nestačí to na rozhodnutie, že odvolací senát pochybil pri posudzovaní preukázania riadneho používania vedľajším účastníkom konania v zmysle článku 42 nariadenia č. 207/2009.
- 24 Z uvedených úvah vyplýva, že prvý žalobný dôvod treba zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009

- 25 Predovšetkým je potrebné pripomenúť, že v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa uvádza „okrem toho na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je

skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky Spoločenstva má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno a v prípade skoršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky“.

- 26 Zo znenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 tiež vyplýva, že jeho uplatňovanie sa viaže na nasledujúce podmienky: po prvé zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známk, po druhé dobré meno skoršej ochrannej známky uvádzanej v námietke a po tretie pravdepodobnosť, že používanie prihlasovanej ochrannej známky môže neoprávnené v rozpore s dobrými mravmi využívať rozlišujúci charakter a dobré meno skoršej ochrannej známky alebo narúšať jej rozlišovaciu spôsobilosť alebo im spôsobiť ujmu. Keďže tieto podmienky musia byť splnené súčasne, na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená čo len jedna z týchto podmienok [rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005, Spa Monopole/ÚHVT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb. s. II-1825, bod 30].
- 27 Pokiaľ ide o tretiu podmienku uvedenú v predchádzajúcom bode, článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 rozlišuje tri rôzne riziká pri neoprávnenom používaní prihlasovanej ochrannej známky, po prvé narušenie rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, po druhé ťaženie z dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo po tretie nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena skoršej ochrannej známky. K prvému typu rizika podľa tohto ustanovenia dochádza vtedy, keď skoršia ochranná známka nedokáže vyvolať bezprostrednú asociáciu s tovarmi, pre ktoré je zapísaná a používaná. Má za cieľ oslabiť skoršiu ochrannú známku rozptýlením jej identity a vplyvu na vnímanie skupiny verejnosti. O druhom type rizika hovoríme vtedy, keď tovary alebo služby chránené prihlasovanou ochrannou známkou môžu byť vnímané skupinou verejnosti takým spôsobom, že sa príťažlivosť skoršej ochrannej známky zníži. K tretiemu typu rizika dochádza vtedy, keď sa imidž ochrannej známky s dobrým menom alebo jej charakteristické vlastnosti prenesú na tovary označované prihlasovanou ochrannou známkou tak, že by sa ich obchodovanie uľahčilo asociáciou so skoršou ochrannou známkou s dobrým menom [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb. s. II-711, body 36 až 42 a tam citovanú judikatúru]. Ak nastanú prvé dve podmienky uvedené v prechádzajúcom bode, stačí jediný z troch typov zásahu, aby sa uplatnil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (rozsudok Súdneho dvora z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, Zb. s. I-8823 bod 28).
- 28 V tomto prípade žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát pochybil pri svojom výklade článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 tak pri nebezpečenstve ujmy na rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk (ďalej „nebezpečenstvo oslabenia“), ako aj pri nebezpečenstve neoprávneného ťaženia žalobkyne z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známk (ďalej „nebezpečenstvo parazitovania“).
- 29 Predovšetkým je potrebné preskúmať tieto výhrady, pokiaľ ide o nebezpečenstvo oslabenia, potom prípadne posúdiť, do akej miery tieto výhrady predstavujú nebezpečenstvo parazitovania.

O príslušnej skupine verejnosti

- 30 Odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia rozhodol v prípade výrobkov, ktoré patria do triedy 7 v zmysle Niceskej dohody, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí riadne informovaná a primerane pozorná a obozretná široká verejnosť v Španielsku, vo Francúzsku a v Portugalsku.
- 31 Žalobkyňa argumentuje aj tým, že nebezpečenstvo oslabenia sa musí posúdiť vo vzťahu k vnímaniu cieľovej skupiny skorších ochranných známk, zatiaľ čo nebezpečenstvo parazitovania musí byť posudzované vo vzťahu k vnímaniu cieľovej skupiny prihlasovanej ochrannej známky. Pokiaľ by odvolací senát takto nerozlišoval a zastával by názor, že ide stále o rovnakú skupinu verejnosti bez ohľadu na príslušný zásah, dopustil by sa nesprávneho právneho posúdenia.

- 32 Treba súhlasiť so žalobkyňou, že skupina verejnosti, ktorú treba brať do úvahy, sa líši v závislosti od typu zásahu, na ktorý sa odvoláva majiteľ skoršej ochrannej známky. Na jednej strane, či už rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky treba posudzovať vo vzťahu k tomu, ako ich vníma príslušná skupina verejnosti predstavovaná priemerným spotrebiteľom tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto známka zapísaná, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Preto sa existencia zásahu, ktorý je na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, má posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Na druhej strane, čo sa týka zásahu, ktorý predstavuje nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, keďže je zakázané požívať výhodu z používania tejto ochrannej známky majiteľom neskoršej ochrannej známky, existencia uvedeného zásahu sa má posudzovať zo strany priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je neskoršia známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (rozsudok Intel Corporation, už citovaný v bode 27 vyššie, body 33 až 36).
- 33 Z toho vyplýva, že odvolací senát je v zásade povinný identifikovať príslušnú skupinu verejnosti v závislosti od typu zásahu, ktorý prešetruje na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 34 Skutočnosť, že odvolací senát v danom prípade takto nerozlišoval, by však nemala ovplyvňovať výsledok jeho analýzy nebezpečenstva oslabenia. Ako totiž vyplýva z bodu 32 vyššie a ako konštatuje aj samotná žalobkyňa vo svojej žalobe, príslušnou skupinou verejnosti je pri posudzovaní takéhoto nebezpečenstva cieľová skupina verejnosti skorších ochranných známk. Je to práve táto skupina verejnosti, ktorú odvolací senát uviedol vo svojej analýze.
- 35 Z tohto dôvodu nie je možné výhradu týkajúcu sa nesprávneho právneho posúdenia zo strany odvolacieho senátu pri určovaní príslušnej skupiny verejnosti uplatniť, i keď pri analýze nebezpečenstva oslabenia ju nemožno vylúčiť.

O súvislosti medzi spornými ochrannými známkami

- 36 Z judikatúry vyplýva, že na ochranu poskytovanú článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 nie je potrebné konštatovať, že medzi spornými ochrannými známkami je určitý stupeň podobnosti, ktorý by vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti predstavoval nebezpečenstvo ich zámieny. Stačí, že v dôsledku stupňa tejto podobnosti si príslušná skupina verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007, La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, neuvyverejnený v Zbierke, bod 34 a tam citovanú judikatúru].
- 37 Podľa judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výkladu článku 4 ods. 4 písm. a) prvej smernice Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 40, s. 1), ktorého obsah je prakticky zhodný s článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, na posúdenie existencie vyššie spomínanej súvislosti môžeme uviesť faktory ako stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, povahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj príslušnú skupinu verejnosti, silu dobrého mena skoršej ochrannej známky, vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, existenciu pravdepodobnosti zámieny vo vnímaní skupiny verejnosti (rozsudok Intel Corporation, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 42).
- 38 V tomto prípade žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát neuplatnil kritériá citované v predchádzajúcom bode pri posudzovaní, či si spotrebiteľia sporných tovarov vytvorili súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 39 Žalobkyňa sa domnieva, že pravdepodobnosť, že by sa takáto súvislosť mohla vytvoriť, je mimoriadne nízka. Po prvé žalobkyňa tvrdí, že dôkazy o riadnom používaní predložené vedľajším účastníkom konania preukázali, že používanie skorších ochranných známk, ako aj ich dobré

meno, sa vymedzovali na oblasť záhradkárčenia širokej verejnosti. Keďže sa tovary žalobkyne vymedzujú na profesionálnu a špecializovanú oblasť, bolo by mimoriadne nepravdepodobné, aby sa priemerní spotrebitelia tovarov, pri ktorých majú skoršie ochranné známky dobré meno, stretli s prihlasovanou ochrannou známkou. Po druhé medzi kolidujúcimi ochrannými známkami by boli veľké rozdiely.

- 40 ÚHVT a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že tieto tvrdenia nie sú dôvodné.
- 41 Predovšetkým treba pripomenúť, že existencia súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami má posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, bod 30).
- 42 Ak v rozsudku Intel Corporation, už citovanom v bode 27 vyššie (bod 42), Súdny dvor vymenoval kritériá, pomocou ktorých sa môže takáto súvislosť vytvoriť, tento zoznam nie je natoľko vyčerpávajúci, aby ho bolo nevyhnutné uplatňovať v každom prejednanom prípade. Naopak, je možné, že sa spojenie medzi kolidujúcimi ochrannými známkami vytvorí len na základe niektorých kritérií alebo bude takéto spojenie výsledkom faktorov, ktoré nefigurujú v rozsudku Intel Corporation, už citovanom v bode 27 vyššie. V skutočnosti otázka, či si príslušná skupina verejnosti spája kolidujúce ochranné známky alebo nie, je otázka skutkových okolností, ktorú objasnia až skutočnosti a okolnosti špecifické pre konkrétny prejednaný prípad.
- 43 V tomto prípade odvolací senát v rozpore s tvrdením žalobkyne pri svojom posudzovaní správne zohľadnil niektoré hodnotiace kritériá uvedené v rozsudku Intel Corporation, už citovanom v bode 27 vyššie. V bode 26 napadnutého rozhodnutia pripomenul, že skoršie ochranné známky majú veľmi dobré meno, že existuje určitý stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a že tovary s týmito ochrannými známkami sú zhodné alebo veľmi podobné.
- 44 Pokiaľ ide o stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, odvolací senát v bodoch 19 až 23 napadnutého rozhodnutia vykonal podrobnú analýzu vizuálnej podobnosti oboch ochranných známok, ktoré v oboch prípadoch predstavujú vyobrazenie psovitej šelmy, vzhľadom na jednu čisto obrazovú ochrannú známkou nebolo fonetické porovnanie potrebné, a napokon aj analýzu koncepcnej podobnosti medzi týmito ochrannými známkami.
- 45 Ako podotýka žalobkyňa, hoci je pravda, že psovité šelmy zobrazené oboma ochrannými známkami sa líšia, jedna detailnejšou kresbou a agresívnym výrazom, a druhá je viditeľne milšia a vyobrazená jednoduchším spôsobom, aj v takom prípade odvolací senát vo svojej analýze správne prihliadol na tieto rozdiely a v bode 19 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že rozdiely nie sú natoľko podstatné, aby si príslušná skupina verejnosti s priemernou úrovňou pozornosti a nedokonalou pamäťou, nespojila obraz prihlasovanej ochrannej známky s obrazom skorších ochranných známok.
- 46 Pokiaľ ide o podobnosť tovarov kolidujúcich ochranných známok, treba pripomenúť, že výhrada žalobkyne sa zakladá na chybnom predpoklade, že dôsledné odlíšenie spočíva na jednej strane na strojoch a nástrojoch určených širokej verejnosti a na druhej strane na strojoch a nástrojoch pre profesionálnych pestovateľov. Ako ale vyplýva z analýzy tejto výhrady v bode 22 vyššie, tovary pod skoršími ochrannými známkami sú určené tak profesionálnym, ako aj príležitostným záhradníkom a že dopyt po tovaroch ponúkaných žalobkyňou môže pochádzať tak od profesionálnych, ako aj od príležitostných používateľov.
- 47 Na tomto základe odvolací senát rozhodol, že príslušná skupina verejnosti si môže vytvoriť spojenie medzi označeniami kolidujúcich ochranných známok a že výhrada žalobkyne v tomto ohľade musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

O ekonomických účinkoch priblíženia sa kolidujúcich ochranných známk

- 48 Pokiaľ ide o nebezpečenstvo oslabenia, žalobkyňa s odvolaním sa na bod 77 rozsudku Intel Corporation, už citovaného v bode 27 vyššie, tvrdí, že majiteľ skoršej ochrannej známky sa jej musí dovoliavať a dokázať, že používanie neskoršej ochrannej známky by malo dopad na správanie spotrebiteľov tovarov so skoršou ochrannou známkou alebo že je vážne nebezpečenstvo, že sa tak môže v budúcnosti stať. Odvolací senát opomenul preskúmať v prejednávacom prípade takýto dopad.
- 49 Žalobkyňa tvrdí, že vedľajší účastník konania mal uviesť argumenty, ktoré by konkrétne objasnili, akým spôsobom by mu oslabenie spôsobilo ujmu. Pretože len jednoduché spomenutie akéhosi oslabenia nie je postačujúce ako dôvod na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 50 Predovšetkým treba pripomenúť, že dôvod zamietnutia založený na nebezpečenstve oslabenia, tak ako sa uvádza v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, prispieva s ostatnými relatívnymi dôvodmi zamietnutia uvedenými v tomto článku k zachovaniu prvotnej funkcie ochrannej známky, a to ako označenia pôvodu. Pokiaľ ide o nebezpečenstvo oslabenia, táto funkcia je narušená, ak sa oslabí schopnosť skoršej ochrannej známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná ako pochádzajúce od jej majiteľa, pričom používanie neskoršej ochrannej známky spôsobí rozptýlenie identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie skupiny verejnosti. To je najmä prípad, keď skoršia ochranná známka stratí schopnosť vyvolávať bezprostrednú asociáciu s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná (rozsudok Intel Corporation, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 29).
- 51 Z rozsudku Intel Corporation, už citovaného v bode 27 vyššie, vyplýva, že je na majiteľovi ochrannej známky, ktorý sa dovoľáva ochrany podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, aby predložil dôkaz, že používanie neskoršej ochrannej známky je na ujmu rozlišovacej spôsobilosti jeho skoršej ochrannej známky. Na tento účel majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky. Ak sa predpokladá, že takýto zásah vyplynie z používania neskoršej ochrannej známky majiteľom tejto známky, tak nie je možné majiteľa skoršej ochrannej známky nútiť, aby čakal, kým sa tak skutočne stane, aby mohol dať uvedené používanie zakázať. Majiteľ skoršej ochrannej známky však musí preukázať existenciu skutočností, na základe ktorých je možné dospieť k záveru, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť (rozsudok Intel Corporation, už citovaný v bode 27 vyššie, body 37, 38 a 71).
- 52 Na tento účel musí majiteľ skoršej ochrannej známky preukázať skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k zjavnému záveru, že v budúcnosti existuje reálne nebezpečenstvo ujmy (rozsudok SPA-FINDRS, už citovaný v bode 26 vyššie, bod 40). K takému záveru možno dospieť najmä na základe logických záverov vyplývajúcich z preskúmania pravdepodobností a zohľadnením bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností daného prípadu [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. apríla 2008, Citigroup a Citibank/ÚHVT – Citi (CITI), T-181/05, Zb. s. II-669, bod 78].
- 53 Nevyžaduje sa pritom, aby majiteľ skoršej ochrannej známky, popri týchto skutočnostiach, preukázal dodatočný efekt príchodu neskoršej ochrannej známky na hospodárske správanie priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná. Takáto podmienka sa nenachádza ani v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ani v rozsudku Intel Corporation, už citovanom v bode 27 vyššie.
- 54 Pokiaľ ide o bod 77 rozsudku Intel Corporation, už citovaného v bode 27 vyššie, podľa výberu spojenia „z toho vyplýva“ a zo štruktúry bodu 81 tohto rozsudku, že zmena hospodárskeho správania spotrebiteľa, na ktorú sa odvoláva žalobkyňa vo svojej výhrade, nastáva, keď majiteľ skoršej ochrannej známky v súlade s bodom 76 uvedeného rozsudku preukáže oslabenie schopnosti tejto ochrannej známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa, pričom používanie neskoršej ochrannej známky spôsobí rozptýlenie identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie skupiny verejnosti.

- 55 Je potrebné preskúmať, či v prejednávacom prípade odvolací senát správne uplatnil tieto zásady.
- 56 Pokiaľ ide v prvom rade o tvrdenie, že vedľajšiemu účastníkovi konania nebolo umožnené dostatočne predstaviť nebezpečenstvo oslabenia, odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia spresňuje, že vedľajší účastník konania lepšie rozvinul svoje argumenty počas odvolacieho konania. Osobitne argumentoval tým, že používanie prihlasovanej ochrannej známky spôsobí zásah do dobrého mena skorších ochranných známok až do takej miery, že príslušná skupina verejnosti si prestane spájať jej tovary s týmito ochrannými známkami a že obrazová časť jej ochranných známok sa stane bežnou a stratí svoju vysokú odlišovaciu silu.
- 57 Aj keby bol súhrn argumentov uvedených vedľajším účastníkom konania v bode 30 napadnutého rozhodnutia stručný, vedľajší účastník konania dostatočne argumentoval o skutočnom nebezpečenstve ujmy, ktorú môže spôsobiť používanie prihlasovanej ochrannej známky skorším ochranným známkam.
- 58 Pokiaľ ide v druhom rade o analýzu odôvodnenosti argumentov, ktoré uviedol vedľajší účastník konania, treba poznamenať po prvé, že odvolací senát prikladal v bode 36 napadnutého rozhodnutia veľkú dôležitosť silnej odlišovacej spôsobilosti skorších označení a spresnil, že prvok hlavy vlka v nijakom prípade nesúvisel so spornými tovarmi. V skutočnosti neexistuje vzťah medzi obrazovým prvkom zobrazujúcim hlavu vlka použitým pri skorších ochranných známkach a tovarmi predávanými vedľajším účastníkom konania, použitie tohto prvku bolo vysvetlené jednoduchou okolnosťou, a to že firemný názov vedľajšieho účastníka konania obsahuje slovo „wolf“, čo znamená „vlk“ v nemčine.
- 59 Odvolací senát teda správne analyzoval silnú odlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok. Takže ako vyplýva z judikatúry, čím sú odlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky významnejšie, tým je reálnosť zásahu pravdepodobnejšia (rozsudok Intel Corporation, už citovaný v bode 27 vyššie, body 67 a 74, a rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 26 vyššie, bod 41).
- 60 Po druhej odvolací senát usúdil v ustanovení 36 napadnutého rozhodnutia, že je potrebné zohľadniť zhodnosť a podobnosť sporných tovarov.
- 61 Preto sa na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 možno odvolávať tak na podporu námietky, ktorou sa napáda prihláška ochrannej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré nie sú zhodné a ani podobné s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, ako aj na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary zhodné alebo podobné s tovarmi, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, body 24 až 26, a Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný v bode 41 vyššie, body 19 až 22).
- 62 Následne je potrebné konštatovať, že ak konkurenti používajú do istej miery podobné označenia pre rovnaké alebo podobné tovary, ohrozuje sa tak bezprostredná asociácia, ktorú si príslušná skupina verejnosti vytvára medzi spornými označeniami a tovarmi, čo prirodzene vedie k narušeniu spôsobilosti skoršej ochrannej známky identifikovať tovary, pre ktoré je zapísaná, ako pochádzajúce od majiteľa príslušnej ochrannej známky. Ak by v tomto prípade žalobkyňa používala hlavu psovitej šelmy ako ochrannú známku pre záhradné a záhradnícke prístroje zhodné alebo podobné tým, ktoré predáva vedľajší účastník konania pod ochrannými známkami obsahujúcimi hlavy psovitých šeliem, viedlo by to nevyhnutne k tomu, že by si spotrebitelia týchto prístrojov okamžite prestali spájať obraz psovitej šelmy s tovarmi vedľajšieho účastníka konania.
- 63 V tejto súvislosti treba zároveň pripomenúť že ochranná známka je tiež nástrojom prenosu ďalších informácií, ktoré sa týkajú najmä kvalít alebo osobitných charakteristických vlastností tovarov alebo služieb, ktoré označuje, alebo obrazov alebo pocitov, ktoré vytvára, akými sú napríklad luxus, životný štýl, výlučnosť, dobrodružnosť, mladosť. V tomto zmysle má ochranná známka autonómnu vlastnú hospodársku hodnotu, ktorá je odlišná od hospodárskej hodnoty tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. Z predmetných informácií, ktoré prenáša najmä známa ochranná známka alebo ktoré sú

s ňou spájané, vyplýva významná hodnota, ktorá si zasluhuje ochranu o to viac, že vo väčšine prípadov dobré meno ochrannej známky je výsledkom mimoriadneho úsilia a investícií jej majiteľa (rozsudok VIPS, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 35).

- 64 Takže v tomto prípade, ak by skoršie ochranné známky už nevytvárali bezprostrednú asociáciu s tovarmi, pre ktoré sú zapísané a používané, zmarila by sa tak obchodná snaha vedľajšieho účastníka konania vynaložená pri rozvoji svojich ochranných známok.
- 65 Po tretie odvolací senát v bode 37 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že žalobkyňa nikdy neuviedla „náležitý dôvod“ v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ktorý by vysvetlil alebo odôvodnil používanie hlavy psovitej šelmy v prihlasovanej ochrannej známke. Žalobkyňa toto konštatovanie nespochybnila.
- 66 Z tohto dôvodu odvolací senát rozhodol, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by viedlo k ujme na odlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok. Výhradu žalobkyne o potrebe dokázať hospodárske dôsledky priblíženia sa kolidujúcich ochranných známok nemožno prijať.
- 67 Pokiaľ teda odvolací senát správne uplatnil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 pre nebezpečenstvo oslabenia vyvolaného prihlasovanou ochrannou známkou, nie je potrebné skúmať nebezpečenstvo parazitovania, na ktorom sa tiež zakladalo napadnuté rozhodnutie. V skutočnosti, tak ako bolo poznamenané v bode 27 vyššie, na uplatnenie uvedeného ustanovenia postačuje existencia jedného z troch druhov zásahu uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 68 Vzhľadom na všetko vyššie uvedené druhý žalobný dôvod sa musí zamietnuť ako nedôvodný.
- 69 Žaloba preto musí byť zamietnutá v celom rozsahu.

O trovách

- 70 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. Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazat ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Environmental Manufacturing LLP je povinná nahradiť trovy konania.**

Pelikánová

Jürimäe

van der Woude

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. mája 2012.

Podpisy