



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 22. septembra 2016\*

„Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie SUN CALI — Skoršia národná obrazová ochranná známka CaLi co — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Zastúpenie pred odvolacím senátom — Skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Únii — Ekonomicky prepojené právnické osoby — Článok 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“

Vo veci T-512/15,

**Sun Cali, Inc.**, so sídlom v Denveri, Colorado (Spojené štáty), v zastúpení: C. Thomas, advokát,

žalobkyňa,

proti

**Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)**, v zastúpení: E. Zaera Cuadrado, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

**Abercrombie & Fitch Europe SA**, so sídlom v Mendrisiu (Švajčiarsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 3. júna 2015 (spojené veci R 1260/2014-5 a R 1281/2014-5), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti prebiehajúceho medzi spoločnosťami Abercrombie & Fitch Europe a Sun Cali,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

na poradách v zložení: predseda komory S. Frimodt Nielsen, sudcovia A. M. Collins a V. Valančius (spravodajca),

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. septembra 2015,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 25. novembra 2015,

\* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na to, že hlavní účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a keďže sa na základe článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodlo, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 20. novembra 2006 podala žalobkyňa Sun Cali, Inc., prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)].
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



- 3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 18, 25, 35 a 45 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre jednotlivé triedy zodpovedajú tomuto opisu:
  - trieda 18: „Kabelky“,
  - trieda 25: „Dámske odevy, konkrétne spodná bielizeň, podprsenky, dámske nohavičky, korzety, kombinézy, nočné košele, kúpacie plášte, krátke kabátiky, šaty, tričká, blúzky, svetre, džínsy, kostýmy, saká, sukne, plavky, plážové šaty, plážové šatky a peleríny; pánske odevy; detské odevy, obuv“,
  - trieda 35: „Služby maloobchodnej predajne s odevmi, obuvou a kabelkami“,
  - trieda 45: „Štylistické služby; služby organizácie šatníkov, služby v oblasti imidžu, služby osobného nákupcu pre tretie osoby“.
- 4 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 20/2007 z 21. mája 2007.
- 5 Dňa 21. novembra 2007 bolo obrazové označenie zapísané ako ochranná známka Európskej únie pod číslom 5482369.
- 6 Abercrombie & Fitch Europe SA podala 16. októbra 2012 návrh na vyhlásenie neplatnosti obrazovej ochrannej známky žalobkyne v súvislosti so všetkými výrobkami a službami, pre ktoré bola zapísaná.

- 7 Dôvody neplatnosti uvedené na podporu tohto návrhu boli založené na relatívnych dôvodoch neplatnosti stanovených v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.
- 8 Návrh na vyhlásenie neplatnosti bol založený na tejto skoršej talianskej obrazovej ochrannej známke, ktorá bola zapísaná 7. apríla 2008 a označovala všetky výrobky spadajúce do triedy 25:



- 9 Rozhodnutím zo 17. marca 2014 zrušovacie oddelenie čiastočne vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti a napadnutú ochrannú známku vyhlásilo v súvislosti s výrobkami spadajúcimi do tried 18 a 25 za neplatnú, pričom usúdilo, že vzhľadom na zhodu prvku „cali“, teda dominantného prvku skoršej ochrannej známky, existuje pravdepodobnosť zámenny medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou v súvislosti s výrobkami patriacimi do uvedených tried. Zrušovacie oddelenie naopak zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v súvislosti so službami v triedach 35 a 45, pričom usúdilo, že medzi týmito službami a výrobkami patriacimi do triedy 25 neexistuje nijaká podobnosť.
- 10 Žalobkyňa a Abercrombie & Fitch Europe podali v uvedenom poradí 14. mája 2014 a 16. mája 2014 proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 11 Rozhodnutím z 3. júna 2015 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO jednak zamietol odvolanie podané žalobkyňou ako neprípustné, keďže usúdil, že žalobkyňa nebola riadne zastúpená v zmysle článku 92 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, a jednak čiastočne vyhovel odvolaniu podanému spoločnosťou Abercrombie & Fitch Europe a vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú aj pokiaľ ide o služby spadajúce do triedy 35. V tejto súvislosti odvolací senát usúdil, že vzhľadom na podobnosť medzi uvedenými službami a výrobkami spadajúcimi do triedy 25 existuje pravdepodobnosť zámenny medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou.

### **Návrhy účastníkov konania**

- 12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
  - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
- 13 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
  - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

## Právny stav

### 1. O dokumentoch, ktoré boli po prvýkrát predložené na Všeobecnom súde

- 14 Žalobkyňa v prílohe k žalobe predložila súbor dokumentov, ktoré by mali podporiť jednak záver, že v rámci konania pred odvolacím senátom bola riadne zastúpená, a tiež tvrdenie, že skoršiu ochrannú známku možno vnímať ako variáciu talianskeho výrazu „calcio“. Ide najmä o prílohy 3 a 18 až 22.
- 15 EUIPO tvrdí, že tieto dokumenty musia byť vyhlásené za neprípustné, pretože neboli predložené v rámci konania pred ním.
- 16 Je potrebné pripomenúť, že cieľom žalôb podaných na Všeobecný súd je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009. Podľa článku 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 Všeobecný súd môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO iba „z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci“. Z uvedeného ustanovenia vyplýva najmä to, že Všeobecný súd môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, proti ktorému smeruje žaloba, iba ak v čase jeho prijatia bolo predmetné rozhodnutie poznačené niektorými z dôvodov zrušenia alebo zmeny. Naopak nemôže zrušiť alebo zmeniť toto rozhodnutie z dôvodov, ktoré nastali po jeho prijatí (pozri rozsudok z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 53 a citovanú judikatúru). Z tohto ustanovenia tiež vyplýva, že skutkové okolnosti, ktoré účastníci konania neuviedli pred inštanciami EUIPO, už nemožno predložiť v štádiu konania o žalobe podanej na Všeobecný súd. Všeobecný súd je síce povolaný posúdiť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu preskúmaním uplatnenia práva Európskej únie, ktoré bolo vykonané najmä vo vzťahu k skutočnostiam predloženým odvolaciemu senátu, nemôže však vykonávať takéto preskúmanie pri zohľadnení skutkových okolností, ktoré mu boli nanovo predložené (rozsudok z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 54). Úlohou Všeobecného súdu teda nie je preskúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dôkazy, ktoré boli v konaní pred ním predložené po prvýkrát [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 19 a citovanú judikatúru].
- 17 Keďže v prejednávanej veci boli dokumenty uvedené v bode 14 vyššie predložené po prvýkrát pred Všeobecným súdom, nemožno ich na účely preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia zohľadniť, a musia byť odmietnuté.

### 2. O veci samej

- 18 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uviedla dva žalobné dôvody, pričom prvý je založený na porušení článku 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 a druhý na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

#### *O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009*

- 19 V rámci prvého žalobného dôvodu žalobkyňa po prvé tvrdí, že podľa článku 92 ods. 3 prvej vety nariadenia č. 207/2009 ju pred EUIPO mohli zastupovať zamestnanci jej organizačnej zložky v Nemecku, keďže táto organizačná zložka je jej skutočným a fungujúcim obchodným podnikom v Únii v zmysle tohto ustanovenia. Po druhé tvrdí, že v prípade, že by táto organizačná zložka nebola uznaná ako skutočný a fungujúci obchodný podnik v Únii, ktorý jej patrí, podľa článku 92 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009 by ju pred EUIPO aj tak mohol zastupovať jeden zo zamestnancov uvedeného podniku, keďže je žalobkyňa s týmto podnikom ekonomicky prepojená. Žalobkyňa z toho vyvodila, že odvolací senát mal v každom prípade vyhlásiť jej žalobu za prípustnú.

- 20 EUIPO tvrdenia žalobkyne spochybňuje.
- 21 Podľa článku 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo, alebo hlavné miesto podnikania, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Únii, môže pred EUIPO zastupovať zamestnanec. Zamestnanec takejto právnickej osoby môže zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú ekonomické prepojenia s prvou uvedenou právnickou osobou, a to dokonca aj vtedy, ak tieto právnické osoby nemajú v Únii svoje bydlisko ani svoje hlavné sídlo podniku, ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik.
- 22 Podľa článku 93 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 zastupovanie fyzických alebo právnických osôb pred EUIPO môže vykonávať iba advokát, ktorý je oprávnený vykonávať činnosť na území jedného z členských štátov a má svoje sídlo na území Únie, v rozsahu, v akom je oprávnený v rámci uvedeného štátu konať ako zástupca vo veciach ochranných znáмок, alebo oprávnení zástupcovia, ktorých mená sú uvedené v zozname, ktorý na tento účel vedie EUIPO.
- 23 Po prvé je nepochybné, že žalobkyňa, ktorá je majiteľkou napadnutej ochrannej známky je právnickou osobou založenou podľa súkromného práva v Denveri, Colorado (Spojené štáty), a že pred odvolacím senátom ju zastupovala fyzická osoba, ktorá sa v zmysle údajov zo spisu predstavila na jednej strane ako jej generálny riaditeľ a na druhej strane ako zamestnanec obchodného podniku, ktorý údajne vlastní žalobkyňa a nachádza sa v Mníchove (Nemecko).
- 24 Po druhé z údajov v spise vyplýva, že EUIPO vyzval listom z 3. marca 2015 žalobkyňu, aby určila v rámci konania pred odvolacím senátom svojho oprávneného zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. V tomto liste EUIPO informoval žalobkyňu o svojich vážnych pochybnostiach v súvislosti s možnosťou jej zastúpenia zamestnancom na základe článku 92 ods. 3 rovnakého nariadenia. Žalobkyňa sa vo svojej odpovedi v liste z 23. apríla 2015 obmedzila na tvrdenie, že vzhľadom na to, že jej patrí obchodný podnik v Mníchove, má právo byť v zmysle článku 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 zastupovaná jedným zo zamestnancov tohto podniku. Žalobkyňa k svojej odpovedi nepriložila nijaký dôkaz, ktorý by mohol podporiť jej tvrdenia, a to napriek pochybnostiam, ktoré EUIPO vyjadril, a obmedzila sa na odkaz na usmernenia EUIPO.
- 25 Po tretie z údajov v spise tiež vyplýva, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom, Abercrombie & Fitch Europe, uviedol vo svojich pripomienkach k odvolaniu podanému žalobkyňou na odvolací senát, že žalobkyňa nie je pred odvolacím senátom riadne zastúpená najmä z dôvodu neexistencie skutočného a fungujúceho obchodného podniku v Nemecku. Abercrombie & Fitch Europe na podporu tohto tvrdenia uviedla, že podľa ustanovení článku 13 Handelsgesetzbuch (nemecký obchodný zákonník) bola žalobkyňa, ktorej bydlisko a sídlo bolo mimo Nemecka, povinná sa zaregistrovať na súde, v ktorého obvode mala v úmysle prevádzkovať obchodný podnik, čo neurobila. Abercrombie & Fitch Europe na podporu svojich tvrdení pripojila jednak výpis z Gemeinsames Registerportal der Länder (Spoločný registračný portál obchodných spoločností), z ktorého vyplývalo, že nijaký obchodný podnik, ktorého názov by obsahoval výraz „sun cali“ nebol v Nemecku zaregistrovaný, a jednak výpis z obchodného registra mesta Mníchov, ktorý potvrdzoval registráciu obchodného podniku označeného obchodným menom SUN CALI Inc. ako podniku jednotlivca na meno zamestnanca zastupujúceho žalobkyňu pred odvolacím senátom, ktorý bol zároveň jej generálnym riaditeľom.
- 26 V prvom rade pokiaľ ide v prejednávanej veci o otázku, či žalobkyňa má v Únii skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v zmysle článku 92 ods. 3 prvej vety nariadenia č. 207/2009, je potrebné poukázať na to, že pred odvolacím senátom predložila na podporu svojich tvrdení dôkazy v podobe výňatkov z internetovej stránky [www.suncali.de](http://www.suncali.de), na ktorých je uvedená korešpondenčná adresa v Mníchove, kde sa nachádza podnik obchodujúci s výrobkami predávanými pod napadnutou ochrannou známkou, a tiež v podobe fotografií, na ktorých sa údajne nachádzala fasáda tohto podniku.



- 27 Okrem toho žalobkyňa predložila EUIPO 27. mája 2014 potvrdenie podpísané jej generálnym riaditeľom, ktorým sám seba splnomocnil, aby ju zastupoval, najmä v rámci predmetného odvolacieho konania, a to ako zamestnanec obchodného podniku nachádzajúceho sa v Mníchove.
- 28 Je nutné konštatovať, že tieto dôkazy, ktoré predložila žalobkyňa pred odvolacím senátom, konkrétne po prvé výňatky z internetovej stránky, po druhé fotografie, na ktorých sa údajne nachádzala fasáda obchodného podniku v Mníchove, a po tretie potvrdenie splnomocňujúce zamestnanca na zastupovanie žalobkyne nepredstavujú v kontexte osobitných okolností prejednávanej veci informácie a relevantné vysvetlenia, ktoré by mohli dokázať existenciu skutočného a fungujúceho obchodného podniku v Únii v zmysle článku 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
- 29 Na jednej strane totiž tieto dôkazy nepochybne umožňujú pochopiť, že hospodárska činnosť tohto podniku má povahu maloobchodného predaja odevov, obuvi a doplnkov. Samotné výňatky z internetu, ako aj fotografie sú však ako také nedostatočné v prípade, že neexistujú ďalšie dôkazy, ktoré by mohli preukázať existenciu skutočného a fungujúceho obchodného podniku v Únii.
- 30 Na druhej strane je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry organizačná zložka znamená stredisko činností, ktoré navonok dlhodobo vystupuje ako expozitúra materskej spoločnosti, má riaditeľstvo a je vecne vybavené tak, že môže viesť obchodné rokovania s tretími osobami spôsobom, že tieto osoby, hoci vedia, že prípadný právny vzťah bude založený s materskou spoločnosťou, ktorej sídlo je v zahraničí, sa nemusia priamo obracať na materskú spoločnosť, a môžu uzatvárať obchodné zmluvy v stredisku činností, ktoré predstavuje jej expozitúra (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. novembra 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, bod 12). Dôkazy, ktoré predniesla žalobkyňa na podporu tvrdenia, že má nemeckú organizačnú zložku, zjavne nemôžu preukázať, že tento podnik, na ktorý sa odvoláva, predstavoval jej expozitúru, a preto môže byť jej organizačnou zložkou.
- 31 Okrem toho dôkazy, ktoré pred odvolacím senátom predložila Abercrombie & Fitch Europe, najmä výpis z nemeckého obchodného registra, ktorý nepotvrďuje, že žalobkyňa by mala v Nemecku zaregistrovaný podnik, podporujú záver – vyplývajúci sčasti aj z dôkazov predložených žalobkyňou – že údajný podnik nachádzajúci sa v Mníchove nemožno považovať za skutočný a fungujúci obchodný podnik v Únii patriaci žalobkyňi.
- 32 Z toho vyplýva, že odvolací senát oprávnene usúdil, že nebol predložený dôkaz o tom, že žalobkyňa má v Únii skutočný a fungujúci podnik v zmysle článku 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
- 33 V druhom rade, pokiaľ ide o otázku, či zamestnanec právnickej osoby, ktorá má svoje sídlo alebo bydlisko alebo skutočný a fungujúci podnik v Únii, môže zastupovať inú právnickú osobu, ktorá má sídlo mimo Únie, teda žalobkyňu, a to z dôvodu ekonomických prepojení medzi týmito dvoma právnickými osobami v zmysle článku 92 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009, je potrebné poukázať na to, že žalobkyňa sa pred odvolacím senátom EUIPO obmedzila len na tvrdenie o existencii týchto prepojení, pričom nepredložila iné dôkazy, ako sú tie, ktoré sú uvedené v bodoch 26 a 27 vyššie.
- 34 Na jednej strane z údajov v spise vyplýva, že ako bolo uvedené v bode 25 vyššie, podnik nachádzajúci sa v Nemecku je zaregistrovaný v obchodnom registri mesta Mníchov ako podnik jednotlivca na meno fyzickej osoby, ktorú žalobkyňa predstavila ako zamestnanca tohto podniku. Je nutné konštatovať, že podnik jednotlivca, ktorý nie je právnickou osobou, nespadá do pôsobnosti článku 92 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009, takže je nemožné, aby na základe tohto ustanovenia uvedený podnik mohol zastupovať právnickú osobu so sídlom mimo Únie, s ktorou je prípadne ekonomicky prepojený v zmysle tohto ustanovenia.

- 35 Na druhej strane aj za predpokladu, že by podnik nachádzajúci sa v Nemecku, na ktorý sa žalobkyňa odvoláva, bol právnickou osobou, je v každom prípade potrebné poukázať na to, že dôkazy, ktoré žalobkyňa predložila pred odvolacím senátom, neumožňujú v prejednávanej veci potvrdiť existenciu ekonomického prepojenia medzi týmto podnikom a žalobkyňou.
- 36 V tejto súvislosti je nutné konštatovať, že samotné výňatky z internetovej stránky, ako aj fotografie nie sú ako také dostatočné, ak neexistujú ďalšie skutočnosti, ktoré by preukázali existenciu ekonomického prepojenia medzi podnikom nachádzajúcim sa v Nemecku a žalobkyňou. Uvedené dôkazy totiž nemôžu charakterizovať napríklad príslušnosť týchto dvoch osôb k rovnakej skupine a ani skutočnosť, že existujúce mechanizmy riadenia majú takú povahu, že jedna z týchto osôb by kontrolovala druhú.
- 37 Z toho vyplýva, že odvolací senát správne usúdil, že nebol predložený dôkaz ekonomického prepojenia medzi žalobkyňou a podnikom nachádzajúcim sa v Nemecku v zmysle článku 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
- 38 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď v bode 37 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že odvolanie, ktoré podala žalobkyňa, nebolo v súlade s článkom 92 nariadenia č. 207/2009, a preto nebolo prípustné.
- 39 Preto treba prvý žalobný dôvod zamietnuť. Z toho vyplýva, že návrh žalobkyne na zrušenie napadnutého rozhodnutia nie je dôvodný v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týkalo odvolania, ktoré podala na odvolací senát.
- 40 Pokiaľ ide o odvolanie, ktoré na odvolací senát podala Abercrombie & Fitch Europe, je potrebné uviesť, že podľa článku 59 nariadenia č. 207/2009 bola žalobkyňa napriek tomu, že nebola zastúpená a v každom prípade nepredniesla pripomienky, z právneho hľadiska účastníčkou tohto odvolacieho konania. Podľa článku 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 je preto prípustné, aby navrhla zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom toto čiastočne vyhovelo odvolaniu, ktoré podala Abercrombie & Fitch Europe, a z toho dôvodu treba preskúmať druhý žalobný dôvod, ktorý žalobkyňa predniesla pred Všeobecným súdom.

*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009*

- 41 V rámci druhého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru o existencii pravdepodobnosti zámery medzi kolidujúcimi označeniami. Osobitne sa žalobkyňa domnieva, že odvolací senát nesprávne konštatoval podobnosť jednak medzi kolidujúcimi označeniami a jednak medzi označenými výrobkami a službami, čo ho priviedlo k záveru o existencii pravdepodobnosti zámery v súvislosti so službami zaradenými do triedy 35.
- 42 EUIPO tvrdenia žalobkyne spochybňuje.
- 43 Podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článku 8 ods. 1 písm. b) rovnakého nariadenia sa na základe návrhu majiteľa skoršej ochrannej známky vyhlási zapísaná ochranná známka Európskej únie za neplatnú, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a pre zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, ktoré tieto dve ochranné známky označujú, existuje pravdepodobnosť zámery zo strany verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámery zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
- 44 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámery predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa rovnakej judikatúry sa pravdepodobnosť zámery má posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia

a dotknuté výrobky alebo služby s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, body 30 až 33 a citovanú judikatúru].

- 45 Na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 predpokladá pravdepodobnosť zámény súčasne zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známk a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, ktoré označujú. Ide o kumulatívne podmienky [pozri rozsudok z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, bod 42 a citovanú judikatúru].

#### O odôvodnení napadnutého rozhodnutia

- 46 Aj keď odôvodnenie uvedené v bode 45 napadnutého rozhodnutia je veľmi výstižné, je potrebné zohľadniť podrobnejšie odôvodnenie v tejto súvislosti nachádzajúce sa v rozhodnutí zrušovacieho oddelenia. Vzhľadom na to, že odvolací senát toto rozhodnutie potvrdil, pokiaľ ide o porovnanie označení a tiež s ohľadom na funkčnú kontinuitu medzi zrušovacími oddeleniami a odvolacími senátmi, ktorú potvrdzuje článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 [pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 30, a z 10. júla 2006, La Baronie de Turis/ÚHVT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, body 57 a 58], toto rozhodnutie, ako aj jeho odôvodnenie patria do kontextu, v ktorom bolo napadnuté rozhodnutie prijaté, žalobkyňa ho pozná a súdu umožňuje v plnom rozsahu preskúmať zákonnosť, pokiaľ ide o dôvodnosť posúdenia pravdepodobnosti zámény [pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. novembra 2007, Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, neuverejnený, EU:T:2007:352, bod 64].

#### O príslušnej skupine verejnosti

- 47 Podľa judikatúry treba v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie dotknutých výrobkov, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa líši v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, bod 42 a citovanú judikatúru].
- 48 Vzhľadom na povahu dotknutých výrobkov a služieb a na skutočnosť, že skoršia ochranná známka uvedená na podporu návrhu na zrušenie je chránená v Taliansku, je potrebné v prejednávanej veci potvrdiť zistenie odvolacieho senátu v bodoch 43 a 44 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého musí byť v podstate pravdepodobnosť zámény preskúmaná z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti, ktorú tvorí široká verejnosť, teda priemerný taliansky spotrebiteľ.

#### O porovnaní výrobkov a služieb

- 49 Podľa ustálenej judikatúry treba pri posudzovaní podobnosti medzi dotknutými výrobkami alebo službami zohľadniť všetky relevantné okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplnujúci charakter. Do úvahy možno vziať aj iné skutočnosti, ako sú distribučné kanály dotknutých výrobkov [pozri rozsudok z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, bod 37 a citovanú judikatúru].



- 50 V prejednávanej veci odvolací senát usúdil v bode 41 napadnutého rozhodnutia, že služby maloobchodného predaja uvedené v triede 35 predstavujú jeden z distribučných kanálov výrobkov, ktoré spadajú do triedy 25, takže úroveň podobnosti týchto výrobkov a týchto služieb je dostatočná na to, aby si príslušná skupina verejnosti myslela, že pochádzajú z rovnakého podniku alebo z podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 51 Žalobkyňa túto analýzu spochybňuje a v podstate tvrdí, že nízky stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami sa musí zohľadniť na účely posúdenia stupňa podobnosti dotknutých výrobkov a služieb.
- 52 V tejto súvislosti je hneď na začiatku potrebné pripomenúť, že stupeň podobnosti kolidujúcich označení nemá vplyv na posúdenie podobnosti výrobkov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. júna 2014, Hut.com/ÚHVT – Intersport France (THE HUT), T-330/12, neuvěřený, EU:T:2014:569, bod 28]. Vzájomnú súvislosť týchto dvoch faktorov totiž možno preskúmať iba pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery. Nízky stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami tak môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti ochranných známk a naopak.
- 53 Argumentácia žalobkyne založená na údajnej vzájomnej súvislosti medzi stupňom podobnosti kolidujúcich označení na jednej strane a stupňom podobnosti dotknutých výrobkov a služieb na strane druhej, sa preto musí odmietnuť.
- 54 Okrem toho je potrebné pripomenúť, že vzájomne sa dopĺňajú tie výrobky alebo služby, medzi ktorými existuje úzka väzba v tom zmysle, že jeden je nevyhnutný alebo dôležitý pre použitie druhého, takže spotrebiteľ si môžu myslieť, že zodpovednosť za výrobu takýchto výrobkov alebo poskytovanie takýchto služieb pripadá rovnakému podniku [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. júna 2014, Hut.com/ÚHVT – Intersport France (THE HUT), T-330/12, neuvěřený, EU:T:2014:569, bod 24].
- 55 V prejednávanej veci sa služby „maloobchodného predaja odevov, obuvi a kabeliek“, ktoré spadajú do triedy 35 a sú uvedené v bode 3 vyššie, pričom napadnutá ochranná známka bola zapísaná v súvislosti s nimi, týkajú rovnakých výrobkov, ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, a to „odevov“ a „obuvi“ spadajúcich do triedy 25.
- 56 Je nutné konštatovať, že vzťah medzi týmito službami a výrobkami je charakteristický úzkou väzbou v tom zmysle, že uvedené výrobky sú nevyhnutné alebo prinajmenšom dôležité pre poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje napadnutá ochranná známka, keďže uvedené služby sa poskytujú práve pri predaji týchto výrobkov. Služby a výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sú preto prepojené vzťahom vzájomného dopĺňania sa, ako správne konštatoval odvolací senát v bode 41 napadnutého rozhodnutia.
- 57 Za týchto okolností je potrebné dospieť k záveru, že ako v bode 41 napadnutého rozhodnutia uviedol odvolací senát, výrobky a služby, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, majú istý stupeň podobnosti.

#### O porovnaní označení

- 58 Podľa judikatúry sú dve ochranné známky podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých relevantných hľadísk [rozsudok z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, bod 30]. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť kolidujúcich označení, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, s prihliadnutím najmä na ich rozlišujúce a dominantné prvky. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva

rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 35 a citovanú judikatúru).

– O rozlišujúcich prvkoch

- 59 Na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prvku tvoriaceho ochrannú známku je potrebné skúmať, či tento prvok je viac alebo menej spôsobilý prispieť k identifikácii výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, ako výrobkov a služieb pochádzajúcich od určitého podniku, a odlišiť ich tak od výrobkov alebo služieb iných podnikov. V rámci tohto posúdenia je potrebné zohľadňovať predovšetkým vnútorné vlastnosti dotknutého prvku s ohľadom na otázku, či vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, tento prvok má alebo nemá opisnú povahu [rozsudky z 13. júna 2006, Inex/ÚHVT – Wiseman (Vyobrazenie kravskej kože), T-153/03, EU:T:2006:157, bod 35, a z 13. decembra 2007, Cabrera Sánchez/ÚHVT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, neuvverejnený, EU:T:2007:391, bod 51].
- 60 V prejednávanej veci žalobkyňa v podstate tvrdí, že obrazové prvky napadnutej ochrannej známky majú veľmi vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 61 Na jednej strane je potrebné pripomenúť judikatúru Všeobecného súdu, podľa ktorej v prípade, že je ochranná známka zložená zo slovných a obrazových prvkov, slovné prvky majú v zásade vyššiu rozlišovaciu povahu, keďže priemerný spotrebiteľ si ľahšie vybaví dotknutý výrobok alebo službu vyslovením mena ako opisom obrazového prvku ochrannej známky [pozri rozsudok zo 7. februára 2013, AMC-Representações Têxteis/ÚHVT – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T-50/12, neuvverejnený, EU:T:2013:68, bod 29 a citovanú judikatúru].
- 62 Na druhej strane je tiež potrebné poukázať na to, že vzhľadom na mnohorakosť tvarov používaných v sektore odevov sa grafické znázornenie srdca alebo polovice srdca nevyčleňuje do takej miery, aby osobitne pritiahlo pozornosť spotrebiteľa. Uvedený spotrebiteľ bude vnímať len dekoratívne stvárnenie, ktorému nebude venovať osobitnú pozornosť a ktoré nebude považovať za potrebné analyzovať.
- 63 Je preto potrebné sa v rozpore s tvrdením žalobkyne domnievať, že obrazové prvky napadnutej ochrannej známky nemajú – napriek tomu, že nie sú zanedbateľné – zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o výrobky spadajúce do triedy 25 a služby spadajúce do triedy 35.

– O vizuálnej podobnosti a fonetickej podobnosti

- 64 Odvolací senát v bode 45 napadnutého rozhodnutia potvrdil analýzu zrušovacieho oddelenia, podľa ktorej boli kolidujúce označenia podobné. Odvolací senát poukázal na to, že z vizuálneho a fonetického hľadiska boli kolidujúce označenia podobné, pretože sa zhodovali v spoločnom prvku „cali“.
- 65 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že označenia sú odlišné z vizuálneho a fonetického hľadiska. Tvrdí, že priemerný spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje väčšiu pozornosť prvkom, ktoré sa nachádzajú na začiatku ochrannej známky, a že neexistuje nijaká podobnosť medzi slovným prvkom „sun“, ktorý sa nachádza na začiatku napadnutej ochrannej známky a slovným prvkom cali, ktorý sa nachádza na začiatku skoršej ochrannej známky.
- 66 Hoci je v tejto súvislosti jasné, že priemerný spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje väčšiu pozornosť prvkom, ktoré sa nachádzajú na začiatku ochrannej známky, okolnosti, ktoré sú špecifické pre niektoré ochranné známky, môžu vytvárať výnimku z tohto pravidla [pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. novembra 2007, Castellani/ÚHVT – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T-149/06, EU:T:2007:350, bod 54].

- 67 Okrem toho je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry pripomenutej v bode 58 vyššie sú dve ochranné známky podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých relevantných hľadísk.
- 68 Samotné umiestnenie slovného prvku „sun“ na začiatku napadnutého označenia v prejednávanej veci nestačí na to, aby bol považovaný za dominantný prvok v rámci celkového dojmu z tohto označenia, takže celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť v súvislosti s vizuálnou, fonetickou a koncepčnou podobnosťou kolidujúcich označení založené na celkovom dojme, ktoré tieto označenia vyvolávajú, a nie iba na slovnom prvku umiestnenom na začiatku.
- 69 Na jednej strane je potrebné poukázať na to, že slovné prvky kolidujúcich označení sa čiastočne zhodujú, keďže v oboch kolidujúcich ochranných známkach sa nachádza slovný prvok „cali“, ktorý zahŕňa štyri písmená zo siedmich v rámci napadnutej ochrannej známky a štyri zo šiestich v rámci skoršej ochrannej známky. Slovné prvky kolidujúcich ochranných známk sa teda zhodujú vo viac ako v polovici písmen, ktoré ich tvoria.
- 70 Na druhej strane je v rozpore s tvrdením žalobkyne potrebné uviesť, že skoršie označenie, rovnako ako napadnuté označenie, je skutočne zložené z dvoch slovných prvkov, a nie iba z jedného, a teda slovných prvkov „cali“ a „co“. Vzhľadom na použitie veľkých písmen v slovnom prvku „cali“, ďalej na existenciu medzery medzi oboma slovnými prvkami, a napokon na použitie malých písmen v slovnom prvku „co“, sa nemožno domnievať, že skoršie označenie je zložené z jediného slovného prvku, ktorým je výraz „calico“. Kolidujúce označenia sa tak zhodujú tým, že v každom z nich sa nachádza slovný prvok „cali“ a vykazujú tak čiastočnú zhodu, pokiaľ ide o ich slovné prvky.
- 71 Okrem toho je potrebné konštatovať, že žalobkyňa nepredniesla nijaké tvrdenie, ktoré by mohlo spochybníť konštatovanie, že vzhľadom na prítomnosť spoločného slovného prvku „cali“ v kolidujúcich označeniach, vykazujú tieto označenia z vizuálneho a fonetického hľadiska istý stupeň podobnosti. Vzhľadom na zhodnosť slovných prvkov „cali“ v kolidujúcich označeniach je potrebné sa domnievať, že prvky odlišnosti spočívajúce najmä v ich obrazových prvkoch a slovných prvkoch „co“ a „sun“ nemôžu u príslušnej skupiny verejnosti odstrániť dojem, že označenia posudzované celkovo sú z vizuálneho a fonetického hľadiska do istej miery podobné.
- O koncepčnej podobnosti
- 72 Odvolací senát v bode 45 napadnutého rozhodnutia uviedol, že z koncepčného hľadiska sú kolidujúce označenia podobné pre tú časť príslušnej skupiny verejnosti, ktorá si spoločný prvok „cali“ asociuje s „Kaliforniou“, teda štátom v Spojených štátoch.
- 73 Tvrdenie, podľa ktorého by skoršia ochranná známka mohla byť pre príslušnú skupinu verejnosti vnímaná ako variácia na taliansky výraz „calcio“, nemá oporu v nijakom prípustnom dôkaze (pozri body 14 až 17 vyššie) a nemožno ho preto považovať za preukázané.
- 74 Je preto potrebné konštatovať, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď určil, že z koncepčného hľadiska sú kolidujúce označenia podobné pre tú časť príslušnej skupiny verejnosti, ktorá si spoločný prvok „cali“ spája s „Kaliforniou“.
- 75 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že z hľadiska celkového dojmu sú kolidujúce označenia podobné.

## O pravdepodobnosti zámény

- 76 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami, a najmä medzi podobnosťou ochranných známk a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb. Takže nízky stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti ochranných známk a naopak [rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 17, a zo 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámom a i.), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, EU:T:2006:397, bod 74].
- 77 Odvolací senát usúdil, že vzhľadom na podobnosť kolidujúcich označení existovala pravdepodobnosť zámény v súvislosti so službami zaradenými do triedy 35, keďže vykazovali istú mieru podobnosti s výrobkami zaradenými do triedy 25.
- 78 Žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na to, že kolidujúce označenia sú odlišné, neexistuje pravdepodobnosť zámény.
- 79 V prejednávanej veci vyplýva z posúdenia v bodoch 49 až 75 vyššie, že vzhľadom na istý stupeň podobnosti medzi dotknutými výrobkami a službami, ďalej na podobnosť kolidujúcich označení z vizuálneho a fonetického hľadiska, keďže sa z dôvodu prítomnosti spoločného slovného prvku „cali“ čiastočne zhodujú, na ich podobnosť z koncepčného hľadiska, pokiaľ ide o časť príslušnej skupiny verejnosti, a napokon na priemernú úroveň pozornosti tejto verejnosti, existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 80 Z toho dôvodu sa odvolací senát nedopustil nesprávneho posúdenia, keď v bode 47 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že vzhľadom na podobnosť kolidujúcich označení existuje pravdepodobnosť zámény, pokiaľ ide o služby, ktorých sa týka napadnutá ochranná známka a ktoré sú uvedené v triede 35, keďže vykazujú istú podobnosť s výrobkami uvedenými v triede 25.
- 81 Preto je potrebné druhý žalobný dôvod zamietnuť.
- 82 Vzhľadom na uvedené je potrebné žalobu zamietnuť.

## O trovách

- 83 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 84 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom EUIPO.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Sun Cali, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.**

Frimodt Nielsen

Collins

Valančius

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. septembra 2016.

Podpisy