

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)  
z 30. júna 2004<sup>\*</sup>

Vo veci T-317/01,

**M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH**,  
so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko), v zastúpení: M. Treis, advokát,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: S. Laitinen a U. Pfléghar, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu  
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a vedľajší účastník v konaní pred  
Súdom prvého stupňa:

<sup>\*</sup> Jazyk konania: nemčina.

**Mediametrie SA**, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: pôvodne D. Dupuis-Latour, neskôr S. Szilvasi, advokáti,

vedľajší účastník konania,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) podaná 2. októbra 2001 vo veci R 698/2000-1, týkajúcej sa námietkového konania medzi Mediametrie SA a M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
(druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,  
tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 16. decembra 2003,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca podal 29. novembra 1996 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, prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „Úrad“).
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis označenie M+M EUROdata.
- 3 Tovary a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 16, 35, 41 a 42 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:

— „počítačový software“ patriaci do triedy 9;

- „publikácie a periodiká týkajúce sa prieskumu trhu s potravinami“, patriace do triedy 16;
  
- „prieskumy trhu, analýzy trhu a obchodné prieskumy, poradenské služby pre podnikateľov v oblasti marketingu a distribúcie“, patriace do triedy 35;
  
- „semináre a iné formy sústavného vzdelávania v marketingu a distribúcii“, patriace do triedy 41;
  
- „služby databáz“, patriace do triedy 42.

4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 29. júna 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 46/98.

5 Dňa 29. septembra 1998 vedľajší účastník konania na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 podal námietky proti zápisu uvedenej ochrannej známky.

6 Námietky boli založené na ochrannej známke EURODATA TV, ktorá bola predmetom týchto zápisov:

- írsky zápis č. 201 060 z 1. júla 1996,

— francúzsky zápis č. 92 414 002 zo 7. apríla 1992,

— medzinárodný zápis č. 591 515 z 25. septembra 1992, s účinnosťou v Beneluxe, Španielsku, Taliansku a Portugalsku.

- 7 Námietky smerovali proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre služby označené v prihláške ochrannej známky ako „prieskum trhu, analýza trhu a obchodný prieskum, poradenské služby pre podnikateľov v oblasti marketingu a distribúcie; semináre a iné formy sústavného vzdelávania v oblasti marketingu a distribúcie“.
- 8 Námietky boli založené iba na jednej časti služieb zahrnutých do francúzskeho a medzinárodného zápisu, menovite na službách: „zhromažďovanie a poskytovanie obchodných informácií, najmä prieskumy verejnej mienky v audiovizuálnej oblasti“, patriacich do triedy 35.
- 9 Námietky boli tiež založené na nasledujúcich službách zahrnutých do írskeho zápisu: „zhromažďovanie a poskytovanie obchodných informácií; obchodné prieskumy; reklamné služby; poradenstvo a služby pre priemyselné alebo obchodné podniky; príprava a poskytovanie obchodných štatistík; marketingové štúdie; prieskum a analýza trhu“, patriacich do triedy 35.
- 10 Na podporu svojich námietok vedľajší účastník konania poukazoval na relatívny dôvod zamietnutia, uvedený v článku 8 ods.1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 11 Usúdiac, že neexistuje pravdepodobnosť zámieny, námietkové oddelenie svojím rozhodnutím z 20. apríla 2000 uvedené námietky zamietlo a zaviazalo vedľajšieho účastníka na náhradu trov konania.
  
- 12 Dňa 16. júna 2000 vedľajší účastník konania podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podal proti uvedenému rozhodnutiu odvolanie.
  
- 13 Rozhodnutím z 2. októbra 2001 (ďalej len „napadnutým rozhodnutím“) prvý odvolací senát zrušil rozhodnutie vydané námietkovým oddelením a vrátil mu vec späť na ďalšie konanie, v ktorom malo byť o prihláške rozhodnuté vo vzťahu k tovarom a službám, pri ktorých nebol zápis zamietnutý, menovite „počítačový software“ patriaci do triedy 9; „publikácie a periodiká týkajúce sa prieskumu trhu s potravinami“, patriace do triedy 16 a „služby databáz“, patriace do triedy 42. Odvolací senát tiež zaviazal žalobcu na náhradu trov námietkového konania a odvolacieho konania.
  
- 14 Dôvody napadnutého rozhodnutia môžu byť nasledujúce.
  
- 15 Čo sa týka predmetných služieb, odvolací senát rozhodol, že boli sčasti zhodné a sčasti veľmi podobné (pozri body 19 a 20 napadnutého rozhodnutia).
  
- 16 Čo sa týka predmetných označení, odvolací senát rozhodol, že označenia „EUROdATA“ a „EURODATA“ sú pre verejnosť nevenujúcu pozornosť rozdielom medzi veľkými a malými písmenami zhodné. Ďalej tiež rozhodol, že pokiaľ by bola pojmu „eurodata“ priznaná rozlišovacia spôsobilosť, bolo by nutné považovať predmetné označenia za podobné do tej miery, že môžu vytvárať pravdepodobnosť

záměny a pokiaľ by rozhodol odlišne, a to tak, že tento pojem nemá rozlišovaciau spôsobilosť, kládol by sa dôraz v prvom rade na iné prvky označenia, najmä na prvok „M+M“, v prípade čoho by označenia museli byť považované za odlišné (bod 13 napadnutého rozhodnutia).

- 17 V tomto smere odvolací senát rozhodol, že slovo „eurodata“ nie je úplne pozbavené rozlišovacej spôsobilosti. Podľa jeho názoru je málo pravdepodobné, že by dotknutý spotrebiteľ bol schopný presne určiť, čo tento pojem znamená. Prieskum na internete, vykonaný žalobcom, ukázal, že s pojmom „eurodata“ sa spája veľký rozsah obchodných aktivít bez akejkoľvek spojitosti, čo preukazuje, že pojem nie je ani zďaleka jasne definovaný. Navyše, odvolací senát rozhodol, že tento pojem bol vnímaný ako jeden z charakteristických prvkov skoršej ochrannej známky a prihlasovanej ochrannej známky a že je preto nemožné po vynechaní tohto slova porovnať tieto známky (body 14 a 15 napadnutého rozhodnutia).

- 18 Berúc do úvahy vyššie uvedené, odvolací senát rozhodol, po prvé, že prihlasovaná ochranná známka pozostáva z dvoch rozlišovacích pojmov, z ktorých pojem „eurodata“ prevažuje a, po druhé, že skoršia ochranná známka obsahuje iba jeden rozlišovací prvok, EURODATA, pretože skratka TV je iba opisná. Odvolací senát z toho vyvodil, že verejnosť by si mohla myslieť, že predmetné ochranné známky pochádzajú z rovnakého obchodného zdroja (bod 16 až 18 napadnutého rozhodnutia).

## Konanie

- 19 Žalobca návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. decembra 2001 podal žalobu v nemeckom jazyku, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

- 20 Keďže ostatní účastníci konania v stanovenej lehote nenamietali voči tomu, aby jazykom konania pred Súdom prvého stupňa bola nemčina, Súd prvého stupňa určil nemčinu ako jazyk konania v tejto veci.
- 21 Úrad a vedľajší účastník konania podali svoje vyjadrenia k žalobe do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. apríla 2003 a 16. mája 2003.

### **Návrhy účastníkov konania**

- 22 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
  
  - zaviazal Úrad na náhradu trov konania žalobcu.
- 23 Na pojednávaní žalobca upresnil, že jeho návrhy smerujú k zrušeniu napadnutého rozhodnutia iba v rozsahu, v akom toto zrušilo časť rozhodnutia námietkového oddelenia, v ktorom mu bolo vyhovené.
- 24 Úrad navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
- zamietol žalobu,



— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

25 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— potvrdil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol žalobu v plnom rozsahu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania, ktoré mu vznikli.

## Právny stav

### *Tvrdenia účastníkov konania*

26 Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoľáva jediného žalobného dôvodu odvodzovaného z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v tom, že odvolací senát nesprávne rozhodol o existencii pravdepodobnosti zámeny.

27 Vo vzťahu k predmetným označeniam žalobca tvrdí, že skoršia ochranná známka pozostáva iba z opisných prvkov.

- 28 Ďalej, vo vzťahu k vizuálnemu a fonetickému porovnaniu predmetných označení žalobca tvrdí, že prvok „M+M“ sa vyskytuje iba v prihlasovanej ochrannnej známke a zjavne ju odlišuje viac ako prvok „eurodata“. Koncepčne sú označenia odlišné, pretože prvok „M+M“ predstavuje obchodné meno žalobcu, zatiaľ čo prvok „TV“ sa týka predmetu podnikania vedľajšieho účastníka konania.
- 29 Pokiaľ ide o predmetné služby, žalobca tvrdí, že čo sa týka služieb uvedených v prihláške ochrannej známky a patriacich do triedy 35, z ich označenia je zrejmé, že sa netýkajú ničoho iného než marketingu a šírenia údajov. Momentálne sú to väčšinou subjekty podnikajúce v potravinárstve, ktoré by mohli žiadať o takéto služby. Okrem toho, zo zoznamu služieb chránených skoršou ochrannou známkou vyplýva, že tieto služby sú ponúkané výlučne v mediálnej oblasti, ako naznačuje obchodné meno vedľajšieho účastníka konania. Nakoniec, povaha údajov sústredených prostredníctvom predmetných služieb je odlišná.
- 30 Žalobca dodáva, že pokiaľ by sa došlo k záveru, že predmetné služby sú podobné, vedľajší účastník konania by mohol na celom území Spoločenstva zakázať používanie iných ochranných známok obsahujúcich prvok „eurodata“ a týkajúcich sa zhromažďovania údajov.
- 31 Vo vzťahu ku službám uvedeným v prihláške ochrannej známky a patriacim do triedy 41 žalobca uvádza, že skutočnosť, že tieto patria do inej triedy než služby chránené skoršou ochrannou známkou, je prinajmenšom náznakom toho, že medzi predmetnými službami neexistuje podobnosť s výnimkou výnimočných prípadov. Nejde však o výnimočný prípad, pokiaľ sa skoršie služby týkajú odborného vzdelávania, zatiaľ čo neskoršie sa týkajú získavania a poskytovania údajov.

- 32 Žalobca dodáva, že úvahy, ktorými sa riadil odvolací senát, by mohli v konečnom dôsledku viesť k záveru, že ochranná známka chrániaca služby v určitej oblasti patriacej do triedy 35 automaticky chráni aj iné služby ponúkané v tejto oblasti, ale týkajúce sa odborného vzdelávania.
- 33 Úrad vo vzťahu k predmetným označeniam uvádza, že po prvé prvok „eurodata“ nie je úplne pozbavený rozlišovacej spôsobilosti a po druhé, že predstavuje prevládajúci prvok týchto označení. Ďalej pripomína, že skoršia ochranná známka pozostáva z označenia EURODATA TV, a nie zo samostatného prvku „eurodata“.
- 34 Úrad ďalej vo vzťahu k predmetným označeniam uvádza, že sú z vizuálneho hľadiska podobné, pretože obe obsahujú prvok „eurodata“ a tiež iný krátky slovný prvok. Podľa úradu, pokiaľ je prvok „M+M“ rozlišujúci, neodsúva prvok „eurodata“ do pozadia.
- 35 Z fonetického hľadiska sú obe označenia podobné z dôvodu uvedenia plného slova „eurodata“, dlhého a ľahko vysloviteľného, ktoré dominuje vo výslovnosti a v znení označení.
- 36 Čo sa týka koncepcnej podobnosti, Úrad uvádza, že priemerní spotrebitelia koncentrujú svoju pozornosť na prvok „eurodata“ a že pripojený prvok „M+M“ nemá podstatný vplyv na celkový dojem vytvorený predmetnými označeniami.
- 37 Pokiaľ ide o predmetné služby, Úrad tvrdí, že vo vzťahu ku službám patriacim do triedy 35 ich porovnanie musí vychádzať jedine z ich určenia. Toto však nepripúšťa obmedzenia uvádzané žalobcom, ale ukazuje, že služby sú určené tej istej skupine verejnosti.

- 38 Čo sa týka služieb uvedených v prihláške ochrannej známky a patriacich do triedy 41, Úrad zdôrazňuje, že „marketing a distribúcia“, predmet týchto služieb sústavného vzdelávania, pokrývajú značný rozsah oblasti zahŕňajúcej tiež služby „prípravy a poskytovania obchodných štatistík“, patriacich do triedy 35 a chránených skoršou ochrannou známkou. Je preto pravdepodobné, že verejnosť sa bude domnievať, že predmetné služby predstavujú rozšírenie predmetu podnikania vedľajšieho účastníka konania.
- 39 Úrad dodáva, že z pravidla 2 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1) vyplýva, že klasifikácia tovarov a služieb v zmysle Niceskej dohody slúži výlučne administratívnym potrebám.
- 40 Vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti zohľadňovanej pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny, Úrad na pojednávaní uviedol, že nielen podniky majú záujem o predmetné služby, najmä čo sa týka služieb, ktoré patria do triedy 41.
- 41 Vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že slovo „eurodata“ má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože, nie je ani nevyhnutným, ani opisným vo vzťahu k ponúkaným službám a predstavuje neologizmus.
- 42 Vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „EURODATA TV“ vedľajší účastník konania na pojednávaní zdôraznil, že niekoľko vnútroštátnych úradov priemyselného vlastníctva akceptovalo jej zápis, čo je zrejme zo zápisov uvádzaných na podporu žaloby.

- 43 Vo vzťahu k predmetným označeniam vedľajší účastník konania tvrdí, že po stránke vizuálnej, fonetickej aj koncepcnej existuje podoba v celkovom dojme, ktorým označenia pôsobia, z dôvodu napodobenia pojmu „eurodata“. Vo vzťahu k vizuálnej stránke vedľajší účastník konania upresňuje, že obe označenia obsahujú prvok „eurodata“ a iný dvojpísmenový prvok. Foneticky podoba prevláda z dôvodu napodobenia pojmu „eurodata“. Koncepcne sú tiež obe označenia zhodné.
- 44 Čo sa týka predmetných služieb, vedľajší účastník konania zdôraznil, že sú zhodné alebo podobné.
- 45 Vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti zohľadňovanej pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery sa na pojednávaní vedľajší účastník konania stotožnil s názorom Úradu.
- 46 Nakoniec, vedľajší účastník konania na pojednávaní uviedol, že zatiaľ čo v prihlasovanej ochrannéj známke sú písmená rovnakej veľkosti, roku 1993 žalobca v Nemecku prihlasoval ochrannú známku M+M EUROdATA obsahujúcu prvok „eurodata“, v ktorej boli písmená oveľa menšie ako v prvku „M+M“. Z toho vyplýva, že žalobca sám uznal, že pojem „eurodata“ bol rozlišovacím.

### *Posúdenie Súdom prvého stupňa*

- 47 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, v prípade námietok majiteľa skoršej ochrannéj známky, prihlasovaná ochranná známka nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámery zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

- 48 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa musí byť pravdepodobnosť zámery posudzovaná celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a služieb [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 citovaná judikatúra). Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti sporných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [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 citovaná judikatúra].
- 49 Vo svetle týchto úvah je namieste najprv určiť verejnosť branú do úvahy pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery a následne postupovať jednak porovnávaním predmetných služieb a jednak porovnávaním predmetných označení.

### O príslušnej skupine verejnosti

- 50 Odvolací senát neskúmal otázku, kto tvorí príslušnú skupinu verejnosti na účely posudzovania pravdepodobnosti zámery.
- 51 V tomto smere je potrebné konštatovať, že z označenia predmetných služieb vyplýva, že nie sú určené priemerným spotrebiteľom, ale odbornej verejnosti (pozri pojmy „trh“, „obchodný“, „podniky“, „marketing“ a „distribúcia“ už citované v bode 7, pojem „obchodný“ už citovaný v bode 8 a pojmy „obchodný“, „priemyslový“, „marketing“ a „trhový“ už citované v bode 9).

- 52 Treba poznamenať, že takáto odborná verejnosť má pri výbere služieb sklony obzvlášť sa zaujímať a prihliadať na predmetné označenia.
- 53 Tvrdenie žalobcu, že príslušná skupina verejnosti je verejnosťou odbornou, vyžadujúcou poskytovanie špecifických služieb, však nemôže byť akceptované. Odborná povaha dotknutej skupiny verejnosti určite predpokladá určitý stupeň špecializácie. Predsa však, ako ukazujú pojmy uvedené vyššie v bode 51, hoci cieľová skupina verejnosti pozostáva z odborníkov, nemôže byť prijatý záver, že títo sú všetci špecialistami v oblastiach, ktorých sa týkajú predmetné služby a že teda ide o obzvlášť úzky okruh verejnosti.
- 54 Čo sa týka tvrdenia Úradu a aj vedľajšieho účastníka konania, že sú to nielen podniky, ktoré sa zaujímajú o predmetné služby, najmä čo sa týka vzdelávacích služieb, postačuje uviesť, že aj keby sa to pripustilo, skutočnosťou ostáva, že berúc ohľad na v bode 51 citované pojmy použité na označenie týchto služieb, osoby, ktorých sa toto týka, sú tiež odborníci.

## O predmetných službách

- 55 V danej veci sú námietky založené na skoršej ochrannej známke zapísanej pre predmetné služby, patriace do triedy 35, a smerujú proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre predmetné služby patriace jednak do triedy 35 a jednak do triedy 41 (pozri body 7 a 9 vyššie). Je preto potrebné vykonať dve porovnania, jedno, berúc do úvahy služby uvádzané v prihláške ochrannej známky a patriace do triedy 35 a druhé, berúc do úvahy služby uvádzané v prihláške ochrannej známky a patriace do triedy 41.

— O službách uvedených v prihláške ochrannej známky a patriacich do triedy 35

56 Odvolací senát prijal záver, že služby uvedené v prihláške ochrannej známky, ktoré patria do triedy 35, a služby chránené skoršou ochrannou známkou, patriace do tej istej triedy, sú zhodné.

57 V tomto smere treba uviesť, že z označenia predmetných služieb, uvedeného v bodoch 3, 8 a 9 vyššie, vyplýva, že služby patriace do triedy 35 a chránené skoršou ochrannou známkou zodpovedajú službám patriacim do tej istej triedy, uvedeným v prihláške ochrannej známky. Preto treba prijať záver, že medzi oboma skupinami služieb existuje totožnosť.

58 Tvrdenia uvádzané žalobcom a týkajúce sa rozličných oblastí, v ktorých sa predmetné služby poskytujú, a rozličnej povahy údajov, ktorých sa týkajú, nemôžu na tomto konštatovaní nič zmeniť. V skutočnosti, odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že musel brať do úvahy zoznam služieb zapísaných v prospech každého z predmetných označení. V prvom rade označenie služieb uvedených v prihláške ochrannej známky a patriacich do triedy 35 neumožňuje prijať záver, že tieto sa týkajú výlučne obchodovania s potravinami. Po druhé, označenie služieb chránených skoršou ochrannou známkou neumožňuje prijať záver, že tieto sa týkajú výlučne mediálnej oblasti. Po tretie, označenie predmetných služieb neumožňuje prijať záver, že povaha údajov, ktorých sa týkajú, je odlišná. V tomto smere stačí zdôrazniť, že predpoklad používania ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, v určitom sektore alebo na určitom trhu nemôže byť braný do úvahy, pretože zápis nemôže určiť obmedzenie v tomto zmysle.

59 Mimochodom, tvrdenie, že uznanie podobnosti medzi predmetnými službami by umožnilo vedľajšiemu účastníkovi konania zakázať použitie iných ochranných



známok obsahujúcich prvok „eurodata“ a týkajúcich sa zhromažďovania údajov na celom území Spoločenstva, je na účely posudzovania podobnosti týchto služieb irelevantné.

— O službách uvedených v prihláške ochrannnej známky a patriacich do triedy 41

- 60 Odvolací senát prijal záver, že služby uvedené v prihláške ochrannnej známky, patriace do triedy 41, a služby chránené skoršou ochrannou známkou, ktoré patria do triedy 35, sú veľmi podobné.
- 61 V tomto smere treba poukázať na to, že, ako žalobca poznamenal, z označenia služieb uvedených v prihláške ochrannnej známky a patriacich do triedy 41 vyplýva, že sa týkajú sústavného vzdelávania a že ich povaha je preto iná ako povaha služieb chránených skoršou ochrannou známkou.
- 62 Predsa však, z označenia predmetných vzdelávacích služieb rovnako vyplýva, že sa týkajú oblasti marketingu a distribúcie. Ako bolo Úradom presvedčivo poznamenané v bode 20 napadnutého rozhodnutia, služby označené ako „zhromažďovanie a poskytovanie obchodných informácií“, „obchodné prieskumy“, „reklamné služby“, „marketingové štúdie“, „prieskum a analýza trhu“, chránené skoršou ochrannou známkou zasahujú tiež do oblasti marketingu a distribúcie, pretože „v súčasnom obchodnom svete žiadna marketingová operácia nemôže priniesť výsledok bez pomoci týchto služieb“. Pokiaľ by predmetné služby boli označené podobnými označeniami, odborníci, ktorí už poznajú služby chránené skoršou ochrannou známkou, by potom s veľkou pravdepodobnosťou predpokladali, že služby uvedené v prihláške ochrannnej známky predstavujú iba nový predmet podnikania podniku poskytujúceho pôvodné služby.

- 63 Z toho vyplýva, že existuje úzka spojitosť medzi určením predmetných služieb a že tieto služby majú komplementárnu povahu. Je preto potrebné prijať záver, že sú podobné [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 56].
- 64 Tento záver nevyvracia tvrdenie žalobcu, podľa ktorého predmetné služby patria podľa Niceskej dohody do odlišnej triedy. Ako Úrad poznamenal, pravidlo 2 ods. 4 nariadenia č. 2868/95 stanovuje, že „... služby sa nemôžu považovať za vzájomne nepodobné na základe toho, že budú uvedené v rôznych triedach podľa niceského triedenia.“.
- 65 Nakoniec, tvrdenie žalobcu, podľa ktorého úvahy, ktorými sa riadil odvolací senát, by mohli v konečnom dôsledku viesť k záveru, že ochranná známka chrániaca služby v určitej oblasti patriacej do triedy 35 automaticky chráni aj služby vzdelávania ponúkané v tejto oblasti, nie je pre posúdenie podobnosti služieb relevantné.

### O predmetných označeniach

- 66 Odvolací senát prijal záver, že verejnosť sa bude domnievať, že predmetné označenia pochádzajú z rovnakého obchodného zdroja.
- 67 S cieľom určiť, či tento záver je dôvodný, je potrebné vykonať porovnanie predmetných označení z hľadiska vizuálneho, fonetického a koncepčného.

- 68 Vizuálne a fonetické porovnanie je vhodné vykonať súčasne.
- 69 V tomto smere je potrebné konštatovať, že spočiatku účastníci konania nenamietali záver odvolacieho senátu, podľa ktorého prvok „M+M“ prihlasovanej ochrannej známky má rozlišovaciu spôsobilosť (bod 16 napadnutého rozhodnutia).
- 70 Neskôr odvolací senát rozhodol, že prvok „eurodata“ je dominantným v prihlasovanej ochrannej známke a že, hoci prvok „M+M“ má nesporne rozlišovaciu spôsobilosť, nemôže odvrátiť pozornosť od prvku „eurodata“ do tej miery, aby dostatočne zmenil spôsob, akým verejnosť vníma túto ochrannú známku. Podľa názoru odvolacieho senátu prvok „eurodata“ je na jednej strane ľahko vysloviteľný a zapamätateľný a na druhej strane tento prvok je dlhší a viac ovplyvňujúci ako prvok „M+M“, ktorý je dosť strohý (body 16 a 18 napadnutého rozhodnutia).
- 71 V tomto smere treba poznamenať, že prvok „M+M“, krátke označenie, je prinajmenšom rovnako ľahko vysloviteľný a zapamätateľný ako prvok „eurodata“. Treba dodať, že žalobca dôvodne tvrdil, že ochranné známky pozostávajúce z krátkych kombinácií písmen sú mimoriadne rozšírené. Na strane druhej je zrejmé, že hoci prvok „M+M“ je strohý a kratší ako prvok „eurodata“, je prinajmenšom rovnako spôsobilý upútať pozornosť verejnosti, a to o to viac, že ide o začiatočný prvok prihlasovanej ochrannej známky a že vec sa týka odbornej verejnosti.
- 72 Navyše, pokiaľ je nesporné, že prvok „TV“ zakomponovaný do skoršej ochrannej známky má rozlišovaciu spôsobilosť, v rámci vizuálneho a fonetického porovnania nemôže byť toto prehliadané. Akokoľvek krátke sú prvky „M+M“ a „TV“, sú veľmi odlišné. Okrem toho, prvý je umiestnený na začiatku a druhý na konci označenia.

Takže skutočnosť, že označenia obsahujú odlišné slovné prvky znamená, že celkový dojem vytvorený každým z označení je odlišný (pozri v tomto zmysle rozsudok *GIORGIO BEVERLY HILLS*, už citovaný, bod 43).

- 73 Je preto potrebné prijať záver, že okolnosti spomenuté v dvoch predchádzajúcich bodoch, zohľadnené ako celok, postačujú na to, aby prípadná podobnosť vytvorená prítomnosťou prvku „EURODATA“ v zapisovanej ochrannej známke a prvku „EURODATA“ v skoršej ochrannej známke bola odstránená.
- 74 Z toho vyplýva, že ani vizuálne, ani foneticky nie sú predmetné označenia zhodné.
- 75 Za týchto okolností nie je potrebné skúmať záver odvolacieho senátu, podľa ktorého má prvok „eurodata“ rozlišovaciu spôsobilosť. Aj keby tomu tak bolo, nemôže to vyvrátiť okolnosti, ktoré sú základom záverov uvedených v predchádzajúcom bode.
- 76 Hoci vizuálne a fonetické porovnanie predmetných označení dovoľuje už v tomto štádiu prijať záver o tom, že v danom prípade tieto nie sú podobné, musia byť predmetné označenia tiež skúmané z koncepčného hľadiska, o to viac, že koncepčné porovnanie nie je výslovne v napadnutom rozhodnutí opísané.
- 77 V tomto zmysle musí byť vo vzťahu ku skoršej ochrannej známke poznamenané, že úvahy odvolacieho senátu, podľa ktorých prvok „TV“ je vo vzťahu k službám chráneným touto ochrannou známkou opisným neboli napádané. Súd sa stotožňuje s týmito úvahami a dodáva, že význam tohto prvku musí byť preto príslušnej skupine verejnosti nevyhnutne zrejmy a určitý.

- 78 Čo sa týka zapisovanej ochrannnej známky, je namieste zdôrazniť, že v príslušnej skupine verejnosti rozlišovací prvok „M+M“ nemá jasný a presný význam a týka sa jednoducho a výlučne len obchodného mena žalobcu. Tento prvok má preto význam úplne odlišný od významu prvku „TV“ obsiahnutému v skoršej ochrannnej známke. Preto medzi týmito dvoma prvkami zo sémantického hľadiska neexistuje podoba.
- 79 Ďalej, čo sa týka tvrdenia Úradu o tom, že spotrebiteľia budú zameriavať svoju pozornosť na prvok „eurodata“ a že dodanie prvku „M+M“ by nemalo osobitný vplyv na celkový dojem vytváraný predmetnými označeniami, postačuje uviesť, ako už bolo uvedené vyššie, že príslušná skupina verejnosti pozostáva z odborníkov, ktorých pozornosť sa zameriava na prvok „M+M“ prinajmenšom s rovnakou intenzitou ako na prvok „eurodata“, ktorý figuruje v zapisovanej ochrannnej známke.
- 80 Preto musí byť prijatý záver, že predmetné označenia nie sú z koncepcného hľadiska podobné.
- 81 Tento záver nie je spochybňovaný tvrdením vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého viacero úradov priemyselného vlastníctva členských štátov akceptovalo zápis ochrannnej známky EURODATA TV. V skutočnosti sa toto konanie netýka spôsobilosti ochrannnej známky EURODATA TV na zápis, ale výlučne len otázky existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 82 Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, týkajúce sa nemeckej ochrannnej známky údajne prihlasovanej žalobcom roku 1993, je potrebné uviesť, že toto tvrdenie nie je vo vzťahu k prihlasovanej ochrannnej známke vôbec relevantné.

- 83 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát pochybil, keď prijal záver o tom, že verejnosť sa bude domnievať, že predmetné označenia pochádzajú z rovnakého obchodného zdroja.

### O pravdepodobnosti zámery

- 84 Odvolací senát nezrejmlil svoj záver týkajúci sa pravdepodobnosti zámery medzi predmetnými označeniami. Obmedzil sa na konštatovanie, že pokiaľ prisúdi rozlišovaciu spôsobilosť pojmu „eurodata“, ako to neskôr v napadnutom rozhodnutí urobil, bude potrebné konštatovať, že označenia sú podobné v miere spôsobilej vyvolať pravdepodobnosť zámery z dôvodu existencie výraznej fonetickej, vizuálnej a možno aj koncepcnej podoby vo vzťahu k zhodným alebo podobným službám.

- 85 Ako bolo uvedené vyššie, predmetné služby sú čiastočne zhodné a čiastočne podobné. Predsa však, hoci existuje zhoda alebo podoba medzi predmetnými službami, vizuálne, fonetické a koncepcné rozdiely medzi predmetnými označeniami predstavujú prvok, ktorý stačí k vylúčeniu existencie pravdepodobnosti zámery pri ich vnímaní cieľovou skupinou verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok GIORGIO BEVERLY HILLS, už citovaný, bod 52). V skutočnosti, pokiaľ cieľová skupina verejnosti bude mať k dispozícii služby označené zapisovanou ochrannou známkou, ktorá vykazuje vizuálne, fonetické a koncepcné rozdiely oproti skoršej ochrannej známke, nebude usudzovať o rovnakom pôvode predmetných služieb. Následne neexistuje nebezpečenstvo, že cieľová skupina verejnosti si vytvorí spojitost medzi službami označovanými každou z dvoch ochranných známok.

- 86 Tento záver potvrdzuje skutočnosť, že, ako už bolo poznamenané v bodoch 51 a 52, všetky osoby, ktorým sú predmetné služby určené, sú odborníkmi, ktorí majú sklony obzvlášť sa zaujímať a prihliadať na predmetné označenia.

87 Z vyššie uvedeného vyplýva, že predpokladajúc implicitne pravdepodobnosť zámeny a zrušiac z tohto dôvodu rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorým boli námietky zamietnuté, odvolací senát porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

88 Následne, jedinému žalobnému dôvodu spočívajúcemu v porušení tohto ustanovenia musí byť vyhovené a napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené.

89 V tomto smere je však potrebné pripomenúť, že, ako je uvedené vyššie v bode 13, odvolací senát sa neobmedzil na zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia, ale vrátil mu vec na ďalšie konanie o prihláške ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám patriacim do tried 9, 16 a 42. V tomto konaní sa však námietky týkajú služieb uvedených v prihláške ochrannej známky a patriacich do tried 35 a 41. Tovary a služby patriace do tried 9, 16 a 42 neboli preto predmetom konania vedeného pred námietkovým oddelením a ani predmetom konania vedeného pred odvolacím senátom. Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že vedľajší účastník konania žiadal odvolací senát zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietnuť prihlášku ochrannej známky vo vzťahu ku službám uvedeným v námietkách (bod 8 napadnutého rozhodnutia), ktoré patria do tried 35 a 41 Niceského triedenia.

90 Za týchto okolností je potrebné považovať rozhodnutie, ktorým odvolací senát vrátil vec na konanie pred námietkovým oddelením a rozhodnutie o prihláške ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám patriacim do tried 9, 16 a 42 za potvrdenie toho, že zo strany Úradu treba pokračovať v konaní o prihlasovanej ochrannej známke vo vzťahu k týmto tovarom a službám. Následne nie je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie z vyššie uvedeného dôvodu. Navyše, takéto potvrdenie nie je

v rozpore s tou časťou rozhodnutia námietkového oddelenia, ktorou bolo žalobcovi vyhovené v zmysle ním uvádzaných dôvodov, ktoré boli upresnené na pojednávaní (pozri bod 23 vyššie).

- 91 Z vyššie uvedeného vyplýva, že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené, s výnimkou časti, ktorou bola vec vrátená na konanie pred námietkovým oddelením a rozhodnutie o prihláške ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám v nej uvedeným a patriacim do tried 9, 16 a 42.

## **O trovách**

- 92 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 93 V tomto prípade tak Úrad, ako aj vedľajší účastník konania nemali vo veci úspech, pretože je potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť. Navyše žalobca žiadal, aby bol Úrad zaviazaný na náhradu trov konania, ktoré mu vznikli.
- 94 Za týchto okolností je potrebné zaviazat' Úrad na náhradu trov konania vzniknutých žalobcovi a nepriznať vedľajšiemu účastníkovi konania právo na náhradu trov konania.



Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. októbra 2001 vo veci R 698/2001-1 sa zrušuje s výnimkou časti, ktorou bola vec vrátená na konanie pred námietkové oddelenie pre rozhodnutie o prihláške ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám v nej uvedených a patriacich do tried 9, 16 a 42.**
- 2. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) je povinný nahradiť trovy konania vzniknuté žalobcovi.**
- 3. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 30. júna 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung