

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
z 1. marca 2005 *

Vo veci T-185/03,

Vincenzo Fusco, bydliskom v Sarmede di Rubano (Taliansko), v zastúpení:
B. Saguatti, advokát,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

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

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, so sídlom
v Lugane (Švajčiarsko), v zastúpení: M. Bosshard, S. Vere a K. Muraro,

* Jazyk konania: taliančina.

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. marca 2003 vo veci R 1023/2001-4,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,
tajomník: B. Pastor; zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. mája 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané ÚHVT do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. septembra 2003,

so zreteľom na repliku žalobcu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 5. novembra 2003,

po pojednávaní z 22. júna 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca podal 21. januára 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (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).

- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia ENZO FUSCO.

- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 3, 9, 18, 24 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú, pre každú z týchto tried, tomuto opisu:

— „mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vody na vlasy, prípravky na čistenie zubov“, patriace do triedy 3,

- „okuliare, puzdrá na okuliare“, patriace do triedy 9,

- „koža a imitácie kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nepatria do iných tried; zvieracie kože; lodné kufre a kufre; batohy a tašky; dáždnyky, slnečníky a vychádzkové palice“, patriace do triedy 18,

- „textílie a textilné výrobky, ktoré nepatria do iných tried; postelné pokrývky a prikrývky, a obrusy“, patriace do triedy 24,

- „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“, patriace do triedy 25.

- 4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 11. januára 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 2/1999.

- 5 Vedľajší účastník konania podal 8. apríla 1999 proti prihlasovanej ochrannej známke námietky na základe článku 42 nariadenia č. 40/94.

- 6 Ochranná známka, na ktorú sa odvoláva na podporu námietok, je slovná ochranná známka Spoločenstva ANTONIO FUSCO, prihlásená 10. októbra 1997 a zapísaná 8. marca 1999.

- 7 Výrobky, pre ktoré bola táto skoršia ochranná známka zapísaná, zodpovedajú týmto opisom:
 - „bieliace prípravky a iné látky na pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfuméria, éterické oleje, kozmetické výrobky, vody na vlasy; prípravky na čistenie zubov“, patriace do triedy 3,

- „okuliare; vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické, filmové, optické prístroje a pomôcky, prístroje a pomôcky na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), pomoc (zachraňovanie) a vyučovanie; prístroje pre zápis, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrázkov; magnetické pomôcky na zápis; zvukové platne, automaty a mechanizmy pre predplatné prístroje; registračné pokladnice, kalkulačky, vybavenie pre ovládanie informácií a počítačov; hasiace prístroje“, patriace do triedy 9,

- „drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto materiálov alebo vykladané týmito materiálmi, ktoré nepatria do iných tried; klenoty, drahokamy; hodinárske výrobky a časomerné zariadenia“, patriace do triedy 14,

- „koža a imitácie kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nepatria do iných tried; zvieracie kože; lodné kufre a kufre; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičiky, postroje a sedlá“, patriace do triedy 18,

- „nábytok, zrkadlové sklo (zrkadlá), rámy; výrobky nepatriace do iných tried z dreva, korku, trstia, trstiny, prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, veľrybej kosti, lastúr, jantáru, perlete, morskej peny a z imitácií týchto materiálov alebo z plastov“, patriace do triedy 20,

- „textílie a textilné výrobky, ktoré nepatria do iných tried; posteľné pokrývky a príkrývky, a obrusy“, patriace do triedy 24,

- „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“, patriace do triedy 25.

- 8 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 28. septembra 2001 zamietlo žiadosť o zápis podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 9 Žalobca podal 5. decembra 2001 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 10 Rozhodnutím zo 17. marca 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. Odvolací senát v podstate usúdil, že priezvisko „Fusco“, obsiahnuté v každom z označení, ktoré v Taliansku nie je ani zriedkavé, ani osobitne rozšírené, má väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako rodné mená „Antonio“ a „Enzo“, ktoré sú obe bežnými rodnými menami. Odvolací senát uviedol, že stupeň podobnosti označení nie je ani nízky, ani vysoký, ale stredný. Keďže sú označované výrobky zhodné, odvolací senát došiel k záveru, že prítomnosť slovného prvku „Fusco“ v oboch označeniach môže vyvolať pravdepodobnosť zámeny u relevantnej skupiny verejnosti.

Návrhy účastníkov konania

- 11 Vo svojej žalobe žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— v prvom rade zrušil napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu,

— vyslovil, že prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva ENZO FUSCO môže byť zapísaná,

- subsidiárne, ak Súd prvého stupňa usúdi, že ochranné známky by mohli byť zamenené, vymedzil presný územný rozsah pôsobnosti rozhodnutia,

 - rozhodol, že konanie o konverzii upravené v článku 108 nariadenia č. 40/94 nebude vylúčené, s výnimkou územia, na ktorom sa výslovne uzná existencia pravdepodobnosti zámeny,

 - zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania, alebo, subsidiárne, nariadil vyrovnanie trov konania.
- 12 Počas pojednávania žalobca vzal späť druhý a tretí bod svojich návrhov, čo Súd prvého stupňa vzal na vedomie. Rovnako uznal, že štvrtý bod návrhu sa týka budúcej otázky položenej len pre prípad, ak by bola žaloba zamietnutá.
- 13 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:
- zamietol žalobu,

 - zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti

Tvrdenia účastníkov konania

- 14 Vedľajší účastník konania uvádza, že podpis advokáta pod žalobou a podpis pod splnomocnením na konanie sú rozdielne. Navyše kópie žaloby neboli náležite overené advokátom zapísaným v advokátskej komore členského štátu. Počas pojednávania vedľajší účastník konania predložil Súdu prvého stupňa tri dokumenty s grafologickými posudkami, aby odôvodnil skutočnosť, že považoval za nevyhnutné vzniesť otázku pravosti podpisu žalobcovho advokáta.
- 15 Vo svojej replike, ako aj počas pojednávania advokát žalobcu potvrdil, že podpisy pod žalobou a na splnomocnení pre konanie sú jeho, pričom jeden z nich má úplnú a čitateľnú podobu a druhý je použitý v podobe skratky. Žalobca okrem toho pripojil k svojej replike sedem kópií žaloby overených svojím advokátom.
- 16 Žalobca poprel tri grafologické posudky z dôvodu ich oneskoreného predloženia. ÚHVT uviedol, že je naklonený zdieľať toto stanovisko.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 17 Keďže advokát žalobcu potvrdil, že podpisy uvedené pod žalobou a na splnomocnení pre konanie sú jeho a grafológovia vo svojich posudkoch zdôraznili, že podpisy, na základe ktorých vydali svoje stanovisko, neumožňujú vylúčiť to, že tieto podpisy pochádzajú od tej istej osoby, Súd prvého stupňa usúdil, že nie je namieste vyhovieť prvej námietke neprípustnosti, ktorú vzniesol vedľajší účastník konania, bez toho, aby sa Súd prvého stupňa musel vyjadriť k tomu, či predloženie grafologických posudkov bolo alebo nebolo oneskorené.
- 18 Pokiaľ ide o overené kópie, postačí uviesť, že žalobca odstránil nedostatky žaloby.

O návrhu na zrušenie

Tvrdenia účastníkov konania

- 19 Na podporu svojho návrhu na zrušenie žalobca uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý vychádza z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 20 Účastníci konania nespochybňujú, že tovary, na ktoré sa vzťahujú sporné ochranné známky, sú zhodné. Účastníci konania sa okrem toho odvolávajú výlučne na taliansky trh.

- 21 Žalobca v podstate tvrdí, že odvolací senát nesprávne uplatnil zásady, ktorými sa spravuje posúdenie pravdepodobnosti zámeny.
- 22 Po prvé, žalobca vytýka odvolaciemu senátu nesprávne uplatnenie zásady, podľa ktorej porovnanie sporných označení musí byť vykonané jednotným a súhrnným spôsobom pri zohľadnení celkového dojmu vytváraného týmito označeniami. Podľa žalobcu odvolací senát nesprávne zamerlal svoju porovnávaciu analýzu len na samotný prvok „Fusco“.
- 23 Po druhé, žalobca sa domnieva, že odvolací senát založil svoje odôvodnenie na predpoklade, že v ochrannej známke tvorenej rodným menom a priezviskom je dominantným a rozlišujúcim prvkom vždy priezvisko. Žalobca usudzuje, že posúdenie takýchto označení musí spočívať na rovnakých zásadách, akými sa spravuje porovnávanie ostatných označení. Počas pojednávania sa žalobca odvolal na sériu nedávnych rozsudkov nemeckých a španielskych súdov, v ktorých bolo rozhodnuté, že súčasný priemerný spotrebiteľ sa *a priori* nedomnieva, že priezvisko predstavuje dominantný prvok označenia zloženého podľa vzoru „rodné meno + priezvisko“.
- 24 Po tretie, žalobca tvrdí, že odvolací senát založil napadnuté rozhodnutie na nepresných skutočnostiach. Predovšetkým, v rozpore s tým, čo uviedol odvolací senát vo svojom rozhodnutí, priezvisko „Fusco“ nie je málo, ale stredne rozšírené. Ďalej, aj keď je pravda, že mená „Antonio“ a „Enzo“ sú v Taliansku rozšírené, ide o veľmi rozdielne mená. Podľa žalobcu je zhodnosť priezviska prítomného v oboch predmetných označeniach oslabená rozdielom medzi menami „Enzo“ a „Antonio“, ako aj skutočnosťou, že priezvisko „Fusco“ je v Taliansku priemerne rozšírené.

- 25 Po štvrté, podľa žalobcu je taliansky spotrebiteľ odevných výrobkov obzvlášť pozorný a obozretný a bude dokonale schopný priradiť tovary, na ktoré sa vzťahujú sporné ochranné známky, k dvom rozdielnym návrhárom bez rizika zámény ich pôvodu. Žalobca popiera závery odvolacieho senátu, podľa ktorých táto rozlišovacia schopnosť môže byť výsledkom procesu návyku počas určitej doby, neexistuje však *a priori*.
- 26 Po piate, odvolací senát podľa žalobcu nesprávne posúdil význam všeobecnej známosti dotknutých ochranných známok. Pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, táto podľa žalobcu nepožíva žiadnu všeobecnú známosť. Pokiaľ skoršia ochranná známka nepožíva všeobecnú známosť, stupeň podobnosti medzi spornými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby z neho bolo možné vyvodiť pravdepodobnosť zámény. Ďalej mal odvolací senát vziať do úvahy skutočnosť, že ochranná známka ENZO FUSCO je v Taliansku chránená od roku 1982 a že žalobca je uznávaným návrhárom, ktorý vykonáva svoju činnosť už viac ako tridsať rokov.
- 27 ÚHVT namieta, že odvolací senát správne uplatnil zásady, ktorými sa spravuje porovnávanie sporných označení. ÚHVT predovšetkým zdôrazňuje, že priezvisko „Fusco“ je dominantným prvkom oboch označení z dôvodov uvedených v napadnutom rozhodnutí.
- 28 Podľa vedľajšieho účastníka konania predstavuje priezvisko hlavný rozlišujúci prvok občianskeho postavenia osoby, a preto je spotrebiteľom vnímané ako dominantný prvok ochrannej známky vytvorenej podľa vzorca „rodné meno + priezvisko“. Vedľajší účastník konania okrem toho zastáva stanovisko, že zoči-voči sporným ochranným známkam by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že medzi majiteľmi týchto dvoch ochranných známok existuje príbuzenský vzťah. Na podporu tohto tvrdenia vedľajší účastník konania poukazuje na niekoľko rozsudkov vydaných talianskymi súdmi v tejto oblasti.

- 29 Pokiaľ ide o všeobecnú známosť predmetných označení, ÚHVT a vedľajší účastník konania sa v podstate domnievajú, že tvrdenia uvedené žalobcom nie sú na mieste.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 30 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nezapíše ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, 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 zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.
- 31 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 32 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámény posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetky rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33 a tam citovanú judikatúru].

— O cieľovej skupine verejnosti

- 33 V prejednávanej veci je skoršia ochranná známka ochrannou známkou Spoločenstva. Z toho vyplýva, že územím, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená, je územie Európskeho spoločenstva. Z jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva stanoveného v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 40/94 však vyplýva, že skoršia ochranná známka Spoločenstva je chránená rovnako vo všetkých členských štátoch. Na skoršie ochranné známky sa teda možno odvolávať voči každej neskoršej prihláške ochrannej známky, ktorá by bola na ujmu ich ochrane, aj keď len vo vzťahu k vnímaniu spotrebiteľov jednej časti územia Spoločenstva. Z toho vyplýva, že zásada stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94, podľa ktorej na zamietnutie zápisu ochrannej známky stačí, aby absolútny dôvod zamietnutia existoval len v jednej časti Spoločenstva, sa uplatní aj v prípade relatívneho dôvodu zamietnutia v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 34 Hoci sa odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia odvoláva na spotrebiteľa „z územia Spoločenstva“, z celého odôvodnenia, ktoré nasleduje, vyplýva, že odvolací senát skúmal len samotný taliansky trh. V bode 20 napadnutého rozhodnutia teda odkazuje na štatistiky týkajúce sa výskytu priezviska „Fusco“ na talianskom území. V bode 22 tohto rozhodnutia odvolací senát skúma vnímanie skoršej ochrannej známky „talianskym spotrebiteľom“. Z kontextu vyplýva, že bod 23 napadnutého rozhodnutia sa týka výlučne vnímania talianskych spotrebiteľov, hoci v ňom nie je výslovne uvedený odkaz na taliansky trh. Tento odsek totiž obsahuje obdobné odôvodnenie, aké je obsiahnuté v predchádzajúcom bode, ktoré sa výslovne odvoláva na taliansky trh.
- 35 Okrem toho sa aj tvrdenia uvedené účastníkmi konania vzťahujú výlučne na talianske územie.

- 36 Z toho vyplýva, že je potrebné obmedziť prieskum napadnutého rozhodnutia len na pravdepodobnosť zámény vo vnímaní talianskeho spotrebiteľa.
- 37 Ani odvolací senát, ani námietkové oddelenie ÚHVT sa výslovne nevyjadrili k zloženiu príslušnej skupiny verejnosti. Z rozhodnutia námietkového oddelenia však vyplýva, že posudzovalo pravdepodobnosť zámény vo vzťahu k vnímaniu priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Odvolací senát implicitne potvrdil tento záver bez toho, žeby ho žalobca alebo vedľajší účastníci konania spochybnili.
- 38 Z toho vyplýva, že je namieste, aby Súd prvého stupňa posúdil pravdepodobnosť zámény vo vzťahu k vnímaniu priemerného talianskeho spotrebiteľa, ktorý nie je odborníkom.

— O podobnosti tovarov

- 39 Účastníci konania nespochybnili záver odvolacieho senátu, podľa ktorého sú tovary označené spornými ochrannými známkami zhodné. Súd prvého stupňa sa preto rozhodol, že je namieste vychádzať z tohto predpokladu.

— O podobnosti označení

- 40 Medzi účastníkmi konania neexistuje spor o tom, že taliansky spotrebiteľ vníma označenia ako označenia so zhodnou štruktúrou, keďže pozostávajú z rodného mena nasledovaného priezviskom („rodné meno + priezvisko“).

- 41 Tak z vizuálneho, ako aj z fonetického hľadiska sa sporné označenia podobajú, prítomnosťou priezviska „Fusco“ v oboch označeniach. Naopak, odlišujú sa v rodných menách, ktoré stoja pred týmto výrazom, teda „Antonio“ a „Enzo“, pričom Enzo je domáckou podobou mena Vincenzo. Účastníci konania sa zhodujú na skutočnosti, že tieto rodné mená nie sú podobné ani z vizuálneho, ani z fonetického hľadiska.
- 42 Pokiaľ ide o koncepčné hľadisko, Súd prvého stupňa sa domnieva, že spotrebiteľ obyčajne vyvodí zo skutočnosti, že rodné mená sú odlišné, záver, že slová „Enzo Fusco“, na jednej strane, a „Antonio Fusco“, na strane druhej, označujú dve rozličné osoby. Medzi účastníkmi konania navyše neexistuje spor o tom, že označenia nemajú žiadny významový vzťah k tovarom, ktoré označujú, ale že sú vnímané ako vlastné mená.
- 43 Odvolací senát sa domnieval, že priezvisko „Fusco“ predstavuje dominantný a rozlišujúci prvok oboch označení, po prvé preto, že ide o priezvisko, po druhé preto, že toto priezvisko nie je v Taliansku obzvlášť rozšírené, a po tretie preto, že ani „Antonio“, ani „Enzo“ nie sú v Taliansku neobvyklými rodnými menami.
- 44 Spor sa teda týka najmä otázky, či prítomnosť rozdielnych krstných mien v prejednávanej veci postačuje pre vylúčenie pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní talianskeho spotrebiteľa, čo je tvrdenie zastávané žalobcom, alebo či naopak v sporných označeniach slovo „Fusco“ predstavuje dominantný prvok, ktorému by mohla byť vo vnímaní a v pamäti spotrebiteľa podriadená alebo ním byť potlačená prítomnosť rodných mien „Enzo“ a „Antonio“, ktoré sú úplne rozdielne.
- 45 Na úvod je potrebné uviesť, že článok 4 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že ochranné známky Spoločenstva môžu pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú graficky znázorniť, predovšetkým z osobných mien. Články 7 a 8 tohto nariadenia

týkajúce sa zamietnutia zápisu vôbec nerozlišujú medzi označeniami rozdielneho charakteru. Posúdenie pravdepodobnosti zámeny takýchto označení sa teda v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí vykonať podľa rovnakých zásad, aké sa týkajú posúdenia akéhokoľvek iného označenia. To však nevylučuje, že skutočnosť, že niektoré označenie je tvorené osobným menom, môže ovplyvniť vnímanie tohto označenia príslušnou skupinou verejnosti.

- 46 Ako vyplýva aj z ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam citovanú judikatúru]. Spotrebiteľ má len výnimočne príležitosť vykonať priame porovnanie jednotlivých ochranných známok a musí sa uspokojiť s ich nedokonalou predstavou, ktorú si zachoval v pamäti (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26). Vo všeobecnosti sú najľahšie zapamätateľné práve rozlišujúce a prevládajúce charakteristiky označenia [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, body 47 a 48]. Nutnosť posúdiť celkový dojem, ktorý vytvára označenie, teda nevylučuje preskúmanie všetkých jeho zložiek, aby spomedzi nich bolo možné určiť dominantné prvky.
- 47 Z toho vyplýva, že pri skúmaní jednak podobných a odlišných prvkov porovnávaných označení a jednak toho, či existuje dominantný prvok, ktorý bude jednoduchšie zapamätateľný spotrebiteľom, odvolací senát neporušil zásady vyplývajúce z judikatúry.
- 48 Je však namieste detailnejšie preskúmať význam tvrdenia zastávaného odvolacím senátom, podľa ktorého je priezvisko „Fusco“ dominantným prvkom predmetných označení.

- 49 V tejto súvislosti je na úvod potrebné konštatovať, že na prvý pohľad nie je v oboch sporných označeniach slovo „Fusco“ zvýraznené z vizuálneho ani z fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, rodné meno „Antonio“ je uvedené na začiatku označenia. Navyše, tak z vizuálneho, ako aj z fonetického hľadiska je toto slovo dlhšie ako nasledujúce slovo „Fusco“. Pokiaľ ide o rodné meno „Enzo“ uvedené na začiatku prihlasovaného označenia, toto slovo je z vizuálneho hľadiska trochu kratšie ako slovo „Fusco“, zatiaľ čo z fonetického hľadiska majú slová „Enzo“ a „Fusco“, ktoré sú zložené z dvoch slabík, rovnakú dĺžku.
- 50 ÚHVT a vedľajší účastník konania sa však podľa vzoru odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí domnievajú, že v označení zloženom z rodného mena a priezviska dodáva ochrannej známke jej rozlišovaciu spôsobilosť priezvisko, a teda v nej predstavuje dominantný prvok, pokiaľ nejde o veľmi rozšírené priezvisko, ktoré má z tohto dôvodu podstatne zmenšenú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 51 Súd prvého stupňa na úvod konštatuje, že žiaden z účastníkov konania nespochybnil posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého ani meno „Enzo“, ani meno „Antonio“ nie sú vnímané ako dôležitejšie, charakteristickejšie alebo rozlišujúcejšie ako slovo „Fusco“.
- 52 Ďalej treba uviesť, že vnímanie označení tvorených osobnými menami sa v jednotlivých štátoch Európskeho spoločenstva môže líšiť. Aby bolo možné zistiť, či v určitom štáte príslušná skupina verejnosti pripisuje vo všeobecnosti väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku ako rodnému menu, môže užitočné údaje poskytnúť judikatúra tohto štátu, hoci nie je pre súdne orgány Spoločenstva záväzná.

- 53 V prejednávanej veci je potrebné vziať do úvahy vnímanie predmetných označení príslušnou talianskou verejnosťou. V tejto súvislosti Súd prvého stupňa poznamenáva, že, ako to uviedol aj vedľajší účastník konania, podľa talianskej judikatúry je priezvisko vo všeobecnosti jadrom označenia zloženého z rodného mena a priezviska. Navyše medzi účastníkmi konania neexistuje spor o tom, že priezvisko „Fusco“ nepatrí v Taliansku medzi najrozšírejšie.
- 54 Za týchto okolností sa Súd prvého stupňa domnieva, že v prejednávanej veci nie je namieste spochybníť posúdenie odvolacieho senátu zdieľané aj námietkovým oddelením, že taliansky spotrebiteľ pripisuje v predmetných ochranných známkach vo všeobecnosti väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku ako rodnému menu.
- 55 V dôsledku toho sa Súd prvého stupňa domnieva, že predmetné označenia vykazujú určitú podobnosť z dôvodu, že ich najcharakteristickejší prvok je zhodný. S ohľadom na ostatné prvky prítomné v označeniach, teda rodné mená „Antonio“ a „Enzo“, nejde o podobnosť ani malú, ani veľkú.

— O pravdepodobnosti zámeny

- 56 Podľa ustálenej judikatúry zahŕňa posudzovanie pravdepodobnosti zámeny určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými faktormi a predovšetkým medzi podobnosťou ochranných známk a podobnosťou tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú. Takže nízky stupeň podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaný vysokým stupňom podobnosti medzi označeniami (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, a pokiaľ ide o uplatňovanie nariadenia č. 40/94, rozsudok GIORGIO BEVERLY HILLS, už citovaný, bod 32). Podľa tej istej judikatúry je pravdepodobnosť zámeny o to väčšia, o čo významnejšia je rozlišovacia

spôsobilosť skoršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24; Canon, už citovaný, bod 18, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 20).

- 57 V prejednávanej veci žalobca v prvom rade tvrdí, že cieľová skupina verejnosti je pri nákupe predmetných tovarov obzvlášť pozorná.
- 58 V tejto súvislosti z judikatúry vyplýva, že úroveň pozornosti spotrebiteľa sa môže líšiť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (pozri analogicky rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26). Ako ÚHVT správne uviedol, nestačí, že žalobca tvrdí, všeobecným spôsobom a bez toho, aby toto tvrdenie bolo konkretizované alebo podopreté dôkazmi, že úroveň pozornosti spotrebiteľa predmetných tovarov je vysoká. Z toho vyplýva, že tvrdenie žalobcu, podľa ktorého je cieľový spotrebiteľ obzvlášť pozorný, nie je možné prijať.
- 59 Žalobca sa v druhom rade domnieva, že odvolací senát mal vziať do úvahy skutočnosť, že skoršia ochranná známka nepožíva žiadne dobré meno.
- 60 Súd prvého stupňa konštatuje, že vedľajší účastník konania netvrdí, že skoršia ochranná známka má veľkú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojho dobrého mena na talianskom trhu. ÚHVT a vedľajší účastník konania však správne uvádzajú, že žalobca sa mylí, pokiaľ ide o dôsledky, ktoré je potrebné vyvodiť z prípadnej absencie dobrého mena skoršej ochrannej známky, keď tvrdí, že skoršia ochranná známka v tom prípade požíva iba zníženú ochranu. Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, ktorá je odvodená z vnútorných vlastností tejto ochrannej známky alebo z jej dobrého mena, totiž musí byť vzatá do úvahy pre posúdenie toho, či podobnosť medzi tovarmi alebo službami označovanými dvomi ochrannými značkami je dostatočná na vyvolanie pravdepodobnosti zámieny (rozsudok Canon, už citovaný, body 18 a 24). Naopak, existencia dobrého mena nie je podmienkou pre ochranu skoršieho práva.

- 61 Žalobca sa v treťom rade domnieva, že odvolací senát mal vziať do úvahy skutočnosť, že ochranná známka ENZO FUSCO je v Taliansku chránená od roku 1982 a žalobca je uznávaným návrhárom už viac ako tridsať rokov.
- 62 K tomuto bodu sa odvolací senát vyslovil v bode 18 napadnutého rozhodnutia, že získanie formálnych práv k ochrannej známke ENZO FUSCO v Taliansku od roku 1982 nemá význam pre výsledok sporu, pretože jediné práva, ktoré sa majú zohľadniť, sú sporné ochranné známky Spoločenstva.
- 63 Tento záver je nutné potvrdiť. Ak žalobca vlastní národnú ochrannú známku, ktorá predchádza ochrannej známke Spoločenstva ANTONIO FUSCO a ktorá je aspoň v podstate zhodná s prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva, na jej základe sa môže, ak sa domnieva, že je na to oprávnený a želá si to, domáhať ochrany prostredníctvom námietkového konania alebo konania o zrušenie, alebo prípadne na príslušnom vnútroštátnom súde v rámci prípustnom podľa článku 106 nariadenia č. 40/94. Naopak, pokiaľ je skoršia ochranná známka Spoločenstva ANTONIO FUSCO účinne chránená, existencia skoršieho vnútroštátneho zápisu tejto ochrannej známky nie je dôležitá v rámci námietky proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva, aj keď je prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva zhodná s národnou ochrannou známkou žalobcu, ktorá je skoršia ako namietaná ochranná známka Spoločenstva [pozri v tomto zmysle, čo sa týka existencie absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu skoršej ochrannej známky, rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 55].
- 64 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, ktorým sa snaží preukázať, že rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky Spoločenstva je zmenšená z dôvodu, že táto ochranná známka a talianska ochranná známka ENZO FUSCO, údajne chránená od roku 1982, nerušene koexistovali, je potrebné uviesť, že ak by sa aj pripustil tento predpoklad, doba koexistencie týchto dvoch ochranných známok by bola príliš krátka na to, aby mohla ovplyvniť vnímanie talianskeho spotrebiteľa. Zo spisu totiž

vyplýva, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola prihlásená 10. októbra 1997 a zapísaná 8. marca 1998. Keďže prihláška spornej ochrannej známky bola podaná 21. januára 1998, relevantná doba netrvala ani štyri mesiace.

- 65 Nakoniec, pokiaľ ide o profesionálnu a osobnú dráhu žalobcu alebo o prípadné dobré meno mena „Enzo Fusco“, Súd prvého stupňa konštatuje, že žalobca nevedol skutočnosti potrebné na to, aby bolo možné posúdiť vecnú správnosť alebo dokonca význam týchto skutočností. Predovšetkým nepreukázal, ako tieto prvky ovplyvňujú vnímanie predmetných označení talianskym spotrebiteľom.
- 66 Pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámery môže byť malá podobnosť označení kompenzovaná inými dôležitými činiteľmi, ako je napríklad veľká podobnosť tovarov.
- 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“. Navyše predmetné tovary sú zhodné. Za týchto okolností sa odvolací senát mohol oprávnene domnievať, že spotrebiteľ, ktorý sa stretne s tovarom, na ktorom je uvedená prihlasovaná ochranná známka ENZO FUSCO, by si mohol túto ochrannú známku zameniť so skoršou ochrannou známkou ANTONIO FUSCO, teda že existuje pravdepodobnosť zámery.
- 68 Keďže jediný žalobný dôvod, ktorý vychádza z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, nie je teda dôvodný, je namieste zamietnuť hlavný návrh žalobcu.

O subsidiárnom návrhu na to, aby sa vyslovilo, že konanie o konverzii nie je vylúčené

- 69 Na základe článku 108 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 môže prihlasovateľ ochrannnej známky Spoločenstva požiadať o zmenu svojej prihlášky ochrannnej známky Spoločenstva na prihlášku národnej ochrannnej známky v tom rozsahu, v akom je prihláška ochrannnej známky Spoločenstva zamietnutá.
- 70 V prejednávanej veci je potrebné vysloviť, že žalobca ešte nepožiadaval o zmenu svojej prihlášky ochrannnej známky Spoločenstva. Subsidiárny návrh smeruje v podstate k tomu, aby Súd prvého stupňa, predbežne a bez vzťahu k aktu napadnutelnému podľa článku 63 nariadenia č. 40/94, vyslovil existenciu povinnosti ÚHVT.
- 71 Keďže takýto výrok nie je v právomoci Súdu prvého stupňa, subsidiárny návrh je nutné odmietnuť ako neprípustný.

O trovách

- 72 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 návrhom 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 1. marca 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung