

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

JULIANE KOKOTT

prednesené 16. marca 2006¹

I — Úvod

1. Spor medzi účastníkmi konania sa týka toho, či ochranná známka „MISS ROSSI“ zapísaná v Taliansku a vo Francúzsku bráni zápisu ochrannej známky „SISSI ROSSI“ ako ochrannej známky Spoločenstva. Problematika odvolania je však skôr procesnej povahy. Týka sa zamietnutia predloženia novej argumentácie ako oneskorenej a otázky, či dôkazy, ktoré neboli predložené odvolaciemu senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), sa môžu predložiť Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev. Účastník konania, ktorý na ÚHVT podal odvolanie, spochybňuje okrem toho skutočnosť, že Súd prvého stupňa nepovažoval ani dámsku obuv a tašky, ani obe ochranné známky za dostatočne podobné, aby bránili zápisu ochrannej známky „SISSI ROSSI“.

II — Právny rámec

2. Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva² stanovuje:

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

a) ...

b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

2 — Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 146.

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 so skoršou ochrannou známkou.“

3. Článok 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 upravuje právomoc Súdu prvého stupňa v oblasti ochranných známk:

„Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť.“

4. V súlade s trinástym odôvodnením sa má odkaz na Súdny dvor chápať ako odkaz na Súd prvého stupňa, príslušný v prvom stupni.

5. Podľa článku 73 nariadenia č. 40/94 sú v rozhodnutiach ÚHVT uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa len z dôvodov a dôkazov, ku ktorým mali účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.

6. Článok 74 nariadenia č. 40/94 upravuje zisťovanie skutočností pred ÚHVT takto:

„1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok [V konaniach pred úradom preskúma úrad skutočnosti *ex offi*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*].“

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas [Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas — *neoficiálny preklad*].“

III — Skutkový stav

7. V rozsudku z 1. marca 2005, Rossi/ÚHVT — Sissi Rossi (T-169/03, Zb. s. II-685, ďalej len „napadnutý rozsudok“), opisuje Súd prvého stupňa okolnosti predchádzajúce sporu takto:

„1 Vedľajší účastník konania [Sissi Rossi Srl] podal 1. júna 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

(ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia č. 40/94...

a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky’.

- 2 Ochranná známka, ktorej zápis bol požadovaný, je slovným označením SISSI ROSSI.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria najmä do triedy 18 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: ‚koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičiky, postroj a sedlá’.
- 4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 22. februára 1999 vo Vestníku ochranných známk Spoločenstva č. 12/1999.
- 5 Dňa 21. mája 1999 spoločnosť Calzaturificio Rossi SpA podala na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu ochrannej známky prihlasovanej na tovary ‚koža
- 6 Ochranné známky, na ktoré sa odvolávala pri podpore námietok, sú slovná ochranná známka MISS ROSSI, zapísaná v Taliansku 11. novembra 1991 (č. 553 016), a medzinárodná ochranná známka MISS ROSSI, zapísaná v rovnaký deň s účinnosťou vo Francúzsku (č. 577 643). Tovary označené týmito skoršími ochrannými značkami sú ‚obuv’ patriace do triedy 25 Niceskej dohody.
- 7 Na žiadosť vedľajšieho účastníka konania spoločnosť Calzaturificio Rossi SpA predložila dôkazy o nepretržitom používaní skorších ochranných známk počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky na zápis dotknutej ochrannej známky.
- 8 Po zlúčení splynutím spoločnosti Calzaturificio Rossi SpA, ktoré bolo zaznamenané notárskym zápisom 22. novembra 2000, sa žalobca, odvtedy s novým obchodným menom Sergio Rossi SpA, stal majiteľom skorších ochranných známk.

9 Rozhodnutím z 30. apríla 2002 námietkové oddelenie zamietlo prihlášku na zápis pri tých tovaroch, ktoré boli zahrnuté v námietkach. V podstate uviedlo, že žalobca dokázal nepretržité používanie skorších ochranných známk, len pokiaľ sa týka tovarov ,dámska obuv', a že tieto tovary na jednej strane a tovary ,koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky' zahrnuté v prihláške ochrannej známky na druhej strane boli podobné. Navyše námietkové oddelenie uzavrelo, že v mysliach francúzskych spotrebiteľov existovala podobnosť označení.

obuv' a ,dámske tašky' boli podobné z dôvodu, že sa dopĺňajú. Následne podľa neho neexistovala pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.“

10 Dňa 28. júna 2002 vedľajší účastník konania podal na ÚHVT voči rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie.

IV — Rozsudok Súdu prvého stupňa a návrhy účastníkov konania

8. Sergio Rossi SpA navrhla Súdu prvého stupňa, aby toto rozhodnutie zrušil. Po výmene vyjadrení a po pojednávaní Súd prvého stupňa žalobu napadnutým rozsudkom zamietol.

11 Rozhodnutím z 28. februára 2003 (ďalej len ,napadnuté rozhodnutie') prvý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol námietky. V podstate odvolací senát uviedol, že dotknuté ochranné známky boli len málo podobné. Navyše po porovnaní distribučných ciest, funkcií a povahy dotknutých tovarov uzavrel, že rozdiely medzi tovarmi vo väčšej časti prevážili ich niekoľko spoločných bodov. Preskúmal a zamietol najmä tvrdenie, podľa ktorého tovary ,dámska

9. Sergio Rossi SpA preto podala odvolanie, v ktorom navrhuje:

1. zrušiť napadnutý rozsudok v celom rozsahu pre porušenie článkov 8 a 73 nariadenia č. 40/94 a článku 44 ods. 1 písm. e) a článku 81 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa;

2. subsidiárne, čiastočne zrušiť napadnutý rozsudok v časti týkajúcej sa zápisu ochrannej známky SISSI ROSSI pre tovary, ako je „koža a imitácie kože“; — zaviazat' odvolateľku na náhradu trov konania.

11. Nakoniec Sissi Rossi Srl navrhuje:

3. ďalej subsidiárne, po tom, ako jej prizná právo predložiť dôkazy, zrušiť napadnutý rozsudok v celom rozsahu a vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby preskúmal dôkazy, ktoré vyhlásil za nepripustné, alebo alternatívne a na základe práva byť vypočutý stanoveného v článku 73 nariadenia č. 40/94, vrátiť vec odvolaciemu senátu ÚHVT, aby stanovil lehotu na výsluch;
1. zamietnuť odvolanie v plnom rozsahu, ako aj všetky návrhy predložené odvolateľkou a potvrdiť napadnutý rozsudok, a preto
2. v plnom rozsahu vyhovieť návrhom, ktoré predložila prihlasovateľka ochrannej známky/žalovaná v prvostupňovom konaní;
4. podľa článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora z 2. mája 1991 zaviazat' žalovaného ako účastníka konania, ktorý nemal vo veci úspech, na náhradu trov konania.
3. zaviazat' odvolateľku na náhradu trov obidvoch konaní v zmysle článku 69 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

10. ÚHVT navrhuje:

- zamietnuť odvolanie, keďže odvolateľka navrhuje úplné alebo čiastočné zrušenie napadnutého rozsudku,

V — Posúdenie

12. Sergio Rossi SpA zakladá odvolanie na štyroch dôvodoch: chýbajúcom odôvodnení, pokiaľ ide o hlavný návrh (pozri nižšie oddiel A), odmietnutí posúdiť nové dôkazy (pozri

nižšie oddiel B), ako aj na porušení článku 8 nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o podobnosť tovarov a ochranných známk (v súvislosti s týmito dvomi bodmi pozri nižšie oddiel C).

A — O odôvodnení rozsudku, pokiaľ ide o ďalšie tovary

13. Sergio Rossi SpA vo svojom hlavnom návrhu v prvostupňovom konaní výslovne navrhovala zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu v rozsahu, v akom sa týka skupiny tovarov „koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky“. Súd prvého stupňa však v bodoch 45 až 48 obmedzil predmet sporu na „dámske tašky“ a „dámsku obuv“, a to z dôvodu, že k iným tovarom nebolo predložené žiadne tvrdenie. Argumentáciu vo vzťahu k tomuto bodu vyjadrenú na pojednávaní Súd prvého stupňa zamietol ako oneskorenú.

14. Sergio Rossi SpA však tvrdí, že podobnosť medzi *všetkými* tovarmi skupiny bola uvedená vo viacerých častiach žaloby predloženej v prvom stupni. V dôsledku toho Súd prvého stupňa nemohol obmedziť posúdenie podobnosti na dámske tašky a dámsku obuv a porušil svoju povinnosť odôvodnenia podľa článku 81 Rokovacieho poriadku Súdu

prvého stupňa. Okrem toho Súd prvého stupňa túto argumentáciu na pojednávaní nesprávne odmietol ako oneskorenú, pretože nešlo o nový žalobný dôvod, ale o doplnujúce tvrdenia na podporu už existujúceho žalobného dôvodu.

15. Nezdá sa, že by v prejednávanej veci išlo o porušenie povinnosti odôvodnenia rozsudkov v súlade s ustanoveniami článku 36 v spojení s článkom 53 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora. Súd prvého stupňa jasne uviedol, prečo preskúmal len podobnosti medzi dámskou obuvou a taškami, pričom dôvodom bolo to, že Sergio Rossi SpA predložila argumentáciu, ktorá bola prípustná len pre tieto tovary. Pokiaľ ide o ďalšie tovary, v žalobe k nim nebolo uvedené žiadne tvrdenie a argumentácia predložená na pojednávaní bola oneskorená.

16. To, či obmedzenie predmetu sporu a predloženie novej argumentácie boli odôvodnené, nie je len otázkou odôvodnenia. Na rozdiel od názvu odvolacieho dôvodu totiž Sergio Rossi SpA spochybňuje nielen odôvodnenie, ale aj uplatnenie procesného práva Súdu prvého stupňa v oboch týchto bodoch.

17. Obmedzenie predmetu sporu, ktoré vykonal Súd prvého stupňa, je odôvodnené článkom 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, podľa ktorého musí žaloba obsahovať predmet konania a zhrnutie dôvodov, na ktorých je založená. Tento údaj musí byť dostatočne jasný

a presný, aby žalovanému umožnil pripraviť si svoju obranu a Súdnemu dvoru vykonávať preskúmanie. Z toho vyplýva, že základné skutkové a právne okolnosti, na ktorých je žaloba založená, musia ucelene a zrozumiteľne vyplývať zo znenia samotnej žaloby.³

18. V prejednávanej veci Sergio Rossi SpA uviedla v žalobe skutkové a právne okolnosti, len pokiaľ ide o podobnosti medzi dámskou obuvou a taškami. Tieto tvrdenia nebolo možné priamo preniesť na ďalšie tovary. V dôsledku toho bola žaloba neprípustná v rozsahu, v akom sa týkala podobnosti medzi dámskou obuvou a inými tovarmi, ako sú tašky.

19. Argumentácia predložená k tomuto bodu na pojednávaní teda nebola, na rozdiel od názoru Sergio Rossi SpA, prípustným rozvinutím dôvodov a tvrdení podľa článku 47 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Išlo naopak o nový žalobný dôvod rozširujúci predmet sporu.

3 — Rozsudok z 9. januára 2003, Taliansko/Komisia, C-178/00, Zb. s. I-303, bod 6, týkajúci sa článku 38 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ktorého znenie je rovnaké.

20. Podľa článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa je uvádzanie nových dôvodov prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania. Takéto právne a skutkové okolnosti sa v prejednávanej veci neobjavujú. V dôsledku toho Súd prvého stupňa správne zamietol túto argumentáciu ako oneskorenú.

21. Je teda potrebné tento odvolací dôvod zamietnuť.

B — *O odmietnutí posúdenia nových dôkazov*

1. O obmedzení na dôkazy predložené ÚHVT

22. Súd prvého stupňa v bodoch 24 a 25 odmietol posúdiť dôkazy, ktoré Sergio Rossi SpA po prvýkrát predložila pred Súdom prvého stupňa. Žaloba podaná na Súd prvého stupňa v súlade s článkom 63 nariadenia č. 40/94 smeruje ku kontrole zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT. Skutočnosti, ktoré sa uvádzajú pred Súdom prvého stupňa bez toho, aby sa predtým uplatňovali pred orgánmi ÚHVT, môžu ovplyvniť zákonnosť takéhoto rozhodnutia iba vtedy, ak ich mal ÚHVT vziať do úvahy *ex offo*. Podľa článku 74 ods. 1 druhého vety nariadenia č. 40/94 sa v konaní

týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu ÚHVT pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. ÚHVT teda nemusí zohľadniť *ex offio* skutočnosti, ktoré účastníci konania nepredložili. Takéto skutočnosti teda nemôžu spochybniť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu.⁴

23. Sergio Rossi SpA spochybňuje vylúčenie tohto dôkazu, pretože článok 44 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa umožňuje navrhovanie nových dôkazov.

24. Rozsudky, ktoré cituje Súd prvého stupňa, nie sú porovnateľné s týmto konaním. V týchto veciach boli návrhy žalobcov zamietnuté tak dotknutými oddeleniami ÚHVT, ako aj odvolacím senátom. Predmetní žalobcovia teda mali dostatok príležitostí, aby ÚHVT predložili a preukázali svoje stanovisko.

25. V prejednávanej veci námietkové oddelenie naopak vyhovel návrhu Sergio Rossi SpA, ktorý bol zamietnutý až odvolacím

senátom. V tomto rozhodnutí sa uvádzajú tvrdenia ÚHVT vyskytujúce sa po prvýkrát v celom správnom konaní. Sergio Rossi SpA teda nemala v správnom konaní príležitosť tieto tvrdenia spochybniť. V dôsledku toho Súd prvého stupňa nemôže Sergio Rossi SpA brániť, aby v súdnom konaní predložila nové dôkazy smerujúce k vyvráteniu rozhodnutia odvolacieho senátu.

26. ÚHVT a Sissi Rossi Srl naopak s rozsudkom Súdu prvého stupňa súhlasia. Sissi Rossi Srl zdôrazňuje, že Súd prvého stupňa nemôže podľa článku 135 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku meniť predmet sporu pred odvolacím senátom.

27. Domnievam sa, že judikatúra Súdu prvého stupňa je v tomto bode správna.

28. Súd prvého stupňa odôvodňuje vylúčenie dôkazov, ktoré neboli predložené odvolacím senátom tým, že zákonnosť aktu Spoločenstva sa musí v zásade posúdiť na základe skutkových a právnych okolností,

⁴ — Súd prvého stupňa odkazuje na svoje rozsudky z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 46; zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Chladič), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13.

ktoré existovali v čase prijatia aktu.⁵ Tento predpoklad je v súlade s judikatúrou Súdneho dvora v oblasti priamych žalôb.⁶ Nevyhnutne však nevylučuje predloženie nových dôkazov na účely ďalšieho objasnenia skutkového stavu v okamihu vydania rozhodnutia.

29. Tento problém je lepšie spracovaný v judikatúre týkajúcej sa práva v oblasti štátnej pomoci. Súd prvého stupňa posudzoval zákonnosť rozhodnutia Komisie v oblasti pomoci v rámci žaloby dotknutého členského štátu na základe informácií, ktoré mala Komisia k dispozícii v okamihu prijatia uvedeného rozhodnutia.⁷ To je odôvodnené najmä tým, že tento členský štát mohol v priebehu správneho konania predložiť všetky relevantné informácie týkajúce sa tejto pomoci. Súdny dvor dokonca rozšíril túto judikatúru na príjemcov štátnej pomoci podávajúcich žalobu, pretože títo príjemcovia štátnej pomoci mohli, aj napriek svojmu obmedzenému procesnému postaveniu, Komisiu včas oboznámiť s takýmito informáciami.⁸

30. Obmedzenia tohto vylúčenia nových dôkazov boli stanovené pri príležitosti žaloby vo veci výberového konania úradníkov. V tejto veci Súdny dvor určil, že zákonnosť rozhodnutia v oblasti prijímania zamestnancov sa musí rovnako posúdiť na základe informácií, ktoré má menovací orgán k dispozícii v okamihu prijatia uvedeného rozhodnutia. V priebehu súdneho konania však bolo možné predložiť nové dôkazy v prípade, ak sa týkali informácií, ktoré boli relevantné na účely rozhodnutia. V tomto prípade išlo o dôkazy, ktoré predložil menovací orgán, keď uchádzač podávajúcí žalobu spochybňoval kvalifikáciu prijatého uchádzača.⁹ Situácia by sa mala posúdiť odlišne, ak by uchádzač podávajúcí žalobu chcel predložiť nové dôkazy o svojej vlastnej kvalifikácii, ktoré opomenul predložiť v správnom konaní.

31. Táto judikatúra sa môže uplatniť na rozhodnutia v oblasti námietok proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva. V tomto rámci majú účastníci konania v zásade dostatok príležitostí predložiť ÚHVT všetky relevantné dôkazy. Ako to Súd prvého stupňa správne zdôrazňuje v bode 25 rozsudku, podľa článku 74 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 40/94 v konaní týkajúcom sa

5 — Rozsudok eCopy/ÚHVT (ECOPY), už citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 46, s odkazom na rozsudky zo 6. októbra 1999, Salomon/Komisia, T-123/97, Zb. s. II-2925, bod 48, a zo 14. mája 2002, Graphischer Maschinenbau/Komisia, T-126/99, Zb. s. II-2427, bod 33.

6 — Rozsudky zo 7. februára 1979, Francúzsko/Komisia, 15/76 a 16/76, Zb. s. 321, bod 7, týkajúci sa účtovnej závierky Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, a zo 17. júla 1997, SAM Schiffahrt a Stapf, C-248/95 a C-249/95, Zb. s. I-4475, bod 46, týkajúci sa preskúmania platnosti nariadenia v rámci konania o prejudiciálnej otázke.

7 — Rozsudky z 10. júla 1986, Belgicko/Komisia, 234/84, Zb. s. 2263, bod 16; z 26. septembra 1996, Francúzsko/Komisia, C-241/94, Zb. s. I-4551, bod 33, a zo 14. septembra 2004, Španielsko/Komisia, C-276/02, Zb. s. I-8091, bod 31.

8 — Rozsudok z 24. septembra 2002, Falck a Acciaierie di Bolzano/Komisia, C-74/00 P a C-75/00 P, Zb. s. I-7869, body 168 a nasl.

9 — Rozsudok z 5. júna 2003, O'Hannrachain/Parlament, C-121/01 P, Zb. s. I-5539, body 28 a nasl.

relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu, to znamená najmä v námietkovom konaní, je skúmanie ÚHVT dokonca obmedzené na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.¹⁰ Napriek povinnosti preskúmania skutočnosti *ex offio*, ktorá je uvedená v článku 74 ods. 1 prvej vete nariadenia č. 40/94, teda ÚHVT nemôže zo svojej vlastnej iniciatívy uplatňovať dôkazy, ktoré boli predložené *a posteriori*.

32. Okrem toho podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 samotný ÚHVT nemusí zobrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.¹¹ Dôkazy, ktoré ÚHVT neboli nikdy predložené, neboli v každom prípade predložené včas. Nemôžu teda predstavovať kritérium zákonnosti rozhodnutia ÚHVT.

33. Povinnosť uplatniť nové dôkazy nevyplýva ani z právomoci Súdu prvého stupňa zmeniť v súlade s článkom 63 nariadenia č. 40/94 rozhodnutie ÚHVT. Zmena totiž prichádza do úvahy len vtedy, ak je roz-

hodnutie ÚHVT aspoň z časti nezákonné. O zákonnosti je však potrebné rozhodnúť na základe informácií, ktoré mal ÚHVT k dispozícii.

34. To, že sa Sergio Rossi SpA dovoľáva skutočnosti, že jej námietky boli zamietnuté len odvolacím senátom, zatiaľ čo námietkové oddelenie im vyhovel, nemôže viesť k odlišnému záveru. Podľa procesného práva ÚHVT totiž mala Sergio Rossi SpA za tohto procesného stavu dostatok príležitosti predložiť všetky relevantné dôkazy. Prípadné porušenie procesných práv zo strany ÚHVT sa nemôže riešiť v rámci návrhov na vykonanie nových dôkazov, ale ako samostatný žalobný dôvod.

35. V dôsledku toho Súd prvého stupňa správne odmietol posúdiť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu vo svetle dôkazov, ktoré tomuto senátu neboli predložené. Je teda potrebné zamietnuť aj tento odvolací dôvod.

2. O subsidiárnom odvolacom dôvode — Právo byť vypočutý

10 — Na tomto tvrdení však nemôžu byť založené rozsudky eCopy/ÚHVT (ECOPY) a Daimler Chrysler/ÚHVT (Chladič), už citované v poznámke pod čiarou 4, pretože sa týkali absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu podľa článku 7 nariadenia č. 40/94.

11 — Uznané rozsudkom z 23. októbra 2002. Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, body 27 a nasl.

36. Sergio Rossi SpA subsidiárne vytýka odvolaciemu senátu, že porušil článok 73 druhú vetu nariadenia č. 40/94, pretože sa

nemohla vyjadriť k novým tvrdeniam ÚHVT predtým, než odvolací senát zamietol jej námietky. Sergio Rossi SpA uviedla túto skutočnosť po prvýkrát až na pojednávaní pred Súdom prvého stupňa.

Sergio Rossi Spa sa vo svojich pripomienkach podrobne vyjadrila o podobnosti kolidujúcich tovarov. ÚHVT nakoniec zdôrazňuje, že odvolací senát nemal povinnosť vopred informovať Sergio Rossi SpA o tom, ako chce rozhodnúť, aby jej umožnil predloženie nových dôkazov.

37. Súd prvého stupňa túto argumentáciu v bodoch 20 až 22 svojho rozsudku zamietol ako oneskorený nový dôkaz podľa článku 48 ods. 2 svojho rokovacieho poriadku, keďže nebol uvedený v žalobe. Skutočnosť, že odvolací senát neuviedol žiaden údaj o prípadnom novom stanovisku, bola Sergio Rossi SpA známa už v čase podania žaloby.

40. Podľa Sissi Rossi Srl neprináleží Súdnemu dvoru, ale Súdu prvého stupňa, aby rozhodol, či odvolací senát porušil právo byť vypočutý.

38. Sergio Rossi SpA sa v odvolaní bráni tak, že táto argumentácia je len objasnením žalobného dôvodu, v rámci ktorého boli predložené nové dôkazy. Súd prvého stupňa mal nové dôkazy buď pripustiť, alebo rozhodnutie odvolacieho senátu zamietnuť z dôvodu porušenia práva byť vypočutý.

41. Aj keď Sergio Rossi SpA si týmto žalobným dôvodom zvolila vhodnú cestu, ako v konaní predložiť nové dôkazy, uvedenému žalobnému dôvodu nemožno vyhovieť.

39. ÚHVT naopak so Súdom prvého stupňa súhlasí a okrem toho sa domnieva, že odvolací senát dodržal práva na obranu Sergio Rossi SpA. Odvolací senát predložil Sergio Rossi Spa vyjadrenie Sissi Rossi Srl uvádzajúce dôvody odvolania, aby mohla predložiť svoje pripomienky v tejto súvislosti.

42. Nezhľadnenie niektorých dôkazov zo strany ÚHVT možno pred Súdom prvého stupňa spochybníť už len vo forme procesnej námietky, pretože — ako už bolo uvedené vyššie — hodnotenie dôkazov v námietkovom konaní prináleží ÚHVT. Ak nezhľadnenie vyplýva zo skutočnosti, že poškodený účastník konania nemal príleži-

tosť predložiť dôkazy, prichádza do úvahy porušenie práva byť vypočutý.¹²

43. Podľa článku 73 druhej vety nariadenia č. 40/94, ktorý zakotvuje právo byť vypočutý v konaní pred ÚHVT, môžu byť rozhodnutia ÚHVT založené len na dôvodoch, ku ktorým mali účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky. Nové stanoviská sa môžu týkať najmä zohľadnenia dôvodov zamietnutia zápisu, ktoré ešte neboli prejednané¹³, avšak môžu rovnako spočívať na prvom posúdení určitých stanovísk odvolacím senátom¹⁴. Výhrada týkajúca sa porušenia práva byť vypočutý je teda logickou cestou, ako v konaní predložiť nové dôkazy.

44. Súd prvého stupňa však tento žalobný dôvod v tomto konaní správne zamietol ako oneskorený. Bol totiž predložený až na pojednávaní a nebol založený — ako to vyžaduje článok 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa — na skutkových a právnych okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania. Stanovisko odvolacieho senátu bolo Sergio Rossi SpA známe

už pri podaní žaloby. Už v čase podania žaloby, ku ktorému došlo 19. mája 2003, mohla Sergio Rossi SpA rovnako poznať rozsudok eCopy/ÚHVT (ECOPY)¹⁵.

45. Vzhľadom na to, že odvolací dôvod predložený Súdnemu dvoru nesmie v súlade s článkom 113 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora meniť predmet konania pred Súdom prvého stupňa, nemožno argumentáciu, ktorá bola predložená Súdu prvého stupňa oneskorene, zohľadniť ani v konaní o odvolaní. Súdny dvor teda nemôže meritórne preskúmať, či ÚHVT v dostatočnej miere poskytol Sergio Rossi SpA právo byť vypočutý. V dôsledku toho je tento odvolací dôvod neprípustný.

46. Je teda potrebné zamietnuť aj tento odvolací dôvod z časti ako nedôvodný a v zostávajúcej časti ako neprípustný.

C — O článku 8 nariadenia č. 40/94

47. Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa námietke proti zápisu ochrannej

12 — Ak boli dôkazy predložené, avšak boli ignorované, je možné prípadne vytýkať len nedostatočné preskúmanie skutočností.

13 — Pozri rozsudky zo 16. februára 2000, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla), T-122/99, Zb. s. II-265, body 39 až 47, a z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EURO-COOL), T-34/00, Zb. s. II-683, body 17 až 26.

14 — Pozri rozsudok z 9. októbra 2002, Glaverbel/ÚHVT (Povrch sklenenej dosky), T-36/01, Zb. s. II-3887, body 48 a nasl.

15 — Podľa údajov príslušných oddelení Súdneho dvora bol tento rozsudok k dispozícii v taliančine už v deň jeho vyhlásenia a bol rovnako uverejnený na internete.

známky vyhovie, 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 zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

48. Sergio Rossi SpA spochybňuje uplatnenie tohto ustanovenia dvomi odvolacími dôvodmi. Súd prvého stupňa ho porušil tým, že potvrdil zistenia odvolacieho senátu o nedostatočnej podobnosti medzi dámskou obuvou a taškami, ako aj medzi označeniami MISS ROSSI a SISSI ROSSI.

49. V tejto súvislosti je potrebné najskôr uviesť, že podľa ustálenej judikatúry je pre posúdenie zisteného skutkového stavu príslušný len Súd prvého stupňa. Posúdenie skutkového stavu nepredstavuje, s výnimkou prípadu skresľovania dôkazov predložených Súdu prvého stupňa, právnu otázku predloženú ako takú Súdnemu dvoru na preskúmanie.¹⁶ V dôsledku toho odvolacie dôvody, ktoré iba spochybňujú posúdenie skutkového stavu Súdom prvého stupňa, sú neprípustné.

16 — Rozsudky z 11. februára 1999, Antillean Rice Mills a i./Komisia, C-390/95 P, Zb. s. I-769, bod 29, a z 15. júna 2000, Dorsch Consult/Rada a Komisia, C-237/98 P, Zb. s. I-4549, body 35 a nasl.

1. O podobnosti tovarov

50. Súd prvého stupňa nepochybne videl spoločné znaky medzi dámskymi taškami a dámskou obuvou, ale nakoniec podobnosť tovarov odmietol.

51. Sergio Rossi SpA naopak tvrdí, že Súd prvého stupňa dostatočne nezohľadnil, že pre ženy, ktoré tvoria relevantnú skupinu spotrebiteľov, má voľba obuvi a tašiek veľký význam. Pri týchto tovaroch sa v dnešnej dobe už nemožno obmedziť na ich primárnu funkciu, ale je potrebné zohľadniť módné trendy vyžadujúce zladenie obuvi a tašiek. ÚHVT zdieľa tento názor a domnieva sa, že obe skupiny tovarov sú podobné.

52. Touto argumentáciou však Sergio Rossi SpA spochybňuje len posúdenie skutkového stavu Súdom prvého stupňa. Ako Sissi Rossi Srl správne uvádza, v konaní o odvolaní je to neprípustné.

53. Z tohto dôvodu sa tento odvolací dôvod musí zamietnuť ako neprípustný.

2. O podobnosti ochranných známk

54. Súd prvého stupňa sa domnieval, že dominantným prvkom ochranných známk je v oboch prípadoch ich prvé slovo, to znamená prvky MISS a SISSI. Súlad slova ROSSI teda považoval za málo významný. V dôsledku toho došiel k záveru len o priemernej podobnosti medzi označeniami.

55. Sergio Rossi SpA v tomto posúdení vidí rozpor s rozsudkom Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), v ktorom Súd prvého stupňa konštatoval podobnosť medzi ochrannými známkami ANTONIO FUSCO a ENZO FUSCO.¹⁷ Z rozsudku NICHOLS¹⁸ vyplýva, že prípadné väčšie rozšírenie priezviska ROSSI nemôže viesť k odňatiu rozlišovacej spôsobilosti, ktorú Súd prvého stupňa priznal priezvisku FUSCO. Nakoniec Sergio Rossi SpA zdôrazňuje, že vo Francúzsku, ktoré je v prejednávanej veci relevant-

ným trhom, bol z dôvodu skoršej ochrannej známky pravidelne zamietaný zápis ochranných známk používajúcich priezvisko ROSSI.

56. Touto argumentáciou Sergio Rossi SpA spochybňuje len posúdenie skutkového stavu Súdom prvého stupňa. Tento odvolací dôvod sa teda musí tiež zamietnuť ako neprípustný.

D — *Návrh*

57. Uvádzané odvolacie dôvody sú z časti neprípustné a v zostávajúcej časti nedôvodné.

VI — **O trovách**

58. V súlade s ustanoveniami článkov 122 a 118 v spojení s článkom 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora je účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinný nahradiť trovy konania. Keďže Sergio Rossi SpA nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania.

17 — Rozsudok z 1. marca 2005, T-185/03, Zb. s. II-715, bod 67: „V prejednávanej veci sa Súd prvého stupňa domnieva, že taliansky spotrebiteľ z dôvodu skutočnosti, že pripisuje vo všeobecnosti väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku ako rodnému menu, si zapamätá skôr prvok ‚Fusco‘ ako mená ‚Antonio‘ alebo ‚Enzo‘.“

18 — Rozsudok zo 16. septembra 2004, C-404/02, Zb. s. I-8499.

VII — Návrh

59. Preto navrhujem, aby Súdny dvor rozhodol takto:

1. Odvolanie sa zamieta.
2. Sergio Rossi SpA je povinná nahradiť trovy konania.