

Vec T-301/03

Canali Ireland Ltd proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva – Obrazová ochranná známka CANAL JEAN CO.
NEW YORK – Námietať majiteľa národnej slovnej ochrannej známky CANALI –
Pravdepodobnosť zámeny“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 28. júna 2005 II - 2482

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Opravné prostriedky — Žaloba pred súdom Spoločenstva — Osoby oprávnené podať žalobu a byť účastníkmi konania — Právne nástupníctvo nadobúdateľa skoršej ochrannej známky vo vzťahu k právam namietateľa (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 63 ods. 4)*

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námiетка majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Pravdepodobnosť zámény so skoršou ochrannou známkou — Obrazová ochranná známka obsahujúca slová „canal“, „jean“, „co“ a „New York“ a slovná ochranná známka CANALI*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

1. Článok 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva stanovuje, že žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu „zostáva otvorená pre každú stranu [žalobu môže podať každý účastník — *neoficiálny preklad*] konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím“.

prevod po konaní pred odvolacím senátom, nový majiteľ sa v dôsledku toho stáva účastníkom konania pred ÚHVT.

(pozri body 18 — 20)

Pokiaľ ide o námietkové konanie, noví majitelia skoršej ochrannej známky môžu v tomto zmysle podať na Súd prvého stupňa žalobu a musia byť prijatí ako účastníci konania, keď preukázali, že sú nositeľmi práva, na ktoré sa odvolávajú pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).

Keďže nový majiteľ skoršej ochrannej známky preukázal prevod dotknutej ochrannej známky a ÚHVT zapísal tento

2. Pre priemerného talianskeho spotrebiteľa neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi obrazovým označením obsahujúcim, okrem šachovnicového vzoru slovné prvky „canal“ „jean“ „co“ a „New York“, v súvislosti s ktorým sa žiada o zápis ochrannej známky Spoločenstva pre „Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“, ktoré patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody, a slovnou ochrannou známkou CANALI, skôr zapísanou v Taliansku pre výrobky a služby, ktoré patria do tried 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 a 42, pretože aj keď sú výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná známka,

zhodné s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, neexistencia podobnosti z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska medzi dotknutými označeniami postačuje na

vylúčenie pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti, ktorá má byť zohľadnená, takže článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa nemôže uplatniť.

(pozri body 45, 51, 56, 60, 63 — 65)