



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 31. mája 2017*

„Ochranná známka Európskej únie — Námietskove konanie — Prihláška obrazovej ochrannéj známky Európskej únie SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie VIÑA SOL — Relatívny dôvod zamietnutia — Zásah do rozlišovacej spôsobilosti — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 odsek 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLP, so sídlom v Coral Gables, Florida, (Spojené štáty), v zastúpení:
F. Terrano, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Crespo Carrillo,
splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Miguel Torres, SA, so sídlom vo Vilafranca del Penedès (Španielsko), v zastúpení: J. Güell Serra,
advokát,

ktorej predmetom je návrh podaný proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 3. septembra 2015 (vec R 356/2015-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi spoločnosťami Miguel Torres a Alma-The Soul of Italian Wine,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predseda komory M. Prek, sudcovia F. Schalin (spravodajca) a M. J. Costeira,

tajomník: M. Marescaux, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 16. novembra 2015,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 20. januára 2016,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 17. februára 2016,

* Jazyk konania: angličtina.

po pojednávaní z 11. januára 2017,
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 4. marca 2011 podala žalobkyňa, spoločnosť Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou je nasledujúce obrazové označenie:



- 3 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Vína“.
- 4 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 64/2011 z 1. apríla 2011.
- 5 Dňa 30. júna 2011 podal vedľajší účastník konania, spoločnosť Miguel Torres, SA, na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka, ktorá je založená na dôvodoch uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, bola založená na týchto skorších ochranných známkach:
 - slovná ochranná známka Európskej únie VIÑA SOL prihlásená 12. februára 1997, zapísaná 29. októbra 1998 pod číslom 462523 a obnovená 5. marca 2007 pre „alkoholické nápoje (okrem piva)“ zaradené do triedy 33,
 - španielska slovná ochranná známka VIÑA SOL prihlásená 9. mája 1944, zapísaná 13. januára 1947 pod číslom 152231 a obnovená 11. septembra 2007 pre „všetky triedy vín s výnimkou extra suchého bieleho stolového vína s podobnými vlastnosťami ako majú rýnske vína“ zaradené do triedy 33,

- španielska slovná ochranná známka VIÑA SOL prihlásená 25. mája 1973, zapísaná 21. marca 1977 pod číslom 715524 a obnovená 25. marca 2003 pre „brandy“ zaradené do triedy 33.
- 7 Námietka, ktorá vychádza len z dôvodu uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, bola založená na týchto skorších ochranných známkach:
 - španielska obrazová ochranná známka, prihlásená 26. októbra 2007 a zapísaná 6. mája 2008 pod číslom 2796505 pre „alkoholické nápoje (okrem piva)“ zaradené do triedy 33, vyobrazená nižšie:



- slovná ochranná známka Európskej únie SOL podaná 17. októbra 2007 a zapísaná 2. mája 2010 pod číslom 6373971 pre „alkoholické nápoje (okrem piva)“ zaradené do triedy 33.
- 8 Rozhodnutím z 30. októbra 2012 námietkové oddelenie vyhoveló námietke z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pričom zohľadnilo skoršiu slovnú ochrannú známku Európskej únie SOL.
- 9 Dňa 21. decembra 2012 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 10 Rozhodnutím z 10. septembra 2013 (ďalej len „rozhodnutie z 10. septembra 2013“) druhý odvolací senát EUIPO potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol prihlášku v celom rozsahu. Tento odvolací senát však uviedol, že z dôvodov hospodárnosti konania preskúma, napriek tomu, že námietkové konanie vyhoveló námietke na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, námietkový dôvod článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 z hľadiska skoršej slovnej ochrannej známky Európskej únie VIÑA SOL (ďalej len „skoršia ochranná známka“). Domnieval sa, že príslušnú skupinu verejnosti tvorili priemerní spotrebitelia v Európskej únii, bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní. Na jednej strane sa domnieval, že pre španielsky, francúzsky a portugalsky hovoriacich spotrebiteľov sa kolidujúce ochranné známky vyznačovali priemerným stupňom podobnosti, keďže dominantný prvok skoršej ochrannej známky „sol“ a dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky „sole“ si boli mimoriadne podobné, a na druhej strane, že pre taliansky hovoriacich spotrebiteľov sa kolidujúce ochranné známky vyznačovali nízkym stupňom podobnosti.
- 11 Podľa odvolacieho senátu mala skoršia ochranná známka v Únii dobré meno pre vína. Vzhľadom na podobnosť kolidujúcich označení, rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky, ako aj zhodnosť výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sa odvolací senát domnieval, že existuje súvislosť medzi kolidujúcimi označeniami pre podstatnú časť príslušných spotrebiteľov, konkrétne španielsky, taliansky, francúzsky a portugalsky hovoriacich spotrebiteľov. Odvolací senát sa domnieval, že v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 existuje nebezpečenstvo oslabenia, t. j. nebezpečenstvo, že používanie prihlasovanej ochrannej známky poškodí rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu. Dospel k záveru, že

dodržanie podmienok stanovených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ ide o španielsky, taliansky, francúzsky a portugalsky hovoriacich spotrebiteľov, postačovalo na to, aby sa vyhovelo námietke.

- 12 Žalobkyňa podala 21. novembra 2013 žalobu o neplatnosť proti rozhodnutiu z 10. septembra 2013 na Všeobecný súd, ktorý rozsudkom z 25. septembra 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/ÚHVT – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE) (T-605/13, neuverejnený, EU:T:2014:812) zrušil uvedené rozhodnutie.
- 13 V podstate sa zastával názor, že rozhodnutie z 10. septembra 2013 neobsahovalo nijaký opis, ktorý by umožňoval určiť, či odvolací senát zohľadnil dôkazy predložené žalobkyňou, ktoré mali za cieľ preukázať nízku rozlišovaciu spôsobilosť slov „sol“ a „sole“ obsiahnutých v kolidujúcich ochranných známkach, alebo pochopiť, z akého dôvodu sa mala prípadne domnievať, že tieto dôkazy neboli relevantné. Dospelo sa teda k záveru, že uvedené rozhodnutie bolo nedostatočne odôvodnené a že nebolo možné určiť, či odvolací senát zohľadnil tieto dôkazy pri svojom posudzovaní, podľa ktorého tieto slová predstavovali dominantné prvky týchto ochranných známk a v dôsledku toho konštatovalo, že uvedené ochranné známky si boli podobné.
- 14 Druhý odvolací senát EUIPO po rozsudku o zrušení vydanom Všeobecným súdom znova preskúmal vec a rozhodnutím z 3. septembra 2015 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) potvrdil rozhodnutie z 10. septembra 2013 a zamietol prihlášku v celom rozsahu.
- 15 Odvolací senát uviedol, že vzhľadom na znenie zrušenia rozhodnutia z 10. septembra 2013 spočívala jeho úloha v posúdení dôkazov predložených žalobkyňou týkajúcich sa prípadnej nízkej rozlišovacej spôsobilosti slova „sun“ (v rôznych jazykoch) a vyobrazení slnka vo vzťahu k dotknutým vínnym výrobkom, pokiaľ ide o spotrebiteľov v Únii, čo by mohlo mať vplyv na porovnanie kolidujúcich označení v závislosti od ich dominantných a rozlišujúcich prvkov. Podľa jeho názoru sa tieto dôkazy delia do troch kategórií, konkrétne po prvé výňatky z viacerých internetových stránok rôznych podnikov, ktoré ponúkajú spotrebiteľom v Únii vína označené ochrannými známkami obsahujúcimi slová „sol“, „sole“, „soleil“ a „sun“, ako aj rôzne obrázky slnka; po druhé zoznamy ochranných známk Európskej únie zapísaných na označenie tovarov zaradených do triedy 33 a obsahujúcich rovnaké slová alebo obrazy a po tretie predchádzajúce rozhodnutie námietkového oddelenia z 26. marca 2004.
- 16 Odvolací senát zastával názor, že dobré meno skoršej ochrannej známky vín v Únii naďalej pretrvávalo k dátumu prihlásenia napadnutej ochrannej známky, keďže toto posúdenie uvedené v rozhodnutí z 10. septembra 2013 nebolo žalobkyňou spochybnené. Okrem toho po preskúmaní dôkazov predložených žalobkyňou dospel k záveru, že príslušní spotrebiteľia výrobkov označených kolidujúcimi označeniami boli zhodní v tom, že tieto označenia si boli pre časť uvedených spotrebiteľov podobné, že skoršia ochranná známka mala rozlišovaciu spôsobilosť, že existovala súvislosť medzi kolidujúcimi označeniami pre podstatnú časť príslušných spotrebiteľov, že bola narušená rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky a že neexistoval náležitý dôvod na používanie prihlasovanej ochrannej známky.

Konanie a návrhy účastníkov konania

- 17 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

18 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

- zamietol žalobu,
- uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

- 19 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, druhý na porušení článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a tretí na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 20 Je potrebné začať skúmaním prvého žalobného dôvodu založeného na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 a až potom, ak je to potrebné, preskúmať druhý a tretí žalobný dôvod.
- 21 Žalobkyňa na podporu svojho prvého žalobného dôvodu v podstate tvrdí, že EUIPO sa nesprávne domnieval, že pojmy „sol“ a „sole“ neboli v priamej súvislosti s predmetnými výrobkami, keďže sa domnievala, že neopisovali víno, vlastnosti a povahu vína, či jeho účel.
- 22 Podľa žalobkyne je to nepresné, keďže existencia súvislosti medzi slnkom a vínom je všeobecne známa skutočnosť. Slová „sol“ a „sole“ jasne odkazujú na pôvod vína, čo potvrdzuje aj zoznam ochranných známk Európskej únie, ktorý predložila žalobkyňa v rámci diskusií, vzťahujúcich sa na tovary zaradené do triedy 33 a obsahujúce pojmy „sol“, „sole“, „soleil“ alebo „sun“ alebo obrázky slnka. Tieto pojmy alebo obrázky mali teda veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k vínu. Okrem toho predmetný zoznam taktiež preukazoval koexistenciu ochranných známk na trhu v Únii označujúcich víno a obsahujúcich pojmy „sol“, „sole“, „soleil“ alebo „sun“ alebo obrázky slnka.
- 23 Žalobkyňa okrem toho spochybňuje skutočnosť, že skoršia ochranná známka má dobré meno nadobudnuté používaním v Únii. V každom prípade tvrdí, že aj za predpokladu nadobudnutia tohto dobrého mena neboli splnené kumulatívne podmienky potrebné na vykonanie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Kolidujúce označenia si nie sú podobné, keďže podobnosť vyplývajúca z prítomnosti slov „sol“ a „sole“ v týchto označeniach, ktoré majú veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, nemôže mať väčší význam ako rozdiely existujúce medzi uvedenými označeniami, takže nebola narušená rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Žalobkyňa sa napokon domáha náležitého dôvodu na zápis a používanie prihlasovanej ochrannej známky, ktorý by umožňoval odkazovať na slnko pri ochrannej známke označujúcej víno, podobne ako v prípade mnohých ďalších výrobcov vína.
- 24 EUIPO tvrdí, že posúdenie dôkazov uvedených v prílohách 1 až 3 predložených počas správneho konania nevedie k zmene záveru uvedeného v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého pojem „sol“ ako dominantný prvok skoršej ochrannej známky nemôže byť považovaný za opisujúci, a nemá teda rozlišovaciu spôsobilosť, takže príslušná skupina verejnosti bude skoršiu ochrannú známku VIÑA SOL vnímať ako ochrannú známku.
- 25 EUIPO dospel k záveru, že vzhľadom po prvé na podobnosť kolidujúcich označení týkajúcich sa prítomnosti pojmov „sol“ v prvom označení a „sole“ v druhom označení a po druhé na dobré meno skoršej ochrannej známky vín, existuje súvislosť medzi dotknutými označeniami pre podstatnú časť príslušných spotrebiteľov, keďže prihlasovaná ochranná známka pripomína tejto časti verejnosti skoršiu ochrannú známku. Poškodenie skoršej ochrannej známky spočíva v strate jej imidžu v oblasti kvality a prípadne v poklese jej predajov.
- 26 Vedľajší účastník konania tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť slova „sol“ je vo vzťahu k vínu preukázaná. V dôsledku toho sa domnieva, že absolútna zhodnosť predmetných výrobkov, dobré meno skoršej ochrannej známky, ktorá je jednou z najznámejších ochranných známk v Európe, a skutočnosť, že

kolidujúce ochranné známky obsahujú ako rozlišujúci a dominantný prvok slová „sol“ a „sole“ ako aj myšlienku slnka, postačujú v prejednávanej veci na to, aby si spotrebitelia, aspoň v Španielsku, Francúzsku a Portugalsku, dali do súvislosti kolidujúce ochranné známky. Keďže ostatné podmienky uvedené v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 – v prejednávanej veci dobré meno skoršej ochrannej známky a narušenie jej rozlišovacej spôsobilosti bez náležitého dôvodu – boli splnené, prihlasovaná ochranná známka sa v prípade zápisu bude podieľať na parazitickom využívaní dobrého mena skoršej ochrannej známky, takže predmetná prihláška musí byť zamietnutá.

- 27 Na úvod treba spresniť, že skúmanie vykonané v tejto veci sa týka zákonnosti napadnutého rozhodnutia vo vzťahu k dôvodom, ktoré obsahuje, ale aj pokiaľ ide o skutočnosť, že tieto dôvody sú čiastočne tvorené z odkazov na pôvodné dôvody uvedené v rozhodnutí z 10. septembra 2013 z hľadiska obsahu tohto rozhodnutia, na ktoré odkazuje (pozri analogicky rozsudok z 20. marca 1959, Nold/Vysoký úrad, 18/57, EU:C:1959:6, bod 116), ale len v rozsahu, v akom tento obsah nie je ovplyvnený rozsudkom z 25. septembra 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE (T-605/13, neuverejený, EU:T:2014:812).
- 28 Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 toho istého článku nezapíše, ak v súvislosti so skoršou ochrannou známkou existuje zhoda alebo podobnosť, a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tovarom alebo službám, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, ak v prípade skoršej ochrannej známky Európskej únie má táto ochranná známka v Únii dobré meno, a v prípade skoršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v príslušnom členskom štáte, a ak by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.
- 29 Rozšírená ochrana priznaná skoršej ochrannej známke článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 tak predpokladá súčasné splnenie viacerých podmienok. Po prvé skoršia ochranná známka a ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, musia byť zhodné alebo vzájomne podobné. Po druhé skoršia ochranná známka musí mať dobré meno v Európskej únii, ak ide o skoršiu ochrannú známku Európskej únie, alebo v príslušnom členskom štáte, ak ide o skoršiu národnú ochrannú známku. Po tretie používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu musí viesť k nebezpečenstvu, že by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by mohla byť spôsobená ujma na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene skoršej ochrannej známky. Keďže tieto podmienky sú kumulatívne, na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená minimálne jedna z uvedených podmienok [rozsudok z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, body 34 a 35; pozri v tomto zmysle aj rozsudok z 25. mája 2005, Spa Monopole/ÚHVT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, bod 30].
- 30 Pokiaľ ide o tretiu z podmienok uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, treba pripomenúť, že ujma spôsobená na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, pojem taktiež nazvaný „nebezpečenstvo oslabenia“, sa 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 [pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. decembra 2014, Coca-Cola/ÚHVT – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, bod 83 a citovanú judikatúru].
- 31 Súdny dvor spresnil, ktoré faktory mohli byť relevantné pri celkovom posúdení, ktorého cieľom je stanoviť vo vnímaní dotknutej skupiny verejnosti existenciu súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Medzi týmito okolnosťami Súdny dvor uviedol po prvé stupeň podobnosti medzi uvedenými ochrannými známkami, po druhé povahu výrobkov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, vrátane blízkosti alebo rozdielnosti týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej 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 (pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 42).

- 32 V prejednávanej veci treba po vykonaní porovnania predmetných výrobkov a určení príslušnej skupiny verejnosti skúmať druhú podmienku týkajúcu sa existencie dobrého mena skoršej ochrannej známky v Únii, keďže intenzita tohto dobrého mena podmieňuje celkové posúdenie prvkov, ktoré môžu prispieť k stanoveniu súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými značkami, ďalej skúmať prvú podmienku týkajúcu sa zhodnosti alebo podobnosti kolidujúcich ochranných známk.

O tovaroch, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky

- 33 Ak je ochrana zverená článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 navrhnutá tak, aby bola uplatnená na výrobky alebo služby, ktoré si nie sú podobné, môže byť uplatnená aj vtedy, ak sú výrobky alebo služby označené kolidujúcimi ochrannými značkami zhodné alebo vzájomne podobné [pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júla 2007, Mülhens/ÚHVT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, bod 54 a citovanú judikatúru].
- 34 Výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sú zaradené do triedy 33 a zodpovedajú na jednej strane vínam s prihlasovanou ochrannou značkou a na druhej strane alkoholickým nápojom (okrem piva) so skoršou ochrannou značkou. Treba teda posúdiť, že existuje zhodnosť medzi týmito dvomi výrobkami, keďže jedny výrobky sú zahrnuté v druhých, čo účastníci konania navyše nespochybňujú [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 34 a citovanú judikatúru].

O príslušnej skupine verejnosti

- 35 Pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti, treba poznamenať, že existencia súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými značkami, od ktorej závisí, či ide o zneužívajúce správanie vyžadované článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, predpokladá, aby boli skupiny verejnosti dotknuté tovarmi alebo službami, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané alebo prihlásené na zápis, zhodné alebo sa v určitom rozsahu „prekrývajú“ [rozsudok z 9. marca 2012, Ella Valley Vineyards/ÚHVT – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, bod 23; pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 46 až 49].
- 36 Okrem toho v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny treba zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie dotknutých výrobkov, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Tiež treba zohľadniť skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie dotknutých 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].
- 37 V prejednávanej veci žalobkyňa v rámci prvostupňového konania pred odvolacím senátom tvrdí, že príslušná skupina verejnosti, ktorej sú určené dotknuté výrobky, disponovala vyšším stupňom pozornosti ako je priemer, čo spochybňuje najmä EUIPO.
- 38 V tejto súvislosti treba konštatovať, že „vína“ tým, že sú označené prihlasovanou ochrannou značkou a zároveň skoršou ochrannou značkou, sú určené širokej verejnosti v Únii. Podľa judikatúry totiž tým, že vína sú obvykle predmetom všeobecnej distribúcie zahŕňajúcej tak oddelenia s potravinami vo veľkých obchodných domoch, ako aj reštaurácie a kaviarne, ide o výrobky bežnej spotreby, pre ktoré je príslušnou skupinou verejnosti priemerný spotrebiteľ výrobkov hromadnej spotreby, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného (pozri rozsudok z 9. marca 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, bod 25 a citovanú judikatúru).

- 39 Za týchto podmienok tvorí spotrebiteľov dotknutých výrobkami označenými kolidujúcimi ochrannými známkami široká verejnosť Únie, ktorá prejavuje priemerný stupeň pozornosti a treba konštatovať, že v prejednávanej veci sa verejnosť tvorená týmito spotrebiteľmi „prekrýva“ podľa judikatúry spomenutej v bode 35 vyššie.
- 40 Odvolací senát sa teda nedopustil nesprávneho posúdenia pri svojom posudzovaní príslušnej skupiny verejnosti.

O podmienke týkajúcej sa dobrého mena skoršej ochrannej známky

- 41 Napadnuté rozhodnutie, ktoré v tejto súvislosti odkazuje na dôvody uvedené v rozhodnutí z 10. septembra 2013, uvádza, že ku dňu podania prihlášky prihlasovanej ochrannej známky v prejednávanej veci, dňa 4. marca 2011, mala skoršia ochranná známka dobré meno v rámci Únie pre „vína“.
- 42 Žalobkyňa tvrdí, že dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania sú buď nedostatočné, alebo majú nedostatok dôkaznej hodnoty na preukázanie toho, že skoršia ochranná známka nadobudla dobré meno používaním v Únii.
- 43 EUIPO a vedľajší účastník konania tvrdenia žalobkyne spochybňujú.
- 44 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na splnenie podmienky týkajúcej sa dobrého mena musí byť skoršia ochranná známka známa značnej časti príslušnej skupiny verejnosti prostredníctvom výrobkov alebo služieb, ktoré označuje. V rámci posudzovania tejto podmienky je vhodné zohľadniť všetky relevantné okolnosti veci, a to najmä podiel na trhu, ktorý má skoršia ochranná známka, intenzitu, geografický rozsah a trvanie jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu bez toho, aby bolo potrebné, aby bola táto ochranná známka takto určenému percentu skupiny verejnosti známa alebo aby sa jej dobré meno vzťahovalo na celé dotknuté územie, pokiaľ dobré meno existuje na jeho podstatnej časti (pozri rozsudok z 9. marca 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, bod 31 a citované judikatúry).
- 45 V prejednávanej veci je namieste domnievať sa, že na rozdiel od tvrdenia žalobkyne sú dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania povahy, ktorá preukazuje nadobudnutie dobrého mena skoršou ochrannou známkou v Únii. Tieto dôkazy tvoria najmä ocenenia udelené tak vedľajšiemu účastníkovi konania, ako aj výrobkom predávaným pod ochrannou známkou VIÑA SOL, prisážené vyhlásenie jeho riaditeľa uvádzajúce objem a hodnotu predajov tých istých výrobkov počas obdobia od roku 2003 do roku 2010 na území rôznych členských štátov v Únii, medzi ktorými sú Belgicko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, prisážené vyhlásenia miestnych distribútorov, novinové články, ako aj brožúra hlavnej španielskej leteckej spoločnosti spomínajúca výrobky označené ochrannou známkou VIÑA SOL.
- 46 Vedľajší účastník konania počas posudzovaného obdobia totiž okrem iného predal viac ako 41 miliónov fliaš v Španielsku, viac ako 15 miliónov v Spojenom kráľovstve a viac ako 3 milióny v Nemecku, čo preukazuje, že predmetné výrobky označené skoršou ochrannou známkou boli široko rozšírené na podstatnej časti územia Únie.
- 47 Okrem toho, ako tvrdí EUIPO, dôkazná hodnota písomných vyhlásení poskytnutých tretími osobami na základe vzoru pripraveného dotknutým účastníkom konania nie je sama osebe takej povahy aby ohrozila spoľahlivosť a dôveryhodnosť uvedených dokumentov, ani aby spochybnila ich dôkaznú hodnotu [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. septembra 2013, Avery Dennison/ÚHVT – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, neuverejnený, EU:T:2013:467, bod 73].

- 48 Nakoniec treba konštatovať, že pri zohľadnení týchto dôkazov ako celku, tieto dôkazy nepreukazujú nezrovnalosti.
- 49 Za týchto podmienok treba dospieť k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že skoršia ochranná známka mala v Únii dobré meno.

O podmienke týkajúcej sa zhodnej alebo podobnej povahy kolidujúcich označení

- 50 Pokiaľ ide o existenciu podobnosti alebo zhodnosti medzi kolidujúcimi označeniami, je potrebné porovnať skoršiu ochrannú známku a prihlasovanú ochrannú známku na účely určenia intenzity ich prípadnej podobnosti.
- 51 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na splnenie podmienky týkajúcej sa podobnosti ochranných známok stanovenej v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 netreba preukázať, že vo vnímaní dotknutej skupiny verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, a prihlasovanou ochrannou známkou. Stačí, že stupeň podobnosti medzi týmito dvomi ochrannými známkami má za následok, že dotknutá skupina verejnosti si vytvorí medzi nimi určitú súvislosť (pozri analogicky rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, EU:C:2009:378, bod 36 a citovanú judikatúru). Čím sú si kolidujúce ochranné známky podobnejšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovaná ochranná známka tak vyvolá vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti skoršiu ochrannú známku, ktorá má dobré meno (pozri analogicky pozri rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 44).
- 52 Celkové posúdenie, ktorého cieľom je stanoviť existenciu súvislosti medzi kolidujúcimi 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 rozlišujúcich a dominantných prvkov [rozsudok zo 16. mája 2007, La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, neuverejnený, EU:T:2007:142, bod 35, a z 25. marca 2009, L'Oréal/ÚHVT – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, neuverejnený, EU:T:2009:80, bod 18].
- 53 Vzhľadom na to, že prihlasovaná ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou, ktorá obsahuje obrazové a zároveň slovné prvky, treba pripomenúť, že posúdenie podobnosti dvoch ochranných známok sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, treba uskutočniť porovnanie, v rámci ktorého sa kolidujúce ochranné známky budú posudzovať každá ako celok, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka vyvoláva v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže dominovať jedna alebo viac jej zložiek [pozri analogicky rozsudok z 15. decembra 2009, Trubion Pharmaceuticals/ÚHVT – Merck (TRUBION), T-412/08, neuverejnený, EU:T:2009:507, bod 35 a citovanú judikatúru], aj keď treba spresniť, že judikatúra za určitých okolností umožňuje aj porovnanie medzi prvkami, ktoré nie sú dominantné, ale menej významné, pričom nie sú zanedbateľné (uznesenie zo 14. apríla 2016, Roland/EUIPO, C-515/15 P, neuverejnené, EU:C:2016:298, bod 31).
- 54 Z hľadiska týchto zásad treba skúmať, či sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že vzhľadom na intenzitu dobrého mena skoršej ochrannej známky si boli kolidujúce označenia dostatočne podobné na to, aby príslušná skupina verejnosti mohla vytvoriť súvislosť medzi nimi, pričom sa začne toto skúmanie určením rozlišujúcich a dominantných prvkov kolidujúcich označení.

O rozlišujúcich a dominantných prvkoch kolidujúcich označení

- 55 Pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, odvolací senát sa domnieval, že pre španielsky hovoriacu verejnosť, rovnako ako aj pre portugalsky, taliansky a francúzsky hovoriacu verejnosť, označovalo slovo „viña“ vinič. Tento odkaz na pôvod výrobku, ktorý dával predmetnému slovu opisnú povahu, bol ľahko rozpoznateľný príslušnou skupinou verejnosti, takže slovo „viña“ malo nízku rozlišovaciu spôsobilosť a nemohlo byť považované za dominantný prvok tejto ochrannej známky. Naopak, druhé slovo, ktoré ju tvorilo v prejednávanej veci, a to „sol“, nemohlo byť považované za opisujúce slovo alebo za slovo, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a to aj v prípade, ako tvrdila žalobkyňa, že tým, že je slnko nevyhnutné na rast viniča a teda na výrobu vína, má byť toto slovo považované za priamo tvoriace odkaz na víno. Dokumenty predložené žalobkyňou v tejto súvislosti nezmenia posúdenie uvedené v rozhodnutí z 10. septembra 2013. Odvolací senát sa teda domnieval, že „hoci [pojem ‚sol‘] má o niečo nižšiu než priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, musí byť považovaný za pojem, ktorý má primeranú úroveň ochrany“ a pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, že nebola „v celom rozsahu zbavená rozlišovacej spôsobilosti“.
- 56 Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, odvolací senát sa na jednej strane domnieva, že nebolo potrebné považovať opisujúci prvok tvoriaci označenie, konkrétne vyobrazenie slnka, za dominantný prvok na celkovom dojme, ktorý vyvoláva táto ochranná známka. Na druhej strane sa domnieva, že pre španielsky, portugalsky a francúzsky hovoriacich spotrebiteľov bol dominantným prvkom slovný prvok „sole“, ktorý pripomínal slnko, a že pre ostatných spotrebiteľov v Únii, vrátane taliansky hovoriacich spotrebiteľov, ktorí rozumeli jeho významu, bol dominantným prvkom výraz „sotto il sole“, ako slovný prvok obrazovej ochrannej známky napísaný väčším písmom.
- 57 Tieto posúdenia odvolacieho senátu sú čiastočne nepresné.
- 58 Po prvé v rámci skúmania skoršej ochrannej známky treba zohľadniť skutočnosť, že táto ochranná známka je tvorená spojením dvoch krátkych slov, konkrétne „viña“ a „sol“. Ako však uviedol odvolací senát, prvé z týchto slov má len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo druhé slovo, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, na rozdiel od prvého slova, ktoré môže pre príslušnú skupinu verejnosti odkazovať na pojem „vinič“, a teda na pojem „víno“, má o niečo vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, aj keď mierne nižšiu ako bežnú, čo by mu mohlo dať dominantnú povahu.
- 59 Analýza dôkazov, ktoré boli predložené žalobkyňou v rámci diskusií v prejednávanej veci, a to prílohy 1 až 3 predložené počas správneho konania, v ktorom rozhodnutie z 10. septembra 2013 neuvádzalo, že boli zohľadnené odvolacím senátom v rámci jeho posúdenia, ale ktoré boli skutočne zohľadnené v napadnutom rozhodnutí, vedie k miernej zmene záverov vyvođených z tohto posúdenia.
- 60 Príloha 2 predložená počas správneho konania, ktorá sa týka obrázkov slnka, má nepochybne len malý význam pre posúdenie skoršej ochrannej známky, ktorá je slovnou ochrannou známkou.
- 61 Naopak, prílohy 1 a 3 predložené počas správneho konania, pozostávajúce na jednej strane z výňatkov internetových stránok, ktoré ponúkajú spotrebiteľom v Únii vína označené ochrannými známkami obsahujúcimi slová „sol“, „sole“, „soleil“ a „sun“, ako aj rôzne obrázky slnka, a na druhej strane zoznam ochranných znáмок Európskej únie zapísaných pre tovary zaradené do triedy 33 a obsahujúcich tiež tieto slová alebo vyobrazenia, ako sú napríklad SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL alebo SOL DES ESPAÑA, umožňujú konštatovať koexistenciu ochranných znáмок Európskej únie, ktoré obsahujú v určitej forme odkaz na pojem slnko.
- 62 Je pravda, ako tvrdí EUIPO odkazujúc na judikatúru vyplývajúcu z rozsudku zo 16. septembra 2009, Zero Industry/ÚHVT – zero Germany (zerorh+) (T-400/06, neuverejnený, EU:T:2009:331, bod 73), že len samotná skutočnosť, že viaceré ochranné známky označujúce dotknuté výrobky obsahujú zhodné slovo, nestačí na preukázanie toho, že tento prvok je slabo rozlíšiteľný z dôvodu jeho častého

používania v príslušnej oblasti, a to aj keď tovary označené uvedenými ochrannými známkami sú samy zhodné alebo vykazujú súvislosť. Treba totiž zohľadniť skutočné používanie obchodných známk na trhu a nie abstraktnú koexistenciu obchodných známk obsahujúcich spoločný prvok v zápise [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. novembra 2005, GfK/ÚHVT – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, bod 68]. Ako však správne tvrdí žalobkyňa, dôkazy, ktoré obsahuje príloha 1 predložená počas správneho konania, konkrétne výňatky z viacerých internetových stránok rôznych podnikov, ktoré ponúkajú spotrebiteľom Únie vína označené obchodnými známkami obsahujúcimi slová „sol“, „sole“, „soleil“ a „sun“, ako aj rôzne obrázky slnka, však umožňujú konštatovať, že vo všeobecnosti je spotrebiteľ Únie, a presnejšie príslušná skupina verejnosti, konkrétne a často vystavený takýmto ochranným známkam, takže asociácia medzi pojmom slnko na jednej strane a vínom na druhej strane im nepripadá zvláštna. Dôkazy predložené žalobkyňou v rámci diskusií umožňujú dospieť k tomuto záveru, pričom nie je potrebné preskúmať, či, ako uvádza žalobkyňa, súvislosť medzi pojmom slnko a vínom vytvára všeobecne známu skutočnosť.

- 63 Ako bolo v podstate uvedené v bode 27 napadnutého rozhodnutia, výhoda zápisu skoršej ochrannéj známky ako ochrannéj známky Európskej únie by zmizla, ak by bolo mimo konania o zrušení konštatované, že táto ochranná známka nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Treba preto dospieť k záveru, že pojem „sol“, aj keď nie je úplne zbavený rozlišovacej spôsobilosti, má nízku rozlišovaciu spôsobilosť a že v spojení s pojmom „viňa“, ktorý má tiež nízku rozlišovaciu spôsobilosť, dáva skoršej ochrannéj známke len nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti.
- 64 Tento záver, pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, platí z hľadiska dôkazov pôvodne predložených odvolaciemu senátu skúmaných v bodoch 59 až 62 vyššie, pričom nie je potrebné zohľadniť dokumenty predložené prvýkrát Všeobecnému súdu, a ktoré vedľajší účastník konania žiada vylúčiť z diskusií.
- 65 Po druhé, pokiaľ ide o skúmanie prihlasovanej ochrannéj známky, treba pripomenúť, že táto ochranná známka pozostáva z obrazového prvku okrúhleho tvaru, ktorý vyobrazuje slnko kontrastom viacerých bodov. Nad týmto obrazovým prvkom je uvedený prvý slovný prvok, ktorý tvorí pojem „sotto il sole italiano“ napísaný veľkými písmenami v zmenšenej veľkosti, a pod ním je uvedený druhý slovný prvok, ktorý tvorí prvok „sotto il sole“, napísaný veľkými písmenami, mierne štylizovanými v zväčšenej veľkosti, v ktorých slovo „il“ je napísané kurzívou.
- 66 Podľa judikatúry, ak sa ochranná známka skladá zo slovných a obrazových prvkov, slovné prvky ochrannéj známky majú v podstate vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priemerný spotrebiteľ ľahšie odkáže na predmetný výrobok uvedením jeho mena, než opisom obrazovej zložky ochrannéj známky [pozri rozsudok z 9. septembra 2008, Honda Motor Europe/ÚHVT – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, bod 30 a citované judikatúry]. Okrem toho, ako tiež uviedol odvolací senát v bode 43 rozhodnutia z 10. septembra 2013, príslušný spotrebiteľ má tendenciu zapamätáť si prvky, ktoré mu dávajú nejaký zmysel. Je teda pravdepodobné, že pod slovným prvkom „sotto il sole italiano“, popri taliansky hovoriacich spotrebiteľoch, španielsky, portugalsky a francúzsky hovoriaci spotrebiteľia rozumejú nielen pojem „sole“, ale aj pojem „italiano“ ako odkazujúci na Taliansko ako označenie možného miesta výroby vína. Okrem toho je pravdepodobné, že tento pojem bude chápaný väčšinou spotrebiteľov v Únii, keďže v značnom počte jazykov Únie odkazuje tiež na túto krajinu.
- 67 Je pravda, že slovný prvok uvedený vo vyššej časti prihlasovanej ochrannéj známky používa menšie písmená, ako sú písmená používané v slovnom prvku uvedenom v nižšej časti, ale vzhľadom na to, že tieto písmená nie sú štylizované, sú tiež viac čitateľné, takže je ich čítanie uľahčené. Spotrebiteľ vína, ktorý sa dostane do kontaktu s prihlasovanou ochrannou známkou, napriek tomu, že preukáže priemernú úroveň pozornosti, venuje určitú pozornosť údaju o pôvode vína, ktoré kupuje, ako je uvedený na danej ochrannéj známke (pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. marca 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, bod 45). Za týchto podmienok je namieste domnievať sa, že dominantný prvok prihlasovanej ochrannéj známky netvorí len pojem „sole“, ale spojenie pojmov „sole“ a „italiano“ bez toho, aby boli ostatné prvky zanedbateľné.

- 68 V prejednávanej veci sa tak posúdenie rozlišujúcich a dominantných prvkov kolidujúcich označení vykonané odvolacím senátom javí sčasti nesprávne a treba zastávať názor, že celkové posúdenie, ktorého cieľom je stanoviť existenciu súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, musí byť uskutočnené na jednej strane uvedením toho, že dominantný prvok skoršej ochrannej známky tvorí slovo „sol“ pri zohľadnení jej nízkej rozlišovacej spôsobilosti a že v spojení s pojmom „viña“ skoršia ochranná známka má sama osebe nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti a na druhej strane, že dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky tvorí spojenie pojmov „sole“ a „italiano“.

O vizuálnom porovnaní

- 69 Z vizuálneho hľadiska majú kolidujúce ochranné známky len nízku úroveň podobnosti. Skoršiu ochrannú známku tvoria len dve slová, zatiaľ čo prihlasovanú ochrannú známku tvorí slovný prvok pozostávajúci zo štyroch slov a slovný prvok z troch slov, ako aj štylizácia slnka umiestnená v strede, čo predstavuje určitý stupeň originality. Navyše treba uviesť, že obrazový prvok vyobrazujúci slnko v prihlasovanej ochrannej známke vykazuje určitú originalitu a odráža sa na označení ako celku.
- 70 Zhoda medzi kolidujúcimi označeniami vyplýva len zo spoločnej prítomnosti sledu písmen „s“, „o“ a „l“ v uvedených označeniach, jedenkrát pri skoršej ochrannej známke a dvakrát pri prihlasovanej ochrannej známke. Tento prvok nie je takej povahy, aby vyvážil viaceré rozlišovacie prvky medzi týmito označeniami.

O fonetickom porovnaní

- 71 Z fonetického hľadiska vykazujú dotknuté označenia takisto rozdiely, ktoré prevažujú nad prvkami podobnosti. Rozdiel v dĺžke medzi týmito ochrannými známkami, keďže skoršiu ochrannú známku tvoria dve veľmi krátke slová, z ktorých jedno má 2 slabiky a druhé jednu slabiku, kým prihlasovanú ochrannú známku tvoria štyri rozličné slová a slovný prvok „sotto il sole“ obsahuje päť slabík, má za následok, že zvuk a frekvencia ich vyslovenia sú veľmi odlišné.
- 72 Tieto prvky sú takej povahy, že úplne neutralizujú prvok blízkosti, ktorý môže vyplývať z prítomnosti slova „sole“ v prihlasovanej ochrannej známke a slova „sol“ v skoršej ochrannej známke.

O koncepčnom porovnaní

- 73 Ako tvrdí žalobkyňa, kolidujúce ochranné známky nepredstavujú z koncepčného hľadiska dostatočný stupeň podobnosti na to, aby príslušná skupina verejnosti mohla vytvoriť súvislosť medzi nimi.
- 74 Pre časť verejnosti, ktorá rozumie španielskemu výrazu „viña sol“ a talianskemu výrazu „sotto il sole italiano“, v podstate prvý výraz znamená „slnečný vinič“, kým spojenie výrazov „sole“ a „italiano“ znamená „talianske slnko“, a druhý výraz znamená „pod talianskym slnkom“ v tom zmysle, že odkazuje na taliansky pôvod vína označeného prihlasovanou ochrannou známkou.
- 75 Jediný spoločný odkaz na slnko nie je takej povahy, aby z koncepčného hľadiska spôsobil podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami. Hoci totiž skoršia ochranná známka vykazuje určitú fantazijnú povahu tým, že odkazuje na víno pochádzajúce zo „slnečného viniča“, čo obsahuje aj prvok pochvaly, prihlasovaná ochranná známka odkazuje na pôvod a miesto výroby vína. Rozšírený význam všetkých uvedených označení je teda rozdielny.

Záver o existencii súvislosti medzi kolidujúcimi označeniami z hľadiska ich podobnosti

- 76 Porovnaním kolidujúcich označení sa konštatuje existencia nízkeho stupňa podobnosti z vizuálneho hľadiska, neutralizácia prvku podobnosti medzi uvedenými označeniami z fonetického hľadiska, ako aj rozdielnosť z koncepčného hľadiska tak, že tieto označenia sa majú celkovo považovať ako vykazujúce nízky stupeň podobnosti.
- 77 Pokiaľ ide o ďalšie relevantné faktory zohľadnené odvolacím senátom, treba uviesť, že aj keď boli zhodnosť príslušných spotrebiteľov a dobré meno skoršej ochrannej známky vín v napadnutom rozhodnutí správne posúdené, rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky je naďalej nízka.
- 78 Z týchto úvah, ako aj z úvah uvedených v bodoch 33 až 75 vyššie vyplýva, že v rozpore s konštatovaním odvolacieho senátu úroveň podobnosti uvedených označení v prejednávanej veci, zohľadnená inými relevantnými faktormi uvedenými v bode 35 napadnutého rozhodnutia, akými sú zhodnosť príslušných spotrebiteľov, stupeň dobrého mena vín so skoršou ochrannou známkou, ako aj jej rozlišovacia spôsobilosť, nepostačuje na to, aby ich príslušná skupina verejnosti mohla spájať, t. j. aby medzi nimi mohla vytvoriť súvislosť v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 79 Celkové posúdenie, ktorého cieľom je stanoviť existenciu súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, ako to vyžaduje judikatúra týkajúca sa podmienok vykonania článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 pripomenutá v bode 31 vyššie, musí viesť k záveru, že najmä z hľadiska rozdielov existujúcich medzi predmetnými označeniami neexistuje nebezpečenstvo vytvorenia takejto súvislosti príslušnou skupinou verejnosti.
- 80 Z tohto dôvodu treba vysloviť záver, že v prejednávanej veci nie je splnená jedna z podmienok uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, a to podobnosť a *a fortiori* zhodnosť kolidujúcich ochranných známk, čo má za následok, že dotknutá skupina verejnosti si vytvorí súvislosť medzi uvedenými ochrannými známkami.
- 81 Za týchto okolností vzhľadom na to, že podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sú kumulatívne a na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená minimálne jedna z uvedených podmienok, je potrebné vyhovieť žalobe a zrušiť napadnuté rozhodnutie na základe prvého žalobného dôvodu, pričom nie je potrebné preskúmať ďalšie dva žalobné dôvody.
- 82 Napokon je potrebné uviesť, že ak je v rámci žaloby podanej na súd Únie proti rozhodnutiu odvolacieho senátu EUIPO tento súd povinný prijať opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku súdu Únie vzhľadom na zrušenie napadnutého rozhodnutia v dôsledku porušenia ustanovení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, môže prípadne preskúmať zákonnosť rozhodnutia námietkového oddelenia z 30. októbra 2012 v rozsahu, v akom pôvodne vyhovelo námietke na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keďže z dôvodov hospodárnosti konania neboli dôvody rozhodnutia námietkového oddelenia v tejto súvislosti skúmané.

O trovách

- 83 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 84 Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne.
- 85 Podľa článku 138 ods. 3 rokovacieho poriadku vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 3. septembra 2015 (vec R 356/2015-2) sa zrušuje.**
- 2. EUIPO je povinný znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3. Miguel Torres, SA, znáša svoje vlastné trovy konania.**

Prek

Schalin

Costeira

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 31. mája 2017.

Podpisy