

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

z 23. februára 2006\*

Vo veci T-194/03,

**Il Ponte Finanziaria SpA**, so sídlom v Scandicci (Taliansko), v zastúpení:  
P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina a M. Boletto, advokáti,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVVT)**,  
v zastúpení: M. Buffolo a O. Montalto, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

\* Jazyk konania: taliančina.

**Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl**, so sídlom v Numane (Taliansko), v zastúpení: D. Marchi, advokát,

vedľajší účastník konania,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. marca 2003 (vec R 1015/2001-4), týkajúceho sa námietkového konania medzi Il Ponte Finanziaria SpA a Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Biaľecka,  
tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 30. mája 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. októbra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. septembra 2003,

po pojednávaní z 26. októbra 2005,

vyhlásil tento

## **Rozsudok**

### **Právny rámec**

- 1 Článok 15 ods. 1 a 2 nariadenia Rady 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) v znení zmien a doplnení stanovuje:

„1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku spoločenstva v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

2. Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

a) používanie ochrannej známky spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišujúcu schopnosť ochrannej známky;

...“

## 2 Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 znie:

„2. Ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, bola skoršia ochranná známka spoločenstva uvedená v spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb [Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve riadne používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb — *neoficiálny preklad*].

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) nahradením využívania [používania — *neoficiálny preklad*] v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v spoločenstve.“

## 3 Pravidlo 22 „Dôkaz o používaní“ ods. 1 až 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), stanovuje:

„1. Tam, kde na základe článku 43 ods. 2 alebo 3 nariadenia namietajúca strana musí predložiť dôkaz o používaní alebo preukázať, že existujú opodstatnené dôvody na nepoužívanie, úrad ju vyzve predložiť požadovaný dôkaz v lehote, ktorú úrad stanoví sám. Pokiaľ namietajúca strana takýto dôkaz nepredloží pred uplynutím časového limitu, tak úrad takúto námietku zamietne.

2. Údaje a doklady na predloženie dôkazov o používaní pozostávajú z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania namietanej ochrannej známky na tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná a na ktorých je námietka založená, a z dôkazov na podporu týchto údajov v súlade s odsekom 3.

3. Tieto dôkazy sa v zásade obmedzujú na predloženie podporných dokumentov a položiek ako sú obaly, etikety, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, novinové inzeráty a písomné vyhlásenia, ako je uvedené v článku 76 ods. 1 písm. f) nariadenia.“

### Okolnosti predchádzajúce sporu

4 Spoločnosť Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (ďalej len „vedľajší účastník konania“) podala 24. septembra 1998 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia č. 40/94.

5 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



6 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 18 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 tomuto opisu:

— trieda 18: „Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“,

— trieda 25: „Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“.

7 Uvedená prihláška bola uverejnená 14. júna 1999 vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 47/99.

8 Spoločnosť Il Ponte Finanziaria SpA (ďalej len „žalobca“) podala proti prihlasovanej ochrannej známke námietku na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

9 Námietka bola podaná na základe nasledujúcich skorších národných zápisov:

- taliansky zápis č. 370836, s účinnosťou od 11. mája 1979 pre výrobky, ktoré zodpovedajú označeniu „oblečenie“ patriace do triedy 25, tohto obrazového označenia:

Bridge

- taliansky zápis č. 704338, s účinnosťou od 15. júla 1964 pre výrobky zodpovedajúce označeniu „odevné výrobky, vrátane číziem, topánok a papúč“ patriace do triedy 25, tohto obrazového označenia:



- taliansky zápis č. 606709, s účinnosťou od 22. októbra 1990 pre výrobky zodpovedajúce označeniu „ponožky a kravaty“ patriace do triedy 25, tohto obrazového označenia:

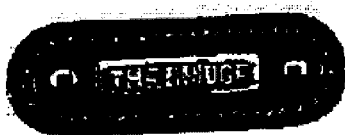


- taliansky zápis č. 593651, s účinnosťou od 12. júna 1990 pre výrobky zodpovedajúce označeniu „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriace do triedy 18 a pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25, tohto obrazového označenia:





- taliansky zápis č. 642952, s účinnosťou od 14. júna 1994 pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriacim do triedy 25, slovného označenia THE BRIDGE,
  
- taliansky zápis č. 704372, s účinnosťou od 22. júna 1994 pre výrobky zodpovedajúce označeniu „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“, patriace do triedy 18 a pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25, tohto trojrozmerného obrazového označenia:



- taliansky zápis č. 633349, s účinnosťou od 22. júna 1994 pre výrobky zodpovedajúce označeniu „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriace do triedy 18 a pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25, tohto trojrozmerného obrazového označenia:



- taliansky zápis č. 710102, s účinnosťou od 7. decembra 1994 pre výroby zodpovedajúce označeniu „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriace do triedy 18 a pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25, slovného označenia FOOTBRIDGE,
  
- taliansky zápis č. 721569, s účinnosťou od 28. februára 1996 pre výroby zodpovedajúce označeniu „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriace do triedy 18 a pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25, tohto obrazového označenia:



- taliansky zápis č. 630763, s účinnosťou od 24. decembra 1991 pre výroby zodpovedajúce označeniu „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriace do triedy 18 a pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25 slovného označenia OVER THE BRIDGE,

- taliansky zápis č. 642953, s účinnosťou od 26. októbra 1994 pre výrobky zodpovedajúce označeniu „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždnyky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriace do triedy 18, slovného označenia THE BRIDGE.
- 10 Rozhodnutím z 15. novembra 2001 zamietlo námietkové oddelenie ÚHVT námietku, pretože sa domnievalo, že napriek vzájomnej závislosti medzi stupňom podobnosti predmetných výrobkov a stupňom podobnosti kolidujúcich označení môže byť akákoľvek pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 dôvodne vylúčená vzhľadom na rozdiely medzi nimi z fonetického a vizuálneho hľadiska.
- 11 Žalobkyňa podala 3. decembra 2001 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie.
- 12 Štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol rozhodnutím zo 17. marca 2003 odvolanie (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Najprv sa rozhodol neposúdiť skoršie zápisy č. 370836, 704338, 606709 a 593651 s odôvodnením, že používanie im zodpovedajúcich ochranných známk nebolo preukázané (napadnuté rozhodnutie, body 12 a 13). Rovnako sa rozhodol neposúdiť skorší zápis č. 642952 z dôvodu nedostatku dôkazov o používaní zodpovedajúcej ochrannej známky predložených namietateľom (napadnuté rozhodnutie, bod 14). Odvolací senát následne porovnal šesť ostatných skorších ochranných známk, na ktoré sa vzťahujú zápisy č. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 a 642953, s prihlasovanou ochrannou známkou a rozhodol, že neexistuje akákoľvek koncepčná, vizuálna a fonetická podobnosť medzi nimi (napadnuté rozhodnutie, body 16 a nasledujúce). Preto dospel k záveru, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bez toho, aby zohľadnil v tomto prípade akýmkoľvek spôsobom zásadu vzájomnej závislosti medzi podobnosťou výrobkov a podobnosťou označení, vzhľadom na to, že neexistuje medzi kolidujúcimi označeniami ani minimálny stupeň podobnosti vyžadovaný na odôvodnenie uplatnenia uvedenej zásady (napadnuté rozhodnutie, bod 25).

## Návrhy účastníkov konania

13 Vo svojej žalobe žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- nariadil ÚHVT zamietnuť prihlášku vedľajšieho účastníka konania,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

14 Žalobca na pojednávaní vyhlásil, že berie späť svoj druhý žalobný návrh, čo bolo zaznamenané v zápisnici z pojednávania.

15 ÚHVT a vedľajší účastník navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

## Právny stav

- 16 Výhrady predložené žalobcom na podporu svojho návrhu na zrušenie možno zoskupiť do dvoch žalobných dôvodov založených na jednej strane na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a na druhej strane na porušení článku 15 ods. 2 písm. a) a článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ako aj na porušení pravidla 22 nariadenia č. 2868/95.

*O žalobnom dôvode založenom na porušení článku 15 ods. 2 písm. a) a článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ako aj na porušení pravidla 22 nariadenia č. 2868/95*

## Tvrdenia účastníkov konania

- 17 Po prvé žalobca tvrdí, že odvolací senát nesprávne založil svoje posúdenie pravdepodobnosti zámeny výlučne na skorších ochranných známkach THE BRIDGE a THE BRIDGE WAYFARER tým, že sa rozhodol neposúdiť ostatné ochranné známky, ktorých je žalobca vlastníkom, a vylúčil v súvislosti so všetkými skoršími ochrannými známkami osobitnú ochranu, ktorá prináleží „sériovým ochranným známkam“. Žalobca zdôrazňuje, že skoršie ochranné známky, ktoré odvolací senát neposúdil, boli zapísané menej ako päť rokov pred podaním námietky a že preto nie sú podrobené povinnosti dôkazu používania podľa článku 43 nariadenia č. 40/94. Tieto skoršie ochranné známky mal preto odvolací senát zohľadniť len na základe ich zápisu.
- 18 Po druhé žalobca uvádza, že odvolací senát sa neriadil pravidlom 22 nariadenia č. 2868/95, keď sa rozhodol neposúdiť pravdepodobnosť zámeny slovnej ochrannej známky THE BRIDGE pre triedu 25, na ktorú sa vzťahuje zápis č. 642952, z dôvodu,

že jej používanie nebolo dostatočne preukázané. Žalobca v tejto súvislosti poukazuje na to, že medzi podporné dokumenty, ktoré môžu byť predložené s cieľom dokázať používanie ochrannej známky, uvedené pravidlo zahŕňa katalógy a inzeráty. Na účel preukázania riadneho a skutočného používania tejto ochrannej známky žalobca odvolaciemu senátu predložil v súlade s uvedeným pravidlom niekoľko inzerátov, ako aj katalógov. Tieto podporné dokumenty odvolací senát nesprávne považoval za nedostatočné. Pre každý prípad žalobca predložil Súdu prvého stupňa nové dokumenty týkajúce sa používania uvedenej známky.

- 19 Po tretie žalobca tvrdí, že odvolací senát sa nesprávne rozhodol neposúdiť pravdepodobnosť zámery skorších obrazových ochranných známk, na ktoré sa vzťahujú zápisy č. 370836, 704338, 606709 a 593651, s odôvodnením, že ich používanie nebolo preukázané. Podľa žalobcu sa majú dotknuté skoršie ochranné známky kvalifikovať ako „obranné známky“ v zmysle talianskeho kráľovského dekrétu č. 929 z 21. júna 1942 v znení zmien a doplnení (ďalej len „taliansky zákon o ochranných známkach“) a podľa článku 42 ods. 4 tohto zákona nie je možný ich výmaz pre nepoužívanie. Žalobca zdôrazňuje, že ochranné známky zvané „obranné“ majú za cieľ rozšíriť rozsah ochrany hlavnej ochrannej známky proti pravdepodobnosti zámery tým, že umožňujú ich majiteľovi, aby podal námietku proti zápisu zhodnej alebo podobnej ochrannej známky, ktorá sama osebe nie je podobná hlavnej ochrannej známke do takej miery, aby vznikla pravdepodobnosť zámery. Podľa žalobcu odvolací senát nesprávne tvrdil, že dotknuté skoršie ochranné známky neboli „obrannými ochrannými známkami“, pokiaľ neboli zapísané v rovnakom čase alebo neskôr ako hlavná skoršia ochranná známka. V tejto súvislosti žalobca uvádza, že na jednej strane odvolací senát nevzal do úvahy okolností, že žalobca postúpil tretím osobám zápisy č. 704338 a 607909, a to práve na účel ich použitia ako „obranných ochranných známk“, a na druhej strane, že k zápisom všetkých ochranných známk, pri ktorých sa žalobca opiera o „obranný“ charakter, v každom prípade došlo po talianskom zápise ochrannej známky THE BRIDGE MADE IN ITALY z roku 1975, v súvislosti s ktorým bola podaná námietka len pre používanie skoršej ochrannej známky THE BRIDGE, ktorá pochádza zo sedemdesiatych rokov.

- 20 Nakoniec, pokiaľ ide najmä o zápis č. 370836, žalobca tvrdí, že dôkazy o používaní skoršej ochrannej známky THE BRIDGE sa musia považovať za spôsobilé preukázať aj používanie skoršej ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje tento zápis a ktorá sa od ochrannej známky THE BRIDGE odlišuje len zanedbateľnou odchýlkou. V tejto súvislosti žalobca pripomína, že podľa článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 sa používanie ochrannej známky Spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišujúcu schopnosť ochrannej známky, považuje za používanie tejto ochrannej známky. Podľa žalobcu sa preto odvolací senát neriadil článkom 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, keď sa rozhodol neposúdiť pravdepodobnosť zámeny skoršej ochrannej známky BRIDGE z dôvodu, že jej používanie nebolo preukázané.
- 21 Pokiaľ ide o prvú výhradu žalobcu, ÚHVT odpovedá, že na to, aby sa žalobca mohol odvolať na pojem „sériové ochranné známky“, mal predložiť dôkaz o používaní všetkých svojich ochranných známok, čo neurobil.
- 22 Pokiaľ ide o druhú výhradu, ÚHVT odpovedá, že odvolací senát správne posúdil dôkazné prostriedky predložené žalobcom, keď usúdil, že boli nedostatočné na preukázanie používania slovnej ochrannej známky THE BRIDGE, na ktorú sa vzťahoval zápis č. 642952.
- 23 Nakoniec, pokiaľ ide o tretiu výhradu žalobcu, ÚHVT zdôrazňuje, že z článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že používanie skoršej ochrannej známky je nevyhnutnou podmienkou prijatia námietky proti zápisu novej ochrannej známky Spoločenstva. ÚHVT tiež poukazuje na to, že ochrana „obrannej známky“ nie je upravená v prvej smernici Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40,

1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001 s. 92) a že ich uznanie nie je v súlade s právnou úpravou Spoločenstva vo veci ochranných známk.

- 24 Vedľajší účastník konania po prvé zdôrazňuje, že na podporu svojho predpokladu, podľa ktorého je majiteľom „sériových ochranných známk“, bol žalobca povinný preukázať používanie všetkých svojich ochranných známk.
- 25 Po druhé vedľajší účastník tvrdí, že odvolací senát sa správne rozhodol neposúdiť skoršiu ochrannú známku THE BRIDGE, na ktorú sa vzťahuje zápis č. 642952. V tejto súvislosti poukazuje na to, že informácie týkajúce sa výrobkov pokrytých ochrannou známkou, ktoré sa nachádzali v katalógoch alebo v inzerátoch, nepodávajú samy osebe žiaden dôkaz o kvantitatívnom rozsahu používania tejto ochrannej známky a že tieto informácie musia byť doplnené inými dokumentmi, ktoré môžu preukázať rozšírené a významné rozptýlenie ochrannej známky na dotknutom území. V tomto prípade odvolací senát podľa vedľajšieho účastníka konania pravdepodobne vzal do úvahy skutočnosť, že žalobca predložil len katalóg jeseň/zima 1994 — 1995 a niekoľko inzerátov z roku 1995, čo ho mohlo prirodzene viesť k záveru, že dotknutá ochranná známka bolo používaná len symbolicky.
- 26 Pokiaľ ide na záver o výhradu žalobcu týkajúcu sa neuznania jeho „obranných ochranných známk“, vedľajší účastník konania odpovedá, že rozšírenie ochrany ochrannej známky na základe „obranných známk“ predpokladá existenciu hlavnej ochrannej známky, takže aby mohla byť známka kvalifikovaná ako „obranná“, musí byť prihláška ochrannej známky podaná v čase podania prihlášky hlavnej ochrannej známky alebo po ňom a nie pred týmto dátumom. Vedľajší účastník konania tiež poznamenáva, že na jednej strane boli skoršie zápisy č. 370836 a 704338 získané pre výrobky patriace do triedy 25, hoci podstata podnikania žalobcu sa týka výrobkov patriacich do triedy 18, a že na druhej strane „obranné známky“ musia ako všeobecné pravidlo predstavovať len miernu obmenu vo vzťahu k hlavnej ochrannej



známke, kým skoršie ochranné známky, o ktoré sa žalobca opiera ako o „obranné ochranné známky“, sa odlišujú od skoršej ochrannej známky THE BRIDGE výrazným spôsobom.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

27 Pokiaľ ide o prvú výhradu žalobcu, je potrebné poznamenať, že v rozpore s jeho tvrdením postavil odvolací senát svoje posúdenie pravdepodobnosti zámeny na porovnaní medzi prihlasovanou ochrannou známkou a šiestimi skoršími ochrannými známkami zodpovedajúcimi zápisom č. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 a 642953. V bode 11 napadnutého rozhodnutia odvolací senát výslovne potvrdil, že tieto skoršie ochranné známky neboli podrobené dôkazu používania v súlade s článkom 43 nariadenia č. 40/94, keďže obdobie piatich rokov od ich zápisu upravené v tomto ustanovení ešte neuplynulo. Odvolací senát preto dospel k záveru, že šesť uvedených ochranných znáмок má byť zohľadnených s cieľom posúdiť existenciu pravdepodobnosti zámeny s prihlasovanou ochrannou známkou pre všetky výrobky, pre ktoré boli zapísané. Tento záver bol potvrdený v bode 15 napadnutého rozhodnutia.

28 Len pri skúmaní tvrdenia žalobcu, že skoršie ochranné známky sa majú považovať za súčasť „príbuzných ochranných znáмок“, a preto majú požívať zvýšenú ochranu, konštatoval odvolací senát na základe svojho posúdenia dôkazov predložených žalobcom, že rôzne výrobky, ktoré uvádzal na trh, boli „propagované a predávané hlavne pod ochrannou známkou THE BRIDGE a v menšej miere pod obrazovou ochrannou známkou THE BRIDGE WAYFARER“, takže taliansky spotrebiteľ sa na trhu v skutočnosti stretol len s týmito dvoma skoršími známkami (bod 22 napadnutého rozhodnutia). Na základe tohto konštatovania dospel odvolací senát k záveru, že rozšírená ochrana, ktorej sa dovoľáva žalobca a ktorá súvisí s údajnou

existenciou „príbuzných ochranných znáмок“, nie je v tomto prípade odôvodnená, keďže jediný zápis viacerých ochranných znáмок, ktoré nie sú na trhu používané, nepostačuje na preukázanie tohto konceptu.

- 29 Dotknutá výhrada v skutočnosti smeruje k spochybneniu tohto záveru odvolacieho senátu a konštatovania, na ktorom je tento záver založený. Keďže táto výhrada spochybňuje posúdenia odvolacieho senátu vykonané v rámci analýzy existencie pravdepodobnosti zámery medzi konfliktnými označeniami, musí sa preskúmať v rámci analýzy žalobného dôvodu založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 30 Vo svojej druhej výhrade žalobca tvrdí, že odvolací senát sa z dôvodu nerešpektovania pravidla 22 nariadenia č. 2868/95 rozhodol neposúdiť pravdepodobnosť zámery slovnej ochrannej známky THE BRIDGE, na ktorú sa vzťahuje zápis č. 642952, z dôvodu, že jej používanie nebolo dostatočne preukázané.
- 31 Podľa článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 3 tohto istého článku, ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva riadne používaná v členskom štáte, v ktorom je chránená pre výrobky a služby, v súvislosti s ktorými bola zapísaná. Podľa odseku 2 pravidla 22 nariadenia č. 2868/95 „údaje a doklady na predloženie dôkazov o používaní pozostávajú z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania namietanej ochrannej známky na tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná a na ktorých je námietka založená“. Katalógy a novinové inzeráty sú medzi podpornými dokumentmi, ktoré možno predložiť ako dôkaz o používaní v zmysle ods. 3 uvedeného pravidla.

- 32 Je potrebné uviesť, že riadne používanie predpokladá skutočné používanie ochrannej známky na dotknutom trhu s cieľom identifikácie výrobkov alebo služieb. Je preto na mieste sa domnievať, že riadne používanie je v rozpore s akýmkoľvek minimálnym používaním, ktoré je nedostatočné na to, aby bola známka považovaná za skutočne a riadne používanú na určenom trhu. V tejto súvislosti, ak aj má majiteľ úmysel skutočne používať svoju ochrannú známku, v prípade, že nie je objektívne prítomná na trhu účinným spôsobom, nepretržite z časového hľadiska a stabilne z hľadiska podoby označenia, takže nemôže byť spotrebiteľmi vnímaná ako označenie pôvodu dotknutých výrobkov alebo služieb, nejde o riadne používanie ochrannej známky [rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT — Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 36, a z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Zb. s. II-2789, bod 35].
- 33 V tomto prípade mal žalobca preukázať používanie slovnej ochrannej známky THE BRIDGE zapísanej pre výrobky zodpovedajúce označeniu „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25 v Taliansku. Okrem toho sa mal tento dôkaz týkať obdobia piatich rokov, ktoré predchádzali dátumu uverejnenia prihlášky ochrannej známky, teda obdobia od 14. júna 1994 do 14. júna 1999.
- 34 Z analýzy dokumentov v spise ÚHVT predloženom Súdu prvého stupňa vyplýva, že jedinými dôkazmi, ktoré žalobca predložil a ktoré sa týkali používania skoršej slovnej ochrannej známky THE BRIDGE pre výrobky triedy 25, boli katalóg jeseň/zima 1994 — 1995 a inzeráty z roku 1995. Ostatné katalógy, ktoré žalobca predložil, neuvádzajú dátum.
- 35 Je na mieste poukázať na to, že dôkazy predložené žalobcom sú veľmi obmedzené, pokiaľ ide o rok 1994, a v súvislosti s rokmi 1996 až 1999 neboli predložené žiadne dôkazy.

- 36 Za týchto okolností je potrebné uviesť, že dôkazy predložené žalobcom bez ohľadu na ich spôsobilosť preukázať kvantitatívny rozsah používania dotknutej ochrannej známky nepoukazujú na to, že táto ochranná známka bola na talianskom trhu prítomná nepretržitým spôsobom v súvislosti s výrobkami, pre ktoré bola zapísaná, v priebehu obdobia piatich rokov, ktoré predchádzali dátumu uverejnenia prihlášky ochrannej známky, v rozpore s požiadavkou článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v spojení s ods. 3 tohto článku.
- 37 Z toho vyplýva, že odvolací senát správne usúdil, že riadne používanie tejto ochrannej známky pre dotknuté výrobky nebolo preukázané.
- 38 Okrem toho dokumenty predložené žalobcom po prvýkrát Súdu prvého stupňa sú neprípustné, a preto musia byť zamietnuté. Podľa ustálenej judikatúry Súdu prvého stupňa žaloby, ktoré sú na tento súd podané, majú za cieľ kontrolu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Úlohou Súdu prvého stupňa preto nie je opätovné preskúmanie skutkových okolností vo svetle dôkazov, ktoré sú mu predložené po prvýkrát [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18; z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67; zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 46; z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13, a z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 20; pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, body 61 a 62, potvrdený uznesením Súdneho dvora z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993].

39 Z vyššie uvedeného vyplýva, že druhá výhrada tohto žalobného dôvodu musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

40 Vo svojej tretej výhrade žalobca po prvé tvrdí, že odvolací senát sa nesprávne rozhodol neposúdiť nebezpečenstvo zámieny zápisov č. 370836, 704338, 606709 a 593651 s odôvodnením, že používanie im zodpovedajúcich ochranných známk nebolo preukázané. Žalobca tvrdí, že uvedené ochranné známky sú „obrannými ochrannými známkami“, na ktoré sa v zmysle talianskeho zákona o ochranných známkach nevzťahuje povinnosť dôkazu o používaní.

41 V bode 12 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že štyri uvedené skoršie ochranné známky nie sú uvedené v katalógoch a inzerátoch, ktoré žalobca predložil, a preto dospel k záveru, že dokumenty predložené v priebehu námietkového konania neumožňovali dokázať prítomnosť týchto známk na trhu. V nasledujúcom bode odvolací senát zamietol tvrdenie žalobcu, že na dotknuté ochranné známky sa vzťahuje, ako na „obranné ochranné známky“, používanie skoršej ochrannej známky THE BRIDGE. V tejto súvislosti odvolací senát predovšetkým tvrdí, že „obranné ochranné známky“ majú doplňujúcu povahu, keďže nie sú zapísané na účel používania na trhu, ale s cieľom rozšíriť ochranu hlavnej ochrannej známky, a že z ich povahy logicky vyplýva, že musia byť zapísané v čase zápisu hlavnej ochrannej známky alebo po ňom. Ďalej odvolací senát konštatoval, že zápisy štyroch dotknutých ochranných známk sa uskutočnili pred zápisom ochrannej známky THE BRIDGE. Následne odvolací senát dospel k záveru, že tieto ochranné známky nemôžu byť považované za „obranné ochranné známky“. Keďže ich používanie nebolo preukázané, nebolo potrebné posúdenie pravdepodobnosti zámieny s prihlasovanou ochrannou známkou.

- 42 Je potrebné uviesť, že hoci podľa talianskeho práva stanovuje článok 42 ods. 4 zákona o ochranných známkach výnimku z pravidla výmazu ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania počas piatich rokov uvedeného v odseku 1 tohto článku za predpokladu, že „majiteľ nepoužívanej ochrannej známky je zároveň majiteľom inej alebo iných podobných ochranných znáмок, ktoré sú stále platné, z ktorých aspoň jedna sa používa na označenie rovnakých výrobkov alebo služieb“, koncept „obrannej ochrannej známky“ je neznámy v režime ochrany ochrannej známky Spoločenstva.
- 43 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v rámci štruktúry nariadenia č. 40/94 je pri podnikaní skutočné používanie označenia výrobkov alebo služieb, pre ktoré bolo toto označenie zapísané, podstatnou podmienkou na uznanie exkluzívnych práv jeho majiteľa, ktoré sú predmetom ochrany prináležiacej ochranným známkam. Článok 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku spoločenstva v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania“. Podľa článku 50 ods. 1 písm. a) práva majiteľa ochrannej známky sa vyhlásia za zrušené, ak počas nepretržitého obdobia piatich rokov nebola ochranná známka riadne používaná v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre nepoužívanie neexistujú žiadne opodstatnené dôvody. Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že námietka proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva sa zamietne, ak majiteľ skoršej národnej ochrannej známky alebo známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, nepredloží na žiadosť prihlasovateľa dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva riadne používaná v Spoločenstve alebo v členskom štáte v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nepoužívania. Podobné ustanovenie je upravené v článku 56 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v prípade doručenia návrhu na výmaz alebo vyhlásenia neplatnosti.

- 44 Ústredná úloha, ktorú plní povinnosť používania ochrannej známky v štruktúre nariadenia č. 40/94, je tiež potvrdená v deviatom odôvodnení tohto nariadenia, ktoré stanovuje, že „neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky spoločenstva alebo, voči nim, chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, kedy sa ochranné známky skutočne používajú“.
- 45 Z toho vyplýva, že zohľadnenie zápisov ochranných známok zvaných „obránné“ nie je zlučiteľné s režimom ochrany ochranných známok Spoločenstva upraveným nariadením č. 40/94.
- 46 Nepochybne, ustanovenia tohto nariadenia, ktoré majiteľovi ochrannej známky ukládajú povinnosť túto známku používať alebo povinnosť predložiť v rámci námietkového konania, konania vo veci výmazu alebo vyhlásenia neplatnosti dôkaz o riadnom používaní, predpokladajú výnimku, podľa ktorej sa majiteľ ochrannej známky vyhne následkom nesplnenia týchto povinností, ak existujú „oprávnené dôvody“ jej nepoužívania. Je však na mieste poukázať na to, že pojem „oprávnené dôvody“, ktorý tieto ustanovenia uvádzajú, odkazuje na dôvody súvisiace s prekážkami používania ochrannej známky alebo na situácie, v ktorých by sa používanie ochrannej známky pri podnikaní ukázalo za všetkých relevantných okolností konkrétneho prípadu ako nadmieru náročné. Takéto prekážky môžu nakoniec vyplývať z vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá napríklad vyžaduje obmedzenia uvádzania výrobkov označených ochrannou známkou na trh, takže na takúto právnu úpravu sa možno odvolať ako na oprávnený dôvod nepoužívania ochrannej známky. Naopak, majiteľ národnej ochrannej známky namietajúci proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva sa nemôže na účely odvrátenia dôkaznej povinnosti, ktorá mu vyplýva z článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, odvolať na vnútroštátne ustanovenie, ktoré ako je tomu v článku 42 ods. 4 talianskeho zákona o ochranných známkach, umožňuje prihlásiť ako ochrannú známku označenia, ktoré nie sú určené na používanie pri podnikaní z dôvodu ich čisto obrannej funkcie iného označenia, ktoré je predmetom používania ochranných známok pri podnikaní. Tieto zápisy, tak ako bolo uvedené v bode 46 vyššie, nie sú v súlade s právnou úpravou o ochrannej známke Spoločenstva, čo vyplýva z nariadenia č. 40/94, a ich uznanie na vnútroštátnej úrovni nemôže predstavovať „oprávnený dôvod“ v zmysle článku 43

ods. 2 a 3 tohto nariadenia na nepoužívanie skoršej ochrannej známky, na ktorej sa zakladá námietka prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

- 47 Na základe vyššie uvedených dôvodov je preto potrebné tretiu výhradu tohto žalobného dôvodu v rozsahu, v akom sa zakladá na údajne obrannej povahe istých skorších ochranných známk odmietnutých odvolacím senátom, v zmysle talianskeho zákona o ochranných známkach zamietnuť.
- 48 V rámci svojej tretej výhrady žalobca po druhé tvrdí, že mnohé dôkazy, ktoré predložil v priebehu konania na ÚHVT s cieľom preukázať používanie skoršej ochrannej známky THE BRIDGE, môžu takisto dokázať riadne používanie ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje zápis č. 370836 a ktorá sa od ochrannej známky THE BRIDGE odlišuje len zanedbateľnými odchýlkami. V tejto súvislosti žalobca poukazuje jednak na článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, podľa ktorého sa za používanie ochrannej známky považuje používanie ochrannej známky Spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciú spôsobilosť, a jednak na článok 42 ods. 2 talianskeho zákona o ochranných známkach, ktorý obsahuje analogické ustanovenie.
- 49 Toto tvrdenie sa musí zamietnuť.
- 50 Článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, na ktorý sa odvoláva žalobca, predpokladá, že zapísaná národná ochranná známka alebo ochranná známka Spoločenstva sa pri podnikaní používa v podobe, ktorá sa mierne líši od podoby,



v akej bol zápis vykonaný. Účelom tohto ustanovenia, ktoré sa vyhýba stanoveniu striktného súladu medzi používanou podobou ochrannej známky a podobou, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, je umožniť majiteľovi tejto známky upraviť označenie, keď ho používa pri podnikaní, tak, aby táto úprava bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti umožnila lepšie prispôsobenie požiadavkám uvádzania dotknutých výrobkov a služieb na trh a ich propagácie. V súlade s účelom tohto ustanovenia sa rozsah jeho vecnej pôsobnosti obmedzuje na situácie, keď označenie konkrétne používané majiteľom ochrannej známky na označenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré bolo zapísané, predstavuje podobu, v ktorej sa táto ochranná známka používa pri podnikaní. V podobnej situácii, keď sa označenie používané pri podnikaní odlišuje od podoby, v akej bolo toto označenie zapísané, len zanedbateľnými odchýlkami, takže obe označenie môžu byť považované za všeobecne ekvivalentné, vyššie uvedené ustanovenie upravuje, že povinnosť používania zapísanej ochrannej známky môže byť splnená, ak je predložený dôkaz používania označenia, ktorý predstavuje podobu používanú pri podnikaní. Naopak, článok 15 ods. 2 písm. a) neumožňuje majiteľovi zapísanej ochrannej známky vyhnúť sa povinnosti používať túto ochrannú známku tým, že na svoj prospech poukáže na používanie podobnej ochrannej známky, ktorá je predmetom osobitného zápisu.

51 V tomto prípade sa žalobca pokúša preukázať používanie ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje zápis č. 370836 tým, že sa opiera o rovnaké dôkazy, ako sú dôkazy, predložené ÚHVT a týkajúce sa používania ochrannej známky THE BRIDGE, na ktorú sa vzťahujú osobitné zápisy. Za týchto okolností, z dôvodov uvedených vyššie a bez toho, aby bolo potrebné zaoberať sa otázkou, či ochranná známka, ktorá je predmetom zápisu č. 370836, môže byť považovaná za všeobecne ekvivalentnú ochrannej známke THE BRIDGE, je potrebné sa domnievať, že podmienky uplatnenia ustanovenia článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 v tomto prípade nie sú splnené.

52 Vo svetle predchádzajúcich úvah sa musí tretia výhrada tohto žalobného dôvodu zamietnuť ako nedôvodná.

53 Z toho vyplýva, že tento žalobný dôvod sa musí zamietnuť vo svojej celistvosti.

*O žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

#### Tvrdenia účastníkov konania

54 Po prvé žalobca tvrdí, že je majiteľom viacerých ochranných známkov obsahujúcich výraz „bridge“, ktoré vytvárajú „príbuzné“ ochranné známky alebo „sériové ochranné známky“. Túto okolnosť, ktorá môže zvýšiť pravdepodobnosť zámenny kolidujúcich ochranných známkov, odvolací senát zanedbal z dôvodu nesprávneho výkladu ustanovení nariadenia č. 40/94 týkajúcich sa dôkazu o používaní ochranných známkov.

55 Žalobca tiež tvrdí, že ochranné známky, ktorých je majiteľom, sú kombinovanými ochrannými známkami, ktoré majú spoločné jedno anglické slovo „bridge“, sprevádzané inými obrazovými alebo slovnými označeniami. Ani jeden z prvkov, z ktorých uvedené známky pozostávajú, nemá žiaden vzťah k výrobkom, ktoré označujú. Preto majú tieto ochranné známky prirodzene veľmi silnú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú v prípade slovnej ochrannej známky THE BRIDGE posilňuje rozsiahle požívanie tejto známky podporené objemnou dokumentáciou, ktorú odvolaciemu senátu predložil žalobca. Žalobca poukazuje na to, že judikatúra Spoločenstva, ako aj talianska judikatúra priznávajú tomuto typu ochranných známkov širokú ochranu. V tejto súvislosti žalobca pripomína, že v rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 18), Súdny dvor rozhodol, že „ochranné známky, ktoré majú väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť či už prirodzenú, alebo spôsobenú ich známosťou na trhu, požívajú širšiu ochranu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je menšia“.

- 56 Žalobca uvádza, že námietkové oddelenie, ako aj odvolací senát potvrdili, že ochranná známka THE BRIDGE vyjadruje koncept, ktorý nemá žiaden vzťah k výrobkom, pre ktoré bola zapísaná, a že z toho dôvodu má prirodzenú rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací senát tiež uznal všeobecne známu povahu ochrannej známky THE BRIDGE, ale bez toho, aby vyvodili následky, ktoré z toho vyplývajú v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámény.
- 57 Po druhé žalobca odvolaciemu senátu vyčíta, že vo svojom posúdení nebezpečenia zámény nevzal do úvahy zásadu vzájomnej závislosti medzi podobnosťou ochranných známk a podobnosťou výrobkov. Poukazujúc na judikatúru Spoločenstva, predovšetkým na rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, Zb. s. I-6191), poznamenáva, že pravdepodobnosť zámény sa musí posudzovať globálne, berúc do úvahy všetky relevantné faktory konkrétneho prípadu, ktoré musia byť posúdené ako vzájomne závislé.
- 58 Po tretie, pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení, žalobca tvrdí, že odvolací senát nesprávne usúdil, že skoršie ochranné známky a prihlasovaná ochranná známka nie sú podobné.
- 59 Pokiaľ ide o porovnanie z vizuálneho hľadiska, žalobca sa v rozpore s napadnutým rozhodnutím domnieva, že prítomnosť zobrazenia znázorňujúceho zvitok plachty, ktorý sa rozvíja, až kým nadobudne podobu plachty lode, vedľa slovného prvku „bainbridge“ v rámci prihlasovanej ochrannej známky len zvýrazňuje pravdepodobnosť zámény medzi touto ochrannou známkou a skoršími obrazovými ochrannými

známkami, keďže tieto ochranné známky sú tiež zložené zo slovného prvku, ktorý obsahuje slovo „bridge“ a grafické prvky. Táto okolnosť vedie verejnosť k záveru, že výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou pochádzajú od žalobcu a že tieto výrobky predstavujú sériu výrobkov určených špecificky osobám, ktoré majú záujem o plachty alebo o vodné športy. Tento dojem je ďalej umocnený okolnosťou, že obrazový prvok skoršej ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje zápis č. 721569, zobrazuje obrázok veterníka, typického symbolu vodných športov.

- 60 Žalobca tiež poukazuje na to, že prihlasovaná ochranná známka a skoršia obrazová ochranná známka, ktorá je predmetom zápisu č. 370836, sú z grafického hľadiska veľmi podobné.
- 61 Pokiaľ ide o porovnanie označení z koncepčného hľadiska, žalobca sa domnieva, že odvolací senát sa dopustil omylu v úsudku v rozsahu, v akom usúdil, že priemerný taliansky spotrebiteľ pozná cudzie jazyky, čo mu umožní pochopiť údajný koncepčný rozdiel medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 62 V tejto súvislosti žalobca uvádza, že tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého tento spotrebiteľ je spôsobilý pochopiť význam anglického slova „bridge“, je nesprávne. Zdôrazňuje, že toto slovo nemá zvukovú podobnosť s korešpondujúcim talianskym slovom „ponte“ a že výraz „bridge“ sa v taliančine bežne používa na označenie hry s kartami.
- 63 Okrem toho aj za predpokladu, že záver, podľa ktorého je anglický výraz „bridge“ pre priemerného talianskeho spotrebiteľa zrozumiteľný, je správny, mal v každom

prípade odvolací senát priviesť k uznaniu podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, pokiaľ všetky obsahujú uvedený výraz. Odvolací senát naopak usúdil, že hoci priemerný taliansky spotrebiteľ je schopný pochopiť význam slova „bridge“, ak je použitý v rámci ochrannej známky žalobcu, nemôže rozlíšiť ten istý výraz v prihlasovanej ochrannej známke, pretože je použitý súčasne s iným výrazom „bain“, ktorý nemá v angličtine žiaden význam, takže prihlasovaná ochranná známka sa v očiach príslušnej skupiny verejnosti predstavuje ako homogénny a nedeliteľný celok bez akéhokoľvek zjavného významu.

64 Žalobca toto posúdenie spochybňuje a dodáva, že ak priemerný taliansky spotrebiteľ pozná cudzie jazyky dostatočne dobre na to, aby mohol pochopiť význam anglického slova „bridge“, ako to tvrdí odvolací senát, je takisto schopný pochopiť francúzske slovo „bain“ v prihlasovanej ochrannej známke a rozložiť výraz „bainbridge“ na dve slová. Zdôrazňuje, že predpoklad vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého uvedený spotrebiteľ vníma prihlasovanú ochrannú známku ako priezvisko alebo zemepisné označenie, je nepravdepodobný.

65 Podľa žalobcu buď priemerný taliansky spotrebiteľ neporozumie žiadnemu z cudzích slov, z ktorých pozostávajú kolidujúce ochranné známky, alebo spozná len slovo „bridge“, ktoré spozná vo všetkých dotknutých ochranných známkach. V oboch prípadoch je pravdepodobnosť zámeny zjavná. Na podporu svojich tvrdení žalobca poukazuje na viaceré rozhodnutia ÚHVT, v ktorých bola existencia pravdepodobnosti zámeny potvrdená bez toho, aby bolo poukázané na nezrozumiteľnosť dotknutých ochranných známk pre príslušných spotrebiteľov.

66 Nakoniec žalobca zdôrazňuje sériu rozhodnutí prijatých vo veciach s výraznými analogickými prvkami vo vzťahu k tejto veci, v ktorých orgány ÚHVT uznali existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

- 67 ÚHVT sa domnieva, že posúdenie odvolacieho senátu je správne.
- 68 Pokiaľ ide predovšetkým o tvrdenie žalobcu, podľa ktorého odvolací senát nevzal do úvahy skutočnosť, že je majiteľom série ochranných známk, ktoré majú spoločný prvok „bridge“, ÚHVT tvrdí, že systém Spoločenstva nestanovuje „sériovým ochranným známkam“ žiadnu abstraktnú právnu ochranu, keďže každé skoršie označenie sa musí vziať do úvahy izolovane v rámci posúdenia prípadnej pravdepodobnosti zámény s prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva. V tomto zmysle má pojem „sériové ochranné známky“ pri takomto posúdení význam, len ak sa príslušný spotrebiteľ stretne s každou skoršou ochrannou známkou, ktorú skutočne používal, takže získa dojem, že medzi nimi existuje väzba, z ktorej vyplýva ich spoločný pôvod. Z toho vyplýva, že pojmy „sériové ochranné známky“ alebo „príbuzné ochranné známky“ majú význam len za predpokladu riadneho používania každej ochrannej známky.
- 69 Ďalej, pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, že odvolací senát vo svojom posúdení nevzal do úvahy ani vzájomnú závislosť medzi podobnosťou dotknutých výrobkov a podobnosťou dotknutých označení, ani údajné dobré meno skorších ochranných známk, ÚHVT zdôrazňuje, že existencia minimálneho stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami je nevyhnutnou podmienkou na uznanie pravdepodobnosti zámény a v prípade, že nie je splnená, nie je potrebné skúmať ďalšie okolnosti, ktoré spadajú do globálneho posúdenia nebezpečenstva zámény, ako sú prirodzená rozlišovacia spôsobilosť a dobrá povest skoršej ochrannej známky alebo prípadná podobnosť medzi výrobkami. V tomto prípade takýto minimálny stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami nemožno rozoznať.
- 70 ÚHVT rovnako ako odvolací senát usudzuje, že vyňatie slova „bridge“ z celku, ktorého je súčasťou, je možné len v prípade skorších ochranných známk. Naopak

prihlasovaná ochranná známka predstavuje homogénny a nedeliteľný celok bez akéhokoľvek zjavného významu, v ktorom slovný prvok „bridge“ stráca akýkoľvek individuálny charakter, pretože sa rozpúšťa v inom slove, ktoré je jasne odlišné od prvkov, ktoré ho tvoria. Podľa ÚHVT bežná skúsenosť poukazuje na to, že slová môžu stratiť alebo získať svoj zmysel, ak sú oddelené alebo spojené s inými slovami, ako je to v prípade talianskeho slova „bella“, keď je zopakované v slove „isabella“.

71 Okrem toho ÚHVT poukazuje na to, že z vizuálneho hľadiska sú konfliktné označenia zjavne odlišné z dôvodu ich dĺžky alebo znázorneného grafického predmetu.

72 Vedľajší účastník konania súhlasí s posúdením ÚHVT v súvislosti s výhradami žalobcu založenými na údajnej existencii „sériových ochranných známk“ a údajnom nezohľadnení zásady vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou výrobkov. Pokiaľ ide o prvú výhradu, vedľajší účastník konania dodáva, že pojem „sériové ochranné známky“ vopred predpokladá, že posudzované ochranné známky majú spoločnú maticu, ktorá sa nenachádza v skorších ochranných známkach.

73 Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich ochranných známk, vedľajší účastník konania poznamenáva, že čo sa týka vizuálnych prvkov, prihlasovaná ochranná známka je kombinovanou, obrazovou a slovnou ochrannou známkou zahrňajúcou zobrazenie s vysokým rozlišovacím potenciálom, ktoré zaujme pozornosť spotrebiteľa a označí pôvod ochrannej známky a výrobkov, ktoré označuje, z oblasti vodných športov. Zdôrazňuje tiež osobité grafické znázornenie slovného prvku „bainbridge“. Prihlasovaná ochranná známka a skoršie ochranné známky sa tiež líšia z fonetického hľadiska.

- 74 Z koncepcného hľadiska vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že výraz „bainbridge“ je veľmi bežným priezviskom v Spojených štátoch. V tomto prípade ide o meno dvoch zakladateľov americkej spoločnosti Bainbridge Aquabatten Inc. vyrábajúcej látku na plachty, ktorú vedľajší účastník exkluzívne distribuoval v Taliansku. Tento termín je tiež toponomastický a označuje malé mesto v štáte Washington, ako aj malý ostrov v jednom z jazier štátu Georgia. Z toho podľa vedľajšieho účastníka konania vyplýva, že výraz „bainbridge“ nemožno považovať za zložené slovo, ale za jednoduché slovo, ktoré nemá žiaden koncepčný vzťah k skorším ochranným známkam odkazujúcim na koncept mostu.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 75 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto dve ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená“ a že „pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“.
- 76 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje situáciu, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky spojené.
- 77 Podľa tejto judikatúry treba pravdepodobnosť zámeny posudzovať 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 [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].

- 78 V tomto prípade berúc do úvahy povahu dotknutých výrobkov, ktorých označenie je uvedené v bodoch 6 a 9 vyššie, sa cieľová skupina verejnosti, vo vzťahu ku ktorej sa analýza pravdepodobnosti zámeny musí uskutočniť v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, skladá z priemerných spotrebiteľov členského štátu, v ktorom sú skoršie ochranné známky chránené, teda Talianska.
- 79 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a vo svetle predchádzajúcich úvah je preto potrebné prístupiť k porovnaniu na jednej strane dotknutých výrobkov a na druhej strane kolidujúcich označení.

— O dotknutých výrobkoch

- 80 Podľa judikatúry je na posúdenie podobnosti medzi dotknutými tovarmi alebo službami potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťahy medzi týmito tovarmi alebo službami. Tieto faktory zahŕňajú predovšetkým ich povahu, účel, použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, *Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS)*, T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 51].

- 81 V tomto prípade sa námietka zakladá na skorších ochranných známkach zapísaných pre výrobky spadajúce do tried 18 a 25 alebo do jednej z týchto tried a smeruje proti zápisu ochrannej známky prihlasovanej pre výrobky patriace do tých istých tried.
- 82 Pokiaľ ide o posúdenie stupňa podobnosti medzi výrobkami, postačí teda skonštatovať, že ako to vyplýva z opisov uvedených v bodoch 6 a 9 vyššie a z toho, čo účastníci konania okrem toho uznávajú, výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, a výrobky pokryté skoršími ochrannými známkami sú zhodné.

— O dotknutých označeniach

- 83 V bode 11 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uvádza, že len šesť z jedenástich skorších ochranných známk, teda trojrozmerné ochranné známky, ktoré obsahujú slovný prvok „the bridge“ (zápisy č. 704372 a 633349), slovná ochranná známka FOOTBRIDGE (zápis č. 710102), obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „the bridge wayfarer“ (zápis č. 721579), slovná ochranná známka OVER THE BRIDGE (zápis č. 630763) a slovná ochranná známka THE BRIDGE (zápis č. 642953) môžu byť zohľadnené pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámery.
- 84 Keďže žiadna z výhrad predložených žalobcom proti tomuto záveru odvolacieho senátu a preskúmaných v rámci analýzy prvého žalobného dôvodu nebola prijatá, je potrebné obmedziť analýzu podobnosti kolidujúcich označení na porovnanie prihlasovanej ochrannej známky so šiestimi skoršími ochrannými známkami vymenovanými v bode 11 napadnutého rozhodnutia uvedenom vyššie (ďalej len „relevantné skoršie ochranné známky“).

- 85 Predovšetkým je potrebné porovnať prihlasovanú ochrannú známku s každou z relevantných skorších ochranných znáмок osobitne a potom v rámci analýzy pravdepodobnosti zámery preskúmať tvrdenie žalobcu založené na údajnej existencii „príbuzných“ skorších ochranných znáмок alebo „série“ skorších ochranných znáмок.
- 86 Podľa ustálenej judikatúry sa celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti sporných ochranných znáмок má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto známky vytvárajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a prevládajúce prvky (rozsudok SABEL, už citovaný bod 23, a rozsudok ELS, už citovaný, bod 62). Priemerný spotrebiteľ dotknutého typu výrobku alebo služby, ktorého vnímanie ochranných znáмок hrá smerodajnú úlohu pri všeobecnom posúdení pravdepodobnosti zámery, obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nepristupuje ku skúmaniu jej rozličných detailov (rozsudok SABEL, už citovaný, bod 23).
- 87 V tomto prípade sa relevantné skoršie ochranné známky skladajú zo slovných označení, kombinovaných, obrazových a slovných označení a trojrozmerných označení, z ktorých všetky obsahujú spoločný slovný prvok, teda anglické slovo „bridge“, ktorému vo väčšine prípadov predchádza určitý člen „the“. Prihlasovaná ochranná známka je kombinované označenie zložené z obdĺžnikovej čiernobielej etikety, na ktorej je znázornený zvitok plachty, ktorý sa rozvíja, až kým nadobudne podobu plachty lode. Na pravej strane zobrazenia sa nachádza slovo „bainbridge“ v čiernej kurzíve, rozkladajúce sa horizontálne v dvoch tretinách dĺžky etikety a podčiarknuté čiernou čiarou, ktorá prechádza celou etiketou.
- 88 Na úvod je potrebné uviesť, tak ako to urobil odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia, že skoršie ochranné známky majú prirodzene zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, ak sú zložené zo slovných, kombinovaných a trojrozmerných označení,

ktorých prvky posudzované osobitne alebo v celku nemajú žiaden vzťah s výrobkami, ktoré opisujú. Pokiaľ ide najmä o skoršie ochranné známky, ktoré obsahujú slovný prvok „the bridge“, ich spôsobilosť sa ďalej zdôraznila jeho intenzívnym používaním. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora však vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny je o to väčšia, o čo silnejšia sa zdá rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a že ochranné známky s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, či už prirodzene, alebo z dôvodu, že sú na trhu známe, požívajú väčšiu ochranu ako ochranné známky, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (rozsudky SABEL, už citovaný, bod 24, a Canon, už citovaný, bod 18).

- 89 Pokiaľ ide na druhej strane o tvrdenie žalobcu, že odvolací senát uznal všeobecne známu povahu skorších ochranných znáмок, postačí uviesť, že žiadna časť napadnutého rozhodnutia nepodporuje toto tvrdenie.
- 90 Je preto potrebné preskúmať, či odvolací senát mohol bez toho, aby sa dopustil omylu v úsudku, dospieť k záveru o neexistencii vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami.
- 91 Najprv je potrebné porovnať tieto označenia z vizuálneho hľadiska.
- 92 V tejto súvislosti je potrebné rozdeliť relevantné skoršie ochranné známky do troch kategórií podľa toho, či ide o slovné, kombinované — teda zložené zo slovných a obrazových prvkov — alebo trojrozmerné označenia.

- 93 Do prvej kategórie patria skoršie ochranné známky FOOTBRIDGE (zápis č. 710102), OVER THE BRIDGE (zápis č. 630763) a THE BRIDGE (zápis č. 642953).
- 94 Súd prvého stupňa rozhodol, že kombinovaná, slovná a obrazová ochranná známka môže byť považovaná za podobnú inej ochrannej známke, podobnú alebo zhodnú s jedným z prvkov kombinovanej ochrannej známky, len ak tento prvok prevláda v celkovom dojme, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka. Je to tak v prípade, keď iba tento prvok prevláda v obraze tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti tak, že všetky ďalšie zložky ochrannej známky sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33].
- 95 V tomto prípade aj za predpokladu, že slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky „bainbridge“ môže byť považovaný za prvok, ktorý môže zaujať pozornosť spotrebiteľa viac ako ostatné, je nutné uviesť, že vizuálna podobnosť medzi týmto prvkom a troma skoršími dotknutými ochrannými známkami sa týka len sekvencie šiestich písmen, ktoré tvoria anglické slovo „bridge“. Toto slovo je v prihlasovanej ochrannej známke sprevádzané predponou „bain“ a v skorších ochranných známkach samostatne stojacimi slovami „over the“, „the“ a predponou „foot“.
- 96 Okrem toho slovo „bainbridge“ je v prihlasovanej ochrannej známke sprevádzané obrazovými prvkami, ktorých dôležitosť napriek tomu, že môže byť označená za nižšiu, stále nie je zanedbateľná v rámci celkového dojmu, ktorý označenie vyvoláva.
- 97 Berúc však do úvahy vyššie uvedené rozdiely medzi troma dotknutými skoršími ochrannými známkami a slovným prvkom prihlasovanej ochrannej známky

a s ohľadom na iný rozlišujúci faktor, ktorým sú obrazové prvky charakterizujúce prihlasovanú známku, neumožňuje podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami uvedená v bode 96 vyššie zahrnúť prihlasovanú ochrannú známku do rámca všeobecného posúdenia kolidujúcich označení z vizuálneho hľadiska.

- 98 V druhej kategórii sa nachádza výlučne kombinovaná slovná ochranná známka „the bridge wayfarer“ (zápis č. 721579). Táto ochranná známka znázorňuje čiernobiele zobrazenie veterníka, ktorým prechádza čierna horizontálna čiara. Tento obrazový prvok je umiestnený medzi slovami „bridge“ napísanom čiernymi (tučnými) písmenami a „wayfarer“ napísanom čiernymi písmenami menších rozmerov.
- 99 Je nutné konštatovať, že uvedená skoršia ochranná známka sa z vizuálneho hľadiska výrazne líši od prihlasovanej ochrannej známky. Jediný spoločný prvok kolidujúcich označení, teda sekvencia šiestich písmen tvoriacich slovo „bridge“, sa v tomto prípade zdá byť takmer nepostrehnuteľný v rámci celkového dojmu, ktorý označenia vyvolávajú a ktorý je výrazne ovplyvnený obrazovými prvkami zahŕňajúcimi okrem zobrazení grafickú reprodukciu slovných prvkov, ktoré sa pridávajú k vyššie uvedenému slovu, teda predpona „bain“ v prihlasovanej ochrannej známke a samostatne stojace slová „the“ a „wayfarer“ v rámci dotknutej skoršej ochrannej známky.
- 100 Nakoniec, pokiaľ ide o tretiu kategóriu relevantných skorších ochranných známk tvorených trojrozmernými etiketami zobrazujúcimi slovo „the bridge“, je nutné konštatovať, že rozdiely vyplývajúce zo samotnej povahy ochranných známk postačujú na to, aby bola vylúčená akákoľvek podobnosť s prihlasovanou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska.
- 101 Možno uzavrieť, že porovnanie kolidujúcich označení z vizuálneho hľadiska poukázalo na výrazné rozdiely medzi nimi, na základe ktorých možno považovať jediný spoločný prvok tvorený sekvenciou šiestich písmen tvoriacich slovo „bridge“

za nedostatočný, aby bol s ohľadom na celkový dojem, ktorý označenia vyvolávajú, preukázaný značný stupeň vizuálnej podobnosti na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny.

- 102 Ďalej je potrebné kolidujúce označenia porovnať z fonetického hľadiska.
- 103 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že fonetické podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami sú pri porovnaní prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou obsahujúcou slovný prvok „the bridge wayfarer“ a skoršou slovnou ochrannou známkou OVER THE BRIDGE dosť nevýrazné, kým pri porovnaní so skoršími slovnými ochrannými známkami THE BRIDGE a FOOTBRIDGE a skoršími trojrozmernými ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „the bridge“ sú tieto rozdiely zjavnejšie.
- 104 V tejto súvislosti je tvrdenie odvolacieho senátu v bode 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého fonetické rozdiely „do veľkej miery odrážajú koncepčné rozdiely..., keďže výslovnosť rôznych ochranných známk sa bude líšiť podľa významu slov, ktoré ich tvoria“, nepresvedčivé.
- 105 Naopak je potrebné uviesť, že taliansky spotrebiteľ pravdepodobne vysloví štyri vyššie uvedené skoršie ochranné známky a prihlasovanú ochrannú známku tak, že slovo „bridge“ bude vo všetkých prípadoch zdôraznené, najmä kvôli usporiadaniu písmen a juxtapozícii spoluhlások „d“ a „g“, ktorá sa v talianskom jazyku nevyskytuje. Okrem toho fonetická podobnosť medzi skoršími slovnými ochrannými známkami THE BRIDGE a FOOTBRIDGE a skoršími trojrozmernými ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „the bridge“ na jednej strane a prihlasovanou ochrannou známkou obsahujúcou slovný prvok „bainbridge“ na strane druhej je o to

výraznejšia, že slovo „bridge“ sa nachádza vo všetkých ochranných známkach na rovnakom mieste. Naopak táto podobnosť je zoslabená prítomnosťou slova „the“ a predpony „foot“ v skorších ochranných známkach a predpony „bain“ v prihlasovanej ochrannej známke.

- 106 Vo svetle predchádzajúcich úvah je potrebné uznať existenciu určitej fonetickej podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a minimálne štyrmi skoršími známkami uvedenými vyššie.
- 107 Na koniec je potrebné porovnať kolidujúce označenia z koncepcného hľadiska.
- 108 Východiskový bod analýzy odvolacieho senátu týkajúcej sa sémantického obsahu dotknutých ochranných znáмок spočíva v predpoklade, ktorý žalobca napáda, teda že priemerný taliansky spotrebiteľ pozná dostatočne dobre anglický jazyk, aby pochopil význam výrazu „bridge“ a aby ho spojil s korešpondujúcim talianskym slovom „ponte“ (bod 17 napadnutého rozhodnutia).
- 109 Tento predpoklad nemožno spochybníť. Ako správne uviedol vedľajší účastník konania, slovo „bridge“ je súčasťou základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktorého znalosť je v Taliansku predmetom priemernej úrovne vzdelania. To isté platí pre výrazy „the“ a „foot“ a výraz „over the“, ktoré sa nachádzajú v skorších ochranných známkach.
- 110 Odvolací senát pokračuje vo svojom odôvodnení tvrdením, že taliansky spotrebiteľ môže pochopiť slovo „bridge“ vo význame slova most, len ak je konfrontovaný so



skoršími ochrannými známkami, pretože len v týchto známkach sa tento výraz používa súčasne s členom „the“ alebo s inými anglickými slovami ako „foot“, ktorých pochopenie je jednoduché. Naopak, to neplatí v prípade prihlasovanej ochrannej známky, keďže slovu „bridge“ v nej predchádza predpona „bain“, ktorá nemá sama osebe význam (bod 18 napadnutého rozhodnutia). Preto podľa odvolacieho senátu, „pokiaľ v skorších ochranných známkach možno slovo „bridge“ bez problémov oddeliť od celku, ktorého je súčasťou, ochranná známka BAINBRIDGE tvorí homogénny a nedeliteľný celok bez zjavného významu, a ak, tak len ako fantazijné označenie, priezvisko, alebo zemepisné označenie, v ktorom je slovo ‚bridge‘ síce prítomné, ale nemá žiadnu autonómnu hodnotu“ (bod 19 napadnutého rozhodnutia).

111 Odôvodnenie odvolacieho senátu sa zdá byť v tomto prípade bez omylov v úsudku.

112 Okolnosť, že slovu „bridge“ predchádza pri prihlasovanej ochrannej známke predpona „bain“, ktorá nemá v anglickom jazyku žiaden význam, oslabuje bezprostrednosť sémantického vzťahu medzi týmto slovom a konceptom, ktorý má v tomto jazyku. Celok vytvorený výrazom „bainbridge“ by takto mohol byť talianskym spotrebiteľom ľahko vnímaný ako fantazijné slovo alebo, berúc do úvahy tiež skutočnosť, že v grafickom znázornení ochrannej známky sa tento výraz začína veľkým písmenom ako zemepisné označenie pomenúvajúcce mesto alebo región, cez ktorý prechádza rieka, podobne ako napríklad slovo „Cambridge“ alebo ako priezvisko. Okrem toho, grafické znázornenie označenia neobsahuje žiaden prvok, ktorý by mohol evokovať predstavu mosta. Naopak zobrazenie plachty lode by mohlo spotrebiteľa priviesť k myšlienke, že výraz „bainbridge“ opisuje kúpeľnú oblasť, v ktorej sa pestujú vodné športy. Takáto asociácia predstáv môže byť v duchu priemerného talianskeho spotrebiteľa ďalej zosilnená za predpokladu, že spotrebiteľ je schopný, ako to predpokladá žalobca, rozumieť francúzskemu slovu „bain“, ktoré sa ako predpona nachádza vo výraze „bainbridge“.

- 113 Naopak, pokiaľ sa slovo „bridge“ používa v relevantných skorších ochranných známkach, evokuje okamžite koncept mostu. Táto bezprostrednosť sémantického vzťahu je zosilnená rozličnými prvkami ako použitie člena „the“ alebo iných slov anglického jazyka ako kvalitatívnych prídavných mien („foot“).
- 114 Vo svetle uvedených úvah je potrebné domnievať sa, že odvolací senát sa nedopustil omylu v úsudku, keď dospel k záveru, že kolidujúce označenia nie sú podobné zo sémantického hľadiska, a preto nemožno tvrdiť, že prihlasovaná ochranná známka si privlastňuje koncept „mosta“ vyjadrený relevantnými skoršími ochrannými známkami (bod 20 napadnutého rozhodnutia).

— O pravdepodobnosti zámeny

- 115 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že kolidujúce označenia sú výrazne podobné len z fonetického hľadiska.
- 116 Napriek zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti relevantných skorších ochranných známk a zhodnosti výrobkov, ktoré sú nimi a prihlasovanou ochrannou známkou označené, k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny nemožno dospieť len na základe fonetických podobností medzi kolidujúcimi označeniami. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že stupeň fonetickej podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami je málo dôležitý, pokiaľ ide o výrobky, ktorých spôsob uvedenia na trh podnecuje relevantnú verejnosť, aby zvyčajne pri nákupe vizuálne vnímala ochrannú známku označujúcu výrobky [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, a z 28. júna 2005, Canali Ireland/ÚHVT — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Zb. s. II-2479]. Aj v prípade dotknutých výrobkov ide o takúto situáciu.

- 117 Vo svetle všetkých predchádzajúcich úvah je potrebné dospieť k záveru, že odvolací senát sa nedopustil omylu v úsudku, keď rozhodol, že v predstave spotrebiteľa neexistuje nebezpečenstvo zámieny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a relevantnými šiestimi skoršími ochrannými známkami hodnotenými izolovane.
- 118 V tomto štádiu je ešte potrebná analýza tvrdenia žalobcu, podľa ktorého skoršie ochranné známky bez výnimky typickej prítomnosťou rovnakého slovného prvku „bridge“ predstavujú „príbuzné ochranné známky“ alebo „sériové ochranné známky“. Podľa žalobcu takáto okolnosť vytvára objektívnu pravdepodobnosť zámieny v rozsahu, v akom si spotrebiteľ, ktorý sa stretne s prihlasovanou ochrannou známkou obsahujúcou rovnaký slovný prvok ako skoršie ochranné známky, vytvára predstavu, že žalobca je rovnako pôvodcom výrobkov označených touto ochrannou známkou.
- 119 Na úvod je potrebné zdôrazniť, že pojem „sériové ochranné známky“ nie je v nariadení č. 40/94 upravený.
- 120 Toto konštatovanie však neumožňuje hneď zamietnuť tvrdenie žalobcu.
- 121 Na posúdenie dôvodnosti takéhoto tvrdenia je najprv potrebné pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nebude prihlasovaná ochranná známka zapísaná, ak kvôli zhodnosti alebo podobnosti ochranných známok a výrobkov alebo služieb, ktoré označujú, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, ktorá „zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“. Okrem toho, siedme odôvodnenie nariadenia č. 40/94 upresňuje, že „pravdepodobnosť výmeny [zámieny — *neoficiálny preklad*], ktorej určenie závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácia [asociácie — *neoficiálny preklad*], ku ktorej

môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupeň [stupňa — *neoficiálny preklad*] podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami, vytvára osobitné podmienky pre takúto ochranu“.

- 122 Ďalej je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry uvedenej v bode 78 vyššie musí byť pravdepodobnosť zámény posudzovaná celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.
- 123 Je však potrebné uviesť, že ak sa námietka proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva zakladá na viacerých skorších ochranných známkach a tieto známky majú vlastnosti, vďaka ktorým je možné ich považovať za súčasť rovnakej „série“ alebo za „príbuzné známky“, k čomu môže dôjsť, buď ak vyjadrujú integrálne rovnaký rozlišujúci prvok s pridaným grafickým alebo slovným prvkom, ktorý ich odlišuje, alebo ak sa v nich opakuje rovnaká predložka, ktorá je vyňatá z pôvodnej ochrannej známky, predstavuje takáto okolnosť relevantný faktor na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámény.
- 124 Za rovnakých okolností môže byť pravdepodobnosť zámény vyvolaná možnosťou asociácie medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami, ktoré sú súčasťou série, ak sú medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími známkami podobnosti, ktoré môžu v spotrebiteľovi vyvolať predstavu, že prihlasovaná známka je súčasťou tejto série, a preto výrobky, ktoré označuje, majú rovnaký alebo príbuzný obchodný pôvod ako výrobky chránené skoršími ochrannými známkami. Takáto pravdepodobnosť asociácie medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími sériovými ochrannými známkami, ktorá môže zahŕňať zámenu obchodného pôvodu výrobkov označených kolidujúcimi označeniami, môže existovať aj v prípade, že tak, ako je to v prejednávanej veci, porovnanie prihlasovanej ochrannej známky so skoršími ochrannými známkami zohľadnenými izolovane neumožňuje preukázať existenciu pravdepodobnosti priamej zámény.

V takomto prípade pravdepodobnosť, že spotrebiteľ sa môže pomýliť v súvislosti s obchodným pôvodom dotknutých výrobkov alebo služieb, nemá za následok možnosť, že zamení prihlasovanú ochrannú známku s inou alebo inými skoršími sériovými ochrannými známkami, ale možnosť, že usúdi, že prihlasovaná známka je súčasťou tej istej série.

125 Napriek tomu je potrebné usúdiť, že o pravdepodobnosť asociácie opísanú vyššie sa možno oprieť, len ak sú splnené dve kumulatívne podmienky.

126 Po prvé, majiteľ série skorších ochranných známk musí predložiť dôkaz o používaní všetkých známk patriacich do série alebo prinajmenšom o počte ochranných známk, ktoré môžu vytvoriť „sériu“. Aby existovala pravdepodobnosť, že verejnosť sa bude mýliť, pokiaľ ide o príslušnosť k sérii prihlasovaných ochranných známk, musia byť skoršie ochranné známky z tejto série nevyhnutne prítomné na trhu. Keďže zohľadnenie sériovej povahy skorších ochranných známk implikuje rozšírenie rozsahu ochrany známk patriacich do série, ktoré sú posudzované jednotlivo, musí byť akékoľvek abstraktné posúdenie nebezpečenstva zámeny založené výlučne na existencii viacerých zápisov, ktorých predmetom sú známky vyjadrujúce rovnaký rozlišujúci prvok a v prípade neexistencie skutočného používania ochranných známk, ako je to v prejednávanej veci, vylúčené. V prípade, že dôkaz o takomto používaní nie je, musí sa pravdepodobnosť zámeny, ktorú v konečnom dôsledku prináša prítomnosť prihlasovanej ochrannej známky na trhu, posudzovať tak, že sa porovná jednotlivo každá skoršia ochranná známka s prihlasovanou známkou.

127 Po druhé, prihlasovaná ochranná známka musí byť nie len podobná ochranným známkam patriacim do série, ale musí mať aj vlastnosti, ktoré ju zaraďujú do série. Tak by tomu nebolo v prípade, ak by spoločný prvok skorších sériových ochranných známk bol použitý v prihlasovanej ochrannej známke na inom mieste ako na mieste, na akom sa obvykle nachádza v ochranných známkach série, alebo by bol tento spoločný prvok použitý s rozdielnym sémantickým obsahom.

- 128 V tomto prípade je nutné konštatovať, že prinajmenšom prvá z uvedených podmienok nie je splnená. Ako uviedol odvolací senát a ako vyplýva zo spisu, jedinými dôkazmi, ktoré v priebehu konania žalobca predložil, sa týkajú používania ochrannej známky THE BRIDGE a v menšej miere ochrannej známky THE BRIDGE WAYFARER. Keďže tieto dve ochranné známky sú jedinými skoršími ochrannými značkami, ktorých prítomnosť na trhu žalobca preukázal, odvolací senát správne zamietol tvrdenia, ktorými sa žalobca odvolával na ochranu prislúchajúcu „sériovým ochranným značkám“.
- 129 Vo svetle všetkých predchádzajúcich úvah je potrebné dospieť k záveru, že odvolací senát vylúčil existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami bez toho, aby sa dopustil omylu v úsudku alebo právnych chýb.
- 130 Z toho vyplýva, že žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa tiež musí zamietnuť.
- 131 Žaloba preto musí byť zamietnutá vo svojej celistvosti.

## O trovách

- 132 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.

Kedže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu všetkých trov konania v súlade s návrhom, ktorý v tomto zmysle podal ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

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

Legal

Mengozi

Wisniewska-Białecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 23. februára 2006.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

H. Legal