

## Vec T-194/03

### **Il Ponte Finanziaria SpA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietské konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok ‚Bainbridge‘ — Skoršie národné slovné, obrazové a trojrozmerné ochranné známky obsahujúce slovný prvok ‚Bridge‘ — Dôkaz o používaní — Používanie v inej podobe — ‚Obranné‘ ochranné známky — Príbuzné ochranné známky“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 23. februára 2006 . . . . . II - 450

#### Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky*  
*[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 15 ods. 1, článok 43 ods. 2 a 3, článok 50 ods. 1 písm. a) a článok 56 ods. 2]*

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky*  
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 15 ods. 2 písm. a)]
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*  
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]
4. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*  
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

1. V rámci štruktúry nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločnosti 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, článok 50 ods. 1 písm. a), článok 43 ods. 2 a 3 a článok 56 ods. 2 nariadenia č. 40/94 ukladajú majiteľovi ochrannej známky povinnosť túto známku používať alebo povinnosť predložiť v rámci námietkového konania, konania vo veci výmazu alebo vyhlásenia neplatnosti dôkaz o riadnom používaní.

Nepochybne tieto ustanovenia predpokladajú výnimku, podľa ktorej sa majiteľ ochrannej známky vyhne následkom nesplnenia týchto povinností, ak existujú „oprávnené dôvody“ jej nepoužívania.

Pojem „oprávnené dôvody“, ktorý tieto ustanovenia uvádzajú, však 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 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 pod-

nikaní. Tieto zápisy 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.

(pozri body 43, 46)

2. Článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva 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 prispôbienie 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 zapí-

sané, 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) uvedeného nariadenia 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.

(pozri bod 50)

3. Pre priemerného talianskeho spotrebiteľa neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi na jednej strane obrazovým označením obsahujúcim slovný prvok „Bainbridge“, ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva je požadovaný pre: „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“ a „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody, a na druhej strane, slovnými ochrannými známkami FOOT-BRIDGE, OVER THE BRIDGE a THE BRIDGE, kombinovanou slovnou ochrannou známkou obsahujúcou slovný prvok „the bridge wayfarer“ a trojrozmernou ochrannou známkou zobrazujúcou slovo „the bridge“, zapísanými skôr v Taliansku pre zhodné tovary patriace do tých istých tried, napriek zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk a zhodnosti predmetných výrobkov, keďže kolidujúce označenia nie sú podobné zo sémantického hľadiska a 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 zámény. Čo sa týka fonetickej podobnosti, medzi kolidujúcimi označeniami je málo dôležitá, pokiaľ ide o výrobky, ktorých spôsob uvedenia na trh podnecuje relevantnú verejnosť, aby zvyčajne pri nákupe vizuálne vnímala ochrannú známkou označujúcu výrobky.

(pozri body 101, 114, 116)

4. Ak sa námietka proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva zakladá na viacerých skorších ochranných známkach, skutočnosť, že 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 relevantný faktor na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámény.

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 porovnanie prihlasovanej ochrannej známky

so skoršími ochrannými známkami zohľadnenými izolovane neumožňuje preukázať existenciu pravdepodobnosti priamej zámeny. 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.

Napriek tomu o pravdepodobnosť asociácie sa možno oprieť, len ak sú splnené dve kumulatívne podmienky. 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“. 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.

(pozri body 123 — 127)