

Vec T-277/04

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Náietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VITACOAT — Skoršie národné slovné ochranné známky VITAKRAFT — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. júla 2006 II - 2215

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Náietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*

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

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námetka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námetka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]
4. *Ochranná známka Spoločenstva — Opravné prostriedky*
(Nariadenie Rady č. 40/94, články 63 a 74 ods. 1)

1. Posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva závisí od mnohých prvkov, medzi ktoré patrí najmä známosť ochrannej známky u verejnosti na predmetnom trhu. Existencia vyššej ako priemernej rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu známosti ochrannej známky na trhu nevyhnutne predpokladá, že túto ochrannú známku pozná značná časť príslušnej skupiny verejnosti, pričom nemusí ísť o známku, ktorá má dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Nie je možné zovšeobecniť napríklad na základe určitého percentuálneho vyjadrenia týkajúceho sa miery známosti ochrannej známky v dotknutých kruhoch verejnosti, že ochranná známka má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojej známosti u verejnosti. Je však potrebné priznať určitú vzájomnú súvislosť medzi známostou ochrannej známky na trhu a jej rozlišovacou spôsobilosťou, pretože čím viac je ochranná známka u cieľovej

skupiny verejnosti známa, tým je jej rozlišovacia spôsobilosť silnejšia.

Na preskúmanie, či má ochranná známka zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojej známosti u verejnosti, je potrebné zohľadniť všetky relevantné okolnosti veci, predovšetkým podiel na trhu, ktorý má ochranná známka, hodnotu, zemepisný pôvod alebo čas jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, podiel časti trhu, ktoré rozoznávajú tovary alebo služby ako pochádzajúce z podniku určeného vďaka ochrannej známke, ako aj vyjadrenia obchodných

a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení.

(pozri body 33 — 35)

2. Na nadobudnutie vyššej rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu svojej prípadnej známosti u verejnosti musí byť skoršia ochranná známka v každom prípade známa u verejnosti v deň podania prihlášky alebo v deň vzniku práva prednosti uvedeného na podporu danej prihlášky. Nie je však vylúčené, že štúdia vypracovaná v čase pred týmto dátumom alebo po ňom môže obsahovať užitočné údaje, aj keď jej dôkazná hodnota sa môže meniť v závislosti od dĺžky časového odstupu medzi relevantným obdobím štúdie a dňom, keď bola podaná prihláška alebo keď vzniklo právo prednosti spornej ochrannej známky.

(pozri bod 38)

vlasý a pleť, dezodoranty; toto všetko pre zvieratá“, „Prostriedky na ničenie roztočů, všů, blůch a iných parazitův; toto všetko pre zvieratá“, a „Kefy a hrebene pre zvieratá“ patriace do tried 3, 5 a 21 v zmysle Niceskej dohody, a ochrannou známkou VITAKRAFT zapísanou skôr v Nemecku pre označenie tovarů sčasti zhodných a sčasti podobných. Keďže význam slova „Kraft“ je jasný a ľahko zrozumiteľný pre nemeckých spotrebiteľův, kým slovo „coat“ pre nich nemá žiadny zmysel alebo bude nanajvýš vnímané ako anglické slovo s odlišným významom, totiž existuje výrazný konceptný rozdiel medzi označeniami, ktorý je za istých okolností spôsobilý potlačiť slabé vizuálne a fonetické podobnosti medzi dotknutými označeniami. Rozdiely v označeniach sú teda najmä z hľadiska konceptného dostatočné, aby zabránili vzniku pravdepodobnosti záměny aj vo vzťahu k zhodným tovarům, aj napriek slabej pozornosti, ktorá bola venovaná výberu sporných tovarův.

(pozri body 61, 68)

3. Pre priemerných nemeckých spotrebiteľův vlastníacich spoločenské zvieratá neexistuje pravdepodobnosť záměny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva medzi označením VITACOAT, ktorého zápis je požadovaný pre „Šampóny, kondicionéry, prípravky na
4. Predmetom žaloby podanej na Súd prvého stupňa proti rozhodnutiam odvolacích senátův Úradu pre harmoni-

záciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) je preskúmanie zákonnosti týchto rozhodnutí v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva. Skutočnosti však namietané pred Súdom prvého stupňa bez ich predchádzajúceho uplatnenia u inštancii Úradu môžu mať vplyv na zákonnosť takéhoto rozhodnutia, len ak bol Úrad povinný sa nimi zaoberať *ex officio*.

V tomto ohľade vyplýva z článku 74 ods. 1 *in fine* tohto nariadenia, podľa ktorého sa v prípade konania týkajúceho sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu ÚHVT pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania, že ÚHVT nemusí brať do úvahy *ex officio* skutočnosti, ktoré neboli predložené

účastníkmi konania. Takéto skutočnosti preto nie sú spôsobilé spochybniť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu.

Naopak, ani účastníkom konania, ani Súdu prvého stupňa nemožno brániť, aby sa pri výklade práva Spoločenstva inšpirovali podkladmi z judikatúry Spoločenstva, vnútroštátnej alebo medzinárodnej judikatúry. Účastník konania má teda možnosť odvolávať sa na vnútroštátne rozsudky po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa, keďže sa odvolaciemu senátu nevytýka, že nezohľadnil skutkové okolnosti v určitom vnútroštátnom rozsudku, ale že porušil ustanovenie nariadenia č. 40/94 a uviedol judikatúru na podporu tohto žalobného dôvodu.

(pozri body 69 — 71)