



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 3. októbra 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Skoršia národná a skoršia medzinárodná slovná ochranná známka MATADOR — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámieny — Neexistencia podobnosti tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-584/10,

Mustafa Yilmaz, s trvalým bydliskom v Stuttgarte (Nemecko), v zastúpení: pôvodne F. Kuschmirek, neskôr F. Stangl, advokáti,

žalobca,

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:

Tequila Cuervo, SA de CV, so sídlom v Tlaquepaque, Jalisco (Mexiko), v zastúpení: S. Salvetti, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 13. októbra 2010 (vec R 1162/2009-2) týkajúcej sa námietkového konania medzi Mustafom Yilmazom a Tequila Cuervo, SA de CV,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predseda komory N. J. Forwood (spravodajca), sudcovia F. Dehousse a J. Schwarcz,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 27. decembra 2010,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 5. apríla 2011,

* Jazyk konania: angličtina.

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

so zreteľom na repliku žalobcu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 30. septembra 2011,

so zreteľom na repliku vedľajšieho účastníka konania podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. októbra 2011,

so zreteľom na rozhodnutie z 12. novembra 2011 o nepripustení dupliky,

so zreteľom na rozhodnutie z 25. novembra 2011 o zložení komôr Všeobecného súdu,

so zreteľom na to, že účastníci konania nepodali návrh na nariadenie pojednávania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ukončení písomnej časti konania a že na základe správy sudcu spravodajcu a podľa článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu bolo rozhodnuté, že sa o žalobe rozhodne bez ústnej časti konania,

so zreteľom na list ÚHVT zo 14. februára 2012, ktorým bolo Všeobecnému súdu oznámené zúženie zoznamu dotknutých tovarov a podaný návrh na čiastočné zastavenie konania,

so zreteľom na pripomienky vedľajšieho účastníka konania k tomuto listu podané do kancelárie Všeobecného súdu 22. marca 2012,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Vedľajší účastník konania Tequila Cuervo, SA de CV, podal 5. augusta 2004 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmeneného a doplneného [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



- 3 Tovary uvedené v prihláške patria po prvom zúžení prihlášky na zápis, o ktoré žalobca požiadal 24. apríla 2008, do triedy 33 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: „Alkoholické nápoje, miešané alkoholické koktaily, tequila pochádzajúca z Mexika a likéry z tequily pochádzajúcej z Mexika“.
- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 32/2005 z 8. augusta 2005.
- 5 Dňa 8. novembra 2005 podal žalobca Mustafa Yilmaz na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.
- 6 Námietka bola založená jednak na skoršej medzinárodnej slovnej ochrannej známke MATADOR, s pôsobnosťou v krajinách Beneluxu, Českej republike, Dánsku, Estónsku, Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve, zapísanej 31. októbra 2002 pod číslom 792051, a jednak na skoršej nemeckej slovnej ochrannej známke MATADOR zapísanej 21. augusta 2002 pod číslom 302050531, pričom obe tieto ochranné známky označovali tovary zaradené do triedy 32 zodpovedajúce tomuto opisu: „Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“.
- 7 Dôvod uvádzaný na podporu námietky zodpovedá dôvodu stanovenému v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

- 8 Rozhodnutím z 3. septembra 2009 námietkové oddelenie vyhovel námietke, pričom s ohľadom na záujem na hospodárnosti konania vychádzalo len zo skoršej nemeckej ochrannnej známky. Námietkové oddelenie konštatovalo jednak, že tovary označené kolidujúcimi označeniami si navzájom konkurujú, a teda sú podobné, a jednak, že uvedené označenia sa podobajú z celkového hľadiska.
- 9 Dňa 1. októbra 2009 podal vedľajší účastník konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 10 Z listu ÚHVT adresovaného Všeobecnému súdu 14. februára 2012 vyplýva, že v rámci námietkového konania, ktoré prebiehalo súčasne s konaním, ktoré je predmetom tejto žaloby, doručil vedľajší účastník na ÚHVT ďalšie zúženie zoznamu tovarov, pre ktoré žiadal o zápis v prejednávanej veci, ktoré po tomto zúžení zodpovedajú tomuto opisu: „Tequila pochádzajúca z Mexika, alkoholické koktaily obsahujúce tequilu pochádzajúcu z Mexika a likéry z tequily pochádzajúcej z Mexika“.
- 11 Rozhodnutím z 13. októbra 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu a zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, pričom námietku zamietol a povolil zápis prihlasovanej ochrannnej známky „pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške“. Odvolací senát však v tomto rozhodnutí v dôsledku pochybenia, za ktoré si svoju zodpovednosť priznáva ÚHVT, nezohľadnil zúženie zoznamu predmetných tovarov, o ktoré vedľajší účastník konania požiadal 2. decembra 2009. Odvolací senát svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil takto:
- s ohľadom na záujem na hospodárnosti konania treba pravdepodobnosť zámény preskúmať najskôr porovnaním prihlasovanej ochrannnej známky a skoršej nemeckej ochrannnej známky (bod 17),
 - príslušnú skupinu verejnosti tvoria priemerní spotrebitelia v Nemecku (bod 18),
 - v zmysle judikatúry Všeobecného súdu [rozsudky z 18. júna 2008, Coca-Cola/ÚHVT – San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, Zb. s. II-1055, a z 29. apríla 2009, Bodegas Montebello/ÚHVT – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE), T-430/07, neuvverejnený v Zbierke], sa alkoholické nápoje označené prihlasovanou ochrannou známkou odlišujú aj od tovaru „pivo“ (body 21 až 30), aj od tovaru „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ (body 32 až 40) označeného skoršou nemeckou ochrannou známkou, a to na základe ich povahy, pôvodu, zloženia, spôsobu výroby, určenia, používania, nenahraditeľnosti a neexistencie komplementarity, aj v tom prípade, ak si tieto tovary do určitej miery konkurujú,
 - záver týkajúci sa neexistencie podobnosti dotknutých tovarov platí okrem Nemecka aj pre všetky ostatné členské štáty, v ktorých je skoršia medzinárodná ochranná známka chránená (bod 41),
 - v prejednávanej veci tiež nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok vyžadovaných pre uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, konkrétne zhodnosť alebo podobnosť tovarov označených kolidujúcimi označeniami, a preto neexistuje pravdepodobnosť zámény ani v prípade zhodnosti predmetných označení (body 42 až 44).

Návrhy účastníkov konania

- 12 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

- 13 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.
- 14 Vo svojom liste zo 14. februára 2012 žiada ÚHVT Všeobecný súd, aby vyslovil, že pokiaľ ide o tovar „alkoholické nápoje“, dôvodnosť žaloby pominula.
- 15 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
- potvrdil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

O návrhu na čiastočné zastavenie konania

- 16 ÚHVT vo svojom liste zo 14. februára 2012 tvrdí, že keďže vzal vedľajší účastník konania svoju prihlášku ochrannej známky pre tovar „alkoholické nápoje“ späť, stratila táto žaloba v časti týchto tovarov opodstatnenosť.
- 17 Vedľajší účastník vo svojich písomných pripomienkach k uvedenému listu toto späťvzatie potvrdzuje, ale nevyjadruje sa k jeho procesným dôsledkom.
- 18 Žalobca nereagoval na výzvu Všeobecného súdu, aby k tomuto listu predložil svoje pripomienky.
- 19 Všeobecný súd v tejto súvislosti pripomína, že podľa článku 43 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 „môže prihlasovateľ kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky spoločenstva alebo obmedziť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške.“ Zúženie zoznamu tovarov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva sa musí uskutočniť podľa osobitných pravidiel, a to na základe žiadosti o zmenu prihlášky podanej podľa článku 43 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 13 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) [pozri rozsudok Všeobecného súdu zo 17. júna 2009, Korsch/ÚHVT (PharmaResearch), T-464/07, neuvverejnený v Zbierke, bod 10 a tam citovanú judikatúru].
- 20 ÚHVT v prejednávanej veci listom zo 14. februára 2012 potvrdil správnosť a účinnosť zúženia zoznamu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky a žalobca v tejto súvislosti nepodal žiadnu námietku. Toto zúženie navyše potvrdzuje aj elektronická databáza ÚHVT.
- 21 Predmetné zúženie teda treba považovať za preukázané a zároveň konštatovať, že odvolací senát pochybil, pretože prijal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva pre „všetky tovary a služby uvedené v prihláške“, ku ktorým zahrnul aj tovar „alkoholické nápoje“ ktorý bol predmetom uvedeného zúženia.
- 22 Napriek tomu však treba tiež konštatovať, že toto pochybenie nemá pre žalobcu nijaké nepriaznivé následky, pretože bez ohľadu na záver tohto konania nemožno prihlasovanú ochrannú známku zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva pre uvedený tovar „alkoholické nápoje“ z dôvodu zúženia zoznamu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky.

- 23 Pokiaľ ide o návrh na zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom sa ním povoľuje zápis prihlasovanej ochrannej známky pre tovar „alkoholické nápoje“, možno túto žalobu za týchto okolností skutočne považovať za bezpredmetnú. V príslušnom rozsahu treba konanie zastaviť.

O veci samej

- 24 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

- 25 Žalobca tvrdí, že existuje pravdepodobnosť zámery kolidujúcich ochranných známkov jednak z dôvodu značnej podobnosti, až zhodnosti medzi označeniami a jednak z dôvodu podobnosti medzi dotknutými tovarmi, ktoré odvolací senát nesprávne posúdil. V tejto súvislosti s odkazom na niektoré nové dôkazné prostriedky pripojené k žalobe predovšetkým tvrdí, že:

- príslušnú skupinu verejnosti tvoria priemerní spotrebitelia v Európe a nie len v Nemecku,
- alkoholické nápoje označené prihlasovanou ochrannou známkou a tovar „pivo“ označený skoršími ochrannými známkami sa vyznačujú prinajmenšom stredným stupňom podobnosti; tieto tovary patria do rovnakej kategórie alkoholických nápojov, sú určené rovnakej skupine verejnosti, sú konzumované za podobných okolností, prípadne spolu, alebo sa zmiešavajú v podobe koktailov, najmä v reštauráciách a baroch, môžu uspokojovať rovnakú potrebu uhasiť smäd, predávajú sa v rovnakom oddelení obchodného domu a môžu pochádzať z rovnakého podniku,
- alkoholické nápoje označené prihlasovanou ochrannou známkou a tovar „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ označený skoršou ochrannou známkou sa vyznačujú prinajmenšom stredným stupňom podobnosti; tieto tovary patria do všeobecnej kategórie nápojov, môžu byť konzumované na uhasenie smädu, ako aperitív alebo spolu s jedlom, dopĺňajú sa, pretože sú často konzumované v rovnakom čase alebo zmiešavané, najmä v podobe koktailov, prípadne energetických nápojov, akými sú „predmiešané nápoje“, a vyrábajú a predávajú ich rovnaké podniky; dotknuté tovary sa teda na trhu určite dostávajú do styku.

- 26 V prvom rade sa ÚHVĚT domnieva, že predloženie niekoľkých dokumentov ako dôkazov v prílohe A1 až A9 žaloby je v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, keďže sa po prvýkrát uskutočnilo pred Všeobecným súdom. Tieto prílohy k žalobe treba preto vyhlásiť za neprípustné.

- 27 Vo veci samej ÚHVĚT a vedľajší účastník konania spochybňujú argumentáciu žalobcu a zastávajú v podstate názor, že odvolací senát správne posúdil pravdepodobnosť zámery medzi dotknutými tovarmi, a konkrétne tvrdia, že:

- nie je podstatné, či bude príslušná skupina verejnosti vymedzená s odkazom na priemerného nemeckého alebo európskeho spotrebiteľa,
- čo sa týka porovnania medzi alkoholickými nápojmi označenými prihlasovanou ochrannou známkou a tovarom „pivo“ označeným skoršími ochrannými známkami, závery, ku ktorým dospel Všeobecný súd v už citovanom rozsudku MEZZOPANE, možno rovnako uplatniť na okolnosti v prejednávanej veci,
- pokiaľ ide o porovnanie medzi alkoholickými nápojmi označenými prihlasovanou ochrannou známkou a tovarom „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ označeným skoršími ochrannými známkami,

rozhodujúci je rozdiel založený na prítomnosti alebo neprítomnosti alkoholu; tieto tovary si nekonkurujú, nie sú nahraditeľné ani sa nedopĺňajú; skutočnosť, že sa môžu zmiešať, toto posúdenie nemení,

- čo sa týka porovnania kolidujúcich označení, ich všeobecnú podobnosť treba podľa vedľajšieho účastníka konania posúdiť skôr ako nízku,
 - podľa vedľajšieho účastníka konania neexistencia podobnosti dotknutých výrobkov a skôr nízky stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami vylučuje pravdepodobnosť zámery,
 - podľa vedľajšieho účastníka konania je napadnuté rozhodnutie aj v súlade s rozhodnutím námietkového oddelenia zo 16. januára 2008 vo veci B 767741.
- 28 Čo sa týka dôsledkov zmeny opisu výrobkov uvedených v prihláške ochrannej známky, ÚHVT vo svojom liste zo 14. februára 2012 tvrdí, že nezohľadnenie tejto skutočnosti odvolacím senátom nemá nijaký vplyv na súčasné konanie, a teda nespochybňuje dôvody uvedené odvolacím senátom v bodoch 21 až 31 napadnutého rozhodnutia. Podľa ÚHVT nie je táto zmena v konečnom dôsledku spôsobilá ovplyvniť posúdenie tovaru odvolacím senátom a nič nemení na skutkovom vymedzení sporu, tak ako bol predložený ÚHVT. Uvedená zmena teda nemá nijaký vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, ani na rozsah preskúmania zákonnosti, ktoré prináleží vykonať Všeobecnému súdu.
- 29 Vedľajší účastník konania sa vo svojich pripomienkach k uvedenému listu v podstate pripája k názoru ÚHVT a tvrdí, že zmena opisu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky len potvrdzuje odôvodnenie napadnutého rozhodnutia.
- 30 Keďže niektoré nové dôkazné prostriedky na podporu svojej argumentácie pripojil vedľajší účastník konania v prílohách 4 až 16 svojho vyjadrenia k žalobe, žalobca vo svojej replike žiada, aby v prípade, ak vyhovie návrhu ÚHVT uvedenému v bode 26 vyššie, zamietol aj tieto prílohy ako neprípustné.
- 31 V tom istom vyjadrení žalobca uvádza jednak rozhodnutie námietkového oddelenia z 26. júla 2011 vo veci B1752545 – „Don Angel“, ktoré konštatovalo, že pivo v triede 32 a alkoholické nápoje (okrem piva) v triede 33 sú podobné najmä preto, že tieto tovary sa môžu zmiešať a konzumovať spoločne, napríklad v koktailoch, a jednak rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. mája 2011 (vec R 1632/2010-1), ktorý konštatoval, že alkoholické nápoje (okrem piva) a pivo sú obvykle predmetom všeobecnej distribúcie, že tieto tovary možno považovať za komplementárne z dôvodu, že môže príležitostne dôjsť k ich zmiešaniu a že nemožno vylúčiť, že pivo a niektoré alkoholické nápoje môžu pochádzať, najmä v niektorých fázach uvádzania na trh, z rovnakého podniku.
- 32 Pokiaľ ide o dôsledky zmeny opisu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, žalobca v tejto súvislosti nevyсловil nijaké pripomienky.
- 33 Všeobecný súd na úvod pripomína, že skutočnosti neuvádzané účastníkmi konania pred orgánmi ÚHVT už nemôžu byť uvádzané v štádiu súdnej žaloby. Všeobecný súd je síce povolaný posúdiť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu prostredníctvom preskúmania uplatnenia práva Spoločenstva uvedeným senátom najmä vo vzťahu k skutkovým okolnostiam, ktoré boli uvedenému odvolaciemu senátu predložené (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 18. júla 2006, Rossi/ÚHVT, C-214/05 P, Zb. s. I-7057, bod 50), na rozdiel od toho ale nemôže vykonať takéto preskúmanie na základe zohľadnenia skutkových okolností, ktoré mu boli predložené ako nové (pozri rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 54 a tam citovanú judikatúru).
- 34 Treba preto vyhovieť žiadosti ÚHVT a žalobcu, aby Všeobecný súd nezohľadnil nové dôkazné prostriedky priložené k žalobe a k vyjadreniu vedľajšieho účastníka konania k žalobe.

- 35 Čo sa týka dôsledkov zmeny zoznamu tovarov uvedených v prihláške ochrannnej známky, treba konštatovať, že súčasný postoj ÚHVT sa v podstate zakladá na návrhu na preskúmanie zákonnosti Všeobecným súdom v menšom rozsahu, ako sa pôvodne navrhovalo v žalobe.
- 36 Všeobecný súd sa v každom prípade domnieva, že žiadosť ÚHVT je odôvodnená čiastočnou bezpredmetnosťou sporu, ktorý sa v skutočnosti týka iba tovaru „tequila pochádzajúca z Mexika, alkoholické koktaily obsahujúce tequilu pochádzajúcu z Mexika a likéry z tequily pochádzajúcej z Mexika“ uvedeného v prihláške ochrannnej známky po zúžení. Z uvedeného pre žalobcu nevyplýva nijaká ujma, pretože zoznam týchto tovarov je užší ako zoznam pôvodne uvedených tovarov, ktoré boli preskúmané odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí. Žalobca okrem toho nepodal voči žiadosti ÚHVT žiadnu námietku, hoci ho Všeobecný súd vyzval, aby predložil svoje pripomienky k listu ÚHVT zo 14. februára 2012.
- 37 Na účely tohto rozsudku treba chápať pojem „alkoholické nápoje označené prihlasovanou ochrannou známkou“ ako pojem, ktorý označuje len tovar „tequila pochádzajúca z Mexika, alkoholické koktaily obsahujúce tequilu pochádzajúcu z Mexika a likéry z tequily pochádzajúcej z Mexika“.
- 38 Vo zvyšnej časti treba pripomenúť, že v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nebude ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, zapísaná na základe námietky majiteľa skoršej ochrannnej známky, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámieny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
- 39 Podľa ustálenej judikatúry predstavuje pravdepodobnosť zámieny pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámieny posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma predmetné označenia a výrobky 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].
- 40 Na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 predpokladá pravdepodobnosť zámieny súčasne zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známok a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, ktoré označujú. Ide o kumulatívne podmienky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb. s. II-43, bod 42 a tam citovanú judikatúru]. Aj v prípade, že by existovala zhoda s označením, ktorého rozlišovacia spôsobilosť je obzvlášť silná, je stále potrebné preukázať, že existuje podobnosť medzi výrobkami alebo službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky (pozri rozsudok MEZZOPANE, už citovaný, bod 19 a tam citovanú judikatúru).
- 41 Jediný žalobný dôvod treba v prejednávanej veci preskúmať s ohľadom na tieto zásady.
- 42 Po prvé, čo sa týka vymedzenia príslušnej skupiny verejnosti, nie je potrebné spochybniť posúdenie odvolacieho senátu uvedené v bodoch 18 a 41 napadnutého rozhodnutia (pozri bod 11 vyššie). Ako správne uvádzajú ÚHVT a vedľajší účastník konania, v konečnom dôsledku nie je podstatné, či bude príslušná skupina verejnosti vymedzená s ohľadom na priemerného nemeckého alebo európskeho spotrebiteľa. V prvom rade, keďže žalobca nenamietal existenciu okolností, akými sú osobitné spotrebiteľské zvyky v niektorých iných členských štátoch okrem Nemecka, ktoré by mohli mať vplyv na vnímanie podobnosti tovarov, výhrada, že odvolací senát nesprávne posúdil príslušnú skupinu verejnosti, nie je relevantná.

- 43 Po druhé, pokiaľ ide o posúdenie podobnosti medzi dotknutými tovarmi, predovšetkým treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry treba zohľadniť všetky relevantné okolnosti, ktoré charakterizujú ich vzájomný vzťah. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23). Rovnako možno zohľadniť aj ďalšie okolnosti, ako sú distribučné siete dotknutých výrobkov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Zb. s. II-2579, bod 37 a tam citovanú judikatúru].
- 44 Pokiaľ ide po prvé o výhradu žalobcu, že odvolací senát nesprávne posúdil podobnosť medzi alkoholickými nápojmi označenými prihlasovanou ochrannou známkou a tovarom „pivo“ označeným skoršími ochrannými známkami v bodoch 21 až 30 napadnutého rozhodnutia, treba predovšetkým *mutatis mutandis* konštatovať, že uvedené posúdenie sa verne zhoduje s posúdením podobnosti medzi vínom a pivom, ktoré Všeobecný súd uskutočnil v bodoch 63 až 68 už citovaného rozsudku MEZZOPANE.
- 45 Konkrétnejšie, pokiaľ ide o konkurenčnú povahu vína a piva, Všeobecný súd, ktorý vychádzal z judikatúry Súdneho dvora, v bode 68 už citovaného rozsudku MEZZOPANE konštatoval, že medzi niektorými druhmi vína a piva existuje „určitý stupeň zastupiteľnosti“, a preto treba uznať, že tieto tovary si do istej miery konkurujú.
- 46 Odvolací senát, ktorý sa výslovne odvoláva na uvedený bod 68 už citovaného rozsudku MEZZOPANE a na tam citovanú judikatúru Súdneho dvora, v bode 28 napadnutého rozhodnutia tiež uznal, že víno a pivo „si do určitej miery konkurujú“ a dodal, že „to isté možno povedať o niektorých iných ‚alkoholických nápojoch‘ a ‚miešaných alkoholických koktailoch“.
- 47 Vo zvyšnej časti odvolací senát nezistil žiadnu relevantnú skutočnosť, ktorá by mohla odlišiť porovnanie tovarov v tejto veci od porovnania, ktoré uskutočnil Všeobecný súd v už citovanom rozsudku MEZZOPANE.
- 48 Odvolací senát preto v bode 30 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že porovnávané tovary v prejednávanej veci „si nekonkurujú, nie sú ani zameniteľné, ani nahraditeľné, ani sa nedopĺňajú“ a v tom istom bode vyslovil záver, že tieto tovary „nie sú podobné“.
- 49 V tejto súvislosti treba spresniť, že aj keď je pravda, že Všeobecný súd v bode 70 už citovaného rozsudku MEZZOPANE konštatoval, že existuje „slabá podobnosť“ medzi vínami a pivami, je tiež pravda, že Všeobecný súd v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny, ktoré vykonal v bodoch 102 až 109 uvedeného rozsudku, výslovne uviedol, že všetky dotknuté tovary sa vyznačovali „neexistenciou podobnosti“, čím potvrdil posúdenie odvolacieho senátu. Všeobecný súd v každom prípade týmto rozsudkom potvrdzuje, že s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti, ktoré charakterizujú vzťah medzi tovarmi, tak ako boli preskúmané v bodoch 63 až 69 už citovaného rozsudku MEZZOPANE, si pivo a víno nie sú podobné v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 50 Vychádzajúc z tohto objasnenia, okolnosť, že dotknutý priemerný spotrebiteľ vo veci samej, ktorá viedla k vyhláseniu už citovaného rozsudku MEZZOPANE, bol priemerným rakúskym spotrebiteľom, zatiaľ čo dotknutý priemerný spotrebiteľ v tejto veci je priemerným spotrebiteľom všetkých krajín, v ktorých sú skoršie ochranné známky chránené, nie je v prejednávanej veci relevantná z dôvodov už uvedených v bode 42 vyššie.
- 51 Uvedené tiež vyplýva zo skutočnosti, že porovnávanými tovarmi vo veci, ktorá viedla k vyhláseniu už citovaného rozsudku MEZZOPANE, boli pivo a víno, zatiaľ čo porovnávanými tovarmi v tejto veci sú na jednej strane pivo a na druhej strane „tequila pochádzajúca z Mexika, alkoholické koktaily obsahujúce tequilu pochádzajúcu z Mexika a likéry z tequily pochádzajúcej z Mexika“. Naproti tomu

rozdiely, ktoré existujú medzi týmito tovarmi, sú s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti charakterizujúce ich vzájomný vzťah viditeľnejšie a dôležitejšie ako rozdiely existujúce medzi pivom a vínom, ktoré Všeobecný súd zdôraznil v uvedenej veci, a preto tieto rozdiely ešte znižujú pravdepodobnosť, že by sa príslušná skupina verejnosti domnievala, že jeden podnik vyrába a uvádza na trh súčasne dva druhy nápojov.

- 52 Žiadna z úvah uvedených žalobcom nespochybňuje odôvodnenosť tohto posúdenia.
- 53 Pokiaľ sa tieto úvahy opierajú o nové dôkazné prostriedky priložené k žalobe, treba pripomenúť, že Všeobecný súd ich nemôže zohľadniť, pretože neboli uplatnené pred odvolacím senátom a nejde o všeobecne známe skutočnosti, na ktoré by mal prihliadnuť *ex officio* (pozri bod 33 vyššie).
- 54 Vo zvyšnej časti, na rozdiel od viacerých tvrdení, ktoré neboli inak podložené, neuviedol žalobca pred Všeobecným súdom žiadne tvrdenie, ktoré by bolo spôsobilé preukázať, že posúdenie odvolacieho senátu bolo postihnuté vadou. V tejto súvislosti treba predovšetkým pripomenúť, že hoci porovnávané tovary v prejednávanej veci patria do tej istej všeobecnej kategórie nápojov, konkrétnejšie do kategórie alkoholických nápojov, líšia sa najmä svojimi základnými surovinami, spôsobom ich výroby, farbou, vôňou a chuťou, a preto ich príslušný spotrebiteľ vníma ako tovary rôznej povahy. Tieto tovary za bežných okolností nie sú umiestnené v rovnakých regáloch, v oddeleniach obchodného domu alebo na iných predajných miestach venovaných nápojom. Pokiaľ ide o ich používanie, dôležitým charakteristickým rozdielom je, že pivo uhasí smäd, čo obvykle neplatí v prípade alkoholických nápojov označených prihlasovanou ochrannou známkou. Hoci je pravda, že niektoré z týchto tovarov sa môžu konzumovať na rovnakých miestach a za rovnakých okolností a že môžu uspokojovať rovnakú potrebu, napríklad vychutnať si nápoj pri jedle alebo ako aperitív, faktom ostáva, že nepatria do rovnakej skupiny alkoholických nápojov a že spotrebiteľ ich vníma ako rozličné tovary, tak ako uviedol Všeobecný súd v súvislosti s pivom a vínom v bode 66 už citovaného rozsudku MEZZOPANE.
- 55 Existencia alkoholických koktailov miešaných s pivom a iným alkoholom, najmä tequilou, nestiera rozdiely medzi tovarmi uvedenými vyššie, keďže táto skutočnosť sa vzťahuje na mnohé nápoje, ktoré si vôbec nie sú podobné [pozri v tomto zmysle v súvislosti s rumom a kolou rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. februára 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Zb. s. II-563, bod 57].
- 56 Táto skutočnosť z dôvodov uvedených v bode 67 už citovaného rozsudku MEZZOPANE a pripomenutých v bode 27 napadnutého rozhodnutia nezakladá ani komplementárnu povahu dotknutých tovarov. Dopĺňajú sa totiž tie tovary, medzi ktorými existuje úzky vzťah v tom zmysle, že jeden je nevyhnutný alebo dôležitý na použitie druhého [rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Sergio Rossi/ÚHVT – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Zb. s. II-685, bod 60]. V prejednávanej veci nie sú alkoholické nápoje označené prihlasovanou ochrannou známkou ani nevyhnutné, ani dôležité na použitie piva a naopak. Okrem toho v spise sa neuvádza žiadna skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné vysloviť záver, že nadobúdateľ niektorého z týchto tovarov by bol osobitne vyzývaný na kúpu iného tovaru.
- 57 Pokiaľ ide o konkurenčnú povahu tovarov v prejednávanej veci, Všeobecný súd konštatuje, že je omnoho menšia v porovnaní s konkurenčnou povahou už uvedenou v súvislosti s pivom a vínom v bode 68 už citovaného rozsudku MEZZOPANE, a teda odvolací senát ju dostatočne zohľadnil v bode 28 napadnutého rozhodnutia. Uznanie určitého konkurenčného vzťahu medzi vínom a pivom Všeobecným súdom v bode 68 už citovaného rozsudku MEZZOPANE totiž vyplývalo zo skutočnosti, že podľa judikatúry Súdneho dvora v iných oblastiach než v oblasti ochrannej známky Spoločenstva môžu víno a pivo v istej miere uspokojovať rovnaké potreby, takže medzi nimi treba pripustiť určitý stupeň zastupiteľnosti. Súdny dvor však spresnil, ako to zdôraznil aj Všeobecný súd, že vzhľadom na veľké rozdiely medzi vínami, pokiaľ ide o ich kvalitu aj cenu, je potrebné rozhodujúci konkurenčný vzťah medzi pivom, obľúbeným a v značnej miere konzumovaným nápojom, a vínom preukázať pri

vínach najdostupnejších širokej verejnosti, ktorými sú vo všeobecnosti najľahšie a najlacnejšie vína (rozsudok Súdneho dvora z 9. júla 1987, Komisia/Belgicko, 356/85, Zb. s. 3299, bod 10; pozri tiež rozsudky Súdneho dvora z 12. júla 1983, Komisia/Spojené kráľovstvo, 170/78, Zb. s. 2265, bod 8, a zo 17. júna 1999, Socridis, C-166/98, Zb. s. I-3791, bod 18). Alkoholické nápoje označené prihlasovanou ochrannou známkou sú pritom vo všeobecnosti omnoho ťažšie a omnoho drahšie ako „vína najdostupnejšie širokej verejnosti“, a teda posúdenie Súdneho dvora nemožno prevziať na účely tejto veci.

- 58 Pokiaľ ide o rozhodnutie námietkového oddelenia ÚHVT z 26. júla 2011 vo veci B 1752545 – „Don Angel“ a o rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. mája 2011 vo veci R 1632/2010-1, ktoré uviedol žalobca, treba predovšetkým konštatovať, že tieto rozhodnutia len odhaľujú nie celkom jednotnú rozhodovaciu prax ÚHVT. Ako uvádza vedľajší účastník konania, tieto rozhodnutia sú vo svojej podstate v rozpore s rozhodnutiami námietkového oddelenia zo 16. januára 2008 vo veci B 767 741, týkajúcimi sa námietkového konania medzi tými istými účastníkmi konania vo veci prihlášky slovnnej ochrannej známky MATADOR podanej pre zhodné tovary a proti ktorej žalobca nepodal odvolanie.
- 59 Za týchto okolností treba pripomenúť, že ÚHVT je povinný vykonávať svoje právomoci v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, ku ktorým patrí aj zásada rovnosti zaobchádzania a zásada riadnej správy vecí verejných.
- 60 S ohľadom na tieto dve zásady je ÚHVT povinný v rámci pokynov o prihláške ochrannej známky Spoločenstva zohľadňovať už prijaté rozhodnutia o podobných prihláškach a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako (pozri rozsudok Súdneho dvora z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, Zb. s. I-1541, bod 74 a tam citovanú judikatúru).
- 61 Zásada rovnosti zaobchádzania a zásada riadnej správy vecí verejných však musia byť uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti.
- 62 Preto sa ani jeden z účastníkov konania pred ÚHVT nemôže vo svoj prospech odvolávať na nezákonnosť prípadne vykonanú v prospech inej osoby s cieľom získať rovnaké rozhodnutie (pozri v tomto zmysle rozsudok Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, už citovaný, bod 76 a tam citovanú judikatúru).
- 63 V každom prípade, na rozdiel od rozhodnutí námietkového oddelenia a odvolacieho senátu ÚHVT uvádzaných žalobcom (pokiaľ ide o pivo a niektoré ďalšie alkoholické nápoje), ale v súlade s rozhodnutím v už citovanom rozsudku MEZZOPANE (pokiaľ ide o víno a pivo), dospel Všeobecný súd k záveru, že dotknuté tovary vo veci samej sa v zmysle judikatúry (pozri bod 56 vyššie) nedopĺňajú. Ako už Všeobecný súd pri tejto príležitosti uviedol, tento záver nespochybňuje skutočnosť, že tieto tovary sa môžu prípadne zmiešať a spoločne konzumovať, teda dôvod, na ktorom námietkové oddelenie a odvolací senát nesprávne založili svoje rozhodnutia uvádzané žalobcom o existencii vzťahu komplementarity.
- 64 Čo sa týka po druhej výhrady žalobcu, že odvolací senát nesprávne posúdil podobnosť medzi alkoholickými nápojmi označenými prihlasovanou ochrannou známkou a tovarom „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ označených skoršími ochrannými známkami, v bodoch 32 až 40 napadnutého rozhodnutia, treba predovšetkým konštatovať, že toto posúdenie je *mutatis mutandis* v celom rozsahu v súlade s posúdením podobnosti na jednej strane medzi vínom a na druhej strane minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi, ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami, sirupmi, inými prípravkami na výrobu nápojov a miešanými nápojmi s limonádou, ktoré Všeobecný súd uskutočnil

v bodoch 79 až 91 už citovaného rozsudku MEZZOPANE, a preto závery týkajúce sa porovnania medzi tovarmi uskutočneného Všeobecným súdom v uvedenom rozsudku možno prevziať na okolnosti v tejto veci.

- 65 Skutočnosť, že príslušný priemerný spotrebiteľ vo veci, ktorá viedla k vyhláseniu už citovaného rozsudku MEZZOPANE, bol priemerným nemeckým spotrebiteľom, zatiaľ čo príslušným priemerným spotrebiteľom v tejto veci je spotrebiteľ všetkých krajín, v ktorých sú skoršie ochranné známky chránené, nie je v prejednávanej veci relevantná, pretože úvahy vyjadrené v bodoch 80 a 81 tohto rozsudku sa rovnako uplatnia aj na priemerných spotrebiteľov všetkých dotknutých krajín.
- 66 Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, na ktorú sa odvoláva žalobca, že dotknuté alkoholické nápoje v prejednávanej veci na rozdiel od veci, ktorá viedla k vyhláseniu už citovaného rozsudku, nezahŕňajú víno, ale nápoje z tequily. Táto skutočnosť naopak nezakladá bezpredmetnosť citovaného rozsudku MEZZOPANE pre prejednanú vec, ale zdôrazňuje jeho relevanciu. Tak ako už bolo uvedené v súvislosti s pivom a vínom v bode 51 vyššie, existujúce rozdiely medzi dotknutými tovarmi v prejednávanej veci sú s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti, ktoré charakterizujú ich vzájomný vzťah omnoho menej podstatné ako rozdiely, ktoré existujú medzi vínom a nealkoholickými nápojmi, ktoré zdôraznil Všeobecný súd v uvedenej veci, a na základe týchto rozdielov je teda ešte nepravdepodobnejšie, že by sa príslušná skupina verejnosti mohla domnievať, že ten istý podnik vyrába a uvádza na trh zároveň oba druhy nápojov.
- 67 Žiadna z úvah uvedených žalobcom neumožňuje spochybniť dôvodnosť tohto posúdenia.
- 68 Pokiaľ sa tieto úvahy opierajú o nové dôkazné prostriedky priložené k žalobe, treba pripomenúť, že Všeobecný súd ich nemôže zohľadniť, pretože neboli uplatnené pred odvolacím senátom a nejde o všeobecne známe skutočnosti, na ktoré by mal prihliadnuť *ex officio* (pozri bod 33 vyššie).
- 69 Vo zvyšnej časti, okrem niekoľkých tvrdení, ktoré neboli inak podložené, neuviedol žalobca pred Všeobecným súdom žiadne tvrdenie, ktoré by mohlo preukázať, že posúdenie odvolacieho senátu bolo postihnuté vadou, najmä pokiaľ ide o určujúci charakter rozdielu v povahe medzi týmito tovarmi, založený na prítomnosti alebo neprítomnosti alkoholu a ich konkurenčnom alebo komplementárnom charaktere.
- 70 Existencia alkoholických koktailov a „predmiešaných nápojov“, v ktorých sa zmiešavajú alkoholické nápoje s nealkoholickou prísadou, nestiera zásadné rozdiely medzi týmito tovarmi z dôvodov už uvedených v bode 55 vyššie. Vedľajší účastník konania v prvom rade správne poznamenáva, že podniky, ktoré ponúkajú svoje alkoholické nápoje s nealkoholickou prísadou na predaj ako „predmiešané nápoje“, nepredávajú túto prísadu samostatne pod rovnakou alebo podobnou ochrannou známkou ako príslušný alkoholický nápoj.
- 71 S ohľadom na všetky uvedené úvahy treba vysloviť záver, že prvky rozdielnosti ďaleko prevyšujú prvky podobnosti dotknutých tovarov, a preto treba potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu v bodoch 29, 30, 39 a 40 napadnutého rozhodnutia.
- 72 Na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 treba rovnako vysloviť záver, že uvedené rozdiely medzi dotknutými tovarmi samy osebe vylučujú možnosť pravdepodobnosti zámery a tým potvrdzujú posúdenie odvolacieho senátu v bodoch 42 až 44 napadnutého rozhodnutia.
- 73 S ohľadom na vyslovený záver o neexistencii podobnosti medzi dotknutými tovarmi v prejednávanej veci treba žalobný dôvod založený na porušení uvedeného článku zamietnuť ako nedôvodný a spolu s ním aj žalobu v celom rozsahu bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o zhodnosti alebo podobnosti kolidujúcich označení.

O trovách

- 74 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 87 ods. 6 rokovacieho poriadku, ak Všeobecný súd konanie vo veci zastavil, rozhodne o náhrade trov konania podľa vlastnej úvahy.
- 75 Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu vlastných trov konania a okrem toho bol povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli ÚHVT a vedľajšiemu účastníkovi konania v súlade s návrhmi, ktoré v tomto zmysle podali účastníci konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Konanie o žalobe sa zastavuje v rozsahu, v akom sa navrhuje zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 13. októbra 2010 (vec R 1162/2009-2), ktorým sa povoľuje zápis prihlasovanej ochrannej známky pre tovar „alkoholické nápoje“.**
- 2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**
- 3. Mustafa Yilmaz znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili ÚHVT a Tequila Cuervo, SA de CV.**

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 3. októbra 2012.

Podpisy