



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

z 11. júna 2020*

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Námiетка – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Pravdepodobnosť zámény – Posúdenie podobnosti kolidujúcich označení – Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky“

Vo veci C-115/19 P

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 14. februára 2019,

China Construction Bank Corp., so sídlom v Pekingu (Čína), v zastúpení: A. Carboni a J. Gibbs, solicitors,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Ivanauskas a D. Botis, splnomocnení zástupcovia,

žalovaná v prvostupňovom konaní,

Groupement des cartes bancaires, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: C. Herissay Ducamp, avocate,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predseda desiatej komory I. Jarukaitis, sudcovia M. Ilešič (spravodajca) a C. Lycourgos,

generálny advokát: G. Hogan,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

- 1 China Construction Bank Corp. sa svojím odvolaním (ďalej len „CCB“) domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 6. decembra 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2018:879), ktorým Všeobecný súd zamietol jej žalobu o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. júna 2017 (vec R 2265/2016-1) týkajúceho sa námietkového konania medzi združením Groupement des cartes bancaires a spoločnosťou China Construction Bank (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. Následne bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1). Vzhľadom však na čas, kedy nastali skutkové okolnosti sporu, sa toto odvolanie musí preskúmať z hľadiska hmotnoprávných ustanovení nariadenia č. 207/2009.
- 3 Článok 8 nariadenia č. 207/2009 stanovoval:

„1. Na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

...

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

...

5. Na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky... sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky [Európskej únie] má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom 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.“

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

- 4 Dňa 14. októbra 2014 CCB požiadala EUIPO o zápis tohto označenia ako ochranej známky Európskej únie:



- 5 Služby uvedené v prihláške patria do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú tomuto opisu: „Bankovníctvo; finančné odhady a oceňovanie [poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti]; finančné služby; služby platobných kariet; úschova cenností; oceňovanie starožitností; sprostredkovanie (maklérstvo); záručné služby; správcovstvo“.
- 6 Dňa 7. mája 2015 podalo Groupement des cartes bancaires námietku proti zápisu prihlasovanej ochranej známky pre všetky služby uvedené v predchádzajúcom bode. Táto námietka sa zakladala na starších právach vrátane tejto ochranej známky Európskej únie, ktorá bola zapísaná 12. novembra 1999:



- 7 Táto ochranná známka je zapísaná najmä pre nasledujúce služby, ktoré patria do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody: „Poisťovníctvo a finančníctvo, a to: poisťky, zmenárne; vydávanie cestovných šekov a akreditívov; bankovníctvo, menové záležitosti, bankové služby;... elektronická správa bankového a peňažného toku;... vydávanie predplatených kariet, platobných kariet, kreditných kariet, debetných kariet...; elektronický prevod peňažných prostriedkov...; služby v oblasti finančných operácií na účet držiteľov kariet prostredníctvom bankomatov; služby v oblasti autentifikácie a overovania strán...; finančné informovanie, a to hromadenie finančných informácií a údajov na základe telekomunikačných prostriedkov“.
- 8 Na podporu námietky boli uplatnené dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 9 Dňa 4. októbra 2016 námietkové oddelenie EUIPO vyhovelo námietke z dôvodu, že existovala pravdepodobnosť zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Nepreskúmalo dôvod založený na článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.
- 10 CCB podala odvolanie, ktorá bola sporným rozhodnutím zamietnutá.
- 11 V tomto rozhodnutí prvý odvolací senát EUIPO konštatoval, že príslušnú skupinu verejnosti tvoria sčasti podnikatelia a sčasti koneční spotrebitelia alebo široká verejnosť s vysokou úrovňou pozornosti.
- 12 Pokiaľ ide o príslušné územie na účely posúdenia pravdepodobnosti zámery, uviedol, že toto územie predstavuje celú Úniu, pričom pripomenul, že konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámery v časti Únie stačí na odmietnutie zápisu prihlasovanej ochranej známky.

- 13 Ďalej konštatoval, že z dôvodu používania staršej ochrannej známky príslušná francúzska verejnosť identifikuje túto ochrannú známku ako ochrannú známku, ktorá odkazuje na karty „CB“. V rozhodnutí štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 27. augusta 2014 vo veci R 944/2013-4 týkajúcom sa námietkového konania medzi združením Groupement des cartes bancaires a spoločnosťou CCB vo veci slovného označenia CCB, o ktorého zápis ako ochrannej známky Európskej únie sa žiadalo, už bolo preukázané, že slovná ochranná známka CB má vo Francúzsku dobré meno, pokiaľ ide o služby patriace do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody. Dôkazy predložené združením Groupement des cartes bancaires v prejednávanej veci potvrdzovali zachovanie tohto dobrého mena.
- 14 Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení, prvý odvolací senát EUIPO s prihliadnutím na dobré meno staršej ochrannej známky vo Francúzsku usúdil, že aj napriek veľmi štylizovanému písmu staršej ochrannej známky je táto ochranná známka vnímaná ako spojenie písmen „CB“. Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, obrazový prvok tejto ochrannej známky je len doplnkový k dominantnému prvku, ktorý predstavuje spojenie písmen „CCB“.
- 15 Medzi kolidujúcimi označeniami preto existuje určitá vizuálna podobnosť. Okrem toho sú si tieto označenia z fonetického hľadiska podobné, kde stupeň podobnosti je vyšší ako priemer. Z koncepčného hľadiska však nie je možné vykonať porovnanie.
- 16 Prvý odvolací senát EUIPO konštatoval, že s prihliadnutím na zhodnosť služieb označených kolidujúcimi označeniami, podobnosť týchto označení a dobré meno staršej ochrannej známky vo Francúzsku, rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami a úroveň pozornosti vyššej, než je priemerná úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti, nepostačujú na vylúčenie pravdepodobnosti zámény.
- 17 Dodal, že skutočnosť, že niektoré služby spoločnosti CCB označené prihlasovanou ochrannou známkou spotrebiteľia pravidelne nevyužívajú, zvyšuje možnosť, že títo spotrebiteľia, a to aj tí preukazujúci vyššiu úroveň pozornosti, by mohli byť oklamaní v dôsledku toho, že si nepresne vybavlia zloženie kolidujúcich označení.
- 18 Na základe všetkých týchto dôvodov prvý odvolací senát EUIPO usúdil, že vo Francúzsku existuje pravdepodobnosť zámény a že v dôsledku toho námietkové oddelenie tohto úradu správne rozhodlo vyhovieť námietke.

Konanie na Všeobecnom súde a napadnutý rozsudok

- 19 Dňa 27. septembra 2017 podala CCB žalobu na Všeobecný súd.
- 20 Uviedla predovšetkým žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Týmto žalobným dôvodom CCB napadla posúdenie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky prvým odvolacím senátom EUIPO, jeho posúdenie podobnosti kolidujúcich označení a jeho celkové posúdenie existencie pravdepodobnosti zámény.
- 21 Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, CCB predovšetkým vytýkala prvému odvolaciemu senátu EUIPO, že riadne neidentifikoval služby, v súvislosti s ktorými dospel k záveru, že táto ochranná známka má dobré meno. Podľa spoločnosti CCB dôkazy predložené združením Groupement des cartes bancaires neumožňovali preukázať dobré meno uvedenej ochrannej známky pre všetky služby, na ktoré sa vzťahuje.
- 22 Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti kolidujúcich označení, CCB predovšetkým tvrdila, že prvý odvolací senát EUIPO pri tomto posúdení nesprávne zohľadnil dobré meno staršej ochrannej známky. Táto ochranná známka bola v spornom rozhodnutí údajne analyzovaná tak, ako keby išlo o slovnú ochrannú známku. Rovnako označenie, o ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, bolo analyzované na základe jeho slovného prvku, pričom sa nezohľadnil jeho obrazový prvok.

23 Všeobecný súd zamietol žalobu ako nedôvodnú.

Návrhy účastníkov odvolacieho konania

24 CCB navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnutý rozsudok,
- rozhodol vo veci alebo subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu a
- rozhodol, že EUIPO a každý účastník konania, ktorý vstúpil do konania ako vedľajší účastník konania, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti CCB v rámci tohto konania a v prvostupňovom konaní.

25 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

- zamietol odvolanie a
- uložil spoločnosti CCB povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

Argumentácia účastníkov konania

26 CCB na podporu svojho odvolania uvádza tri odvolacie dôvody.

27 Svojím prvým odvolacím dôvodom Všeobecnému súdu vytyka, že pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a porušil tak článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

28 Tento odvolací dôvod obsahuje štyri časti.

29 Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď po prvé pri preskúmaní spočívajúcom v posúdení podobnosti kolidujúcich označení zohľadnil dobré meno staršej ochrannej známky a keď opätovne zohľadnil toto dobré meno pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny. Dvakrát tak zohľadnil rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky.

30 CCB zdôrazňuje, že posúdenie podobnosti kolidujúcich označení predstavuje samostatnú analýzu. Stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky zohráva úlohu iba v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, podobne ako stupeň podobnosti kolidujúcich označení a stupeň podobnosti dotknutých tovarov alebo služieb.

31 Po druhé Všeobecný súd nezohľadnil obrazovú povahu kolidujúcich označení. Tieto označenia analyzoval tak, ako keby išlo o slovné označenia, čím nezohľadnil judikatúru týkajúcu sa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, podľa ktorej sa posúdenie podobnosti kolidujúcich označení musí zakladať na dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú ako celok, čo zjavne zahŕňa ich obrazové prvky.

- 32 Všeobecný súd tým, že nezohľadnil obrazovú povahu kolidujúcich označení, okrem toho nesprávne posúdil porovnanie týchto označení z vizuálneho a fonetického hľadiska. Keďže predmetné označenia obsahujú logo jednotlivých podnikov a logo je svojou povahou navrhnuté na to, aby slúžilo ako vizuálny referenčný bod, Všeobecný súd mal priznať väčší význam vizuálnemu porovnaniu. Nadhodnotil význam porovnania z fonetického hľadiska.
- 33 Všeobecný súd sa po tretie dopustil nesprávneho posúdenia pri vymedzení služieb, v súvislosti s ktorými dospel k záveru, že staršia ochranná známka má dobré meno, a teda má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Konštatovanie Všeobecného súdu, podľa ktorého sa vysoká rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky vzťahuje na „bankovníctvo, menové záležitosti a bankové služby“, nie je podložené dôkazmi ani odôvodnené. Všeobecný súd založil toto konštatovanie na dobrom mene staršej ochrannej známky, hoci toto dobré meno bolo preukázané iba pre obmedzený počet služieb označených touto ochrannou známkou. Všeobecný súd okrem toho jednoznačne nekonštatoval, že prvý odvolací senát EUIPO sa nemal opierať o rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu tohto úradu vo veci R 944/2013-4, ktoré sa týkalo slovných ochranných známk dotknutých podnikov, a teda malo iný predmet, ako je predmet prejednávanej veci.
- 34 Po štvrté Všeobecný súd nevykonal celkové posúdenie existencie pravdepodobnosti zámény.
- 35 Viaceré relevantné skutočnosti totiž neboli zohľadnené. Skutočnosť, že úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti je vysoká, mala tak byť podľa spoločnosti CCB zahrnutá do celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámény, keďže takáto okolnosť robí menej pravdepodobným, že by verejnosť mala nedokonalú predstavu o kolidujúcich označeniach a zamenila by si pôvod služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou s pôvodom služieb označených staršou ochrannou známkou. Všeobecný súd však namiesto toho, aby zohľadnil túto skutočnosť, vychádzal zo všeobecnej úvahy, podľa ktorej má príslušná skupina verejnosti nedokonalú predstavu o kolidujúcich označeniach.
- 36 Druhý odvolací dôvod sa zakladá na porušení článku 36 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie týkajúceho sa požiadavky odôvodnenia rozsudkov, ktorý sa na konanie pred Všeobecným súdom uplatňuje na základe článku 53 prvého odseku tohto štatútu.
- 37 Všeobecný súd konkrétne neodôvodnil svoje konštatovanie, podľa ktorého má staršia ochranná známka dobré meno, a teda má relatívne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k bankovníctvu, menovým záležitostiam a bankovým službám. Neposkytol nijaké vysvetlenie, pokiaľ ide o zistenie, ako dôkazy o používaní staršej ochrannej známky, ktoré sa konkrétne týkali platobných kariet, mohli odôvodniť taký všeobecný záver.
- 38 Tretím odvolacím dôvodom, ktorý CCB uvádza subsidiárne, Všeobecnému súdu vytýka, že skreslil skutkové okolnosti a dôkazy, a to po prvé tým, že neuznal obrazovú povahu kolidujúcich označení, po druhé tým, že vychádzal z rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 944/2013-4, a po tretie tým, že staršej ochrannej známke priznal vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o bankovníctvo, menové záležitosti a bankové služby.
- 39 Podľa EUIPO treba odvolanie zamietnuť.
- 40 Pokiaľ ide o prvú časť prvého odvolacieho dôvodu, uvádza, že prvý odvolací senát EUIPO a Všeobecný súd preskúmali grafické vyobrazenie staršej ochrannej známky a že oprávnené konštatovali, že napriek štylizácii tejto ochrannej známky príslušná skupina verejnosti vo Francúzsku ju vníma ako skratku „CB“.
- 41 Odkaz na dobré meno staršej ochrannej známky v rámci posúdenia podobnosti kolidujúcich označení bol uvedený len pre úplnosť. Hoci sa na toto dobré meno v rámci tohto posúdenia vôbec neprihliadalo, úvahou týkajúcou sa vnímania staršej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti je vždy úvaha, ktorú uviedol Všeobecný súd.

- 42 EUIPO sa okrem toho domnieva, že odvolací senát a Všeobecný súd boli oprávnení zohľadniť uvedené dobré meno. Uvádza, že posúdenie podobnosti kolidujúcich označení nemožno vykonať len na základe grafického vyobrazenia týchto označení. Z judikatúry totiž vyplýva, že porovnanie uvedených označení musí byť založené na vnímaní verejnosti. Pre toto porovnanie je preto relevantný každý prvok, ktorý môže ovplyvniť toto vnímanie, ako je dobré meno staršej ochrannej známky.
- 43 Pokiaľ ide o druhú časť prvého odvolacieho dôvodu, EUIPO tvrdí, že väčšina tvrdení spoločnosti CCB súvisiacich s porovnaním kolidujúcich označení sa týka skutkového stavu a sú preto neprípustné.
- 44 Okrem toho poznamenáva, že Všeobecný súd mohol z právneho hľadiska správne konštatovať, že štylizácia staršej ochrannej známky nie je dostatočne nápaditá na to, aby zabránila príslušnej skupine verejnosti sústrediť svoju pozornosť na spojenie písmen „CB“. CCB teda nesprávne vytýka Všeobecnému súdu, že analyzoval kolidujúce označenia tak, ako keby išlo o slovné označenia.
- 45 Tretiu časť prvého odvolacieho dôvodu treba podľa EUIPO zamietnuť ako neprípustnú, keďže sa týka skutkového stavu.
- 46 Tvrdenia, ktoré predložila CCB v rámci tejto časti, sú v každom prípade nedôvodné.
- 47 Pokiaľ ide konkrétne o zohľadnené služby, EUIPO sa domnieva, že nie je potrebné preukázať vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku všetkým špecifickým prvkom širokej kategórie tovarov alebo služieb, ktoré dotknutá ochranná známka označuje.
- 48 Pokiaľ ide o štvrtú časť prvého odvolacieho dôvodu, EUIPO tvrdí, že vysoký stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti nevyklučuje, že táto verejnosť má nedokonalú predstavu o kolidujúcich označeniach.
- 49 Druhý odvolací dôvod treba podľa EUIPO tiež zamietnuť.
- 50 Všeobecný súd údajne riadne vysvetlil svoje zamietnutie tvrdení spoločnosti CCB, podľa ktorých nebolo preukázané, že staršia ochranná známka mala vo vzťahu k bankovníctvu, menovým záležitostiam a bankovým službám vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 51 Všeobecný súd totiž uviedol, že konštatovanie uvedené prvým odvolacím senátom EUIPO o vysokej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky bolo dostatočne podložené dôkazmi predloženými v prejednávanej veci. Z toho vyplýva, že nebolo potrebné najmä skúmať otázku, či tento odvolací senát správne odkázal na rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu tohto úradu vo veci R 944/2013-4. Takéto preskúmanie totiž nemohlo ovplyvniť konštatovanie vysokej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.
- 52 Pokiaľ ide napokon o tretí odvolací dôvod, EUIPO sa domnieva, že CCB nespresnila skutočnosti a dôkazy, ktoré Všeobecný súd údajne skreslil, a neuviedla ani konkrétne časti napadnutého rozsudku, z ktorých by takéto skreslenie zjavne vyplývalo.
- 53 Tento odvolací dôvod je v každom prípade nedôvodný. Na rozdiel od toho, čo tvrdí CCB, Všeobecný súd uznal obrazovú povahu kolidujúcich označení a len pre úplnosť odkázal na rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 944/2013-4 a údajne správne konštatoval, že staršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o všetky dotknuté služby.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 54 V prípade námietky založenej na staršej individuálnej ochrannej známke sa za pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 považuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka a tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Pravdepodobnosť zámény sa má preto posudzovať z celkového hľadiska, pričom treba zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti prejednávaneho prípadu (rozsudok z 5. marca 2020, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO*, C-766/18 P, EU:C:2020:170, body 63 a 67, ako aj citovaná judikatúra).
- 55 Tieto faktory predstavujú najmä stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami a medzi dotknutými označenými výrobkami alebo službami, ako aj intenzitu dobrého mena a stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti alebo nadobudnutej používaním staršej ochrannej známky (rozsudky z 24. marca 2011, *Ferrero/ÚHVT*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 64, a zo 4. marca 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, bod 57).
- 56 Pokiaľ ide o prvú časť prvého odvolacieho dôvodu, ktorým CCB vytýka Všeobecnému súdu, že nesprávne zahrnul dobré meno, a teda rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky do svojho posúdenia podobnosti kolidujúcich označení, treba pripomenúť, že preskúvanie podobnosti kolidujúcich označení spočíva vo vizuálnom, fonetickom a koncepčnom porovnaní založenom na celkovom dojme, ktorý tieto označenia nechávajú vzhľadom na ich vnútorné vlastnosti v pamäti príslušnej skupiny verejnosti (rozsudok zo 4. marca 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, bod 71 a citovaná judikatúra), zatiaľ čo rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky sa týka schopnosti tejto ochrannej známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, ako pochádzajúce od určitého podniku, a tak odlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných podnikov (pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známk Európskej únie, pozri rozsudok z 13. septembra 2018, *Birkenstock Sales/EUIPO*, C-26/17 P, EU:C:2018:714, bod 31 a citovanú judikatúru).
- 57 Pokiaľ ide konkrétne o dobré meno, treba pripomenúť, že ochranná známka ho požíva, ak je na podstatnej časti relevantného územia známa značnej časti verejnosti, ktorá je dotknutá označenými tovarmi alebo službami. V tejto súvislosti sa musia pri posudzovaní tejto podmienky zohľadniť najmä podiel, ktorý ochranná známka ovláda na trhu, intenzita, zemepisný rozsah a dĺžka používania tejto ochrannej známky, ako aj výška investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu (rozsudok z 28. júna 2018, *EUIPO/Puma*, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 55 a 56, ako aj citovaná judikatúra).
- 58 Preto na rozdiel od kritéria podobnosti kolidujúcich označení kritérium dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky neznamena porovnanie medzi viacerými označeniami, ale týka sa len jedného označenia, a to označenia, ktoré si namietateľ dal zapísať ako ochrannú známku. Keďže tieto dve kritériá majú výrazne odlišný dosah, preskúvanie jedného z nich neumožňuje vyvodiť závery v súvislosti s druhým. Aj za predpokladu, že by mala staršia ochranná známka vysokú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojho dobrého mena, táto okolnosť neumožňuje určiť, či a v prípade kladnej odpovede, do akej miery je táto ochranná známka vizuálne, foneticky a koncepčne podobná prihlasovanej ochrannej známke.
- 59 V dôsledku toho je z právneho hľadiska nesprávne posudzovať podobnosť kolidujúcich označení v závislosti od dobrého mena staršej ochrannej známky.
- 60 V prejednávanej veci v časti odôvodnenia napadnutého rozsudku týkajúcej sa podobnosti kolidujúcich označení Všeobecný súd v bodoch 52 a 53 tohto rozsudku uviedol, že dobré meno a vysoká rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky môžu byť relevantné pre identifikáciu dominantného prvku v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vyvoláva. V bode 54 uvedeného rozsudku z toho vyvodil, že vzhľadom na dobré meno staršej ochrannej známky bol prvý odvolací senát EUIPO oprávnený

konštatovať, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať túto ochrannú známku ako slovný prvok zložený z označenia CB. V bode 58 toho istého rozsudku dospel k záveru, že odvolací senát pri porovnaní kolidujúcich označení z právneho hľadiska správne zohľadnil najmä tento prvok staršej ochrannej známky.

- 61 V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci identifikácia dominantného prvku označenia môže byť relevantná na účely porovnania kolidujúcich označení (rozsudok z 22. októbra 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 37 a citovaná judikatúra), nevyplýva z toho, že dobré meno a stupeň rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia, ktoré sa týkajú tohto označenia ako celku, umožňujú určiť, ktorá zložka uvedeného označenia je vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti dominantná.
- 62 Naopak, nariadenie č. 207/2009 nemožno chápať v tom zmysle, že dobré meno alebo vysoká rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky môžu viesť ku konštatovaniu, že jeden z prvkov, ktoré ju tvoria, je na účely posúdenia podobnosti kolidujúcich označení dominantnejší než niektorý iný z týchto prvkov.
- 63 V bode 52 napadnutého rozsudku Všeobecný súd uviedol, že dobré meno staršej ochrannej známky „môže mať vplyv na vnímanie vzťahov medzi jednotlivými prvkami“ tejto ochrannej známky. Dobré meno silne štylizovanej slovnej ochrannej známky, akou je dotknutá staršia ochranná známka, sa zakladá práve na tom, že značná časť príslušnej skupiny verejnosti pozná všetky prvky, a to tak slovné, ako aj obrazové, ktoré tvoria túto ochrannú známku.
- 64 Z toho vyplýva, že Všeobecný súd, keď konštatoval, že prvý odvolací senát dôvodne vyvodil z dobrého mena a vysokej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, že táto ochranná známka bude vnímaná ako slovný prvok CB, že tento slovný prvok je teda dominantný a má sám osebe dominovať pri posúdení podobnosti kolidujúcich označení, sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia opísaného v bode 59 tohto rozsudku. Prvá časť prvého odvolacieho dôvodu je preto dôvodná.
- 65 Keďže dobré meno a rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky boli navyše preskúmané v bodoch 38 až 48 napadnutého rozsudku a následne začlenené v bode 67 tohto rozsudku do celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery, treba ešte určiť, či táto časť preskúmania vykonaného Všeobecným súdom je nedostatočne odôvodnená, ako to tvrdí CCB vo svojom druhom odvolacom dôvode.
- 66 CCB konkrétne vytyka Všeobecnému súdu, že v odpovedi na jej tvrdenia zhrnuté v bode 21 tohto rozsudku konštatoval bez toho, aby toto konštatovanie obsahovalo dostatočné odôvodnenie, že staršia ochranná známka má dobré meno, a teda má vo všeobecnosti vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o služby týkajúce sa „bankovníctva, menových záležitostí a bankových služieb“.
- 67 Podľa ustálenej judikatúry z odôvodnenia rozsudku Všeobecného súdu musia byť jasne a nepochybne zrejmé úvahy Všeobecného súdu tak, aby sa dotknuté osoby mohli oboznámiť s dôvodmi prijatého rozhodnutia a Súdny dvor mohol vykonať svoje súdne preskúmanie (rozsudok z 1. decembra 2016, Klement/Komisija, C-642/15 P, neuvěřený, EU:C:2016:918, bod 24 a citovaná judikatúra). Otázka, či je odôvodnenie rozsudku Všeobecného súdu rozporuplné alebo nedostatočné, predstavuje právnu otázku, ktorá môže byť uvedená v rámci odvolania (rozsudok zo 4. marca 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, bod 25 a citovaná judikatúra).
- 68 Všeobecný súd v bodoch 39 až 41 napadnutého rozsudku vo veľkej miere odôvodnene uviedol, že posúdenie uvedené v spornom rozhodnutí, pokiaľ ide o dobré meno staršej ochrannej známky, možno považovať za konštatovanie prvého odvolacieho senátu EUIPO o existencii vysokej rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky.

- 69 Ďalej v bode 44 tohto rozsudku jasne uviedol, že hoci CCB nespochybnila existenciu dobrého mena staršej ochrannej známky pre niektoré služby, tvrdila, že takéto dobré meno nemožno konštatovať vo vzťahu k všetkým službám označeným touto ochrannou známkou. Všeobecný súd v bode 45 uvedeného rozsudku usúdil, že na účely odpovede na túto argumentáciu spoločnosti CCB treba preskúmať, či bolo posúdenie v podstatnej miere obsiahnuté v spornom rozhodnutí, podľa ktorého staršia ochranná známka mala dobré meno pre všeobecnú kategóriu služieb týkajúcich sa „bankovníctva, menových záležitostí a bankových služieb“, odôvodnené.
- 70 V bode 46 toho istého rozsudku Všeobecný súd konštatoval, že toto posúdenie bolo riadne odôvodnené bodmi 22 až 24 sporného rozhodnutia, keďže údaje obsiahnuté v týchto bodoch preukazujú význam a dobré meno staršej ochrannej známky vo francúzskom platobnom systéme a pri uskutočnení transakcií bankovou kartou vo Francúzsku.
- 71 V tejto súvislosti treba konštatovať, že CCB správne uvádza, že význam a dobré meno staršej ochrannej známky v systéme transakcií prostredníctvom bankovej karty síce umožňujú pochopiť, prečo Všeobecný súd usúdil, že táto ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o služby týkajúce sa platieb bankovou kartou, ale vôbec nevysvetľuje, prečo má staršia ochranná známka vo všeobecnosti vysokú rozlišovaciu spôsobilosť v oblasti bankovníctva, menových záležitostí a bankových služieb.
- 72 Za týchto okolností treba pripomenúť, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posudzovať v závislosti od tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, a od predpokladaného vnímania zainteresovanými kruhmi. Z toho vyplýva, že stupeň tejto rozlišovacej spôsobilosti sa musí určiť najmä na základe podielu, ktorý ochranná známka ovláda na trhu, intenzity, zemepisného rozsahu a dĺžky používania tejto ochrannej známky, ako aj pomeru zainteresovaných kruhov, ktoré vďaka uvedenej ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku (rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, body 22 a 23, ako aj z 19. júna 2014, Oberbank a i., C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, body 39 a 41).
- 73 Bod 46 napadnutého rozsudku odkazuje na takéto skutočnosti, ale týkajú sa podielu, ktorý staršia ochranná známka ovláda na trhu, a intenzity jej používania vo Francúzsku, konkrétne pokiaľ ide o služby umožňujúce uskutočňovať transakcie bankovou kartou.
- 74 Ako Všeobecný súd v bode 45 napadnutého rozsudku sám konštatoval, na účely určenia, či existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, bolo potrebné preskúmať rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, pokiaľ ide o služby týkajúce sa „bankovníctva“, „menových záležitostí“ a „bankových služieb“, keďže tieto služby sú súčasťou služieb označených staršou ochrannou známkou a sú napokon v podstate zhodné s tými, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka.
- 75 Všeobecný súd však toto preskúmanie následne nevykonal. V bode 46 napadnutého rozsudku len odkázal na dobré meno, ktoré má staršia ochranná známka v konkrétnej podkategórii služieb umožňujúcich uskutočňovať transakcie bankovou kartou. Okrem toho v bode 47 tohto rozsudku sa obmedzil na odmietnutie kritiky spoločnosti CCB v súvislosti so zohľadnením rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 944/2013-4 v spornom rozhodnutí.
- 76 Zdá sa teda, že napadnutý rozsudok neobsahuje posúdenie dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ktoré by bolo riadne vykonané v závislosti od služieb označených touto ochrannou známkou vo vzťahu k „bankovníctvu“, „menovým záležitostiam“ a „bankovým službám“, keďže tento širší okruh služieb označených uvedenou ochrannou známkou, ako vyplýva z bodu 45 napadnutého rozsudku, je pritom ten okruh, na základe ktorého bolo potrebné posúdiť, či existuje riziko, že verejnosť by sa mohla nesprávne domnievať, že služby ponúkané spoločnosťou CCB pod prihlasovanou ochrannou známkou pochádzajú od združenia Groupement des cartes bancaires alebo prepojeného podniku.

- 77 Z toho vyplýva, že záver, ku ktorému Všeobecný súd dospel v bode 48 napadnutého rozsudku, podľa ktorého bola rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky v spornom rozhodnutí správne posúdená, je nedostatočne odôvodnený. Táto vada v odôvodnení má vplyv aj na celkové posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny, ktoré vykonal Všeobecný súd v bode 67 napadnutého rozsudku, pričom tento bod 67 odkazuje najmä na uvedený bod 48. Za týchto podmienok nemožno druhému odvolaciemu dôvodu vyhovieť.
- 78 Vzhľadom na nesprávne právne posúdenie konštatované v rámci preskúmania prvej časti prvého odvolacieho dôvodu a na nedostatok odôvodnenia zistený v rámci preskúmania druhého odvolacieho dôvodu treba napadnutý rozsudok zrušiť, pričom nie je potrebné preskúmať druhú až štvrtú časť prvého odvolacieho dôvodu ani tretí odvolací dôvod.

O žalobe na Všeobecnom súde

- 79 Z článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že ak je odvolanie dôvodné, Súdny dvor môže vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje.
- 80 Súdny dvor má v prejednávanej veci k dispozícii informácie potrebné na rozhodnutie o žalobe.
- 81 Ako bolo pripomenuté v bodoch 55 a 72 tohto rozsudku, rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je relevantným faktorom na účely celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny a musí sa určiť v závislosti od tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka, a od predpokladaného vnímania zainteresovaných kruhov.
- 82 Pokiaľ ide o tento faktor, prvý odvolací senát EUIPO sa v bodoch 22 až 25 sporného rozhodnutia obmedzil na konštatovanie existencie dobrého mena staršej ochrannej známky vo Francúzsku v odvetví služieb umožňujúcich uskutočňovať transakcie prostredníctvom bankovej karty. Napriek oveľa širšiemu rozsahu služieb označených staršou ochrannou známkou prvý odvolací senát EUIPO nepreskúmal rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky, pričom len všeobecnejšie zohľadnil služby, ktoré označuje.
- 83 Okrem toho z bodu 30 sporného rozhodnutia vyplýva, že prvý odvolací senát EUIPO na účely posúdenia podobnosti kolidujúcich označení vychádzal z dobrého mena staršej ochrannej známky. Z dôvodov uvedených v bodoch 58 a 59 tohto rozsudku je takýto prístup nesprávny.
- 84 Z toho vyplýva, že argumentácia spoločnosti CCB predložená Všeobecnému súdu v rámci jej žalobného dôvodu založeného na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, podľa ktorej prvý odvolací senát EUIPO nesprávne posúdil podobnosť kolidujúcich označení a riadne neidentifikoval služby, z hľadiska ktorých mala byť preskúmaná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, je dôvodná. Keďže tomuto žalobnému dôvodu sa v dôsledku toho musí vyhovieť, sporné rozhodnutie treba zrušiť.

O trovách

- 85 Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou vo veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania.
- 86 Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na odvolacie konanie na základe jeho článku 184 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku Súdny dvor uloží účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

- 87 Okrem toho podľa článku 184 ods. 4 rokovacieho poriadku vedľajšiemu účastníkovi prvostupňového konania, ktorý nepodal odvolanie, možno uložiť povinnosť, aby znášal svoje vlastné trovy konania, ak sa zúčastnil na písomnej alebo ústnej časti konania na Súdnom dvore.
- 88 V prejednávanej veci Groupement des cartes bancaires, ktoré bolo vedľajším účastníkom prvostupňového konania, podalo do kancelárie Súdneho dvora dupliku s cieľom odpovedať tak na odvolanie, ako aj na repliku spoločnosti CCB. Táto duplika, ktorej nepredchádzalo vyjadrenie združenia Groupement des cartes bancaires, však v súlade s článkom 175 rokovacieho poriadku, podľa ktorého duplika má za cieľ doplniť vyjadrenie k žalobe, bola kvalifikovaná ako dokument, ktorý toto nariadenie neupravuje, a v dôsledku toho nebola zaradená do spisu.
- 89 Hoci Groupement des cartes bancaires sa musí preto považovať za stranu, ktorá sa nezúčastnila konania na Súdnom dvore, a teda nemôže mu byť uložená povinnosť na náhradu trov odvolacieho konania, je naopak potrebné rozhodnúť vo vzťahu k tomuto účastníkovi konania o trovách konania vynaložených v prvostupňovom konaní. Súdnemu dvoru, ktorý rozhoduje vo veci s konečnou platnosťou tým, že rozhodne o žalobe, totiž prináleží tiež rozhodnúť o trovách vynaložených v prvostupňovom konaní.
- 90 Keďže CCB mala úspech tak v rámci odvolania, ako aj v rámci žaloby a navrhla uložiť EUIPO a združeniu Groupement des cartes bancaires povinnosť nahradiť trovy konania, treba vzhľadom na predchádzajúce úvahy rozhodnúť, že EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania tak v rámci tohto odvolacieho konania, ako aj prvostupňového konania, a je povinný nahradiť všetky trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti CCB v rámci tohto odvolacieho konania, a polovicu trov konania, ktoré vznikli tejto spoločnosti v rámci prvostupňového konania. Groupement des cartes bancaires znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti CCB v prvostupňovom konaní.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

- 1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 6. decembra 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), sa zrušuje**
- 2. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. júna 2017 (vec R 2265/2016-1) sa zrušuje.**
- 3. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy, ktoré vznikli spoločnosti China Construction Bank Corp. v rámci odvolacieho konania a polovicu trov, ktoré vznikli tejto spoločnosti v rámci prvostupňového konania.**
- 4. Groupement des cartes bancaires znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti China Construction Bank Corp. v prvostupňovom konaní.**

Podpisy