



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

z 11. decembra 2014*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Master — Skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva Coca-Cola a skoršia národná ochranná známka C — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Podobnosť označení — Dôkazy o obchodnom používaní prihlasovanej ochrannej známky“

Vo veci T-480/12,

The Coca-Cola Company, so sídlom v Atlante, Georgia (Spojené štáty), v zastúpení: S. Malynicz, barrister, D. Stone, L. Ritchie, solicitors, a S. Baran, barrister,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), so sídlom v Damasku (Sýria), v zastúpení: A.-I. Malami, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. augusta 2012 (vec R 2156/2011-2), týkajúceho sa námietkového konania medzi The Coca-Cola Company a Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v zložení: predseda komory D. Gratsias, sudcovia M. Kānčeva (spravodajkyňa) a C. Wetter,

tajomník: J. Weychert, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 5. novembra 2012,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 22. februára 2013,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 7. marca 2013,

* Jazyk konania: angličtina.

po pojednávaní z 9. júla 2014,
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu





- 1 Dňa 10. mája 2010 vedľajší účastník konania Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) podal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia 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 obmedzení, ku ktorému došlo v priebehu konania na ÚHVT, do tried 29, 30 a 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:
 - trieda 29: „Jogurty, mäso, ryby, hydina a divina, mäsové výťažky, konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina, želé, marmeláda, konzervované ovocie, konzervované vajcia a konzervy s octom, šaláty s octom, zemiakové lupienky.“;
 - trieda 30: „Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávová náhradka, múka a výrobky z obilia, cukrovinky, cukríky, vodová a krémová zmrzlina, med, sirupy a melasy, cesto, múka, pekárske droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, korenie, omáčky (chutové prísady), koreniny, okrem osobitne vyňatých pekárenských výrobkov, ľad, čokoláda, žuvačky, všetky druhy jedál z kukurice a pšenice, okrem osobitne vyňatých pekárenských výrobkov.“;
 - trieda 32: „Minerálne a prírodné vody, jačmenné nápoje, nealkoholické pívá, nealkoholické sytené vody všetkých druhov, predovšetkým s príchutou (kola, ananás, mango, pomaranč, citrón, jablko, ovocný koktail, tropické ovocie, energetické, jahoda, ovocie, limonády, granátové jablko...) a všetky druhy nealkoholických nápojov s prírodnými ovocnými šťavami (jablko, citrón, pomaranč, ovocný

kokteil, granátové jablko, ananás, mango...) a koncentrované šťavy nealkoholické a koncentráty na prípravu džúsov nealkoholické všetkých druhov, prášky a pyré na prípravu nealkoholického sirupu“.

- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 128/2010 zo 14. júla 2010.
- 5 Dňa 14. októbra 2010 podala žalobkyňa, spoločnosť The Coca-Cola Company, na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary a služby uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka sa v prvom rade zakladala na štyroch skorších obrazových ochranných známkach Spoločenstva Coca-Cola zobrazených nižšie:

			
Ochranná známka č. 8792475	Ochranná známka č. 3021086	Ochranná známka č. 2117828	Ochranná známka č. 2107118

- 7 Tieto štyri skoršie obrazové ochranné známky označujú najmä výrobky a služby, ktoré patria v prípade prvej ochrannej známky do tried 30, 32 a 33, v prípade druhej ochrannej známky do triedy 32, v prípade tretej ochrannej známky do tried 32 a 43 a v prípade štvrtej ochrannej známky do tried 32 a 33, a zodpovedajú, čo sa týka každej z týchto ochranných známok a každej z týchto tried, tomuto opisu:

— ochranná známka Spoločenstva č. 8792475:

- trieda 30: „Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávová náhradka, múka a výrobky z obilí, chlieb, pečivo a cukrovinky, vodová a krémová zmrzlina; med, sirupy a melasy, droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), koreniny; ľad“;
- trieda 32: „Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“;
- trieda 33: „Alkoholické nápoje (okrem piva)“;

— Ochranná známka Spoločenstva č. 3021086:

Trieda 32: „Nápoje, konkrétne pitné vody, minerálne a sýtené vody; a iné nealkoholické nápoje, konkrétne nealkoholické nápoje, energetické nápoje a nápoje pre športovcov; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy, koncentráty a prášky na prípravu nápojov, konkrétne ochutené vody, minerálne a sýtené vody, nealkoholické nápoje, energetické nápoje, nápoje pre športovcov, ovocné nápoje a ovocné šťavy“;

— Ochranná známka Spoločenstva č. 2117828:

- Trieda 32: „Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“;

- Trieda 43: „Reštauračné služby (strava a nápoje), dočasné ubytovanie“;
 - Ochranná známka Spoločenstva č. 2107118:
 - Trieda 32: „Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“;
 - Trieda 33: „Alkoholické nápoje (okrem piva)“.
- 8 Námietka sa v druhom rade zakladala na skoršej obrazovej ochrannej známke C Spojeného kráľovstva zobrazenej nižšie:



Ochranná známka č. 2428468

- 9 Táto obrazová ochranná známka Spojeného kráľovstva označuje najmä výrobky v triede 32, ktoré zodpovedajú tomuto opisu: „Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“.
- 10 Na podporu námietky boli predložené dôvody podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.
- 11 Dňa 26. septembra 2011 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu.
- 12 Dňa 17. októbra 2011 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 13 Rozhodnutím z 29. augusta 2012 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT toto odvolanie zamietol.
- 14 Na jednej strane, čo sa týka dôvodu námietky na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, odvolací senát po prvé definoval dotknutého zákazníka ako bežného člena širokej verejnosti Európskej únie. Po druhé poukázal na to, že vedľajší účastník konania nenamietal proti predbežnému záveru námietkového oddelenia, podľa ktorého výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami boli rovnaké. Po tretie sa odvolací senát domnieval, že bolo hneď zjavné, že kolidujúce označenia vôbec neboli podobné z dôvodu, že slovné prvky kolidujúcich označení „coca-cola“ a „master“, ktoré mali väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť než ich obrazové prvky, prakticky nemali nič spoločné okrem „vlnovky“, ktorá predlžovala písmeno „c“ a písmeno „m“ v uvedených označeniach. Odvolací senát tiež zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého podobnosť označení v prejednávanej veci nezávisela od zhôd, ktoré možno vnímať medzi slovnými prvkami, ale od osobitného a rozlišujúceho spôsobu, ktorým boli tieto slovné prvky zobrazené rovnakým písmom nazvaným „písmo spencer“, a to z dôvodu, že takáto osobitná rozlišovacia spôsobilosť by nemala byť zohľadnená v rámci posúdenia podobnosti kolidujúcich označení, ale v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámery.
- 15 Po štvrté odvolací senát dospel k záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámery medzi kolidujúcimi označeniami z týchto dôvodov. Na úvod uviedol, že žalobkyňa, hoci je majiteľkou skupiny všeobecne známych ochranným známkok Coca-Cola, ktoré majú veľmi dobré meno spájajúce sa s ich vyobrazením

v písme spencer, nie je majiteľkou tohto nesporne elegantného písma, ktoré môže voľne používať každý. Ďalej sa domnieval, že hoci sú výrobky v prejednávanej veci identické a skoršie ochranné známky majú nespochybniteľné dobré meno, je ťažké pochopiť, prečo by si spotrebiteľ mal zameniť slovo „master“ v kombinácii s arabským slovom so skoršími ochrannými značkami obsahujúcimi slová „coca-cola“, keďže ich text nie je podobný. Odvolací senát sa domnieva, že v prihlasovanom označení nebolo reprodukované nič konkrétne zo skorších označení okrem prvku „vlnovky“, ktorá vychádzala zo spodnej časti jednotlivých písmen „c“ a „m“. Doplnil však, že tento prvok sám osebe, oddelený od hlavného kontextu Coca-Cola, nebol dostatočný na vytvorenie stupňa podobnosti medzi označeniami, keďže dôkazy nepreukázali, že by sa spotrebiteľia sústredili na tento detail, pokiaľ by bol oddelený od uvedeného kontextu. Okrem toho sa odvolací senát domnieval, že písmo spencer nebolo veľmi fantazijné ani napriek svojim vlnovkám, zakriveniam a ostatným okrasám, a nemalo takú rozlišovaciu spôsobilosť, že by jeho uplatnenie v iných ochranných značkách než v ochranných značkách žalobkyne viedlo k podozreniu, že tieto ochranné známky majú rovnakých obchodný pôvod. Nakoniec odvolací senát zamietol odvolanie žalobkyne, podľa ktorého vedľajší účastník konania v praxi dodával výrobky s etiketami napodobňujúcimi etikety nachádzajúce sa na jej výrobkoch, z dôvodu, že relevantnou otázkou v prejednávanej veci bolo, či taká ochranná známka ako prihlasovaná ochranná známka je tak podobná, že by to mohlo viesť k zámene s takými skoršími ochrannými značkami, ako sú zapísané ochranné známky, pričom spôsob možného použitia ochranných známk v praxi je pre toto posúdenie irelevantný.

- 16 Na druhej strane, čo sa týka dôvodu námietky na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, odvolací senát sa po prvé domnieval, že prvá podmienka požadovaná na účely uplatnenia uvedeného dôvodu, a síce existencia spojitosti medzi prihlasovanou ochrannou značkou a skoršou ochrannou značkou, nebola splnená, keďže dotknuté ochranné známky sa nepovažovali za podobné v rámci analýzy dôvodu námietky založeného na pravdepodobnosti zámeny (pozri body 14 a 15 vyššie). V tomto ohľade pripomenul, že nezávisle od stupňa dobrého mena skorších ochranných známk boli zásahy dotknuté týmto dôvodom dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou značkou a skoršou ochrannou značkou, na základe ktorej si dotknutá skupina verejnosti tieto ochranné známky zblížovala, teda vytvárala medzi nimi určitú spojitosť. Tento fakt podľa odvolacieho senátu v prejednávanej veci neplatí vzhľadom na neexistenciu podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami.
- 17 Po druhé odvolací senát zamietol tvrdenie žalobkyne podopreté dôkazmi, podľa ktorého vedľajší účastník konania predával nealkoholické nápoje s ochrannou značkou Master obsahujúcou ďalšie prvky použité takým spôsobom, aby sa celkový dojem, ktorý zabalený výrobok vyvoláva, podobal na celkový dojem z typického výrobku Coca-Cola, a vedome používal rovnaké zobrazenie, obrázok, štylizáciu, druh písma a balenie, ako používala žalobkyňa. V tomto ohľade sa odvolací senát domnieva, že keby sa preukázala pravdivosť týchto skutočností, žalobkyňa by mohla rozumne tvrdiť, že vedľajší účastník konania mal záujem neoprávnene ťažiť z dobrého mena skorších ochranných známk, v každom prípade by tak ale nemohla urobiť v kontexte článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, v ktorom sa zohľadňuje len ochranná známka, ktorej zápis je požadovaný vedľajším účastníkom konania.

Návrhy účastníkov konania

- 18 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

- 19 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 20 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa v podstate uvádza jeden žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ktorý sa delí na dve časti. V prvej časti žalobkyňa vytýka ÚHVT, že zlúčil posúdenie podobnosti kolidujúcich ochranných známk podľa článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia s posúdením existencie spojitosti medzi uvedenými ochrannými známkami podľa článku 8 ods. 5 tohto nariadenia. V druhej časti žalobkyňa ÚHVT vytýka, že nezohľadnil dôkazy týkajúce sa obchodného používania prihlasovanej ochrannej známky, ktoré sú relevantné na preukázanie zámeru vedľajšieho účastníka konania ťažiť z dobrého mena skorších ochranných známk.
- 21 Žalobkyňa však výslovne uvádza, že nenamietá proti záveru odvolacieho senátu o neexistencii pravdepodobnosti zámery medzi kolidujúcimi ochrannými známkami podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 22 Treba tiež uviesť, že účastníci konania nespochybňujú posúdenia odvolacieho senátu týkajúce sa príslušnej časti verejnosti a zhodnosti výrobkov dotknutých kolidujúcimi ochrannými známkami. Je preto nesporné, že prihlasovaná ochranná známka, rovnako ako skoršie ochranné známky, pokrýva najmä nealkoholické nápoje v triede 32, vrátane koly (pozri bod 3 vyššie).

O prvej časti

- 23 V prvej časti jediného žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza, že odvolací senát nesprávne zlúčil otázku podobnosti kolidujúcich ochranných známk podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 s otázkou spojitosti medzi uvedenými ochrannými známkami podľa článku 8 ods. 5 tohto nariadenia. Táto časť sa delí v podstate na dve výhrady, prvú založenú na tom, že existencia podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami by mala predstavovať faktor pre posúdenie existencie spojitosti medzi uvedeným ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 a nie podmienku uplatnenia tohto ustanovenia, a druhú výhradu založenú na existencii určitého stupňa podobnosti medzi týmito ochrannými známkami.
- 24 Na úvod je potrebné pripomenúť, že v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 „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 a v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narušalo rozlišovaciu spôsobilosť, alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky“.
- 25 Zo znenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že jeho uplatňovanie sa viaže na nasledujúce podmienky: po prvé na zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známk, po druhé na dobré meno skoršej ochrannej známky uvádzanej v námietke a po tretie na existenciu nebezpečenstva, že by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene využívalo alebo poškodzovalo rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky. Keďže tieto

- podmienky musia byť splnené súčasne, na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená čo len jedna z týchto podmienok [pozri v tomto zmysle rozsudky z 25. mája 2005, Spa Monopole/ÚHVT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb., EU:T:2005:179, bod 30; z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb., EU:T:2007:93, bod 34, a z 29. marca 2012, You-Q/ÚHVT – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, bod 25].
- 26 Podľa ustálenej judikatúry rôzne zásahy uvedené v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou, v dôsledku ktorého si príslušná skupina verejnosti tieto dve ochranné známky zblíži, teda si vytvorí spojitost medzi nimi, hoci si ich nevyhnutne nemusí zameniť. Existencia spojitosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou s dobrým menom, ktorá sa musí celkovo posúdiť, pričom je potrebné zohľadniť všetky faktory relevantné pre prejednávajúcu vec, je teda základnou podmienkou na uplatnenie tohto ustanovenia [rozsudky SPA-FINDERS, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2005:179, bod 41; z 10. mája 2007, Antartica/ÚHVT – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, EU:T:2007:131, bod 53, a BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 46; pozri tiež analogicky rozsudky z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb., EU:C:2003:582, body 29, 30 a 38, a z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, Zb., EU:C:2008:655, body 30, 41, 57, 58 a 66].
- 27 Spomedzi týchto faktorov možno citovať po prvé stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, po druhé povahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé kolidujúce označenia zapísané, vrátane stupňa blízkosti alebo rozdielnosti týchto tovarov alebo služieb, ako aj príslušnú skupinu verejnosti, po tretie silu dobrého mena skoršej ochrannej známky, po štvrté vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky a po piate existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní verejnosti (rozsudky Intel Corporation, už citovaný v bode 26 vyššie, EU:C:2008:655, bod 42, a BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 47).
- 28 S prihliadnutím na tieto úvodné úvahy treba preskúmať aj dve výhrady uvedené žalobkyňou na podporu prvej časti jej jediného žalobného dôvodu.
- 29 V prvej výhrade žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď neexistenciu spojitosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 vyvodil zo samotnej neexistencie podobnosti medzi uvedenými ochrannými známkami konštatovanej v rámci jeho posúdenia neexistencie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, a tým konal v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora, v zmysle ktorej sa existencia takejto spojitosti musí posudzovať celkovo, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory prejednávanej veci. Domnieva sa, že odvolací senát si v rámci svojho posúdenia článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia nemal zjednodušovať úlohu a opierať sa len o svoje závery týkajúce sa podobnosti medzi označeniami, ale mal na základe uplatnenia kritérií judikatúry konštatovať, že väčšina z nich viedla k záveru, že verejnosť si vytvorí spojitost medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 30 ÚHVT a vedľajší účastník konania odpovedajú, že existencia podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je podmienkou uplatnenia spoločnou tak článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ako aj článku 8 ods. 5 tohto nariadenia, ktorá sa musí posúdiť rovnako v prípade oboch týchto ustanovení. Keďže odvolací senát v prejednávanej veci konštatoval, že uvedené ochranné známky neboli podobné, ale rozdielne, domnievajú sa, že oprávnené dospel k záveru o neuplatniteľnosti článku 8 ods. 5 tohto nariadenia bez toho, aby skúmal ostatné faktory stanovené judikatúrou.
- 31 Podľa judikatúry Súdneho dvora existencia podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou je podmienkou uplatnenia spoločnou tak pre odsek 1 písm. b), ako aj pre odsek 5 článku 8 nariadenia č. 207/2009. Táto podmienka podobnosti medzi kolidujúcimi

ochrannými známkami predpokladá tak v rámci odseku 1 písm. b), ako aj odseku 5 uvedeného článku najmä existenciu prvkov vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT, C-552/09 P, Zb., EU:C:2011:177, body 51 a 52).

- 32 Stupeň podobnosti, ktorý sa vyžaduje v rámci každého z uvedených ustanovení, sa nepochybne líši. Zatiaľ čo uplatnenie ochrany zakotvenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 je totiž podmienené konštatovaním takého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, že zo strany dotknutej verejnosti medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámény, existencia tejto pravdepodobnosti sa naopak nevyžaduje, pokiaľ ide o ochranu priznanú v odseku 5 toho istého článku. Zásahy stanovené v tomto odseku 5 tak môžu byť následkom nižšieho stupňa podobnosti medzi skoršou a prihlasovanou ochrannou známkou pod podmienkou, že tento stupeň bude postačovať na to, aby si dotknutá verejnosť tieto ochranné známky zblížila, čiže vytvorila si medzi nimi spojitost (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný v bode 26 vyššie, EU:C:2003:582, body 27, 29 a 31, a Intel Corporation, už citovaný v bode 26 vyššie, EU:C:2008:655, body 57, 58 a 66). Zo znenia uvedených ustanovení ani z judikatúry naopak nevyplýva, že sa má podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami posúdiť odlišne podľa toho, či sa vykoná podľa jedného alebo druhého z týchto ustanovení (rozsudok Ferrero/ÚHVT, už citovaný v bode 31 vyššie, EU:C:2011:177, body 53 a 54).
- 33 Hoci celkové posúdenie existencie spojitosti medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou napadnutou v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými okolnosťami, pričom nízky stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami môže kompenzovať vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, nič to nemení na tom, že v prípade neexistencie akejkoľvek podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou všeobecná známosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky, rovnako ako zhodnosť alebo podobnosť dotknutých výrobkov alebo služieb, nepostačujú na konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami alebo spojitosti medzi nimi zo strany dotknutej verejnosti. Ako bolo totiž uvedené v bode 31 vyššie, zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známok je nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie tak odseku 1 písm. b), ako aj odseku 5 článku 8 nariadenia č. 207/2009. Tieto ustanovenia sa preto zjavne neuplatnia, pokiaľ Všeobecný súd odmietne akúkoľvek podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami (pozri v tomto zmysle rozsudok z 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT, C-254/09 P, Zb., EU:C:2010:488, bod 68). Len v prípade, ak je medzi kolidujúcimi ochrannými známkami určitá podobnosť, hoci len malá, uvedenému súdu prislúcha, aby vykonal celkové posúdenie na účely určenia, či aj napriek nízkemu stupňu podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje z dôvodu prítomnosti ďalších relevantných okolností, akými sú všeobecná známosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámény alebo spojitost medzi týmito ochrannými známkami zo strany dotknutej verejnosti (rozsudok Ferrero/ÚHVT, už citovaný v bode 31 vyššie, EU:C:2011:177, body 65 a 66).
- 34 Z tejto judikatúry Súdneho dvora jasne vyplýva, že existencia hoci len malej zhodnosti alebo podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami predstavuje podmienku, ktorej splneniu podlieha uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, a nielen jednoduchý faktor na posúdenie existencie súvislosti medzi uvedenými ochrannými známkami v zmysle tohto ustanovenia. Nakoniec tento záver vyplýva priamo z formulácie použitej v uvedenom článku: „ak je [prihlasovaná ochranná známka] zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou“.
- 35 Všeobecný súd preto uvádza, že hoci je pravda, že stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami patrí medzi faktory relevantné pre celkové posúdenie existencie spojitosti medzi kolidujúcimi označeniami podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (pozri bod 27 vyššie), platí tiež, že samotná existencia podobnosti medzi uvedenými označeniami, bez ohľadu na jej stupeň, je podmienkou uplatnenia uvedeného článku. Preto sa tento článok môže uplatniť len v prípade takejto podobnosti, hoci aj malej, pokiaľ bude v súlade s judikatúrou citovanou v bode 33 vyššie.

- 36 Odvolací senát sa teda správne domnieval, že pokiaľ kolidujúce ochranné známky neboli podobné, ale odlišné, mohol okamžite dospieť k záveru o neuplatniteľnosti článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby skúmal faktory vyplývajúce z judikatúry relevantné pre preukázanie existencie spojitosti medzi uvedenými ochrannými známkami v zmysle tohto ustanovenia.
- 37 Prvú výhradu treba teda zamietnuť.
- 38 Vo svojej druhej výhrade žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru o neexistencii podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, hoci sám pripustil existenciu aspoň určitého stupňa podobnosti medzi nimi, ktorá spočívala v podobnej „vlnovke“ v písmenách „c“ a „m“, a že navyše obe uvedené označenia používali podobné písmo spencer. Konkrétne odvolací senát tým, že v bode 29 napadnutého rozhodnutia uviedol, že „tento prvok sám osebe [teda písmo spencer], oddelený od kontextu ‚Coca-Coly‘, [nebol] dostatočný pre vytvorenie určitého stupňa podobnosti medzi označeniami“, nesprávne oddelil písmo spencer od slov „coca-cola“ alebo „master“ namiesto toho, aby posúdil zobrazenia ochranných známk v ich celistvosti.
- 39 ÚHVT a vedľajší účastník konania poukazujú na celkovú absenciu podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami a absenciu spojitosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami, v dôsledku čoho sa článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 neuplatňuje. Rozdiely medzi slovnými prvkami „coca-cola“ a „master“, prípadne arabské písmo v prihlasovanej ochrannej známke, skutočne viac ovplyvnia vnímanie príslušných spotrebiteľov než podobné prvky označení, najmä ich „vlnovka“. ÚHVT osobitne po tom, ako v bode 29 napadnutého rozhodnutia zdôraznil, že pojem „tento prvok sám osebe“ označuje „vlnovku“ a nie „písmo spencer“, ďalej tvrdil, že odvolací senát nezamýšľal oddeliť uvedenú „vlnovku“ od kontextu „Coca-Coly“ v skorších ochranných známkach, ale zdôraznil, že jediný konkrétny prvok skorších ochranných známk, ktorý bol reprodukován v prihlasovanej ochrannej známke, bola práve táto „vlnovka“.
- 40 Podľa ustálenej judikatúry sú si dve ochranné známky podobné, keď z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti medzi nimi existuje aspoň čiastočná zhodnosť jedného alebo viacerých rozhodujúcich prvkov, čiže vizuálnych, fonetických a koncepčných [pozri v tomto zmysle rozsudky z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb., EU:T:2002:261, bod 30; z 31. januára 2012, Spar/ÚHVT – Spa Group Europe (SPA GROUP), T-378/09, EU:T:2012:34, bod 27, a z 31. januára 2013, K2 Sports Europe/ÚHVT – Karhu Sport Iberica (SPORT), T-54/12, EU:T:2013:50, bod 22 a citovanú judikatúru].
- 41 Celkové posúdenie na účely preukázania stanovenia existencie spojitosti medzi dotknutými ochrannými známkami sa má vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto spojitosti zohráva skutočnosť, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. mája 2007, La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, EU:T:2007:142, bod 35, a z 9. marca 2012, Ella Valley Vineyards/ÚHVT – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, Zb., EU:T:2012:118, bod 38; pozri tiež analogicky rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb., EU:C:2007:333, bod 35].
- 42 V prejednávanej veci je potrebné na úvod a v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, uviesť, že odvolací senát pri svojom posúdení neopomenul zohľadniť ochranné známky č. 3021086 a č. 2107118, ale ich implicitne zohľadnil v rámci homogénnej skupiny štyroch skorších obrazových ochranných známk, z ktorých každá obsahovala prvok „coca-cola“ napísaný písmom spencer (pozri bod 6 vyššie), pričom sa spomedzi týchto štyroch ochranných známk zameral na tú, ktorá sa mu javila najbližšia

prihlasovanej ochrannej známke, konkrétne ochrannej známke č. 2117828. V každom prípade odkaz na ochrannú známku č. 2107118, ktorá je podľa žalobkyne vizuálne bližšia, by nebol takej povahy, aby podstatne zmenil posúdenie odvolacieho senátu.

- 43 Ďalej treba uviesť, že žalobkyňa nespochybňuje posúdenia inšancií ÚHVT, podľa ktorých sú kolidujúce označenia foneticky a koncepčne odlišné, a na pojednávaní potvrdila, že spor sa týkal len vizuálnej podobnosti uvedených označení.
- 44 Preto je namieste sústrediť preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia na preskúmanie v prvom rade vizuálneho porovnania medzi kolidujúcimi označeniami, v druhom rade celkového posúdenia podobnosti medzi nimi, pri ktorom sa zohľadnia ich fonetické a koncepčné rozdiely, a v treťom rade a nakoniec dôsledkov uvedeného posúdenia na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 v tejto veci.
- 45 V prvom rade, čo sa týka vizuálneho porovnania medzi kolidujúcimi označeniami, možno potvrdiť zistenie uskutočnené v bode 20 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sa skoršie označenia skladajú zo štylizovaných slov „coca-cola“ alebo zo štylizovaného písmena „c“ a prihlasované označenie sa skladá zo štylizovaného slova „master“ spolu s arabským slovom nad ním. V tomto ohľade sa však musí spresniť, že prvok v arabskom jazyku má v prihlasovanej ochrannej známke druhoradú dôležitosť vo vzťahu k dominantnému prvku „master“ [pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. apríla 2007, House of Donuts/ÚHVT – Panrico (House of donuts), T-333/04 a T-334/04, EU:T:2007:105, bod 32], vzhľadom na jeho nezrozumiteľnosť pre príslušného spotrebiteľa, bežného člena širokej verejnosti Európskej únie (pozri bod 14 vyššie).
- 46 Podľa príkladu ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania je však potrebné poukázať na to, že kolidujúce označenia obsahujú zjavné vizuálne rozdiely, ktoré spočívajú v počte a v začiatku slovných prvkov, v neexistencii spoločného písmena, ktoré by v nich malo to isté miesto, ako aj minimálne v tvare obrazových prvkov.
- 47 Treba však konštatovať, že kolidujúce označenia obsahujú tiež prvky vizuálnej podobnosti.
- 48 Po prvé, ako uviedol odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia po tom, ako správne konštatoval neexistenciu zhody textu medzi slovnými prvkami „coca-cola“ alebo „c“ a „master“, je nesporné, že každé z kolidujúcich označení obsahuje „vlnovku“ predlžujúcu ich jednotlivé začiatkové písmená „c“ a „m“ do zakrivenia v tvare podpisu.
- 49 V tomto ohľade odvolací senát správne v bode 20 napadnutého rozhodnutia pripomenul judikatúru, podľa ktorej v prípade, že sa ochranná známka skladá zo slovných a obrazových prvkov, musia sa slovné prvky v zásade považovať za prvky s vyššou rozlišovacou schopnosťou než obrazové, pretože priemerný spotrebiteľ sa ľahšie odvolá na predmetný výrobok uvedením názvu ochrannej známky než opisom jej obrazovej zložky [rozsudok zo 14. júla 2005, Wassen International/ÚHVT – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Zb., EU:T:2005:289, bod 37].
- 50 V každom prípade treba pripomenúť, že v závislosti od okolností aj táto zásada má určité výnimky. V súvislosti s potravinárskymi výrobkami v triedach 29 a 30 už bolo rozhodnuté, že tieto výrobky sa bežne kupujú v supermarketoch alebo podobných prevádzkach, a sú teda skôr priamo vyberané zákazníkom v oddelení týchto výrobkov než žiadané ústne. Rovnako v týchto prevádzkach spotrebiteľ stráca málo času medzi nadväzujúcimi nákupmi a často ani nečíta všetky údaje uvedené na rôznych výrobkoch, ale sa viac necháva viesť celkovým vizuálnym vplyvom ich etikiet alebo balení. Za týchto okolností sa na účely posúdenia existencie prípadnej pravdepodobnosti zámery alebo spojitosti medzi dotknutými označeniami stáva dôležitejší výsledok analýzy vizuálnej podobnosti než výsledok analýzy fonetickej a koncepčnej podobnosti. Navyše v rámci tohto posúdenia obrazové prvky určitej ochrannej známky hrajú vo vnímaní príslušného spotrebiteľa dôležitejšiu rolu než slovné prvky [pozri v tomto

zmysle rozsudky z 12. septembra 2007, Koipe/ÚHVT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Zb., EU:T:2007:264, bod 109, a z 2. decembra 2008, Ebro Puleva/ÚHVT – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, EU:T:2008:545, bod 24].

- 51 V prejednávanej veci, čo sa týka potravinárskych výrobkov v triedach 29, 30 a 32 a najmä nealkoholických nápojov, je potrebné pritom, ako sa zohľadnia výnimky pripomenuté odvolacím senátom vyplývajúce z judikatúry, domnievať sa, že obrazové prvky kolidujúcich ochranných známk hrajú v rámci celkového vizuálneho vnímania príslušného spotrebiteľa aspoň tak dôležitú úlohu ako slovné prvky.
- 52 Z toho vyplýva, že na posúdenie existencie podobnosti a stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami sa prítomnosť spoločného obrazového prvku, ktorý spočíva vo „vlnovke“ predlžujúcej ich jednotlivé počiatkové písmená „c“ a „m“ do zakrivenia v tvare podpisu, ukazuje byť aspoň tak dôležitá ako konštatácia neexistencie zhody textu medzi slovnými prvkami.
- 53 Po druhé, ako uviedol odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa tvrdí, že podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami, minimálne pokiaľ ide o štyri skoršie obrazové ochranné známky Coca-Cola a prihlasovanú ochrannú známku Master, vyplýva najmä z ich osobitného a rozlišujúceho spôsobu zobrazenia rovnakým druhom písma, a síce „písmom spencer“.
- 54 V tomto ohľade odvolací senát určite správne v bode 22 napadnutého rozhodnutia pripomenul, že dobré meno skoršej ochrannej známky alebo jeho osobitná rozlišovacia spôsobilosť sa musí zohľadniť v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámenny, a nie v rámci posúdenia podobnosti kolidujúcich ochranných známk, ktoré predchádza posúdeniu pravdepodobnosti zámenny [pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. mája 2010, Ravensburger/ÚHVT – Educa Borrás (EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, bod 27 a citovanú judikatúru].
- 55 Je však namieste uviesť, že táto judikatúra nemôže v prejednávanej veci stačiť na vyvrátenie tohto tvrdenia žalobkyne. Ak by sa totiž aj ignorovala osobitná rozlišovacia spôsobilosť písma spencer so zakriveniami a inými elegantnými prvkami, pravdou ostáva, že skutočnosť, že kolidujúce označenia používajú rovnaký druh písma, navyše málo bežného v obchodnom styku v súčasnosti, predstavuje relevantný prvok na účely posúdenia existencie vizuálnej podobnosti medzi nimi.
- 56 Preto v inej veci Všeobecný súd rozhodol, že rôzne slovné prvky mali aspoň určitú podobnosť z vizuálneho hľadiska, keďže išlo o dve krátke slová napísané rovnakým písmom, ktoré pripomínalo písmo dieťaťa, a dospel k záveru, že bez ohľadu na dôležité vizuálne rozdiely medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nebolo možné poprieť existenciu aspoň nízkeho stupňa vizuálnej podobnosti medzi týmito ochrannými známkami [pozri v tomto zmysle rozsudok Comercial Losan/ÚHVT – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, body 33 a 35].
- 57 V prejednávanej veci je nutné konštatovať, že pokiaľ sú kolidujúce označenia vnímané v súlade s judikatúrou citovanou v bode 41 vyššie ako celok, a nielen na základe analytického rozboru ich slovných alebo obrazových prvkov, majú napriek svojim rozdielom určitú vizuálnu podobnosť v dôsledku spoločného použitia druhu písma, ktorý je v obchodnom styku v súčasnosti málo bežný, a síce písma spencer.
- 58 Odvolací senát v rámci svojho posúdenia pravdepodobnosti zámenny – a nie posúdenia podobnosti označení – v bode 29 napadnutého rozhodnutia uviedol, že „v označení [vedľajšieho účastníka konania] nebolo reprodukované nič konkrétne zo skoršieho označenia [žalobkyne] okrem prvku ‚vlnovky‘, ktorá vychádzala zo spodnej časti písmena ‚c‘ v označení [žalobkyne] a zo spodnej časti písmena ‚m‘ v označení [vedľajšieho účastníka konania]. Tento prvok sám osebe, oddelený od

hlavného kontextu COCA-COLY, nebol dostatočný na vytvorenie stupňa podobnosti medzi označeniami“ a „dôkazy nepreukázali, že by sa spotrebiteľia sústredili na tento detail, pokiaľ by bol oddelený od hlavného kontextu ‚COCA-COLY‘“.

- 59 V tomto ohľade je potrebné súhlasiť so žalobkyňou, keď tvrdí, že odvolací senát tým nesprávne oddelil písmo spencer od slov „coca-cola“ alebo „master“ namiesto toho, aby posúdil zobrazenia ochranných známkov v ich celistvosti. Hoci je potrebné na základe príkladu ÚHVT uviesť, že zo štruktúry vyššie uvedeného bodu 29 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že „tento prvok sám osebe“ neoznačuje „písmo spencer“, ale „vlnovku“, pravdou tiež ostáva, že odvolací senát tým, že sústredil svoju analýzu podobnosti označení na prvok „vlnovky“ a tým, že ho oddelil od kontextu súvisiaceho s pojmom „coca-cola“ v skorších ochranných známkach, zanedbal uskutočnenie celkového posúdenia kolidujúcich označení v rozsahu, v akom sú obe napísané písmom spencer, a v dôsledku toho aj konštatovanie tohto prvku vizuálnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami.
- 60 Odvolací senát sa v rámci svojho posúdenia pravdepodobnosti zámény a podobnosti označení – a nie v rámci posúdenia podobnosti označení – v bodoch 27 a 29 napadnutého rozhodnutia tiež domnieval, že žalobkyňa „nebola majiteľom [písma spencer]“ a že „písmo spencer môže každý voľne používať ako akékoľvek iné písmo“.
- 61 Za predpokladu, že odvolací senát považoval tieto úvahy za relevantné na to, aby dospel k záveru o neexistencii podobnosti medzi označeniami, je namieste potvrdiť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sa tým odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia. Takéto úvahy totiž môžu byť relevantné len na účely celkovej pravdepodobnosti zámény alebo spojitosti vo vnímaní príslušného spotrebiteľa v zmysle odseku 1 písm. b) alebo odseku 5 článku 8 nariadenia č. 207/2009, nie však na účely objektívnej analýzy podobnosti medzi označeniami. Preto je namieste usúdiť, že verejný záujem na tom, aby mohol každý voľne používať písmo spencer rovnako ako akýkoľvek iný druh písma, nemôže sám osebe brániť odvolaniu sa na písmo spencer ako na prvok podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami vo vnímaní príslušného spotrebiteľa.
- 62 Nakoniec stačí uviesť, že všetka snaha o monopolizáciu osobitného druhu písma trhovým subjektom naráža na prísne podmienky absolútnych dôvodov zamietnutia uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 5 článku 8 nariadenia č. 207/2009, ako sú existencia pravdepodobnosti zámény medzi kolidujúcimi označeniami alebo existencia pravdepodobnosti, že používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu môže neoprávnené v rozpore s dobrými mravmi využívať rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky alebo im spôsobiť ujmu (pozri bod 25 vyššie).
- 63 V tomto ohľade je namieste súhlasiť so žalobkyňou, keď tvrdí, že sa nesnaží monopolizovať písmo spencer pre všetky výrobky a služby, ale že z dôvodu podobnosti medzi písmom a ďalšími prvkami zobrazenia kolidujúcich ochranných známkov, vrátane dlhšej „vlnovky“ pod písmenami „c“ a „m“, si spotrebiteľia vytvoria spojitosť alebo súvislosť medzi dotknutými ochrannými známkami, keď sa budú používať na predaj výrobkov dotknutých prihlasovanou ochrannou známkou, a najmä takých nealkoholických nápojov, ako sú koly. Vedľajší účastník konania preto nesprávne tvrdí, že rozhodnutie pripúšťajúce existenciu podobnosti alebo spojitosti medzi porovnávanými ochrannými známkami by malo za účink, že by si žalobkyňa uzurpovala monopol na využívanie tohto písma, čím by všetkým ostatným hospodárskym subjektom zabránila používať ho na označovanie na etiketách svojich nealkoholických nápojov a ďalších výrobkov alebo služieb, ale by mohlo byť spôsobom, ktorý by umožnil iným majiteľom všeobecne známych ochranných známkov monopolizovať si iné druhy písma.
- 64 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že kolidujúce označenia obsahujú okrem zjavných vizuálnych rozdielov aj prvky vizuálnej podobnosti spočívajúce nielen vo „vlnovke“ predlžujúcej ich jednotlivé počiatkové písmená „c“ a „m“ do zakrivenia v tvare podpisu, ale aj v ich spoločnom použití písma, ktoré je málo bežné v obchodnom styku v súčasnosti, a síce písmo spencer, ktoré príslušný spotrebiteľ vníma ako celok.

- 65 Z celkového posúdenia týchto prvkov vizuálnej podobnosti a odlišnosti vyplýva, že kolidujúce označenia, prinajmenšom štyri skoršie obrazové ochranné známky Coca-Cola a prihlasovaná ochranná známka Master, majú nízky stupeň vizuálnej podobnosti, pričom ale ich odlišnosti v detailoch sú čiastočne vyvážené ich celkovou podobnosťou. Naopak skoršia britská ochranná známka C sa odlišuje najmä vizuálne vzhľadom na svoju stručnosť od prihlasovanej ochrannej známky Master.
- 66 V druhom rade, čo sa týka celkového posúdenia podobnosti kolidujúcich označení, treba preskúmať, či fonetické a koncepčné rozdiely medzi uvedenými označeniami, ktoré žalobkyňa nespochybňuje, sú takej povahy, že vylučujú akúkoľvek podobnosť medzi týmito označeniami, alebo sú skôr neutralizované nízkym stupňom vizuálnej podobnosti medzi nimi.
- 67 Podľa judikatúry na účely posúdenia stupňa podobnosti, ktorý existuje medzi dotknutými ochrannými značkami, treba stanoviť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti a prípadne posúdiť, aký význam je potrebné pripísať týmto jednotlivým prvkom s ohľadom na druh dotknutých výrobkov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh v rámci celkového posúdenia (rozsudok Ferrero/ÚHVT, už citovaný v bode 31 vyššie, EU:C:2011:177, body 85 a 86; pozri tiež analogicky rozsudok ÚHVT/Shaker, už citovaný v bode 41 vyššie, EU:C:2007:333, bod 36).
- 68 V tomto ohľade treba pripomenúť, že vizuálne, fonetické a koncepčné aspekty kolidujúcich označení nemajú vždy rovnakú váhu. Význam prvkov podobnosti alebo odlišnosti označení môže závisieť najmä od ich vnútorných vlastností alebo od podmienok obchodovania s tovarmi a službami označovanými kolidujúcimi ochrannými značkami. Ak sa výrobky označované predmetnými ochrannými značkami bežne predávajú v samoobsluhách, kde si spotrebiteľ sám vyberie výrobok, a teda sa musí hlavne spoľahnúť na vyobrazenie ochrannej známky na tomto výrobku, vizuálna podobnosť označení bude vo všeobecnosti dôležitejšia. Ak sa však tento výrobok predáva ústne, bude dôležitejšia sluchová podobnosť označení. Preto stupeň fonetickej podobnosti medzi dvoma ochrannými značkami má zníženú dôležitosť v prípade tovarov, ktoré sú uvádzané na trh takým spôsobom, že príslušná skupina verejnosti si zvyčajne pri nákupe všimne ochrannú známku, ktorá ich označuje vizuálne [rozsudok z 21. februára 2013, Esge/ÚHVT – De'Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, body 36 a 37 a citovanú judikatúru; pozri tiež v tomto zmysle rozsudky La Española, už citovaný v bode 50 vyššie, EU:T:2007:264, bod 109, a BRILLO'S, už citovaný v bode 50 vyššie, EU:T:2008:545, bod 24].
- 69 V prejednávanej veci, čo sa týka výrobkov v triedach 29, 30 a 32, ktoré sa bežne predávajú v samoobsluhách, sa prvky vizuálnej podobnosti a odlišnosti medzi kolidujúcimi označeniami ukazujú byť dôležitejšie než prvky fonetickej podobnosti a odlišnosti medzi uvedenými označeniami.
- 70 Z celkového posúdenia týchto prvkov podobnosti a odlišnosti vyplýva, že kolidujúce označenia, prinajmenšom štyri skoršie obrazové ochranné známky Coca-Cola a prihlasovaná ochranná známka Master, majú nízky stupeň podobnosti, keďže ich fonetické a koncepčné odlišnosti sú bez ohľadu na prvky vizuálnej odlišnosti neutralizované dôležitejšími prvkami celkovej vizuálnej podobnosti. Naopak skoršia britská ochranná známka C sa najmä vzhľadom na svoju stručnosť odlišuje od prihlasovanej ochrannej známky Master.
- 71 Napokon toto celkové posúdenie je v súlade s judikatúrou, podľa ktorej ochranné známky zahŕňajúce rôzne odlišnosti v rovine vizuálnej, fonetickej a koncepcnej mali napriek tomu pri celkovom posúdení nízky alebo veľmi nízky stupeň podobnosti [pozri v tomto zmysle rozsudky z 23. septembra 2009, Arcandor/ÚHVT – dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, EU:T:2009:348, bod 54, a SPA GROUP, už citovaný v bode 40 vyššie, EU:T:2012:34, bod 54].
- 72 V treťom a poslednom rade treba spresniť dôsledky uvedeného celkového posúdenia podobnosti na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 v prejednávanej veci.

- 73 Z judikatúry citovanej v bodoch 26, 27 a 31 až 33 vyššie vyplýva, že existencia hoci aj malej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami je podmienkou uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, a že stupeň tejto podobnosti je relevantným faktorom na posúdenie spojitosti medzi uvedenými ustanoveniami.
- 74 V prejednávanej veci celkové posúdenie, ktorého cieľom je preukázať existenciu spojitosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami vo vnímaní príslušnej časti verejnosti na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, vedie k záveru, že vzhľadom na hoci aj nízky stupeň podobnosti medzi týmito ochrannými známkami nie je nepredstaviteľné, že by si mohla príslušná skupina verejnosti urobiť spojitost medzi nimi, a dokonca aj v prípade neexistencie pravdepodobnosti zámeny by ju viedlo k preneseniu obrazu a hodnôt skorších ochranných známk na výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou (pozri v tomto zmysle rozsudok BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 71). Preto v rozpore so záverom, k akému dospel odvolací senát v bode 33 napadnutého rozhodnutia, kolidujúce označenia majú stupeň podobnosti, ktorý je v zmysle judikatúry citovanej v bode 32 vyššie dostatočný na to, aby si príslušná skupina verejnosti zblížila prihlasovanú ochrannú známku so skoršími ochrannými známkami Spoločenstva, teda vytvorila si medzi nimi spojitost v zmysle uvedeného článku.
- 75 Z toho vyplýva, že odvolací senát mal preskúmať aj ostatné podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (pozri bod 25 vyššie). Hoci však dospel k záveru o existencii veľmi dobrého mena skorších ochranných známk, na ktoré sa odvolávala námietka proti zápisu, nerozhodol o existencii nebezpečenstva, že používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu by neprávom využívalo alebo poškodzovalo rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno skorších ochranných známk. Keďže túto otázku odvolací senát nepreskúmal, Všeobecnému súdu neprináleží, aby o nej rozhodol po prvýkrát v rámci preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, body 72 a 73; zo 14. decembra 2011, Völkl/ÚHVT – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Zb., EU:T:2011:739, bod 63, a BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 75 a citovanú judikatúru].
- 76 Odvolaciemu senátu teda prináleží, aby pri preskúmaní uvedených podmienok uplatnenia zohľadnil hoci aj nízky stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, ktorý je ale zároveň dostatočný na to, aby si dotknutá skupina verejnosti zblížila prihlasovanú ochrannú známku so skoršími ochrannými známkami Spoločenstva, teda vytvorila si medzi nimi spojitost v zmysle uvedeného článku.
- 77 Preto sa musí druhá výhrada prijať.
- 78 V dôsledku toho je namieste prijať prvú časť jediného žalobného dôvodu ako dôvodnú.
- 79 Okrem toho Všeobecný súd považuje za vhodné preskúmať aj druhú časť jediného žalobného dôvodu, s cieľom vyriešiť tento spor v otázke dôkazov, ktoré sa majú zohľadniť pri preskúmaní podmienok uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

O druhej časti

- 80 V druhej časti svojho jediného žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol zohľadniť v rámci svojho posúdenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 dôkazy týkajúce sa spôsobu, ktorým vedľajší účastník konania v praxi predáva svoje výrobky, a o ktorom možno predpokladať, že týmto spôsobom bude využívať aj prihlasovanú ochrannú známku, konkrétne na výrobkoch napodobňujúcich obraz skorších ochranných známk a vizuálne črty nápojov žalobkyne. V tomto ohľade tvrdí, že posúdenie neoprávnenej výhody sa podľa judikatúry k uvedenému článku neobmedzuje na prihlasovanú ochrannú známku, ale sa musí zakladať na všetkých okolnostiach prejednávanej veci, najmä na indíciách týkajúcich sa zámerov vedľajšieho účastníka konania.

- 81 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne. Konkrétne vedľajší účastník konania tvrdí, že dôkazy predložené žalobkyňou týkajúce sa obchodného používania prihlasovanej ochrannej známky sú v prejednávanej veci irelevantné a správne boli odvolacím senátom zamietnuté, keďže v rámci posúdenia na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa môže zohľadniť len ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada.
- 82 Na úvod treba pripomenúť, že neoprávnené získavanie prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky je najmä preukázané v prípadoch pokusov o zjavné využívanie a parazitovanie na známej ochrannej známke (rozsudky SPA-FINDERS, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2005:179, bod 51; nasdaq, už citovaný v bode 26 vyššie, EU:T:2007:131, bod 55, a BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 63), a preto sa odkazuje na pojem „nebezpečenstvo parazitovania“. Inými slovami, ide o nebezpečenstvo, že sa obraz ochrannej známky, ktorá má dobré meno, alebo jej charakteristické vlastnosti prenesú na tovary označované prihlasovanou ochrannou známkou tak, aby sa ich predaj uľahčil touto asociáciou so skoršou ochrannou známkou s dobrým menom [rozsudky VIPS, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2007:93, bod 40, a z 22. mája 2012, Environmental Manufacturing/ÚHVT – Wolf (Vyobrazenie hlavy vlka), T-570/10, Zb., EU:T:2012:250, bod 27].
- 83 Nebezpečenstvo parazitovania sa na jednej strane líši od pojmu „nebezpečenstva oslabenia“, v zmysle ktorého sa ujma spôsobená rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky bežne preukáže v prípade, keď by použitie prihlasovanej ochrannej známky spôsobilo, že skoršia ochranná známka by už nedokázala vyvolať bezprostrednú asociáciu s tovarmi, pre ktoré je zapísaná a používaná, a na druhej strane od pojmu „nebezpečenstva očierňovania“, v zmysle ktorého sa ujma spôsobená dobrému menu skoršej ochrannej známky bežne preukáže v prípade, keď by výrobky, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky, vnímala verejnosť takým spôsobom, že príťažlivosť skoršej ochrannej známky by sa znížila (pozri v tomto zmysle rozsudky SPA-FINDERS, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2005:179, body 43 a 46; nasdaq, už citovaný v bode 26 vyššie, EU:T:2007:131, bod 55, a BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 63).
- 84 Podľa ustálenej judikatúry k záveru o nebezpečenstve parazitovania, rovnako ako o nebezpečenstve oslabenia alebo očierňovania, možno dospieť najmä na základe logických dedukcií vyplývajúcich z analýzy pravdepodobností, pokiaľ sa neobmedzujú len na jednoduché predpoklady, a zo zohľadnenia bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností daného prípadu [pozri v tomto zmysle rozsudky nasdaq, už citovaný v bode 26 vyššie, EU:T:2007:131, bod 54; BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 62, a Vyobrazenie hlavy vlka, už citovaný v bode 82 vyššie, EU:T:2012:250, bod 52, potvrdený, v tomto bode, rozsudkom zo 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/ÚHVT, C-383/12 P, Zb., EU:C:2013:741, bod 43].
- 85 Konkrétne Súdny dvor rozhodol, že v rámci celkového posúdenia na účely určenia existencie neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena ochrannej známky sa bude musieť zohľadniť najmä skutočnosť, že použitie obalov a flakónov, ktoré sú podobné obalom a flakónom imitovaných parfumov, má za cieľ ťažiť na reklamné účely z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk, pod ktorými sú tieto parfumy uvádzané na trh. Súdny dvor tiež spresnil, že keď sa tretia osoba pokúša použitím označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj ju využila bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné snaženie, obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia sa musí považovať za neoprávnené získané z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky (rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb., EU:C:2009:378, body 48 a 49).
- 86 V prejednávanej veci je nesporné, že žalobkyňa predložila v priebehu námietkového konania dôkazy týkajúce sa obchodného využívania prihlasovanej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania. Tieto dôkazy zahŕňali svedeckú výpoveď pani L. Ritchieovej, poradkyne žalobkyne, z 23. februára 2011,

ku ktorej priložila snímky obrazovky vytlačene 16. februára 2011 z internetovej stránky vedľajšieho účastníka konania www.mastercola.com. Cieľom týchto snímok obrazovky bolo preukázať, že vedľajší účastník konania používal v obchodnom styku prihlasovanú ochrannú známku najmä v tomto tvare:



- 87 Odvolací senát sa v bode 34 napadnutého rozhodnutia domnieval, že pokiaľ by sa na základe týchto dôkazov ukázalo, že vedľajší účastník konania „vedome používal rovnaké zobrazenie, obrázok, štylizáciu, druh písma a balenie“, ako používala žalobkyňa, žalobkyňa „by mohla rozumne tvrdiť, že [vedľajší účastník konania] mal záujem neoprávnene ťažiť z dobrého mena skorších ochranných známk.“ V každom prípade „tak nemohla urobiť v kontexte osobitných ustanovení článku 8 ods. 5 [nariadenia č. 207/2009], v ktorom sa zohľadňuje len ochranná známka [vedľajšieho účastníka konania], ktorej zápis sa požaduje“.
- 88 Je nutné konštatovať, že toto posúdenie odvolacieho senátu sa odkláňa od judikatúry citovanej v bodoch 82 až 85 vyššie, podľa ktorej v podstate k záveru o nebezpečenstve parazitovania na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 možno dospieť najmä na základe logických dedukcií vyplývajúcich z analýzy pravdepodobností a zo zohľadnenia bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností daného prípadu, vrátane používania balení majiteľom prihlasovanej ochrannej známky podobných baleniam výrobkov majiteľa skorších ochranných známk. Preto táto judikatúra nijako neobmedzuje relevantné dôkazy, ktoré sa majú zohľadniť na účely preukázania nebezpečenstva parazitovania, len na prihlasovanú ochrannú známku, konkrétne dôkaz, že sa neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známk, ale umožňuje tiež zohľadniť všetky dôkazy určené na uskutočnenie uvedenej analýzy pravdepodobnosti, pokiaľ ide o zámery majiteľa prihlasovanej ochrannej známky, a tým viac zohľadniť dôkazy týkajúce sa skutočného obchodného používania prihlasovanej ochrannej známky.
- 89 Také dôkazy o obchodnom používaní prihlasovanej ochrannej známky ako predložila žalobkyňa v rámci námietkového konania, sú zjavne relevantné dôkazy na účely preukázania rizika parazitovania v prejednávanej veci.
- 90 Preto je namieste dospieť k záveru, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď pri uplatnení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 v prejednávanej veci tieto dôkazy zamietol.
- 91 Tento záver nemožno vyvrátiť tvrdením ÚHVT, podľa ktorého by žalobkyňa mohla tieto dôkazy uplatniť v rámci žaloby pre porušenie práv na základe článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Takéto tvrdenie totiž odporuje štruktúre uvedeného nariadenia a cieľu námietkového konania stanovenému v článku 8 tohto nariadenia, ktorý spočíva v tom, aby sa z dôvodov právnej istoty a riadnej správy vecí verejných zaručilo, že ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť

v nasledujúcom konaní úspešne spochybnené pred súdnymi orgánmi, nebudú zapísané v rámci prvotného konania (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb., EU:C:1998:442, bod 21; zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb., EU:C:2003:244, bod 59, a z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb., EU:C:2007:162, bod 48).

- 92 Ako však bolo uvedené v bode 75 vyššie, keďže otázka prípadného neoprávneného prospechu založeného na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene skorších ochranných známkov nebola preskúmaná odvolacím senátom, Všeobecnému súdu neprináleží, aby o nej rozhodol po prvýkrát v rámci preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudky Edwin/ÚHVT, už citovaný v bode 75 vyššie, EU:C:2011:452, body 72 a 73; VÖLKL, už citovaný v bode 75 vyššie, EU:T:2011:739, bod 63, a BEATLE, už citovaný v bode 25 vyššie, EU:T:2012:177, bod 75 a citovanú judikatúru].
- 93 Odvolaciemu senátu preto prislúcha, aby pri preskúmaní podmienok uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (pozri bod 76 vyššie) zohľadnil také dôkazy týkajúce sa obchodného používania prihlasovanej ochrannéj známky, ako predložila žalobkyňa v rámci námietkového konania.
- 94 V dôsledku toho je namieste prijať druhú časť jediného žalobného dôvodu ako dôvodnú.
- 95 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy je namieste zrušiť napadnuté rozhodnutie na základe prvej časti, ako aj na základe druhej časti jediného žalobného dôvodu.

O trovách

- 96 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 97 Keďže ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené na jednej strane zaviazat' ÚHVT, aby okrem toho, že bude znášať vlastné trovy konania, nahradil trovy konania vynaložené žalobkyňou v súlade s jej návrhmi, a na druhej strane rozhodnúť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 29. augusta 2012 (vec R 2156/2011-2) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila The Coca-Cola Company.**
- 3. Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) znáša svoje vlastné trovy konania.**

Gratsias

Känčeva

Wetter

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 11. decembra 2014.

Podpisy