



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

zo 14. novembra 2013*

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka zobrazujúca hlavu vlka — Námietka majiteľa medzinárodných a národných obrazových ochranných znáмок, ktoré obsahujú slovné prvky ‚WOLF Jardin‘ a ‚Outils WOLF‘ — Relatívne dôvody zamietnutia — Zásah do rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 5 — Zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa — Dôkazné bremeno“

Vo veci C-383/12 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. augusta 2012,

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

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

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

žalovaný v prvostupňovom konaní,

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

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász (spravodajca), A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda,

generálna advokátka: J. Kokott,

tajomník: M. Aleksejev, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 29. mája 2013,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude prejednaná bez jej návrhov,

* Jazyk konania: angličtina.

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Svojím odvolaním sa spoločnosť Environmental Manufacturing LLP (ďalej len „Environmental Manufacturing“) domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 22. mája 2012, Environmental Manufacturing/ÚHVT – Wolf (Zobrazenie hlavy vlka) (T-570/10, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým tento súd zamietol jej žalobu o zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 6. októbra 2010 (vec R 425/2010-2) týkajúceho sa námietkového konania (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009, kodifikovalo a zrušilo 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).
- 3 Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 pod názvom „Relatívne dôvody zamietnutia“ stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

...

- b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámery zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámery zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

...

5. 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 narušalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.“

- 4 Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 boli formulované v rovnakom znení ako zodpovedajúce ustanovenia nariadenia č. 207/2009.

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 5 Dňa 9. marca 2006 právna predchodkyňa spoločnosti Environmental Manufacturing podala na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na zápis obrazového označenia znázorňujúceho hlavu vlka na účely uvádzania výrobkov patriacich do triedy 7 na trh v zmysle Niceskej dohody

o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajúcich tomuto opisu: „Stroje pre odborné a priemyselné spracovanie dreva a rastlinného odpadu; odborné a priemyselné štiepačky na drevo a drviče dreva“.

- 6 Po uverejnení prihlášky v *Úradnom vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 38/2006 z 18. septembra 2006 spoločnosť Société Elmar Wolf (ďalej len „Elmar Wolf“) podala námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tieto výrobky.
- 7 Námietka sa zakladala na viacerých skorších francúzskych a medzinárodných obrazových ochranných známkach. V tejto námietke sa uvádzali dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
- 8 Dňa 24. septembra 2007 právna predchodkyňa spoločnosti Environmental Manufacturing postúpila uvedenú prihlášku tejto spoločnosti. Dňa 2. októbra 2007 spoločnosť Environmental Manufacturing v súlade s článkom 43 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 nariadenia č. 207/2009) požiadala, aby Elmar Wolf predložila dôkazy o používaní skorších ochranných známk. Táto spoločnosť o tom predložila listinné dôkazy.
- 9 Dňa 25. januára 2010 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámeny dotknutých ochranných známk. Námietkové oddelenie rovnako zamietlo námietku založenú na článku 8 ods. 5 tohto nariadenia z dôvodu, že Elmar Wolf nepredložila dôkaz o existencii akejkoľvek ujmy na dobrom mene skorších ochranných známk alebo o neoprávnene získanom prospechu z nich.
- 10 Dňa 23. marca 2010 Elmar Wolf podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Toto odvolanie bolo sporným rozhodnutím zamietnuté. Pokiaľ ide o článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, druhý odvolací senát považoval skoršie ochranné známky za známky s dobrým menom v troch členských štátoch. Ďalej zastával názor, že existuje určitá miera podobnosti medzi spornými ochrannými známkami a že relevantná skupina verejnosti by si mohla vytvoriť spojenie medzi označeniami, pokiaľ ide o rozlišovaciú spôsobilosť a dobré meno skorších ochranných známk a tiež o podobnosť tovarov, na ktoré sa vzťahujú sporné ochranné známky. Odvolací senát, vychádzajúc z argumentov spoločnosti Elmar Wolf, napokon dospel k záveru, že prihlasovaná ochranná známka by mohla oslabiť jedinečný imidž skorších ochranných známk a mohla by neoprávnene ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo z ich dobrého mena.

Žaloba pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

- 11 Environmental Manufacturing podala žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia na Všeobecný súd. Na podporu tejto žaloby uviedla dva žalobné dôvody založené po prvé na porušení článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a po druhé na porušení článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.
- 12 V bodoch 16 až 24 napadnutého rozsudku Všeobecný súd zamietol prvý žalobný dôvod ako nedôvodný.
- 13 Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, Všeobecný súd dospel v bode 47 napadnutého rozsudku k záveru, že odvolací senát oprávnene rozhodol, že relevantná skupina verejnosti by si mohla vytvoriť spojenie medzi označeniami v podobe dvoch kolidujúcich ochranných známk.
- 14 Všeobecný súd ďalej v bodoch 48 a 49 napadnutého rozsudku spresnil, že pokiaľ ide o nebezpečenstvo oslabenia, podľa spoločnosti Environmental Manufacturing sa jej majiteľ skoršej ochrannej známky musí dovolávať a dokázať, že používanie neskoršej ochrannej známky by malo vplyv na správanie spotrebiteľov tovarov, na ktoré sa skoršia ochranná známka vzťahuje, alebo že je vážne nebezpečenstvo, že sa tak môže v budúcnosti stať. Zároveň spresnil, že Environmental Manufacturing

tvrdí, že odvolací senát nepreskúmal tento vplyv v prejednávanej veci, že Elmar Wolf mala uviesť argumenty, ktoré by konkrétne objasnili, akým spôsobom by jej oslabenie spôsobilo ujmu, a že len jednoduché spomenutie akéhosi oslabenia nie je postačujúce ako dôvod na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

15 V bodoch 50 až 54 napadnutého rozsudku Všeobecný súd uviedol:

„50 ... 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 [z 27. novembra 2008,] Intel Corporation, [C-252/07, Zb. s. I-8823] bod 29).

51 Z rozsudku Intel Corporation, už citovaného..., 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 možného používania neskoršej ochrannej známky majiteľom tejto známky, tak nie je možné majiteľa skoršej ochrannej známky nútiť čakať, kým sa to 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..., 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.... 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....

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....

54 Pokiaľ ide o bod 77 rozsudku Intel Corporation, už citovaného..., podľa výberu spojenia ‚z toho vyplýva‘ a zo štruktúry bodu 81 tohto rozsudku, že zmena hospodárskeho správania spotrebiteľa, na ktorú sa odvoláva [Environmental Manufacturing] 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.“

16 V bodoch 56 až 65 napadnutého rozsudku Všeobecný súd preskúmal, či odvolací senát správne uplatnil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 a zásady uvedené v prejednávanej veci.

- 17 V bode 66 napadnutého rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že odvolací senát správne rozhodol, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by viedlo k ujme na rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk a že výhradu spoločnosti Environmental Manufacturing o potrebe dokázať hospodárske dôsledky priblíženia medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nemožno prijať.
- 18 Všeobecný súd v bode 67 napadnutého rozsudku uviedol, že „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, [že Environmental Manufacturing neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena skorších ochranných známk (parazitovanie)], na ktorom sa tiež zakladalo [sporné] rozhodnutie“.
- 19 Za týchto okolností Všeobecný súd zamietol druhý žalobný dôvod ako nedôvodný a zamietol žalobu ako celok.

Návrhy účastníkov konania

- 20 Svojím odvolaním sa Environmental Manufacturing domáha, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, s konečnou platnosťou rozhodol o spore a zaviazal ÚHVT a Elmar Wolf na náhradu trov konania.
- 21 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal Environmental Manufacturing na náhradu trov konania.
- 22 Elmar Wolf navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu, ako aj uložil spoločnosti Environmental Manufacturing povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania spoločnosti Elmar Wolf.

O odvolaní

- 23 Na podporu svojho odvolania Environmental Manufacturing uvádza jediný odvolací dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

Argumentácia účastníkov konania

- 24 Environmental Manufacturing tvrdí, že na základe už citovaného rozsudku Intel Corporation na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je alebo by prípadne bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, je potrebné preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, po začatí používania neskoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej zmene mohlo v budúcnosti dôjsť. Takýto dôkaz tak treba predložiť na to, aby sa mohlo preukázať oslabenie staršej ochrannej známky.
- 25 Environmental Manufacturing vytýka Všeobecnému súdu, že takýto dôkaz nepožadoval a namiesto toho dospel k záveru, že postačuje, že je oslabená schopnosť staršej ochrannej známky identifikovať výrobky alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od majiteľa uvedenej ochrannej známky, keďže používanie neskoršej ochrannej známky oslabuje identitu skoršej ochrannej známky a jej pôsobenie vo vedomí verejnosti.
- 26 Environmental Manufacturing zastáva názor, že Všeobecný súd vo svojej analýze nezohľadnil judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej vplyv na hospodárske správanie spotrebiteľov znamená aj vplyv na ich obchodné správanie. Environmental Manufacturing tvrdí, že takýto potenciálny alebo

skutočný vplyv treba preskúmať v rámci odvolania podaného na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 a že vzhľadom na to, že táto otázka nebola ani predmetom preskúmania, ani dokazovania, Všeobecný súd mal zamietnuť tvrdenie o oslabení v zmysle tohto ustanovenia.

- 27 ÚHVT pripúšťa, že dôkaz o spôsobenej ujme na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 si vyžaduje dôkaz o skutočnej alebo potenciálnej zmene hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré sú zapísané skoršie ochranné známky. Tvrdí však, že zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa a oslabenie identity skoršej ochrannej známky predstavujú podmienky, ktoré nie sú ani nezávislé, ani kumulatívne a v podstate sú súčasťou jednej a tej istej podmienky.
- 28 ÚHVT zastáva názor, že podmienka uvedená v bodoch 29 a 76 už citovaného rozsudku Intel Corporation, podľa ktorej používanie neskoršej ochrannej známky spôsobuje oslabenie identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie verejnosti, je len vyjadrením zmeny hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa. Tvrdí, že k takejto zmene dôjde, ak vo vnímaní tohto spotrebiteľa hospodárska hodnota ochrannej známky s dobrým menom utrpí ujmu v dôsledku používania neskoršieho označenia. Na to, aby bolo hospodárske správanie spotrebiteľa dotknuté, stačí, ak tento spotrebiteľ bude vnímať ochrannú známku s dobrým menom ako menej atraktívnu, menej prestížnu a menej exkluzívnu v dôsledku používania sporného neskoršieho označenia.
- 29 ÚHVT tvrdí, že napadnutý rozsudok sa zakladá na správnom predpoklade, podľa ktorého „zmena v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka“ predpokladá, že sa ako v prejednávanej veci preukáže, že „používanie neskoršej ochrannej známky spôsobuje oslabenie identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie verejnosti“. Toto tvrdenie je len vysvetlením predpokladu.
- 30 ÚHVT zastáva názor, že oslabenie identity a pôsobenia na vedomie verejnosti znamenajú, že hospodárska hodnota ochrannej známky s dobrým menom bude negatívne ovplyvnená, a teda že vnímanie verejnosti a jej „hospodárske správanie“ predstavujú dve strany jednej mince. ÚHVT dodáva, že záver uvedený v bode 62 napadnutého rozsudku je výrazom pravdepodobnej zmeny hospodárskeho správania spotrebiteľa tovarov, pre ktoré sú skoršie ochranné známky zapísané, ktorú možno očakávať pri súčasnom používaní napadnutého označenia.
- 31 Elmar Wolf pripomína, že odvolací senát v bodoch 36 a 38 sporného rozhodnutia konštatoval, že používanie prihlasovanej ochrannej známky môže vyvolať nebezpečenstvo oslabenia identity a neoprávneného prospechu zo skoršej ochrannej známky. Uvádza, že tým, že Všeobecný súd v bode 66 napadnutého rozsudku konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka môže spôsobiť ujmu rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných znáмок, nepreskúmal z dôvodu hospodárnosti konania neoprávnený prospech získaný z tejto rozlišovacej spôsobilosti.
- 32 Pokiaľ ide o dodržanie údajne doplnkového a odlišného kritéria zavedeného už citovaným rozsudkom Intel Corporation, Elmar Wolf tvrdí, že Všeobecný súd oprávnene uviedol, že tvrdenie založené na nevyhnutnosti preukázať hospodársky vplyv vyplývajúci z priblíženia sa kolidujúcich ochranných znáмок nemožno prijať.
- 33 Elmar Wolf zastáva názor, že skutočnosti, na ktorých sa zakladá analýza Súdneho dvora v už citovanom rozsudku Intel Corporation, sa týkajú prípadu, v ktorom tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, nie sú podobné tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, zatiaľ čo v prejednávanej veci sú tovary rovnaké alebo aspoň podobné. Kritériá zavedené Súdny dvorom v už citovanom rozsudku Intel Corporation tak v prejednávanej veci nemožno použiť.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 34 Podľa judikatúry Súdneho dvora na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je alebo by prípadne bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, treba preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, po začatí používania neskoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej zmene mohlo v budúcnosti dôjsť (rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 77 a 81, ako aj bod 6 výrokovej časti).
- 35 Je nesporné, že bod 77 už citovaného rozsudku Intel Corporation sa začína slovami „z toho vyplýva, že“ a po tomto bode bezprostredne nasleduje preskúmanie otázky oslabenia spôsobilosti identifikácie a identity skoršej ochrannej známky, a z tohto dôvodu by sa tento bod mohol považovať len za vysvetlenie predchádzajúceho bodu. Rovnaký text prebratý do bodu 81 a výrokovej časti tohto rozsudku je však samostatný. Skutočnosť, že sa nachádza aj vo výroku rozsudku, ešte zdôrazňuje jeho dôležitosť.
- 36 Znenie vyššie uvedenej judikatúry je explicitné. Vyplýva z nej, že bez toho, aby bol predložený dôkaz o splnení tejto podmienky, ujmu alebo nebezpečenstvo ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 nemožno konštatovať.
- 37 Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ stanovuje podmienku objektívnej povahy. Túto zmenu nemožno odvodiť len z takej subjektívnej skutočnosti, akou je vnímanie spotrebiteľov. Samotná skutočnosť, že spotrebiteľa si všimnú prítomnosť nového označenia podobného skoršiemu, nestačí na preukázanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ táto podobnosť nevyvoláva vo vedomí spotrebiteľa zámenu.
- 38 Všeobecný súd pritom v bode 53 napadnutého rozsudku odmietol preskúmať podmienku stanovenú v už citovanom rozsudku Intel Corporation, a preto sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia.
- 39 Všeobecný súd v bode 62 napadnutého rozsudku konštatoval, 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“.
- 40 Vo svojom už citovanom rozsudku Intel Corporation však Súdny dvor jednoznačne vyjadril potrebu vyžadovať vyššiu mieru dokazovania, aby bolo možné konštatovať ujmu alebo nebezpečenstvo ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 41 Keby sa prijalo kritérium navrhnuté Všeobecným súdom, mohlo by to okrem iného viesť k situácii, v ktorej by si hospodárske subjekty neoprávnene privlastnili niektoré označenia, čo by mohlo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže.
- 42 Je nesporné, že nariadenie č. 207/2009 a judikatúra Súdneho dvora síce nevyžadujú predloženie dôkazov o skutočnej ujme, ale rovnako pripúšťajú vážne nebezpečenstvo takej ujmy pri použití logickej dedukcie.
- 43 Takáto dedukcia sa však nemôže zakladať len na predpokladoch, ale, ako uviedol samotný Všeobecný súd v bode 52 napadnutého rozsudku citujúc starší rozsudok Súdu prvého stupňa, vyplýva „z preskúmania pravdepodobností a zohľadnenia bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností daného prípadu“.

- 44 Všeobecný súd však v rozpore s judikatúrou citovanou vo svojom vlastnom rozsudku nenamietal neexistenciu takej analýzy.
- 45 Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Elmar Wolf, podľa ktorého sa kritériá sformulované Súdny dvorom v už citovanom rozsudku Intel Corporation týkajú tovarov alebo služieb, ktoré nie sú podobné tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, a preto nie sú použiteľné v prejednávanej veci, stačí uviesť, že vzhľadom na jej všeobecnú formuláciu nemožno judikatúru spomínanú v bodoch 77 a 81, ako aj v bode 6 výrokovej časti tohto rozsudku vykladať tak, že sa obmedzuje len na skutkové okolnosti, ktoré zahŕňajú tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka.
- 46 Za týchto okolností treba konštatovať, že odvolanie je dôvodné.
- 47 Napadnutý rozsudok preto treba zrušiť.
- 48 Podľa článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, ak Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu, môže sám rozhodnúť o veci samej, ak to stav konania dovoľuje, alebo vráti vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie.
- 49 V prejednávanej veci nie sú splnené podmienky na to, aby Súdny dvor mohol sám vydať konečný rozsudok vo veci samej.
- 50 V dôsledku toho treba vec vrátiť Všeobecnému súdu s tým, že o trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 22. mája 2012, Environmental Manufacturing/ÚHVĽ – Wolf (Zobrazenie hlavy vlka) (T-570/10), sa zrušuje.**
- 2. Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.**
- 3. O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.**

Podpisy