

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 12. júna 2007*

Vo veci C-334/05 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 9. septembra 2005,

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: O. Montalto a P. Bullock, splnomocnení zástupcovia,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, so sídlom vo Vietri sul Mare (Taliansko), v zastúpení: F. Sciaudone, avvocato,

žalobkyňa v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: taliančina.

Limiñana y Botella SL, so sídlom v Monforte del Cid (Španielsko),

účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia J. Klučka (spravodajca),
J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus a A. Ó Caoimh,

generálna advokátka: J. Kokott,
tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 24. januára 2007,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 8. marca 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

- ¹ Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) vo svojom odvolaní navrhuje zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenských z 15. júna 2005, Shaker/ÚHVT — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Zb. s. II-2305, ďalej len „napadnutý rozsudok“),

ktorým bolo vyhovené žalobe, ktorú podala spoločnosť Shaker di L. Laudato & C. Sas (ďalej len „Shaker“), a zrušené rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. októbra 2003 (ďalej len „sporné rozhodnutie“), ktorým bola tejto spoločnosti zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovné prvky „Limoncello della Costiera Amalfitana“ a „shaker“.

Právny rámec

- 2 V siedmom odôvodnení nariadenia (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) sa uvádza:

„... ochrana poskytovaná ochrannou známkou spoločenstva, funkciou ktorej je najmä zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, je absolútna v prípade podobnosti [zhodnosti — *neoficiálny preklad*] medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami;... ochrana sa uplatňuje aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami;... je potrebné stanoviť interpretáciu koncepcie podobnosti vzhľadom na pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*];... pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*], ktorej určenie závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácia [od vzájomnej spojitosti — *neoficiálny preklad*], ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupeň [od stupňa — *neoficiálny preklad*] podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami, vytvára osobitné podmienky pre takúto ochranu...“

- 3 Článok 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia stanovuje:

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

...

- b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie [vzájomnej spojitosti — *neoficiálny preklad*] so skoršou ochrannou známkou.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 4 Spoločnosť Shaker podala 20. októbra 1999 na ÚHVT prihlášku obrazovej ochrannej známky Spoločenstva, ktorá bola vyobrazená takto:



- 5 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 29, 32 a 33 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“).
- 6 Po zásahu ÚHVT spoločnosť Shaker zúžila svoju prihlášku, pokiaľ ide o výrobky triedy 33, ktorá zodpovedá „alkoholickým nápojom (s výnimkou piva)“, na citrónový likér pochádzajúci z amalfitánskeho pobrežia.

- 7 Dňa 1. júna 2000 podala Limiñana y Botella SL námietku na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Dôvodom námietky bola pravdepodobnosť zámenny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou, čo sa týka výrobkov triedy 33, a slovnou ochrannou známkou namietateľa, ktorá sa tiež vzťahuje na výrobky triedy 33, zapísanou v roku 1996 na Oficina Española de Patentes y Marcas (Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky) a nazývanou „LIMONCHELO“.
- 8 Rozhodnutím z 9. septembra 2002 námietkové oddelenie ÚHVT námietke vyhovel a zamietlo prihlášku ochrannej známky.
- 9 Druhý odvolací senát, konajúci na základe návrhu spoločnosti Shaker, v spornom rozhodnutí prihlášku ochrannej známky zamietol. V podstate usúdil, že dominantným prvkom prihlasovanej ochrannej známky je výraz „Limoncello“ a že táto ochranná známka a skoršia ochranná známka sa po vizuálnej a fonetickej stránke veľmi podobajú, takže tu existuje riziko zámenny.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

- 10 Dňa 7. januára 2004 podala spoločnosť Shaker na Súd prvého stupňa žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia, v ktorej ako žalobný dôvod uvádzala po prvé porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po druhé zneužitie právomoci a po tretie porušenie povinnosti odôvodniť rozhodnutia.

- 11 Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, Súd prvého stupňa konštatoval, že dotknuté výrobky sú totožné, a v nadväznosti na to v bodoch 53 a 54 napadnutého rozsudku usúdil:

„53 Konkrétne z toho vyplýva, že odvolací senát mal skúmať, aká zložka prihlasovanej ochrannej známky môže na základe svojich vizuálnych, fonetických alebo koncepčných vlastností vytvoriť dojem o tejto ochrannej známke, ktorý si príslušná verejnosť uchová vo svojej pamäti, takže jej ďalšie zložky sa javia ako zanedbateľné v tejto súvislosti. ...

54 Ak je však prihlasovaná ochranná známka kombinovanou ochrannou známkou vizuálnej povahy, posúdenie celkového dojmu z tejto ochrannej známky, ako aj určenie jej prípadného prevládajúceho prvku musí byť vykonané na základe vizuálneho rozboru. Za tohto predpokladu, len ak by prípadný prevládajúci prvok obsahoval nevizuálne významové aspekty, bolo by potrebné prípadne pristúpiť k porovnávaniu tohto prvku na jednej strane so skoršou ochrannou známkou na strane druhej, berúc tiež do úvahy tieto ďalšie významové aspekty, ako napríklad fonetické hľadiská alebo relevantné abstraktné pojmy.“

- 12 Na základe tejto metódy Súd prvého stupňa dospel v bode 59 napadnutého rozsudku k záveru, že okrúhly podnos zdobený citrónmi je dominantnou zložkou prihlasovanej ochrannej známky. Konštatoval, že slovné prvky tejto ochrannej známky nie sú z vizuálneho hľadiska dominantné, a usúdil, že nie je potrebné analyzovať ich fonetické alebo koncepčné vlastnosti.

- 13 V bode 65 toho istého rozsudku preto rozhodol, že zložka znázorňujúca okrúhly podnos nemá nič spoločné so skoršou ochrannou známkou, ktorá je čisto slovnou ochrannou známkou.

14 V bodoch 66 až 69 uvedeného rozsudku Súd prvého stupňa usúdil:

„66 V dôsledku toho neexistuje pravdepodobnosť zámieny medzi predmetnými ochrannými známkami. Prevažia obrazového zobrazenia okrúhleho podnosu zdobeného citrónmi vzhľadom na ďalšie prvky prihlasovanej ochrannej známky bráni akejkolvek pravdepodobnosti zámieny založenej na existencii vizuálnych, fonetických a koncepčných podobností pojmov ‚limonchelo‘ a ‚limoncello‘ uvedených v predmetných ochranných známkach.

67 V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny treba ešte pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkakedy možnosť priamo porovnať jednotlivé ochranné známky, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti... Takto prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky, ktorý tvorí okrúhly podnos zdobený citrónmi, je veľmi dôležitý pri celkovom rozbere označenia, pretože spotrebiteľ pozorujúci etiketu silného alkoholického nápoja berie do úvahy a pamätá si prevládajúci prvok označenia, ktorý mu umožňuje počas neskoršieho nákupu zopakovať zvyk.

68 Prevažia obrazovej zložky tvorenej okrúhlym podnosom zdobeným citrónmi v prihlasovanej ochrannej známke v danom prípade spôsobuje, že posudzovanie rozlišovacích prvkov skoršej ochrannej známky nemá žiaden vplyv na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Ak je rozlišovacia spôsobilosť skoršej slovnej ochrannej známky tak významná, že môže ovplyvniť posúdenie pravdepodobnosti zámieny..., potom toto kritérium predpokladá, že existuje aspoň určitá pravdepodobnosť zámieny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou. Z celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny medzi predmetnými ochrannými známkami však vyplýva, že prevažia okrúhleho podnosu zdobeného citrónmi bráni akejkolvek pravdepodobnosti zámieny so skoršou ochrannou známkou. V dôsledku toho nie je potrebné vysloviť sa o rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky...

- 69 Vzhľadom na tieto úvahy je opodstatnené skonštatovať, že napriek zhodnosti predmetných výrobkov stupeň podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby sa mohlo domnievať, že príslušná španielska verejnosť môže uveriť, že predmetné výrobky pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Preto v protiklade s tým, čo sa domnieva ÚHVT vo svojom napadnutom rozhodnutí, neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.“
- 15 Súd prvého stupňa z týchto dôvodov uznal prvý žalobný dôvod, rozhodol, že nie je potrebné preskúmať ostatné žalobné dôvody, a zrušil napadnuté rozhodnutie. Rozhodnutie tiež zmenil v tom zmysle, že odvolanie, ktoré podala spoločnosť Shaker na ÚHVT, je dôvodné, a námietku preto treba zamietnuť.

O odvolaní

- 16 Na podporu svojho odvolania ÚHVT uviedol dva žalobné dôvody, ale druhý z nich vzal späť počas konania pred Súdnym dvorom v nadväznosti na opravu, ktorú vykonal Súd prvého stupňa uznesením z 12. júna 2006. Tento žalobný dôvod preto nie je potrebné preskúmať.

Argumentácia účastníkov konania

- 17 Dôvod, ktorý ÚHVT uvádza na podporu svojho odvolania, je založený na nesprávnom výklade a aplikácii článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 18 ÚHVT Súdu prvého stupňa vytýka, že vylúčil akúkoľvek pravdepodobnosť zámény a svoje posúdenie založil výlučne na vizuálnom vnímaní prihlasovanej ochrannej známky bez vykonania fonetickej a koncepcnej analýzy všetkých prvkov tvoriacich sporné ochranné známky, čím bola porušená zásada celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény, tak ako vyplýva najmä z rozsudku z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, Zb. s. I-6191).
- 19 Okrem toho ÚHVT kritizuje napadnutý rozsudok, pokiaľ ide o určenie rozlišovacej a dominantnej zložky označení. Súd prvého stupňa totiž pripísal výlučný a rozhodujúci význam vyobrazeniu podnosu zdobeného citrónmi a neuznal, že aj iné zložky môžu mať istú rozlišovaciu hodnotu.
- 20 ÚHVT sa domnieva, že Súd prvého stupňa mal posúdiť, aký je skutočný vplyv výrazu „Limoncello“ na vnímanie predmetných výrobkov priemerným spotrebiteľom, a zohľadniť pritom príslušnú skupinu verejnosti. Pokiaľ ide o alkoholické nápoje, priemerný spotrebiteľ podľa jeho názoru venuje väčšiu pozornosť slovnej zložke, keďže ide o kategóriu tovaru, ktorá je zvyčajne identifikovaná skôr podľa mena výrobku než podľa ikonografických prvkov zobrazených na etikete.
- 21 Neposúdením vnútorných rozlišovacích vlastností skoršej ochrannej známky v napadnutom rozsudku bol zvrátený proces, ktorý mal viesť k posúdeniu pravdepodobnosti zámény. Súd prvého stupňa sa obmedzil na jednoduchú analýzu označení a nevykonal celkové posúdenie.
- 22 Shaker sa naopak po prvé domnieva, že odvolanie vychádza z nesprávneho pochopenia už citovaného rozsudku SABEL. Nariadenie č. 40/94 nestanovuje, že sa má preskúmať každý vizuálny, fonetický a koncepcný prvok dotknutých ochranných známk.

- 23 Okrem toho rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. februára 2005, *Cervecería Modelo/ÚHVT [Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)]* (T-169/02, Zb. s. II-505), na ktorý sa odvoláva ÚHVT a v ktorom bolo v bode 40 rozhodnuté, že fonetická a koncepcná zhoda medzi dominantným prvkom prihlasovanej ochrannéj známky a skoršej ochrannéj známky neutralizuje vizuálne rozdiely vyplývajúce z grafických zvláštností, nie je v predmetnej veci relevantný. Tento rozsudok sa týka dvoch obrazových znáмок a neutralizačný význam fonetickej a koncepcnej podobnosti sa zhoduje s dominantným prvkom zvukovej a koncepcnej zložky, ktorý je spoločný obom ochranným známkam. Podľa Shaker by z tézy ÚHVT vyplývalo, že fonetická a koncepcná podobnosť môžu neutralizovať dominantný vizuálny prvok, čím by dominantnosť prestala byť použiteľná na účely posúdenia pravdepodobnosti zámény.
- 24 Po druhé Shaker zdôrazňuje, že keď ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa priznal vyobrazeniu podnosu zdobeného citrónmi výlučný a rozhodujúci význam, v skutočnosti Súdny dvor žiada, aby preskúmal posúdenie skutkových okolností vykonané Súdom prvého stupňa, hoci toto posúdenie preskúmaniu zo strany Súdneho dvora nepodlieha.
- 25 Toto tvrdenie je preto neprijateľné a v každom prípade nedôvodné, pretože ÚHVT nemôže Súdu prvého stupňa vytýkať, že skutkové okolnosti posúdil len čiastočne, ak sám postupoval rovnako. Preskúmanie sa musí vykonať vo svetle rozsudku Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, *Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Zb. s. II-4335), potvrdeného v uznesení Súdneho dvora z 28. apríla 2004, *Matratzen Concord/OHMI* (C-3/03 P, Zb. s. I-3657), ktorý nevyhlásil, že celkovému dojmu, ktorý zložená ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, by mohla dominovať jedna alebo viacero jej zložiek.
- 26 Po tretie Shaker tvrdí, že argumenty ÚHVT, ktoré sa týkajú nedostatočného zohľadnenia priemerného spotrebiteľa a zásady vzájomnej závislosti, sú neprípustné,

pretože smerujú k tomu, aby Súdny dvor nanovo posúdil skutkové okolnosti, ktoré už posúdil Súd prvého stupňa. Shaker navyše zdôrazňuje, že rozsudky Súdu prvého stupňa, na ktoré sa odvoláva ÚHVT, nemožno zohľadniť, pretože okolnosti, za akých boli tieto rozsudky vydané, sa nezhodujú s okolnosťami v predmetnej veci.

- 27 Pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti, Súd prvého stupňa za ňu správne považoval priemerných španielskych spotrebiteľov, na ktorých špecificky odkázal v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny.

Posúdenie Súdny dvorom

O prípustnosti

- 28 Pokiaľ ide o námietku neprípustnosti, ktorú vzniesol Shaker proti žalobnému dôvodu ÚHVT, je potrebné pripomenúť, že podľa článku 225 ods. 1 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora sa odvolanie obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je totiž výlučne príslušný na zistenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Zistenie tohto skutkového stavu a posúdenie dôkazných prostriedkov nepredstavuje, s výnimkou prípadov ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdny dvorom v rámci odvolacieho konania (pozri najmä v tomto zmysle rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22; z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 35, a z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 40).

29 V predmetnej veci sa odvolací dôvod uvádzaný ÚHVT týka právnej otázky, pretože smeruje k tomu, aby sa preukázalo, že Súd prvého stupňa tým, že sa obmedzil na vizuálnu analýzu predmetných ochranných známkok a nevykonal ich fonetickú a koncepcnú analýzu, nerešpektoval rozsah článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

30 Tento odvolací dôvod preto treba považovať za prípustný.

O veci samej

31 Pokiaľ ide o dôvodnosť odvolacieho dôvodu založeného na nesprávnom výklade a aplikácii článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je namieste pripomenúť, že podľa tohto ustanovenia prihlasovaná ochranná známka nebude na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky zapísaná, ak pre jej zhodu alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodu alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť vzájomnej spojitosti so skoršou ochrannou známkou.

32 V tejto súvislosti zákonodarca Spoločenstva v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94 upresnil, že posúdenie pravdepodobnosti zámény závisí od mnohých okolností a najmä od toho, či je ochranná známka známa na trhu, od jej možnej asociácie s používaným alebo zapísaným označením, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, ako aj medzi identifikovanými tovarmi alebo službami.

- 33 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosťou zámenny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené [pozri v tomto zmysle vo vzťahu k prvej smernici Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. ES L 40, 1989 s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17, a zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 26].
- 34 Okrem toho pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti sa má posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu (pozri v tomto zmysle rozsudky SABEL, už citovaný, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 18; z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40; uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citované, bod 28; rozsudky Medion, už citovaný, bod 27, a z 23. marca 2006, Mühlens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 18).
- 35 Podľa ustálenej judikatúry sa má celkové posúdenie pravdepodobnosti zámenny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti sporných ochranných znáмок zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. 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 v tomto zmysle rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25; Medion, už citovaný, bod 28, a Mühlens/ÚHVT, už citovaný, bod 19, ako aj uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citované, bod 29).

- 36 Je potrebné doplniť, že ak sa má posúdiť stupeň podobnosti dotknutých ochranných známkok, treba zistiť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti a prípadne posúdiť, aký význam je potrebné pripísať týmto jednotlivým prvkom vzhľadom na druh dotknutých výrobkov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh (pozri rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 27).
- 37 V predmetnom prípade Súd prvého stupňa v bode 49 napadnutého rozsudku poukázal na judikatúru uvedenú v bode 35 tohto rozsudku, podľa ktorej sa má celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zakladať na celkovom dojme, ktorý vyvolávajú predmetné ochranné známky.
- 38 V bode 54 napadnutého rozsudku však upresnil, že ak je prihlasovaná ochranná známka kombinovanou ochrannou známkou vizuálnej povahy, posúdenie celkového dojmu z tejto ochrannej známky, ako aj určenie jej prípadného dominantného prvku musia byť vykonané na základe vizuálnej analýzy. Ďalej dodal, že za tohto predpokladu, len ak by prípadný dominantný prvok obsahoval nevizuálne významové aspekty, bolo by prípadne potrebné porovnať tento prvok so skoršou ochrannou známkou, berúc do úvahy aj tieto ďalšie významové aspekty, ako napríklad fonetické hľadiská alebo relevantné abstraktné pojmy.
- 39 Na základe týchto úvah dospel Súd prvého stupňa v rámci analýzy sporných označení najprv k záveru, že prihlasovaná ochranná známka obsahuje dominantný prvok tvorený okrúhlym podnosom zdobeným citrónmi. Vzápätí z toho v bodoch 62 až 64 napadnutého rozsudku vyvodil, že nie je potrebné analyzovať fonetické alebo koncepcné vlastnosti iných prvkov tejto ochrannej známky. Napokon v bode 66 toho istého rozsudku dospel k záveru, že prevaha obrazového vyobrazenia okrúhleho podnosu zdobeného citrónmi vo vzťahu k ďalším prvkom prihlasovanej ochrannej

známky bráni akejkoľvek pravdepodobnosti zámény založenej na existencii vizuálnych, fonetických a koncepčných podobností pojmov „limonchelo“ a „limoncello“ uvedených v predmetných ochranných známkach.

- 40 Takýmto postupom však Súd prvého stupňa nevykonal celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény predmetných ochranných známk.
- 41 Je totiž potrebné zdôrazniť, že podľa judikatúry Súdneho dvora sa v rámci skúmania existencie pravdepodobnosti zámény posúdenie podobnosti dvoch ochranných známk nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo nevyučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (pozri v tomto zmysle uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citované, bod 32, a rozsudok Medion, už citovaný, bod 29).
- 42 Ako zdôraznila generálna advokátka v bode 21 svojich návrhov, posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné.
- 43 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa nesprávne aplikoval článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 44 Za týchto okolností ÚHVT dôvodne tvrdí, že napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie.

45 Z uvedených skutočností vyplýva, že napadnutý rozsudok treba zrušiť.

46 Podľa článku 61 prvého odseku druhej vety Štatútu Súdneho dvora môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa vec vrátiť Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

47 V tomto spore je potrebné vrátiť vec Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s tým, že o trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.

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

- 1. Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 15. júna 2005, Shaker/ÚHVT — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04), sa zrušuje.**
- 2. Vec sa vracia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na ďalšie konanie.**
- 3. O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.**

Podpisy