

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)  
z 13. júla 2004<sup>\*</sup>

Vo veci T-115/02,

**AVEX Inc.**, so sídlom v Tokiu (Japonsko), v zastúpení: J. Hofmann, advokát,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: D. Schennen a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní  
pred Súdom prvého stupňa:

**Ahlers AG**, predtým Adolf Ahlers AG, so sídlom v Herforde (Nemecko),  
v zastúpení: E. P. Krings, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT  
z 11. februára 2002 (vec R 634/2001-1) týkajúcej sa námietky podanej majiteľom  
obrazovej ochrannej známky Spoločenstva, ktorá obsahuje písmeno „a“ voči zápisu  
obrazovej ochrannej známky Spoločenstva, ktorá obsahuje písmeno „á“,

\* Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,  
tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. apríla 2002,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa  
17. septembra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do  
kancelárie Súdu prvého stupňa 29. augusta 2002,

po pojednávaní z 10. marca 2004,

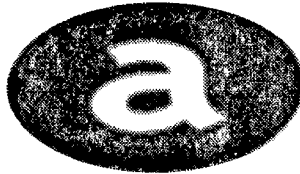
vyhlásil tento

## **Rozsudok**

### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 1 Dňa 5. júna 1998 podal žalobca prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) v znení zmien a doplnení.

- 2    Obrazová ochranná známka, ktorá bola predmetom prihlášky, sa skladá z obrazového označenia znázorneného nižšie:



- 3    Prihláška bola podaná v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré patria do tried 9, 16, 25, 35 a 41 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. V prípade triedy 25 tieto tovary a služby zodpovedajú tomuto popisu: „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy, oblečenie pre vonkajšok, ktoré nie je japonského štýlu, kabáty, svetre a im podobné oblečenie, nočné oblečenie, spodná bielizeň, plavky, košele a im podobné oblečenie, ponožky a pančuchy, rukavice, kravaty, šatky, šály, klobúky a čiapky, topánky a čižmy, opasky, bundy, trička“.
- 4    Táto prihláška bola 4. októbra 1999 uverejnená vo *Vestníku ochranných známk spoločenstva* č. 78/1999.
- 5    Vedľajší účastník konania podal 22. decembra 1999 proti ochrannej známke, ktorá bola predmetom prihlášky, námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94. Svoju námietku opieral predovšetkým o obrazovú známku č. 270 264, ktorá bola prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 28. februára 2000. Znamka sa vzťahuje predovšetkým na „obleky, tielka, bundy, vetrovky, nohavice, kabáty, džínsy,

oblečenie z džínsovinu, košeľe, svetre, tričká, športové oblečenie, čiapky, pracovné oblečenie, oblečenie na voľný čas“ patriace do triedy 25. Táto známka je znázornená nižšie:



- 6 Podľa rozhodnutia námietkového oddelenia ÚHVT z 2. mája 2001 sú sporné označenia podobné a predmetné tovary boli rovnaké alebo podobné. Nasledovne bol týmto rozhodnutím zamietnutý zápis prihlasovanej známky.
- 7 Žalobca podal 2. júla 2001 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT podľa článku 59 nariadenia č. 40/94.
- 8 Rozhodnutím z 11. februára 2002 (vec R 634/2001-1, ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT čiastočne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v ktorom toto rozhodnutie odmietlo prihlášku ochrannej známky v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré patria do tried 9, 16, 35 a 41. Zároveň však zamietol odvolanie v súvislosti s tovarmi, ktoré patria do triedy 25, s odôvodnením, že predmetné označenia boli podobné a že dotknuté tovary vrátane „topánok a čižiem“, ktoré boli uvedené v prihláške ochrannej známky a „oblečenia“, na ktoré sa vzťahovala skoršia ochranná známka, sú rovnaké alebo podobné.

## Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca na pojednávaní upresnil, čoho sa domáha, a navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom toto rozhodnutie zamietla odvolanie v súvislosti s tovarmi triedy 25,

— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom toto rozhodnutie zaväzuje žalobcu na náhradu trov vedľajšieho účastníka v námietkovom konaní a v odvolacom konaní,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu ako nedôvodnú,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

## Právny stav

- 11 Predovšetkým je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry z článku 44 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ktorý sa podľa článkov 130 ods. 1 a 132 ods. 2 tohto poriadku používa vo veciach duševného vlastníctva, vyplýva, že aj keď základ žaloby možno v osobitných častiach podporiť a doplniť odkazmi na pripojené výňatky a dokumenty, všeobecný odkaz na iné dokumenty nemôže kompenzovať nedostatok základných súčastí právnych tvrdení, ktoré musia byť podľa vyššie uvedených ustanovení zahrnuté v samotnej žalobe (rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. apríla 1999, *Limburgse Vinyl Maatschappij a i./Komisia*, T-305/94 až T-307/94, T-313/94 až T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 a T-335/94, Zb. s. II-931, bod 39). Túto judikatúru možno premietnuť na vyjadrenie ďalšieho účastníka námietkového konania pred odvolacím senátom, ktorý vstúpil do konania pred Súdom prvého stupňa, a to podľa článku 46 rokovacieho poriadku, ktorý sa podľa článku 135 ods. 1 druhého pododseku tohto rokovacieho poriadku používa vo veciach duševného vlastníctva. Žaloba a vyjadrenie k žalobe, pokiaľ sa odvolávajú na dokumenty, ktoré boli podané najprv žalobcom a potom vedľajším účastníkom konania pred ÚHVT, sú teda neprípustné do tej miery, v akej všeobecné odkazy v nich uvedené nemožno vzťahovať na žalobné dôvody a tvrdenia, ktoré boli predložené v žalobe a vo vyjadrení k žalobe.

*O žalobnom dôvode založenom na tom, že nejestvuje pravdepodobnosť zámery*

### Tvrdenia účastníkov konania

- 12 Podľa žalobcu dospel odvolací senát k nesprávnemu záveru, že aj napriek rozdielom medzi dotknutými tovarmi a medzi spornými označeniami jestvuje medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou pravdepodobnosť zámery.

- 13 V súvislosti s predmetnými tovarmi žalobca tvrdí, že oblečenie a topánky alebo čižmy nie sú podobnými tovarmi. Tieto tovary sa nevyrábajú v rovnakých továrňach, nie sú určené na rovnaké použitie, móda preukazuje, že neplnia výhradne funkciu ochrany proti prírodným vplyvom, nevyrábajú sa z rovnakých látok a s výnimkou predaja vo veľkoplošných predajniach, ktorého rozsah je marginálny, sa tieto výrobky ani nepredávajú na rovnakých miestach.
- 14 Čo sa týka sporných označení, žalobca zdôrazňuje, že písmená abecedy v zásade nemajú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť bez toho, aby ich sprevádzal grafický prvok [rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 28. mája 1999 (vec R 91/1998-2)]. Rozlišovaciu spôsobilosť im teda dáva práve grafické znázornenie. Vzhľadom na to, že ochranné známky, ktoré majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť, sú menej chránené, rozdiely medzi označeniami, ktoré ich tvoria, majú väčšiu dôležitosť. V tejto súvislosti žalobca poukazuje na jasné a výrazné rozdiely medzi spornými označeniami, ktoré sa týkajú tvaru čierneho pozadia, polohy písmena na tomto pozadí a v kontraste medzi tučným a normálnym typom písma použitým pre jednotlivé známky a tiež v kaligrafickej forme písmena. V prípade obrazových ochranných známk zložených z jedného písmena má význam len vizuálne porovnanie označení, pretože fonetické porovnanie nie je relevantné.
- 15 ÚHVT a vedľajší účastník konania vyjadrujú nesúhlas so všetkými tvrdeniami žalobcu. ÚHVT okrem iného tvrdí, že z dôvodu, že žalobca obmedzil svoje tvrdenia popierajúce podobnosť tovarov na porovnanie „oblečenia“ a „topánok a čižiem“, pravdepodobnosť zámeny medzi spornými označeniami by sa mala preskúmať len v tomto rozsahu.

#### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 16 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky prihlasovaná ochranná známka nebude zapísaná, ak pre

jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

- 17 Podľa ustálenej judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámény, pokiaľ ide o obchodný pôvod tovarov a služieb, posudzovať globálne, podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma dotknuté označenia a tovary alebo služby, pričom je potrebné brať do úvahy všetky faktory, ktoré sú relevantné vo vzťahu k okolnostiam veci, a predovšetkým vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIOGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 29 až 33 a tam uvedenú judikatúru].
- 18 V tejto veci je skoršia ochranná známka ochrannou známkou Spoločenstva. Okrem toho dotknuté tovary sú tovarmi bežnej spotreby. Z toho vyplýva, že na účely posúdenia pravdepodobnosti zámény sú príslušnou skupinou verejnosti koneční spotrebitelia v Európskom spoločenstve.
- 19 Čo sa týka porovnania sporných označení, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény podľa ich vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti musí byť založené na všeobecnom dojme, ktorý tieto známky zanechávajú, majú na zreteli medzi iným ich rozlišujúce a dominantné prvky [pozri rozsudok zo 14. októbra 2003, Phillips — Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam uvedenú judikatúru].
- 20 Čo sa týka vizuálnej podobnosti sporných označení, odvolací senát správne rozhodol, že hoci samotné písmeno potencionálne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, obidve dotknuté známky obsahujú ako svoju dominantnú zložku biele malé písmeno



„a“ znázornené v bežnom type písma, na čiernom pozadí (bod 38 napadnutého rozhodnutia). Táto dominantná zložka robí okamžitý dojem a zostáva v pamäti. Naopak, grafické rozdiely medzi dotknutými ochrannými známkami, a to tvar pozadia (oválny v prípade prihlasovanej ochrannej známky a štvorcový v prípade skoršej ochrannej známky), poloha písmena na tomto pozadí (v strede v prípade prihlasovanej ochrannej známky a v pravom dolnom rohu v prípade skoršej ochrannej známky), hrúbka čiary, ktorou je písmeno znázornené (prihlasovaná ochranná známka používa mierne hrubšiu čiaru ako skoršia ochranná známka) a kaligrafické detaily písmen jednotlivých známk, sú marginálne a nie sú zložkami, ktoré zostanú v pamäti príslušnej skupiny verejnosti ako účinné rozlišovacie črty. Z toho vyplýva, že sporné označenia sú z vizuálneho hľadiska veľmi podobné.

- 21 Tento záver neoslabuje ani tvrdenie, že medzi napadnutým rozhodnutím a rozhodnutím druhého odvolacieho senátu z 28. mája 1999 o zápise skoršej ochrannej známky (vec R 91/1998-2) je prípadne nesúlad. Hoci v tomto rozhodnutí senát rozhodol, že grafická prezentácia písmena „a“ je osobitne dôležitá pre analýzu rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, v tomto prípade postačí poukázať na to, že grafická prezentácia prihlasovanej ochrannej známky je veľmi blízka grafickej prezentácii skoršej ochrannej známky.
- 22 Čo sa týka fonetického a koncepčného porovnania sporných označení, účastníci konania súhlasia, že v tejto veci je len málo podstatné. V každom prípade označenia sú v týchto smeroch zjavne rovnaké.
- 23 Preto sú celkové dojmy z každého zo sporných označení navzájom veľmi podobné.
- 24 Ďalej v súvislosti s porovnaním tovarov je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry je pri posudzovaní podobnosti predmetných tovarov potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi týmito tovarmi.

Takýmito faktormi sú medzi iným povaha tovarov, ich zamýšľaný účel, ich používanie, skutočnosť, či je medzi nimi konkurencia alebo či sa navzájom dopĺňajú [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. novembra 2003, Pedro Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 32 a tam uvedenú judikatúru].

- 25 Predovšetkým je nutné poukázať na to, že žalobca na pojednávaní vážne nespochybňoval skutočnosť, že rôzne typy oblečenia, na ktoré sa vzťahujú obe dotknuté ochranné známky, sú prinajmenšom podobné. Toto zistenie je v každom prípade správne.
- 26 Čo sa týka konkrétne vzťahu medzi „oblečením“, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, a „topánkami a čižmami“, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, podľa odvolacieho senátu sú tieto tovary podobné, pretože plnia rovnaký účel, často sú predávané na rovnakých miestach a viacerí výrobcovia a návrhári pracujú s oboma typmi tovaru (bod 32 napadnutého rozhodnutia). Všeobecnosť tohto záveru môže byť spochybnená vzhľadom na nezastupiteľnosť týchto tovarov a absenciu dôkazov, ktoré by tento záver podporili. Berúc však do úvahy dostatočne blízky vzťah medzi účelmi, ktoré jednotlivé tovary plnia, zjavný najmä preto, že patria do rovnakej triedy, ďalej konkrétnu okolnosť, že ich môžu vyrábať rovnakí výrobcovia alebo že sa môžu predávať spolu, je možné dospieť k záveru, že medzi týmito tovarmi sa môže v mysli príslušnej skupiny verejnosti vytvoriť súvislosť. V tomto ohľade rôzne rozhodnutia na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa týkajú ochranných známok a na ktoré sa žalobca odvoláva, neoslabujú tento záver; keďže skutkový rámec týchto rozhodnutí vykazuje v súvislosti s dotknutými označeniami a tovarmi značné odlišnosti v porovnaní s prejednávanou vecou. Dotknuté tovary sa preto musia považovať za podobné v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, aj ak sú podobné len v obmedzenej miere.
- 27 Ďalej berúc do úvahy na jednej strane výraznú podobnosť medzi spornými označeniami a na druhej strane podobnosť medzi dotknutými tovarmi, aj keď táto podobnosť je v prípade topánok a oblečenia malá, odvolací senát dospel

k správne mu záveru, že v mysli príslušnej skupiny verejnosti jestvuje pravdepodobnosť zámény. Je totiž možné, že príslušná skupina verejnosti uverí predovšetkým tomu, že obchodný pôvod topánok označených prihlasovanou ochrannou známkou je rovnaký ako pôvod oblečenia označeného skoršou ochrannou známkou. Tento žalobný dôvod teda musí byť zamietnutý.

*O žalobnom dôvode založenom na potrebe ústneho konania pred odvolacím senátom*

- 28 Žalobca uvádza, že výslovne požadoval, aby sa pred odvolacím senátom uskutočnilo ústne konanie podľa článku 75 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Takéto pojednávanie mohlo prispieť k prijatiu rozhodnutia, ktoré má základ v práve, pretože žalobca mohol poskytnúť informácie o nemeckej judikatúre, ktorá sa zaoberá problémom podobnosti predmetných tovarov. Odvolací senát tým, že odmietol uskutočniť ústne konanie, prekročil podľa žalobcu priestor na voľnú úvahu.
- 29 Súd prvého stupňa pripomína, že podľa článku 75 ods. 1 nariadenia č. 40/94 „ak [ÚHVT] usúdi, že ústne konania by mohli byť účelné, tieto sa môžu konať buď na žiadosť [ÚHVT], alebo na žiadosť ktorejkoľvek strany konania“.
- 30 Súd prvého stupňa usudzuje, že odvolací senát má priestor na voľnú úvahu, v rámci ktorého môže posúdiť, či je ústne konanie, ak oň požiada jedna zo strán, naozaj nutné. V tejto veci z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát mal k dispozícii všetky informácie potrebné na podloženie výroku napadnutého rozhodnutia. V tejto súvislosti žalobca nepreukázal, ako by ústne podané upresnenia týkajúce sa nemeckej judikatúry, ktoré by doplnili upresnenia, ktoré už podal v rámci vyjadrení pred odvolacím senátom, zabránili prijatiu takéhoto výroku. V každom prípade podľa ustálenej judikatúry sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov posudzuje výlučne na základe nariadenia č. 40/94 v zmysle výkladu súdov

Spoločenstva a nie na základe vnútroštátnej judikatúry, aj keď je táto judikatúra založená na ustanoveniach, ktoré sú analogické vo vzťahu k ustanoveniam tohto nariadenia (už citované rozsudky GIORGIO BEVERLY HILLS, bod 53, a CASTILLO, bod 37). Odvolací senát teda neprekročil hranice svojho priestoru na voľnú úvahu tým, že nevyhovel žiadosti žalobcu o ústne konanie.

### *O druhom žalobnom návrhu*

- 31 Vzhľadom na to, že žalobca nepredložil žiadne konkrétne dôvody na podporu svojho návrhu na zrušenie bodu 2 výrokovej časti napadnutého rozhodnutia o trovách konania pred ÚHVT, už uvedené úvahy postačujú na to, aby bol tento žalobný návrh zamietnutý.
- 32 Vzhľadom na vyššie uvedené sa žaloba zamieta.

### **O trovách**

- 33 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Žaloba sa zamieta.**
  
- 2) **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. júla 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung