



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PAOLO MENGOZZI
prednesené 23. januára 2014¹

Vec C-591/12 P

**Bimbo SA
proti**

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnnej ochrannej známky Spoločenstva BIMBO DOUGHNUTS — Skoršia slovná ochranná známka DOGHNUTS — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“

1. Odvolaním spoločnosť Bimbo SA (ďalej len „odvolateľka“) navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012, Bimbo/ÚHVT – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)² (ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým sa zamietla žaloba podaná odvolateľkou proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 7. októbra 2010³ vo veci námietkového konania medzi spoločnosťou Panrico, SA (ďalej len „Panrico“), a odvolateľkou (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

I – Skutkový stav predchádzajúci odvolaniu

2. Skutkový stav tejto veci opísaný v napadnutom rozsudku sa stručne uvádza nižšie.

3. Odvolateľka 25. mája 2006 podala na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 40/94 v znení zmien a doplnení⁴, ktorej predmetom bol zápis slovného označenia BIMBO DOUGHNUTS. Výrobky uvedené v žiadosti patria do triedy 30 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: „pekárske a cukrárske výrobky, najmä šišky“. Prihláška bola 16. októbra 2006 uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva*.

4. Spoločnosť Panrico podala 16. januára 2007 námietky proti zápisu ochrannej známky v zmysle uvedenej prihlášky, a to na základe článku 42 nariadenia č. 40/94. Námietky boli podané z dôvodu, že už boli zapísané rôzne národné aj medzinárodné ochranné známky, slovné aj obrazové, spomedzi ktorých bola osobitne uvedená španielska slovná ochranná známka DOGHNUTS, zapísaná 18. júna 1994 pre výrobky patriace do rovnakej triedy 30, ktoré zodpovedajú tomuto opisu: „výrobky a prípravky... z pečiva..., ..., šišky okrúhleho tvaru...“. Ďalšie dôvody námietok vychádzali z článku 8 ods. 1 písm. b) a z článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

1 — Jazyk prednesu: taliančina.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — Nariadenie 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). Od 13. apríla 2009 je nariadenie č. 40/94 zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

5. Námietskové oddelenie ÚHVT 25. mája 2009 námietku prijalo. Sporným rozhodnutím štvrtý odvolací senát ÚHVT rozhodnutie námietskového oddelenia potvrdil.

II – Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

6. Žalobou podanou 13. decembra 2010 sa odvolateľka primárne dožadovala zmeny sporného rozhodnutia a zápisu prihlášky ochrannej známky a subsidiárne žiadala zrušenie sporného rozhodnutia. Na podporu svojho tvrdenia uviedla dva dôvody, z ktorých druhý sa týka porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Všeobecný súd napadnutým rozsudkom vyhlásil zmenu sporného rozhodnutia a zápis prihlasovanej ochrannej známky za neprípustné, vo veci samej zamietol oba žalobné dôvody a odvolateľku zaviazal na náhradu trov konania. Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, ktorým odvolateľka namietala proti spornému posúdeniu zo strany odvolacieho senátu v súvislosti s existenciou pravdepodobnosti zámeny, Všeobecný súd potvrdil, že porovnanie kolidujúcich ochranných známk sa uskutočnilo podľa hodnotenia poskytnutého priemerným španielskym spotrebiteľom, na základe ktorého sa konštatovalo, že dotknuté tovary sú zhodné. Po druhé, v rámci porovnania označení Všeobecný súd odmietol tvrdenie odvolateľky, že slovo „doughnuts“ v prihlasovanej ochrannej známke je iba opisné, a nemá teda pre španielsku verejnosť rozlišovaciu spôsobilosť (body 57 až 74), a odmietol aj tvrdenie, že slovo „bimbo“ je v tejto kombinovanej ochrannej známke dominantné, keďže predstavuje označenie, ktoré má v Španielsku dobré meno (body 75 až 80). V tejto súvislosti Všeobecný súd uviedol, že aj keby sa preukázalo dobré meno ochrannej známky BIMBO, a teda by sa potvrdilo, že v prihlasovanej kombinovanej ochrannej známke je dominantné práve slovo predstavujúce toto označenie, táto skutočnosť nepostačuje na to, aby umožnila obmedziť vyhodnotenie podobnosti medzi dotknutými označeniami iba na tento jediný prvok, pretože slovo „doughnuts“ sa v nijakom prípade nemôže považovať za zanedbateľné pri celkovom dojme, ktorý prihlasovaná ochranná známka vyvoláva. Po tretie, Všeobecný súd potvrdil vyjadrenie odvolacieho senátu o existencii určitého stupňa vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami a o nemožnosti vykonať porovnanie z koncepcného hľadiska. A napokon, v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny Všeobecný súd reagoval na tvrdenie odvolateľky o údajnej dominantnej povahe slova „bimbo“ v prihlasovanej ochrannej známke odkazom na rozsudok Súdneho dvora vo veci Medion⁵ a poukázal na bod 96 napadnutého rozsudku, podľa ktorého „v prípade zhody tovaru a služieb môže zo strany verejnosti existovať pravdepodobnosť zámeny, ak je sporné označenie tvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanej ochrannej známky s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá si bez toho, aby sama vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie“. Všeobecný súd následne konštatoval, že prvok „doughnuts“ má samostatné rozlišovacie postavenie v prihlasovanej ochrannej známke, pretože „pre tú časť verejnosti, ktorá neovláda anglický jazyk, má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť“, a keďže nevytvára v prihlasovanej ochrannej známke spoločne so slovom „bimbo“ „zjednotený celok“ alebo „logickú jednotku“, nie je schopný identifikovať dotknuté výrobky ako „šišky vyrobené spoločnosťou Bimbo“ (bod 97). Na základe týchto úvah a s prihliadnutím najmä na totožnosť dotknutých výrobkov, zníženú úroveň pozornosti spotrebiteľa vo vzťahu k povahe týchto výrobkov, rovnako aj s prihliadnutím na vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi dotknutými označeniami dospel Všeobecný súd k záveru, že odvolací senát v prejednávanej veci správne konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny.

5 — Rozsudok zo 6. októbra 2005 (C-120/04, Zb. s. I-8551).

II – Konanie pred Súdny dvorom a návrhy účastníkov konania

7. Odvolateľka podala 14. decembra 2012 odvolanie proti uvedenému rozsudku. Žiada zrušenie napadnutého rozsudku, prijatie dôvodov predložených na prvom stupni týkajúcich sa zrušenia sporného rozhodnutia, keďže bolo prijaté v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, a žiada zaviazat' ÚHVT na náhradu trov konania. ÚHVT a Panrico navrhujú odvolanie zamietnuť a zaviazat' odvolateľku na náhradu trov konania. Zástupcovia účastníkov konania boli vypočutí na pojednávaní 7. novembra 2013.

IV – Odvolanie

8. Na podporu odvolania uvádza odvolateľka jediný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Tento odvolací dôvod sa delí na dve časti. Prvá časť sa týka údajného nesprávneho právneho posúdenia, keďže Všeobecný súd mal nesprávne uznať v prípade prvku „doughnuts“ samostatné rozlišovacie postavenie v prihlasovanej ochrannnej známke, a tiež nesprávne vykladať a uplatňovať judikatúru Súdneho dvora, najmä rozsudok Medion. V druhej časti odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny nevzal do úvahy všetky relevantné skutkové okolnosti prípadu.

A – O prvej časti jediného odvolacieho dôvodu: nesprávne uznanie samostatného rozlišovacieho postavenia prvku „doughnuts“ v prihlasovanej ochrannnej známke

1. Tvrdenia účastníkov konania

9. Podľa názoru odvolateľky Všeobecný súd nesprávne, a to v podstate automatickým spôsobom, dospel k záveru, že prvok „doughnuts“ má v prihlasovanej ochrannnej známke samostatné rozlišovacie postavenie, keďže tento prvok má priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti a priemerný španielsky spotrebiteľ nepozná jeho obsahový význam. Uvedeným spôsobom Všeobecný súd zamieňa „rozlišovaciu spôsobilosť“ a „chýbajúci obsahový význam“ jedného z prvkov kombinovanej ochrannnej známky s jeho „samostatným rozlišovacím postavením“ v rámci tejto známky, pričom odkazuje na konštatovania Súdneho dvora v rozsudku Medion, podľa ktorého má určenie takejto výnimky charakter všeobecného pravidla. Podľa odvolateľky sa „samostatné rozlišovacie postavenie“ musí stanoviť osobitne pre každý prípad s prihliadnutím, ako to naznačuje už samotný pojem „postavenie“, na vlastnosti všetkých ďalších prvkov, ktoré tvoria kombinovanú ochrannú známku, a v kontexte všetkých relevantných okolností prípadu. Takéto posúdenie však v napadnutom rozsudku chýbalo. Naopak, úvahy Všeobecného súdu automaticky viedli k tomu, že ak sa ochranná známka skladá z dvoch prvkov, z ktorých jeden predstavuje ochrannú známku s dobrým menom a druhý označenie s priemernou rozlišovaciu spôsobilosťou a je pre konkrétneho spotrebiteľa bez obsahového významu, nemôžu vytvoriť „jednotný celok“ alebo „logickú jednotku“, pričom druhému označeniu sa automaticky priznalo „samostatné rozlišovacie postavenie“. Odvolateľka tiež tvrdí, že pojmy „jednotný celok“ a „logická jednotka“, ktoré sú uvedené v napadnutom rozsudku, Všeobecný súd nevysvetlil a zostávajú nejasné. Ak chcel Všeobecný súd odkazom na tieto pojmy upozorniť na nedostatok prepojenia medzi prvkami prihlasovanej ochrannnej známky, odvolateľka podotýka, že iba skutočnosť, že jeden alebo viac prvkov kombinovanej ochrannnej známky nesúvisí s prvkami, ktoré ju tvoria, nemusí nutne znamenať, že tieto prvky majú automaticky nezávislé rozlišovacie postavenie.

10. Podľa ÚHVT a spoločnosti Panrico treba túto časť jediného odvolacieho dôvodu zamietnuť ako nedôvodnú a sčasti ako zjavne neprípustnú, pretože požaduje, aby Súdny dvor opätovne preskúmaval skutkové okolnosti prípadu.

2. Analýza

11. Tvrdenie odvolateľky, ktoré sa nevyznačuje osobitnou prehľadnosťou, podľa môjho názoru obsahuje dve námietky, ktoré navzájom súvisia. Keďže Všeobecný súd na jednej strane priznal samostatné rozlišovacie postavenie jednému z prvkov v kombinovanej ochrannnej známke, ktoré je odvodené z rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannnej známky a zo skutočnosti, že predmetný prvok netvorí s ostatnými prvkami známky celok, je koncepčne odlišný a dosahuje svoju samostatnosť, takýmto automatickým spôsobom rozhodol nesprávne namiesto toho, aby pokračoval celkovým posúdením okolností daného prípadu. Na druhej strane práve na základe vytvorenia takéhoto automatizmu Všeobecný súd priznal citovanému rozsudku Medion všeobecný význam, čím protirečil vlastnému rozhodnutiu.

12. Na účely preskúmania týchto námietok treba najprv stručne zhrnúť závery Súdneho dvora v spomínanom rozsudku Medion, ktoré, ako sa zdá, účastníci tohto konania vykladajú čiastočne odlišným spôsobom [pozri písmeno a)]. Následne opíšem spôsob, akým sa tento rozsudok vykladal a uplatňoval v neskoršej judikatúre Súdneho dvora a Všeobecného súdu [pozri písmeno b)], a následne sa pokúsím presne definovať jeho dosah [pozri písmeno c)]. Napokon preskúmam tvrdenia predložené odvolateľkou [pozri písmeno d)].

a) Rozsudok Medion

13. V prejudiciálnom konaní, ktoré viedlo k vydaniu rozsudku Medion, predložil Oberlandesgericht Düsseldorf v zásade Súdneho dvoru otázku, či sa má článok 5 ods. 1 druhá veta písm. b) smernice 89/104/EHS (ďalej len „smernica“)⁶, ktorý má rovnaký obsah ako článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, vykladať v tom zmysle, že v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb môže existovať pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou slovnou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou a novším zloženým (slovným alebo slovným a obrazovým) označením tretej osoby, v ktorom je pred skoršou ochrannou známkou uvedené obchodné meno tretej osoby, pričom si však skoršia ochranná známka bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, zachováva samostatné rozlišovacie postavenie. Vnútroštátny súd tvrdí, že podľa súčasnej judikatúry Bundesgerichtshof vychádzajúcej z teórie nazvanej „Prägetheorie“ (teória vyvolaného dojmu) sa treba pri posudzovaní podobnosti sporného označenia opierať o celkový dojem vyvolaný každým z oboch označení a skúmať, či zhodná časť charakterizuje zložené označenie do tej miery, že ostatné prvky pri vytváraní celkového dojmu ustupujú vo veľkej miere do úzadia. Podľa tejto teórie pravdepodobnosť zámeny nie je možná v prípadoch, ak totožný prvok iba prispieva k celkovému dojmu ochrannej známky, a to aj v prípade, keď by si v zloženom označení udržiaval samostatné rozlišovacie postavenie. Žalobkyňa v pôvodnom konaní, majiteľka skoršej ochrannnej známky LIFE zaregistrovanej pre elektronické výrobky na zábavu, žiadala žalobou o zákaz používania ochrannej známky THOMSON LIFE žalovaným – spoločnosťou Thomson, a to vo vzťahu k rovnakým výrobkom. Príslušný súd konštatoval, že v oblasti predmetných výrobkov má slovná prax tendenciu zamerať sa v prvom rade na meno výrobcu, a preto prvok „Thomson“ prispieva podstatným spôsobom k celkovému dojmu vyvolanému označením THOMSON LIFE, a to napriek bežnej rozlišovacej spôsobilosti prvku „life“.

14. Po tom, čo Súdny dvor spresnil, že článok 5 ods. 1 písm. b) „smernice sa tak má použiť len vtedy, ak existuje z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti tak ochranných známok, ako aj označených výrobkov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti,“ a poukázal na to, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle tohto ustanovenia je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené,⁷ pripomenul judikatúru, podľa ktorej sa existencia pravdepodobnosti

6 — Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

7 — Body 25 až 27.

zámeny zo strany verejnosti musí posudzovať celkovo „a to vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti dotknutých ochranných známk, má sa zakladať na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov...“⁸. Súdny dvor pokračuje pripomenutím, že podľa ustálenej judikatúry vnímanie ochranných známk priemerným spotrebiteľom dotknutých tovarov alebo služieb „hrá rozhodujúcu úlohu pri celkovom posudzovaní uvedenej pravdepodobnosti“ a že tento spotrebiteľ „obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nezaoberá sa jej jednotlivými detailmi“⁹. Súdny dvor ďalej uvádza, že skúmanie existencie pravdepodobnosti zámeny „posudzovaním podobnosti dvoch ochranných známk nespočíva len na zväžení jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnaní s inou ochrannou známkou“. Naopak, treba uskutočniť porovnanie, v rámci ktorého sa „dotknuté ochranné známky budú posudzovať každá ako celok, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka vyvoláva v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže dominovať jedna alebo viac jej zložiek“.

15. Následne Súdny dvor v bode 30 svojho rozsudku dodal, že:

„30 Napriek tomu okrem bežných prípadov, keď priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok, a bez ohľadu na okolnosť, že v celkovom dojme môže dominovať jedna alebo viac zložiek kombinovanej ochrannej známky, nie je vôbec vylúčené, že v osobitnom prípade si skoršia ochranná známka používaná treťou osobou v zloženom označení obsahujúcom obchodné meno tejto tretej osoby zachová samostatné rozlišovacie postavenie bez toho, aby v ňom pritom tvorila dominantný prvok.“

16. Podľa Súdneho dvora môže pri takomto predpoklade celkový dojem zloženého označenia viesť verejnosť k presvedčeniu, že dotknuté tovary alebo služby pochádzajú prinajmenšom od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, a v takom prípade sa musí existencia pravdepodobnosti zámeny pripustiť.¹⁰ Súdny dvor dodal, že určenie existencie pravdepodobnosti zámeny nemôže byť podriadené podmienke, aby v celkovom dojme vyvolanom zloženým označením dominovala časť tohto označenia tvorená skoršou ochrannou známkou, to by totiž majiteľa skoršej ochrannej známky zbavovalo výlučného práva, ktoré mu priznáva článok 5 ods. 1 smernice, lebo vždy, keď tretia osoba použije zložené označenie vytvorené slovným spojením známej ochrannej známky alebo známym obchodným menom, v týchto prípadoch v celkovom dojme ochrannej známky vo väčšine dominujú práve tieto prvky.¹¹

b) Ďalšie výklady rozsudku Medion

17. Z analýzy judikatúry, ktorá nasledovala po vydaní rozsudku Medion, je zrejmé to, že prvá časť odôvodnenia tohto rozhodnutia, t. j. body 27 až 29, ktorých obsah je stručne zhrnutý v bode 14 týchto návrhov, sa takmer neustále cituje na účely odkazu na metodológiu, ktorou sa treba riadiť pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny v prípade, že jedna alebo obe kolidujúce ochranné známky sú ochranné známky vytvorené zo zložených označení.¹² V tomto zmysle sa predmetný rozsudok vykladá na jednej strane ako opätovné potvrdenie zásady, že určenie pravdepodobnosti zámeny musí byť predmetom komplexného posúdenia založeného – pokiaľ ide o podobnosť medzi

8 — Body 27 a 28.

9 — Súdny dvor uvádza rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, Zb. s. I-6191); z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Zb. s. I-3819), a uznesenie z 28. apríla 2002, Matratzen Concord/ÚHVT (C-3/03 P, Zb. s. I-3657).

10 — Body 31 a 36.

11 — Body 32 až 34.

12 — Pozri okrem iného rozsudky z 21. februára 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, body 71 a 72); z 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT (C-254/09 P, Zb. s. I-7989, body 43 až 45); zo 16. júla 2007, American Clothing Associates/ÚHVT a ÚHVT/American Clothing Associates (C-202/08 P a C-208/08 P, Zb. s. I-6933, bod 61); z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker (C-334/05 P, Zb. s. I-4529, body 33, 35 a 41); uznesenia z 20. októbra 2011, DTL/ÚHVT (C-67/11 P, Zb. s. I-156, body 39 až 41); z 15. januára 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals (C-579/08 P, Zb. s. I-2*, bod 71), a z 20. januára 2009, Sebirán/ÚHVT a El Coto De Rioja (C-210/08 P, s. I-6, bod 35). Čo sa týka Všeobecného súdu, pozri okrem iného rozsudok zo 16. mája 2007, Merant/ÚHVT – Focus Magazin Verlag (FOCUS) (T-491/04, body 43 a 44).

označeniami – na kritériu *celkového dojmu* z nich, a na druhej strane ako potvrdenie toho, čo už predtým uviedol Súdny dvor vo veci Matratzen, že nevyhnutnosť porovnania kolidujúcich ochranných známk, kde sa každá považuje za samostatný celok, „nevyklučuje, že celkovému dojmu z ochrannej známky u určitej skupiny verejnosti môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek“¹³.

18. Ďalšie rozsudky, osobitne rozsudky Všeobecného súdu, následne poukazovali na spresnenia uvedené v bodoch 30 až 37 rozsudku vo veci Medion, ktorých obsah je zhrnutý v bodoch 15 a 16 týchto návrhov, a na slovné spojenie „samostatné rozlišovacie postavenie“. Prvý údaj vyplývajúci z analýzy týchto rozsudkov je tendencia rozšíriť rozsah tejto časti odôvodnení uvádzaných v rozsudku Medion okrem prípadu výslovne uvedeného v rozsudku – teda prípadu použitia ochrannej známky treťou osobou – aj na prípad *zhodnosti tovarov*, označenia zloženého z *reprodukcie* skoršej ochrannej známky so *samostatnou rozlišovacou povahou* umiestnenej vedľa *názvu tretej spoločnosti* alebo *ochrannej známky*, ktorú vlastní tretia osoba.¹⁴ Napriek niektorým výrokom s opačným významom¹⁵ v judikatúre Všeobecného súdu¹⁶ a neskôr aj v judikatúre Súdneho dvora¹⁷ prevažuje prístup, ktorý z uvedených bodov rozsudku Medion analogicky odvodzuje „pravidlo“ platné vo všetkých prípadoch, v ktorých figuruje skoršia ochranná známka¹⁸ ako prvok v neskoršom zloženom označení, a to aj v prípade, ak nie je reprodukováaná úplne zhodne¹⁹.

19. Rovnakým spôsobom sa extenzívne vykladal a v rôznych súvislostiach uplatňoval pojem „samostatné rozlišovacie postavenie“, a to aj v súvislostiach odlišných od prípadu Medion, napríklad v prípade skoršej obrazovej ochrannej známky.²⁰ Aj keď to nie je zjavné, v judikatúre je definícia tohto pojmu niekedy spojená s pojmom „vnímovosť“ alebo „rozpoznanie“ skoršej ochrannej známky v prihlasovanej ochrannej známke, v ktorej je skoršia ochranná známka alebo jej prvok²¹

13 — Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 34); uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT (už citované, bod 32); rozsudok Medion (už citovaný, bod 29). V tomto zmysle pozri osobitne rozsudky z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT (C-193/06 P, Zb. s. I-114, bod 42), a ÚHVT/Shaker (už citovaný, bod 41).

14 — Ako som už zdôraznil v bode 16 týchto návrhov, v bode 34 už citovaného rozsudku Medion Súdny dvor výslovne odkazuje nielen na prípad, keď je skoršia ochranná známka použitá v zloženom označení tretej spoločnosti, ale aj keď je doplnený prvok tvorený ochrannou známkou (s dobrým menom) vo vlastníctve tretej spoločnosti.

15 — Pozri rozsudky Všeobecného súdu z 29. septembra 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/ÚHVT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T-107/10, bod 43), a z 13. septembra 2010, Procter & Gamble/ÚHVT – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (T-366/07, bod 82).

16 — Pozri v tomto zmysle rozsudky z 25. marca 2009, L'Oréal/ÚHVT – Spa Monopole (SPA THERAPY) (T-109/07, Zb. s. II-675, bod 19); z 7. marca 2013, FairWild Foundation/ÚHVT – Wild (FAIRWILD) (T-247/11, bod 49); z 8. mája 2012, Panzeri/ÚHVT – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (T-348/10, bod 33); z 25. marca 2010, Nestlé/ÚHVT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (T-5/08 až T-7/08, Zb. s. II-1177, bod 60); z 18. mája 2011, Glenton España/ÚHVT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T-376/09, bod 34); z 24. mája 2012, Grupo Osborne/ÚHVT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, bod 27); z 17. mája 2013, Rocket Dog Brands/ÚHVT – Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, bod 30); z 2. decembra 2008, Harman International Industries/ÚHVT – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Zb. s. II-3431, body 37 a 41), a z 20. januára 2010, Nokia/ÚHVT – Medion (LIFE BLOG) (T-460/07, Zb. s. II-89, bod 73).

17 — Pozri uznesenia z 22. januára 2010, ecoblue/ÚHVT a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-23/09 P, Zb. s. I-7, bod 45), a z 15. februára 2011, Perfetti Van Melle (C-353/09 Zb. s. I-12, bod 34). V tomto význame, napriek výkladu bodov 30 a nasledujúcich rozsudku Medion ako výnimky zo zásady, že spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok, sa zdá, že k tomuto záveru dospel aj generálny advokát Cruz Villalon vo veci Becker/Harman International Industries, body 53, 55 a 56 (rozsudok z 24. júna 2010, C-51/09 P, Zb. s. I-5805); pozri aj body 34 až 39 už citovaného rozsudku.

18 — Celkovo reprodukováaná, pozri rozsudky Rocket Dog Brands/ÚHVT – Julius-K9 (JULIUS K9) (už citovaný, bod 31), a Focus Magazin Verlag/ÚHVT – Editorial Planeta (FOCUS Radio) (už citovaný, bod 40). K protichodnému významu pozri rozsudok zo 16. septembra 2009, Offshore Legends/ÚHVT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS v čiernej a bielej farbe a OFFSHORE LEGENDS v modrej, čiernej a zelenej farbe) (T-305/07 a T-306/07, bod 86).

19 — Pozri rozsudky Panzeri/ÚHVT (už citovaný, bod 33), Nestlé/ÚHVT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (už citovaný, bod 60), Glenton España/ÚHVT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (už citovaný, bod 34), Grupo Osborne/ÚHVT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (už citovaný, bod 27). Pozri však tiež rozsudky s protichodným názorom – rozsudok zo 14. júla 2011, Winzer Pharma/ÚHVT – Alcon (OFTAL CUSI) (T-160/09).

20 — Pozri rozsudok Všeobecného súdu Glenton España/ÚHVT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (už citovaný, bod 54). V tomto zmysle pozri aj rozsudok z 23. septembra 2009, Phildar/ÚHVT – Comercial Jacinto Parera (FLDOR) (T-99/06, bod 43), v ktorom Všeobecný súd potvrdil správnosť použitia tohto pojmu podľa odvolacieho senátu s cieľom posúdiť význam obrazového prvku v celkovom dojme vyvolanom skoršou ochrannou známkou.

21 — Pozri rozsudok Všeobecného súdu z 13. apríla 2011, United States Polo Association/ÚHVT – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (T-228/09, bod 38), potvrdený rozsudkom zo 6. septembra 2012, United States Polo Association/ÚHVT (C-327/11 P), v ktorom Súdny dvor v bodoch 51 a 52 spresňuje, že Všeobecný súd nemal rovnaké skutkové okolnosti, aby mohol uplatniť rozsudok Medion.

reprodukovaný²². V ostatných prípadoch sa naproti tomu toto slovné spojenie uznalo ako pojem, ktorý možno uplatniť vo vzťahu k prvku, ktorý je „samostatný, ústredný a pútavý“²³, teda prvok, ktorý má „svoju vlastnú rozlišovaciu povahu“²⁴ alebo „dostatočnú príťažlivosť“²⁵, ktorá bola odvodená z jeho „nezanedbateľného“ charakteru v celkovom dojme vyplývajúcom zo zloženého označenia²⁶. Čo sa týka stupňa rozlíšiteľnosti potrebného na priznanie takéhoto postavenia, jurisdikcia tu obzvlášť osciluje. Niektoré rozsudky vylučujú, aby reprodukcia skoršej ochrannej známky v neskoršom zloženom označení mohla zastávať vnútri tohto označenia samostatné rozlišovacie postavenie, ako má táto ochranná známka (prvok neskoršieho označenia, ktoré reprodukuje), keď je opisná²⁷ alebo vybavená nižšou rozlišovacou spôsobilosťou²⁸. V iných prípadoch sa, naopak, prijal protichodný záver.²⁹ Judikatúra sa naproti tomu javí ako konštantná v tvrdení, že nemožno priznať samostatné rozlišovacie postavenie takému prvku neskoršieho označenia, ktoré reprodukuje skoršiu ochrannú známku, ak tá, spolu s ostatnými prvkami predmetného označenia, vytvára vlastnú logickú jednotku, a stráca tým spôsob vlastnej koncepcie autonómie.³⁰

20. Čo sa týka dôsledkov priznania samostatného rozlišovacieho postavenia, ktoré si zachováva skoršia ochranná známka v neskoršom označení, tieto tvrdenia sú automaticky odvodené z predmetného konštatovania existencie *viditeľnej podobnosti* medzi porovnávajúcimi sa označeniami.³¹ Opatrnejšie sa, naopak, postupuje vo fáze celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény. V tejto súvislosti sa konštatovalo, že pravdepodobnosť zámény nemožno odvodiť len zo skutočnosti, že skoršia ochranná známka má v neskoršej ochrannej známke isté rozlišujúce postavenie, hoci nie dominantné³², ale musí sa stanoviť na základe všetkých relevantných skutočností konkrétneho prípadu.³³

22 — Pozri napríklad rozsudky Všeobecného súdu Harman International Industries/ÚHVT – Becker (Barbara Becker) (už citovaný, bod 37), a FairWild Foundation/ÚHVT – Wild (FAIRWILD) (už citovaný, bod 50).

23 — Pozri rozsudok Všeobecného súdu Glenton España/ÚHVT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (už citovaný, bod 54).

24 — Pozri uznesenie Perfetti Van Melle/ÚHVT (už citované, bod 37).

25 — Rozsudok Všeobecného súdu Grupo Osborne/ÚHVT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (už citovaný, bod 42).

26 — Pozri napríklad rozsudky Nestlé/ÚHVT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (už citovaný, body 60 až 63), a Offshore Legends/ÚHVT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS v čiernej a bielej farbe a OFFSHORE LEGENDS v modrej, čiernej a zelenej farbe) (už citovaný, body 82 až 86).

27 — Pozri napríklad rozsudky Všeobecného súdu z 27. novembra 2007, Gateway/ÚHVT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (T-434/05, bod 49), potvrdený rozsudkom C-57/08, a zo 17. februára 2011, Formula One Licensing/ÚHVT – Global Sports Media (F1 – LIVE) (T-10/09, Zb. s. II-427, bod 51), zrušený Súdny dvorom z dôvodu zistenia popisnej časti zodpovedajúcej prvku skoršej ochrannej známky, pozri rozsudok z 24. mája 2012, Formula One Licensing/ÚHVT (C-196/11 P).

28 — Pozri napríklad rozsudok Všeobecného súdu Grupo Osborne/ÚHVT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (už citovaný, bod 42).

29 — Pozri napríklad rozsudky Všeobecného súdu z 21. marca 2012, Volkswagen/ÚHVT – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (T-63/09, bod 111); Offshore Legends/ÚHVT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS v čiernej a bielej farbe a OFFSHORE LEGENDS v modrej, čiernej a zelenej farbe) (už citovaný, bod 82), a implicitne uznesenie z 27. apríla 2006, L'Oréal/ÚHVT (C-235/05 P, Zb. s. I-57, bod 32).

30 — Pozri napríklad rozsudky Všeobecného súdu Procter & Gamble Manufacturing Cologne/ÚHVT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (už citovaný, bod 43), Grupo Osborne/ÚHVT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (už citovaný, bod 40), z 19. mája 2010, Ravensburger/ÚHVT – Educa Borrás (EDUCA Memory game) (T-243/08, body 33 až 42), potvrdený uznesením zo 14. marca 2011, Ravensburger/ÚHVT (C-370/10 P, Zb. s. I-27), a z 1. júla 2009, Perfetti Van Melle/ÚHVT – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, *a contrario*, body 44 až 48), potvrdený uznesením Perfetti Van Melle/ÚHVT (už citovaný, bod 37).

31 — Rozsudky Všeobecného súdu Panzeri/ÚHVT – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (už citovaný, bod 33), Nestlé/ÚHVT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (už citovaný, bod 60) a Glenton España/ÚHVT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (už citovaný, bod 34).

32 — Rozsudky Všeobecného súdu Volkswagen/ÚHVT – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (už citovaný, bod 109), Gateway/ÚHVT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (už citovaný, bod 49), z 9. septembra 2011, BVR/ÚHVT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-197/10, bod 61) a DRV/ÚHVT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-199/10, bod 61).

33 — Rozsudky Všeobecného súdu zo 17. februára 2011, Annco/ÚHVT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (T-385/09, Zb. s. II-455, body 49 a 50), a Volkswagen/ÚHVT – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (už citovaný, bod 113).

21. Na záver podotýkam nejasnosti v judikatúre, pokiaľ ide o význam, ktorý sa pripisuje obchodnej známke, ak má v názve meno výrobcu. V samotnom rozsudku Medion, ako aj v ďalších rozsudkoch sa uvádza, že takýto pojem vzhľadom na jeho funkciu identifikácie pôvodu výrobku nemožno považovať za zanedbateľný,³⁴ a preto ho označiť ako potenciálne dominantný³⁵, a naopak, v iných rozsudkoch mal takýto pojem len druhoradý význam, a to práve z dôvodu jeho funkcie identifikácie pôvodu výrobku.³⁶

c) Dosah rozsudku Medion

22. Predchádzajúce stručné zhrnutie judikatúry poukazuje na určité ťažkosti pri definovaní skutočného rozsahu rozsudku Medion, ako aj pri definovaní obsahu pojmu „samostatné rozlišovacie postavenie“, ktorý je uvedený v citovanom bode 30 tohto rozsudku. Zdá sa, že zámerom terminológie, ktorú použil Súdny dvor v bode 30 rozsudku, bolo vytvoriť výnimku zo zavedených zásad v judikatúre EÚ vo vzťahu k posúdeniu pravdepodobnosti zámeny, takýto výklad sa mi však nezdá dostatočne uspokojivý. Podľa môjho názoru nemáme dostatočné odôvodnenie na rozlišovanie medzi kritériami uplatňovanými na posúdenie podobnosti medzi ochrannými známkami a na izolovanú kategóriu kombinovaných ochranných známk ani na odklon od pravidiel týkajúcich sa vnímania tejto ochrannej známky verejnosťou. Takéto odôvodnenie nemôže predovšetkým predstavovať dôvod na požiadavku, ku ktorej sa zrejme prikláňa Súdny dvor v bodoch 33 až 35 rozsudku Medion, a to ochraňovať skoršiu ochrannú známku proti potenciálnym zásahom tretích strán. V skutočnosti táto požiadavka, pokiaľ ide o legitímnosť, nie je vlastná ani posúdeniu pravdepodobnosti zámeny, a ako už poukázal generálny advokát Jacobs v návrhoch, ktoré v tejto veci predniesol, musí sa nájsť ochrana na základe iných noriem než tých, ktoré sa uvádzajú v tomto posúdení.³⁷

23. Podľa môjho názoru sa preto treba pokúsiť o inú rekonštrukciu rozsudku Medion. V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že tento rozsudok bol vydaný v konaní o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, v ktorom je každé skutkové zistenie výhradnou doménou vnútroštátneho súdu. Súdny dvor v tejto súvislosti neprijal stanovisko o existencii pravdepodobnosti zámeny v danom prípade (porovnanie medzi ochrannými známkami THOMSON LIFE a LIFE), ale len na základe podkladov predložených vnútroštátnym súdom poskytol odpoveď na položenú otázku a spresnil kritériá, na základe ktorých sa má posudzovať pravdepodobnosť zámeny. V širšom kontexte je rozsudok obmedzený na tvrdenie, že je nevyhnutné pripustiť, že na účely určenia pravdepodobnosti zámeny stačí, aby si skoršia ochranná známka bez toho, aby tvorila dominantný prvok zloženého označenia, zachovávala také postavenie, že verejnosť pripisuje „takisto majiteľovi tejto ochrannej známky pôvod tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zložené označenie“³⁸.

24. Vo všeobecnosti a za okolností daného prípadu predloženého Súdnemu dvoru toto tvrdenie znamená, že prvok zloženého označenia, ktorý je zhodný alebo podobný vo vzťahu k skoršej ochrannej známke, významne prispieva k vytvoreniu obrazu uvedeného označenia, ktorý si príslušná verejnosť pamätá, a teda aj v prípade, ak tento prvok nedominuje, a tiež napriek potenciálnej prevahe iného prvku v označení sa tento prvok musí zohľadniť pri posudzovaní podobnosti medzi zloženým označením a skoršou ochrannou známkou, čiže vstupuje do celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny. V tomto zmysle dotknutý rozsudok nezavádza výnimku zo zásad, ktorými sa toto posúdenie riadi, ale podľa môjho názoru cieľom rozsudku zmierniť prísnosť niektorých precedensov, najmä rozsudkov vo veciach Matratzen Concord/ÚHVT, ktoré by sa mohli vykladať ako reštriktívne

34 — Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2012, A. Loacker/ÚHVT – Editrice Quadratum (QUADRATUM) (T-42/09, body 34 a 35).

35 — Pozri rozsudok Medion (už citovaný, bod 34).

36 — Pozri rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2006, Camper/ÚHVT – JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, bod 65 a nasl.).

37 — Napríklad v kontexte vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa nekalej hospodárskej súťaže, pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs, bod 40.

38 — Rozsudok Medion (už citovaný, bod 36).

uplatňovanie tzv. Prägetheorie.³⁹ Takýto výklad rozsudku Medion vyplýva z rozsudku ÚHVT/Shaker⁴⁰, v ktorom Súdny dvor s cieľom objasneným v návrhoch, ktoré predniesla generálna advokátka Kokott, naproti rozsudku v odvolaní harmonizuje zdanlivý rozpor medzi týmto rozsudkom a rozsudkom Medion, pričom uvádza, že ak nie je vylúčené, že celkovému dojmu vyplývajúcej z kombinovanej ochrannej známky môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek, „ale iba vtedy, ak sú všetky ďalšie prvky ochrannej známky zanedbateľné, je možné posúdiť podobnosť [medzi týmito dvoma ochrannými známkami] iba na základe dominantného prvku tejto ochrannej známky“⁴¹. Toto objasnenie sa neustále opakuje v neskoršej judikatúre.⁴²

25. V tomto bode sú potrebné dve spresnenia. V prvom rade treba zdôrazniť, že na posúdenie podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami, z ktorých jedna je zložená z niekoľkých prvkov, pričom niektoré z týchto prvkov sú reprodukované, a to spôsobom podobným alebo identickým vo vzťahu k jedinému prvku, ktorý tvorí druhú ochrannú známku, je potrebné vziať do úvahy tento prvok, hoci je bežný či dokonca okrajový, a posúdiť jeho vplyv na celkový dojem vyvolaný kombinovanou ochrannou známkou; aj keď tento prvok nebude dominovať, neznamená to, že sa možno odchyliť od kritérií vnímania ochrannej známky príslušnou verejnosťou, pretože judikatúra zverila právomoc posúdenia skutočného stavu práve jej. Prvé z týchto kritérií, dlhodobo zaužívané v ustálenej judikatúre, na ktorom sa zakladá aj rozsudok Medion, je kritérium, podľa ktorého priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako *celok* a neskúma jej jednotlivé detaily.⁴³ Z tohto pravidla vyplýva, že *analýza* jednotlivých prvkov ochrannej známky a identifikácia ich relatívnej váhy v rámci tejto ochrannej známky prebieha ako *syntéza*, pretože rozhodujúci je celkový dojem, ktorý ochranná známka vyvolá, ktorý si spotrebiteľ zapamätá a podľa ktorého smeruje svoje následné rozhodnutie o kúpe. Táto syntéza je nevyhnutná v prípade ochranných známkov tvorených výraznejšími rozlišovacími prvkami, ktoré nemožno posudzovať samostatne a ktoré vytvárajú celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou. Táto syntéza vystupuje ako nevyhnutná pri okolnostiach opísaných v prípade Medion, t. j. v prípade, ak je skoršia ochranná známka prevzatá do označenia tretej osoby v spojení s názvom spoločnosti tejto tretej osoby.⁴⁴ Všeobecne povedané, rozhodujúce nie je ani tak postavenie, ktoré zaujíma v neskoršom označení prvok reprodukovajúci skoršiu ochrannú známku, ale spôsobilosť, aby tento prvok verejnosť vnímala samostatne a zapamätala si ho v súvislosti s daným označením.

26. Na druhom mieste bez ohľadu na postavenie, ktoré zastáva skoršia ochranná známka v celkovom dojme vyvolanom neskorším označením, treba stále pristúpiť k overeniu pravdepodobnosti zámeny nie abstraktne, ale v kontexte všetkých relevantných faktorov daného prípadu vrátane vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami vrátane povahy výrobkov a služieb, príslušných spôsobov uvádzania na trh, viac či menej zvýšenej pozornosti dotknutej verejnosti a tiež treba vziať do úvahy aj zvyky verejnosti v dotknutom sektore.⁴⁵ Z toho vyplýva, že zo samotnej skutočnosti, že skoršia ochranná známka si zachováva v neskoršej kombinovanej ochrannej známke

39 — V bode 33 už citovaného rozsudku Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN), ktorý uvádza generálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch vo veci Medion, Všeobecný súd zdôraznil, že „kombinovaná ochranná známka môže byť považovaná za porovnateľnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo porovnateľná s jednou zo zložiek kombinovanej ochrannej známky, ak táto zložka tvorí dominantný prvok v celkovom dojme, ktorý kombinovaná ochranná známka zanecháva“, avšak ďalej hneď uviedol, že „skúmanie existencie pravdepodobnosti zámeny v rámci posudzovania podobnosti dvoch ochranných známkov nespočíva len na zväžení jedného prvku kombinovanej ochrannej známky a v jeho porovnaní s inou ochrannou známkou“. Naopak, „treba uskutočniť porovnanie, v rámci ktorého sa dotknuté ochranné známky budú posudzovať každá ako celok“, čo nevyklučuje, že „celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka vyvoláva v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže dominovať jedna alebo viac jej zložiek“ (bod 34).

40 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 12.

41 — Pozri bod 42. Tento princíp implicitne vyplýva už z definície pojmu „dominantný prvok“ v bode 34 už citovaného rozsudku Všeobecného súdu Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN).

42 — Pozri napríklad rozsudky Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT (už citovaný, body 56 a 57), Nestlé/ÚHVT (už citovaný, body 41 až 43) a DTL/ÚHVT (už citovaný, bod 41).

43 — Pozri rozsudky SABEL (už citovaný, bod 23), Lloyd Schuhfabrik Meyer (už citovaný, bod 25) a Medion (už citovaný, bod 28).

44 — Pozri uznesenia z 29. júna 2011, adp Gauselmann/ÚHVT (C-532/10 P, Zb. s. I-94, bod 43), a z 23. novembra 2009, Enercon/ÚHVT (C-204/10 P, Zb. s. I-156, body 23 až 26).

45 — Pozri rozsudok SABEL (už citovaný, bod 22) a rozsudok Všeobecného súdu Annco/ÚHVT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (už citovaný, bod 50).

nezávislé rozlišovacie postavenie, nemožno automaticky vyvodzovať existenciu pravdepodobnosti zámény medzi dotknutými označeniami.⁴⁶ Najmä skoršiu ochrannú známku nemožno ochraňovať bez relevantného konštatovania existencie pravdepodobnosti zámény, ako podľa môjho názoru vyplýva aj z bodov 31 a 36 rozsudku Medion.

27. Na základe uvedených zásad som preskúmal námietky odvolateľky v prvej časti jej jediného odvolacieho dôvodu.

d) Analýza námietok

28. Odvolateľka na prvom mieste uvádza, že Všeobecný súd dospel k záveru, že slovo „doughnuts“ má v označení, o zápis ktorého žiada, samostatné rozlišovacie postavenie v zmysle rozsudku Medion, pričom nevykonala celkové posúdenie okolností daného prípadu. V tejto súvislosti podotýkam, že body 96 a 97 napadnutého rozsudku, na ktoré sa odvolateľka vo svojej námietke zameriava, predstavujú odpoveď na jej tvrdenie, podľa ktorého má prvok „bimbo“ dominantnú povahu v prihlasovanej ochrannej známke. V tejto súvislosti sa odkazom na rozsudok Medion pripomína zásada uvedená v predmetnom rozsudku, podľa ktorej určenie existencie pravdepodobnosti zámény nemôže byť podriadené podmienke, aby v celkovom dojme vyvolanom zloženým označením dominovala časť tohto označenia tvorená skoršou ochrannou známkou.⁴⁷ Inými slovami, Všeobecný súd sa snažil objasniť, že aj keby sa predpokladalo, že slovo „bimbo“ má takú dominantnú povahu, akú mu odvolateľka pripisuje, táto skutočnosť nemôže byť dostatočná na to, aby sa vylúčilo posúdenie pravdepodobnosti zámény prvku „doughnuts“. Podobný záver uvádza Všeobecný súd aj v bode 81 napadnutého rozsudku, podľa ktorého treba tento prvok brať do úvahy pri porovnávaní kolidujúcich označení a treba vnímať jeho nezanedbateľnú úlohu v celkovom dojme vyvolanom prihlasovanou ochrannou známkou.

29. Nemyslím si preto, že sa Všeobecný súd v bode 97 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho posúdenia, keď pre prvok „doughnuts“ potvrdil samostatné rozlišovacie postavenie v prihlasovanej ochrannej známke, keďže sa nespája s iným prvkom tejto ochrannej známky do samostatného celku, ktorý by bol koncepčne odlišný. Tento bod napadnutého rozsudku treba vykladať v kontexte konštatovaní Všeobecného súdu o schopnosti prvku „doughnuts“ vzbudiť pozornosť verejnosti, a teda o samostatnom vnímaní v súvislosti s týmto prvkom, rovnako ako o jeho schopnosti prispieť k vytvoreniu celkového dojmu ochrannej známky (osobitne body 79 až 81, 85, 86 a 92). Ako tiež zreteľne vyplýva z preskúmania druhej časti jediného odvolacieho dôvodu, Všeobecný súd existenciu pravdepodobnosti zámény nededukoval automaticky z konštatovania samostatného nezávislého postavenia tohto prvku.

30. Čo sa týka druhého dôvodu, v zmysle ktorého podľa odvolateľky Všeobecný súd neoprávnene rozšíril rozsah citovaného rozsudku Medion, výklad uvedeného rozsudku zo strany odvolateľky sa líši od výkladu v týchto návrhoch, a preto sa podľa môjho názoru toto tvrdenie odvolateľky zakladá na nesprávnom výklade práva.

31. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor prvú časť prvého odvolacieho dôvodu zamietol ako nedôvodnú.

46 — Pozri v tejto súvislosti rozsudky Všeobecného súdu *Ancco/ÚHVT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)* (už citovaný, bod 49), *L'Oréal/ÚHVT – Spa Monopole (SPA THERAPY)* (už citovaný, bod 29) a *Volkswagen/ÚHVT – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (už citovaný, bod 113), pozri tiež *Becker/Harman International Industries* (už citovaný, bod 40).

47 — Pozri rozsudok *Medion* (už citovaný, bod 32).

B – O druhej časti jediného odvolacieho dôvodu: chýbajúce posúdenie všetkých relevantných faktorov na posúdenie pravdepodobnosti zámeny

1. Tvrdenia účastníkov konania

32. Po prvé, odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd odôvodnil svoj záver o existencii pravdepodobnosti zámeny jediným konštatovaním – predpokladaného – nezávislého rozlišovacieho postavenia prvku „doughnuts“ bez zohľadnenia ďalších relevantných faktorov, najmä skutočnosti, že slovo „bimbo“ nepredstavuje len názov spoločnosti, ale aj španielsku ochrannú známku s dobrým menom pre výrobky, pre ktoré bola požadovaná ochranná známka zapísaná, a tiež skutočnosti, že tento prvok bol umiestnený na začiatku prihlasovanej ochrannej známky, že rozlišovacia povaha skoršej ochrannej známky nie je vysoká a že skoršia ochranná známka nie je reprodukovaná zhodne v porovnaní s prihlasovanou ochrannou známkou. Podľa názoru odvolateľky najmä samotné dobré meno ochrannej známky, ktorá tvorila prvý prvok prihlasovanej ochrannej známky, vylučuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, podobne ako uviedol Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Becker/Harman International Industries.

33. Po druhé, odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok sa vyznačuje pochybením, pokiaľ ide o nedostatočné odôvodnenie v tom rozsahu, v akom Všeobecný súd neobjasnil, prečo by relevantná verejnosť mala mať tendenciu ignorovať prvý prvok kombinovanej ochrannej známky, ktorý identifikuje dobre známy obchodný pôvod dotknutých výrobkov, a prečo by mala mať tendenciu prisudzovať pôvod majiteľovi skoršej ochrannej známky alebo ekonomicky prepojeným podnikom.

34. Po tretie, odvolateľka zdôrazňuje, že kontext, v ktorom Súdny dvor vydal rozhodnutie Medion, je odlišný od kontextu v predmetnom prípade, v ktorom by na rozdiel od sektora spotrebnej elektroniky bolo nezvyčajné vytvárať ekonomické väzby medzi konkurentmi.

35. ÚHVT a Panrico zastávajú názor, že tvrdenia odvolateľky sú sčasti neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné.

2. Analýza

36. Aj keď súhlasím s predpokladom, z ktorého vychádza odvolateľka, treba uviesť, že rozhodnutie vo veci Medion neoprávňuje odchyliť sa od kritéria celkového dojmu vyvolaného kombinovanou ochrannou známkou a neoprávňuje ani prehliadať celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, a preto zastávam názor, že dôvody predložené v tejto časti jediného odvolacieho dôvodu sú nedôvodné.

37. Z celkového obsahu napadnutého rozsudku, a nielen zo selektívneho výberu, ako ho predkladá odvolateľka, vyplýva, že Všeobecný súd nevyvodil existenciu pravdepodobnosti zámeny iba z konštatovania, že slovo „doughnuts“ má v prihlasovanej ochrannej známke samostatné rozlišovacie postavenie, ale rozhodnutie založil na viacerých faktoroch analyzovaných v rámci celkového posúdenia v súlade s judikatúrou, ktorú uvádza v bode 51 rozsudku.

38. Na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľka, Všeobecný súd vzal pri porovnaní kolidujúcich ochranných známk do úvahy údajné dobré meno ochrannej známky BIMBO, ako aj skutočnosť, že toto slovo sa nachádza na prvom mieste v rámci dvoch slov, ktoré tvoria ochrannú známku. Všeobecný súd na jednej strane vzal do úvahy skutočnosť, že predmetné označenie je zložené aj z ochrannej známky s dobrým menom, čo môže mať značnú váhu pri posúdení jednotlivých zložiek takéhoto označenia, avšak Všeobecný súd tiež spresnil, že to automaticky neznamená, že porovnanie dotknutých ochranných známk by sa malo obmedziť iba na tento prvok, pokiaľ sa zdá, že ostatné

zložky ochrannej známky nie sú v celkovom dojme z tejto ochrannej známky zanedbateľné.⁴⁸ Na druhej strane v bodoch 80, 83 a 84 napadnutého rozsudku Všeobecný súd uviedol, že cieľom umiestnenia slova „doughnuts“ za slovom „bimbo“ v prihlasovanej ochrannej známke bolo pravdepodobne prilákať pozornosť španielskej verejnosti, pretože slovo „doughnuts“ je dlhšie a v španielčine neobvyklé, najmä pre poradie spoluhlások „ghn“, pričom túto skutočnosť je tiež potrebné brať do úvahy pri posudzovaní vizuálnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami. Takéto posúdenie skutkového stavu nemôže Súdny dvor v rámci odvolania spochybníť.

39. Na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľka, Všeobecný súd vzal do úvahy aj skutočnosť, že skoršia ochranná známka nebola v prihlasovanej ochrannej známke reprodukováaná zhodne, a v bode 82 zdôraznil, že jediný rozdiel spočíval v jednom písmene nachádzajúcom sa na tretej pozícii vnútri relatívne dlhého slova. Súd konštatoval, že tento rozdiel nemal významný vplyv na dĺžku slova, ani na fonetické hľadisko, ani na výslovnosť predmetného slova.

40. Pokiaľ ide o tvrdenie, že slovo „bimbo“ je nielen názvom spoločnosti, ale aj ochrannou známkou s dobrým menom v Španielsku vo vzťahu k dotknutým výrobkom, podotýkam, že odvolateľka z toho nevyvodzuje z právneho hľadiska nijaké osobitné následky. Pokiaľ odvolateľka chcela odlíšiť svoj prípad vo veci samej od skutkových okolností v prípade Medion, musím konštatovať, že samotná skutočnosť, že skoršia ochranná známka tretej osoby sa používa v zloženom označení v kombinácii s obchodným názvom spoločnosti alebo v kombinácii s ochrannou známkou vo vlastníctve tejto spoločnosti, nemala v predmetnom rozsudku rozhodujúci význam. Súdny dvor na jednej strane v bode 36 citovaného rozsudku postavil obe situácie na rovnakú úroveň a na druhej strane vychádzal z toho, čo uviedol vnútroštátny súd, že bežnou praxou pri označovaní v predmetnom trhovom odvetví je to, že obchodné meno výrobcu sa vkladá do ochrannej známky, v dôsledku čoho obchodné meno stráca svoju typickú konotáciu znaku, ktorý rozlišuje firmu, a nadobúda konotáciu znaku identifikujúceho výrobok.⁴⁹

41. V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény vzal Všeobecný súd do úvahy stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi porovnávanými kolidujúcimi označeniami, totožnosť výrobkov (bod 91), priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky (bod 92) (body 95 až 97), povahu predmetných výrobkov a pomerne nízku úroveň pozornosti verejnosti v čase nákupu (bod 99). S odkazom na všetky tieto faktory, najmä na vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi dotknutými označeniami a totožnosť výrobkov, dospel napokon k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény.

42. Za týchto okolností nepovažujem za opodstatnené tvrdenie, že Všeobecný súd dospel k rozhodnutiu o existencii pravdepodobnosti zámény medzi kolidujúcimi označeniami automaticky na základe priznania samostatného rozlišovacieho postavenia prvku „doughnuts“ v prihlasovanej ochrannej známke, a za opodstatnené nepovažujem ani tvrdenie, že sa nevykonalo celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény.

43. Treba odmietnuť aj tvrdenie o nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozsudku. Dôvody, prečo Všeobecný súd zamietol tvrdenia odvolateľky o rozhodujúcej povahe údajnej dominantnosti postavenia slova „bimbo“ v prihlasovanej ochrannej známke, vyplývajú okrem bodov 95 až 97 napadnutého rozsudku aj z bodov 76 až 81.

44. A napokon, tvrdenie odvolateľky, že rozsudok Medion nemožno v prejednávanej veci uplatniť z dôvodu rôznorodosti obchodných postupov v oblasti elektronických prístrojov určených na zábavu a v oblasti cukroví, je podľa môjho názoru nedôvodné. Na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľka, zo znenia rozsudku a návrhov nevyplýva, že by miera ekonomických väzieb medzi podnikmi

48 — Body 77 a 78.

49 — Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs (už citované, body 9 a 10).

pôsobiacimi na relevantnom trhu bola súčasťou veci, ako sa opisuje v napadnutom rozsudku. Ako sa už zdôraznilo v bode 40 týchto návrhov, Všeobecný súd konštatoval, že v príslušnom obchodnom odvetví má použitie obchodného názvu výrobcu v ochrannej známke na meno výrobcu silnejší vplyv, ktorý by inak bol premiestnený na druhú pozíciu v rámci kombinovanej ochrannej známky, vzhľadom na to, že verejnosť má tendenciu zvyčajne identifikovať označenie produktu v inom zložení označenia.⁵⁰ Existenciu takýchto zvykov, ak sú potvrdené, treba určite vziať do úvahy ako relevantný faktor v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, avšak odvolateľka takúto skutočnosť v súvislosti s trhom dotknutých výrobkov nepreukázala ani nepredložila.

45. Na základe vyššie uvedených úvah navrhujem, aby Súdny dvor zamietol druhú časť jediného odvolacieho dôvodu ako nedôvodnú.

V – Návrh

46. Vzhľadom na uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania.

50 — Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs (už citované, body 8 až 10).