

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 15. marca 2006 *

Vo veci T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, so sídlom v Pikermi (Grécko),
v zastúpení: C. Chrissanthis, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. Novais Gonçalves, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: angličtina.

Ferrero OHG mbH, so sídlom v Stadtallendorfe (Nemecko), v zastúpení:
M. Schaeffer, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. decembra 2003 (vec R 460/2002-1), týkajúceho sa námietkového konania medzi Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE a Ferrero OHG mbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory M. Jaeger, sudcovia J. Azizi a E. Cremona,
tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 30. januára 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. mája 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. mája 2005,

po pojednávaní z 2. júna 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca podal 26. februára 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení pozostávajúcu z obrazového a slovného označenia v tvare stužky neurčenej farby s bielym okrajom, na ktorej je tlačnými písmenami napísané slovo „ferró“. Prvé a posledné písmeno tohto slova sú zdôraznené väčším písmom. Toto označenie vyzerá takto:



- 2 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 29, 30 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis znáмок z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:

- trieda 29: „mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, stolové oleje a tuky, konzervy, šaláty v octe a nakladaná zelenina“,

- trieda 30: „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhrady, múka, prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, zákusky a cukrovinky, jedlé zmrzliny, med, sirup, droždie, kypriaci prášok, soľ, horčica, prípravky z chleba, čierne korenie, ocot, omáčky, koreniny, ľad, sirup z melasy“,

- trieda 42: „Reštaurácie (stravovanie), dočasné ubytovanie, lekárska, zdravotná a kozmetická starostlivosť, inštitúty pre zdravie, chudnutie, diéty a krásu, veterinárne a poľnohospodárske služby, vedecký a priemyselný výskum, právne služby, programovanie počítačov“.

³ Uvedená prihláška bola zverejnená 27. marca 2000 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva*.

⁴ Vedľajší účastník konania podal 26. júna 2000 námietku podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Námietka sa zakladala na slovnej ochrannej známke FERRERO (ďalej len „skoršia ochranná známka“) zapísanej v Nemecku pod č. 956 671 pre niektoré výrobky patriace do tried 5, 29, 30, 32 a 33, ku ktorým patrili tieto výrobky: „čokoláda, vrátane plnených čokoládových výrobkov, pralíniek, vrátane pralíniek plnených ovocím, kávou,

nealkoholickými nápojmi, vínom a/alebo liehovinami, alebo plnených mliekom alebo mliečnymi výrobkami, najmä jogurtom, pečivo s dlhou trvanlivosťou a jemné pečivo, najmä gofry a hotové zákusky, cukrovinky, nátierky obsahujúce cukor, kakao, nugát, mlieko a/alebo tuky, nápoje z kávy alebo čaju vrátane pridaných liehovín, nealkoholické nápoje, všetky tieto výrobky v dietetickej podobe pre deti a/alebo chorých alebo na lekárske účely“.

- 5 Námietka sa zakladala na všetkých vyššie uvedených výrobkoch a bola podaná proti niektorým výrobkom a službám uvedeným v spornej prihláške ochrannej známky Spoločenstva, konkrétne proti výrobkom a službám patriacim do tried 29 a 30, ako sú uvedené vyššie, a do triedy 42 „reštaurácie (stravovanie)“. Na podporu námietky sa uvádzal dôvod upravený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 6 Rozhodnutím z 25. marca 2002 námietkové oddelenie ÚHVT čiastočne vyhoveló námietke pre niektoré výrobky patriace do triedy 30 na základe vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou, ako aj na základe podobnosti alebo zhodnosti nimi označených výrobkov. Námietke sa vyhoveló vo vzťahu k týmto výrobkom: „káva, čaj, kakao, cukor, kávovinové náhrady, múka, prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, zákusky a cukrovinky, jedlé zmrzliny, sirup, droždie, kypriaci prášok, prípravky z chleba, med a sirup z melasy“.

- 7 Žalobca podal 24. mája 2002 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia na ÚHVT.

- 8 Prvý odvolací senát rozhodnutím z 1. decembra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia, pretože usúdil, že existuje pravdepodobnosť zámery vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi spornými ochrannými známkami. Odvolací senát v podstate poznamenal, že nie je spochybnené, že výrobky označené spornými ochrannými známkami sú čiastočne podobné a čiastočne zhodné. Okrem toho usúdil, že sporné označenia sú podobné z fonetického a vizuálneho hľadiska.

Návrhy účastníkov konania

- 9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
- zrušil napadnuté rozhodnutie a/alebo ho zmenil tak, že sa zamietne námietka vedľajšieho účastníka konania a vyhovie sa zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva,
 - úplne zamietol námietku voči zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva pre všetky triedy, pre ktoré sa vyhovel námietke,
 - prijal akékoľvek iné opatrenie, ktoré môže viesť k zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva,
 - nariadil ÚHVT, aby zapísal prihlasovanú ochrannú známku Spoločenstva,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania vrátane trov námietkového konania a konania pred odvolacím senátom.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

11 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa zamietol žalobu.

12 Žalobca 19. apríla 2005 upresnil v odpovedi na písomnú otázku zaslanú Súdom prvého stupňa 14. apríla 2005, že navrhuje jednak, aby Súd prvého stupňa zrušil napadnuté rozhodnutie a jednak, aby nariadil ÚHVT zapísať prihlasovanú ochrannú známku.

Právny stav

O prípustnosti niektorých návrhov žalobcu

13 Žalobca v prvej a štvrtej časti svojich návrhov v podstate navrhuje, aby sa nariadilo ÚHVT zapísať prihlasovanú ochrannú známku pre dotknuté výrobky. Navyše v tretej časti svojich návrhov žalobca žiada, aby Súd prvého stupňa prijal všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré by mohli viesť k zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

- 14 Podľa ÚHVT tieto návrhy sú neprípustné.
- 15 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v súvislosti so žalobou podanou na súdny orgán Spoločenstva proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT je ÚHVT povinný podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 prijať všetky opatrenia na vykonanie rozsudku. Neprináleží teda Súdu prvého stupňa niečo nariadovať ÚHVT. Prináleží totiž ÚHVT, aby vyvodil dôsledky z výroku a dôvodu v rozsudku Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12, a z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 19].
- 16 Z uvedeného vyplýva, že prvá a štvrtá časť návrhov žalobcu, v ktorých žiada Súd prvého stupňa, aby nariadil ÚHVT zapísať prihlasovanú ochrannú známku Spoločenstva, musia byť zamietnuté ako neprípustné.
- 17 Tiež je neprípustná tretia časť návrhov žalobcu smerujúca k tomu, aby Súd prvého stupňa prijal všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby bola prihláška spornej ochrannej známky Spoločenstva prijatá.
- 18 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 21 Štatútu Súdneho dvora a článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa musí každá žaloba obsahovať zhrnutie dôvodov, na ktorých je založená a toto zhrnutie musí byť dostatočne jasné a presné, aby umožnilo žalovanému pripraviť svoju obhajobu a Súdu prvého stupňa rozhodnúť o žalobe. Rovnako to platí pre všetky časti návrhov, ku ktorým musia byť priložené dôvody a tvrdenia umožňujúce tak žalovanému, ako aj sudcovi posúdiť ich opodstatnenosť.

- 19 Na zabezpečenie právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti je potrebné na to, aby bola žaloba prípustná, aby všetky podstatné skutkové a právne prvky, na ktorých sa zakladá, ucelene a zrozumiteľne, aj keď stručne vyplývali z textu samotnej žaloby [pozri uznesenie Súdu prvého stupňa z 29. novembra 1993, Koelman/Komisia, T-56/92, Zb. s. II-1267, bod 21, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. septembra 1996, Asia Motor France a i./Komisia, T-387/94, Zb. s. II-961, bod 106].
- 20 V tejto súvislosti žaloba musí zreteľne formulovať dôvod, na ktorom sa žaloba zakladá. Iba abstraktná formulácia teda nespĺňa požiadavky rokovacieho poriadku [rozsudky Súdu prvého stupňa z 28. marca 2000, T. Port/Komisia, T-251/97, Zb. s. II-1775, bod 90; z 5. júla 2000, Samper/Parlament, T-111/99, Zb. VS s. I-A-135 a II-611, bod 27, a z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 15].
- 21 V prejednávanej veci žalobca neuvádza žiaden dôvod na podporu tretej časti návrhov. Z judikatúry citovanej v bode 20 vyššie vyplýva, že návrh smerujúci k tomu, aby Súd prvého stupňa prijal akékoľvek opatrenia, aby bola prihláška ochrannej známky Spoločenstva prijatá, nie je dostatočne presný a musí sa považovať za neprípustný.
- 22 V každom prípade treba poznamenať, že prináleží ÚHVT, aby konal o prihláške ochrannej známky Spoločenstva a rozhodol o nej. Potom prípadne môže Súd prvého stupňa súdne preskúmať posúdenie odvolacieho senátu v rozhodnutí prijatom ÚHVT. Súdu prvého stupňa však neprináleží vykonávať namiesto ÚHVT právomoci, ktoré ÚHVT priznáva nariadenie č. 40/94.

O veci samej

- 23 Žalobca uvádza jediný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

- 24 Žalobca napáda posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého existuje pravdepodobnosť zámeny medzi spornými ochrannými známkami, konkrétne prihlasovanou obrazovou ochrannou známkou obsahujúcou slovný prvok „FERRÓ“ a skoršou ochrannou známkou.
- 25 Čo sa týka podobnosti dotknutých ochranných znáмок z vizuálneho hľadiska, žalobca uvádza, že v rozpore s tým, čo uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, niekoľko prvkov umožňuje zmierniť existenciu určitého stupňa podobnosti, ktorá by mohla vyvolať pravdepodobnosť zámeny.
- 26 V tejto súvislosti žalobca po prvé uvádza vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti obrazového prvku prihlasovanej ochrannej známky, teda stuhy neurčenej farby s bielym okrajom. Táto stuha predstavuje originálne a fantazijné logo, ktoré umožňuje aj bez slovného prvku „FERRÓ“ spotrebiteľovi zapamätať si ho ako označenie výrobkov označených prihlasovanou známkou a to z dôvodu jeho jednoduchosti a symetrického vyobrazenia.

- 27 Po druhé, čo sa týka vyobrazenia slovného prvku prihlasovanej ochrannej známky, žalobca tvrdí, že zahnutá typografia slova „ferró“ má tiež vysokú rozlišovaciu spôsobilosť [pozri analogicky, čo sa týka typografie kurzívou, rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 54].
- 28 Po tretie, ak je preukázané, že prvé tri písmena dotknutých ochranných znáмок sú zhodné, konkrétne „f“, „e“ a „r“, túto zhodnosť zmiernuje jednak väčšia veľkosť písmen „f“ a „o“ slovného prvku prihlasovanej ochrannej známky a jednak rozličná dĺžka z dôvodu rozličného počtu písmen a slabík dotknutých ochranných znáмок. Žalobca poznamenáva, že slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky „ferró“ je skutočne kratší ako slovný prvok skoršej ochrannej známky „ferrero“.
- 29 Čo sa týka porovnania dotknutých ochranných znáмок z fonetického hľadiska, žalobca nezdieľa analýzu urobenú odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí.
- 30 V tejto súvislosti žalobca po prvé poznamenáva, že zvuková dĺžka dotknutých ochranných znáмок je rozdielna z dôvodu rozličného počtu slabík tvoriacich dotknuté ochranné známky, konkrétne tri slabiky pre slovný prvok skoršej ochrannej známky „ferrero“ a dve slabiky pre slovný prvok „ferró“ prihlasovanej ochrannej známky.
- 31 Po druhé účinok opakovania fonémy „er“ v slovnom prvku „ferrero“, ktorý predstavuje skoršiu ochrannú známku, chýba v slovnom prvku „ferró“ prihlasovanej ochrannej známky, čo umožňuje podľa žalobcu odlíšiť sluchové vnímanie oboch sporných ochranných znáмок. Opakovanie totiž podľa žalobcu predstavuje rozhodujúcu vlastnosť skoršej ochrannej známky.

- 32 Po tretie, ak je prízvuk na druhej slabike slovného prvku predstavujúceho skoršiu ochrannú známku „ferrero“, pri vyslovovaní slova „ferro“ priemerným nemeckým spotrebiteľom, bude prízvuk na poslednej slabike.
- 33 Okrem iného, čo sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny, žalobca poznamenáva, že spotrebiteľ môže v prejednávanej veci priamo vizuálne porovnať jednotlivé ochranné známky označujúce sporné výrobky, keďže ide o výrobky dennej spotreby umiestnené v rovnakých regáloch obchodných domov.
- 34 Navyše žalobca tvrdí, že v prípade nízkeho stupňa podobnosti medzi ochrannými známkami, ako je to v prejednávanej veci, iba silná rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky môže odôvodniť jej vyššiu ochranu. V prejednávanej veci to však neplatí.
- 35 Na záver žalobca poznamenáva, že grécke súdne orgány v prejednávanej veci vylúčili existenciu pravdepodobnosti zámieny medzi spornými ochrannými známkami na gréckom trhu. Okrem toho ÚHVT rozhodol vo veci podobnej prejednávanej veci, že neexistuje pravdepodobnosť zámieny medzi slovnými ochrannými známkami FERRERO a FERRO napriek úzkemu vzťahu, ktorý existuje medzi dotknutými výrobkami, konkrétne jednak slanými keksmi a jednak sladkými keksmi, so zreteľom na rozdiely existujúce medzi spornými ochrannými známkami z vizuálneho a fonetického hľadiska.
- 36 ÚHVT a vedľajší účastník konania uvádzajú, že odvolací senát neporušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že usúdil, že sporné označenia sú podobné tak z hľadiska fonetického, ako aj z hľadiska vizuálneho, a preto aj z dôvodu

podobnosti alebo zhodnosti výrobkov označených dotknutými ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámenny medzi nimi.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 37 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nebude ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, zapísaná, „ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámenny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“.
- 38 Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodov i) a ii) nariadenia č. 40/94 treba za skoršie ochranné známky považovať tak ochranné známky Spoločenstva, ako aj ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 39 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámenny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 40 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámenny 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 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].

- 41 V prejednávanej veci je skoršia slovná ochranná známka FERRERO, na ktorej sa zakladá námietka, zapísaná a chránená v Nemecku. Preto na určenie, či existuje pravdepodobnosť zámeny medzi spornými ochrannými známkami, treba zohľadniť hľadisko príslušnej skupiny verejnosti v tomto štáte.
- 42 Vzhľadom na to, že výrobky označené dotknutými ochrannými známkami sú výrobkami bežnej spotreby, príslušnú skupinu verejnosti tvorí priemerný spotrebiteľ, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.
- 43 Treba uviesť, že odvolací senát správne usúdil, že pravdepodobnosť zámeny treba posudzovať vo vzťahu k priemernému nemeckému spotrebiteľovi, čo účastníci konania nespochybňujú.
- 44 Účastníci konania tiež nespochybňujú, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a výrobky označené skoršou ochrannou známkou sú sčasti zhodné a sčasti podobné. Za týchto okolností riešenie sporu závisí od stupňa podobnosti sporných označení. Preskúvanie podobnosti označení sa týka všetkých

výrobkov uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva patriacich do triedy 30 Niceskej dohody, ako sú uvedené vyššie (pozri bod 6 vyššie), ide o výrobky, pri ktorých odvolací senát vyhovel námietke.

- 45 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam citovanú judikatúru].
- 46 Treba teda preveriť analýzu urobenú v prejednávanej veci odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí pri porovnávaní sporných označení z hľadiska vizuálneho, fonetického a koncepcného so zámerom preskúmať, či stupeň podobnosti existujúci medzi týmito označeniami je dostatočne vysoký na to, aby sa so zreteľom na vysoký stupeň podobnosti existujúci medzi výrobkami dal vyvodiť záver, že existuje pravdepodobnosť zámeny vo vedomí priemerného nemeckého spotrebiteľa.
- 47 Po prvé, čo sa týka vizuálneho porovnania kolidujúcich ochranných známk, treba v úvode pripomenúť, že Súd prvého stupňa už upresnil, že nič nebráni tomu, aby bola preskúmaná existencia vizuálnej podobnosti medzi slovnou ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou, keďže oba tieto druhy ochranných známk majú grafické vyobrazenie umožňujúce vyvolať vizuálny dojem [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Vedral/ÚHVT — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Zb. s. II-5275, bod 51].

48 V tejto súvislosti nemožno zloženú slovnú a obrazovú ochrannú známku považovať za podobnú s inou ochrannou známkou, ktorá je podobná alebo zhodná s jedným z prvkov zloženej ochrannej známky, okrem prípadu, ak tento prvok predstavuje prevládajúci prvok celkového dojmu vyvolávaného zloženou ochrannou známkou. Ide o prípad, keď je tento prvok spôsobilý sám osebe vynikať vo vyobrazení tejto ochrannej známky, ktoré si príslušná skupina verejnosti zapamätá tak, že všetky ostatné prvky ochrannej známky sú v celkovom dojme, ktorý vyvoláva, zanedbateľné [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, *Matratzen Concord/ÚHVT* — *Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33, a z 11. mája 2005, *CM Capital Markets/ÚHVT* — *Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, T-390/03, Zb. s. II-1699, bod 46].

49 Judikatúra upresnila, že tento prístup nevedie k zohľadneniu výlučne jednej zo zložiek zloženej ochrannej známky a porovnaniu s inou ochrannou známkou. Naopak, je potrebné vykonať takéto porovnanie skúmajúc predmetné ochranné známky každú v jej celosti. Napriek tomu toto nevyklučuje, aby celkovému dojmu vytváranému vo vnímaní zloženej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti mohla za určitých okolností prevládať jedna alebo viac jej zložiek [rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. mája 2005, *Grupo Sada/ÚHVT* — *Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Zb. s. II-1667, bod 49].

50 V prejednávanej veci odvolací senát potvrdil posúdenie námietkového oddelenia, podľa ktorého slovný prvok „ferró“ predstavuje jeho prevládajúci prvok. Odvolací senát totiž usúdil, že obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky, a sice stuha, na ktorej je napísané slovo „ferró“, predstavuje druhoradý prvok (bod 24 napadnutého rozhodnutia).

- 51 Toto posúdenie možno iba potvrdiť. V rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, so zreteľom na celkový vizuálny dojem vyvolaný prihlasovanou ochrannou známkou stuha nie je dostatočne dôležitým obrazovým prvkom, ktorý by sa vryl do vedomia spotrebiteľa väčšmi ako jej slovný prvok. Naopak, ako poznamenáva ÚHVT, obrazový prvok v prejednávanej veci, t. j. stuha, nepredstavuje osobitne originálne alebo fantazijné vyobrazenie spôsobilé sústrediť pozornosť spotrebiteľa. V každom prípade ani zvlnená podoba stuhy, ani jej rozmery, ani jej farby nie sú natoľko príznačné, aby jej umožnili mať prevládajúcu povahu vo vzťahu k slovnému prvku prihlasovanej ochrannej známky.
- 52 Podľa názoru Súdu prvého stupňa slovo „ferró“ prevláda nad obrazovým prvkom prihlasovanej ochrannej známky a presadzuje sa pri jej vnímaní z dôvodu jeho veľkosti a jeho umiestnenia na stuhe, ktorá spĺňa iba jednoduchú dekoratívnu funkciu pozadia a nemožno ju považovať za prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky. Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil omylu v posúdení, keď uviedol, že „ferró“ predstavuje prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky a stuha má druhoradý význam. Za týchto okolností možno porovnanie označení urobiť len vo vzťahu k slovným prvkom s ohľadom na zásadu, že pri posúdení pravdepodobnosti zámény podobných označení treba vychádzať z celkového dojmu, ktorý vytvárajú [pozri v tomto zmysle uznesenie Súdu prvého stupňa z 10. decembra 2004, Euro Style/ÚHVT — RCN-Companhia de Importação e Exportação de Textéis (GLOVE), T-261/03, neuvverejnené v Zbierke, bod 38].
- 53 Pri porovnaní prevládajúceho slovného prvku „ferró“ prihlasovanej ochrannej známky a prvku tvoriaceho skoršiu slovnú ochrannú známku „ferrero“ sa zjavne ukazuje určitý stupeň vizuálnej podobnosti medzi nimi.

54 Treba totiž, ako to tvrdí ÚHVT, uviesť, že rozličný počet slabík, *a fortiori* písmen, oboch sporných označení nemôže vážne spochybniť vizuálnu podobnosť existujúcu medzi oboma ochrannými známkami. Aj keď je skoršia ochranná známka zložená zo siedmich písmen a troch slabík, zatiaľ čo slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky obsahuje iba päť písmen a dve slabiky, naďalej platí, že obe označenia majú spoločné písmená, konkrétne „f“, „e“, „r“ a „o“. Okrem toho, tieto písmená sú umiestnené v rovnakom poradí. Tak slovný prvok „ferró“ prihlasovanej ochrannej známky, ako aj slovný prvok tvoriaci skoršiu ochrannú známku „ferrero“ začínajú a končia tými istými písmenami, t. j. „f“ a „o“. Navyše, obe označenia majú spoločné prvé tri písmená, t. j. „fer“. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pozornosť spotrebiteľa sa v zásade sústreďí na začiatok slova [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 83]. Tieto prvky vizuálnej podobnosti prevažujú nad rozličnou dĺžkou sporných označení, ktorá teda nemôže vytvoriť významný vizuálny rozdiel medzi nimi.

55 Okrem toho, jediný rozdiel v sylabickej štruktúre oboch sporných označení súvisí s tým, že v označení tvoriacom skoršiu ochrannú známku „ferrero“ sa opakuje fonéma „er“, ktorej opakovanie chýba v slovnom prvku prihlasovanej ochrannej známky „ferró“. Tento rozdiel v sylabickej štruktúre sporných označení neprevažuje nad podobnosťami, ktoré medzi nimi existujú, keďže písmená, ktoré tvoria pridanú slabiku slovného prvku tvoriaceho skoršiu ochrannú známku, a síce „e“ a „r“ sa nachádzajú aj v slovnom prvku prevládajúcom v prihlasovanej ochrannej známke, konkrétne v jej prvej slabike. Preto dodatočná slabika skoršej ochrannej známky nie je spôsobilá narušiť celkové vizuálne vnímanie sporných ochranných známk priemerným spotrebiteľom.

56 Navyše, čo sa týka obrazových prvkov prevládajúceho slovného prvku prihlasovanej ochrannej známky, akým je mierne zahnuté písmo slova „ferró“, Súd prvého stupňa

usudzuje, že sa skoro nedá všimnúť, a preto v prejednávanej veci nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako to platí o použití väčších písmen na prvé a posledné písmeno tohto slova. V rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, použitie väčších písmen totiž nestačí na vytvorenie významného rozdielu vo vzťahu k ostatným písmenám uvedeným v strede uvedeného slova. Na záver, dĺžka umiestnená na poslednom písmene „o“ slova „ferró“ skoro nie je viditeľná a nie je vizuálnym označením známym pre priemerného nemeckého spotrebiteľa. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že spotrebiteľ bežne vníma ochrannú známku ako celok a neposudzuje jej jednotlivé detaily (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25).

- 57 Obrazové prvky, ktoré boli práve preskúvané, sú totiž druhoradé a priemerný spotrebiteľ si ich nezapamätá ako skutočné rozlíšenia. Z uvedeného vyplýva, že uvedené obrazové prvky prevládajúceho slovného prvku prihlasovanej ochrannéj známky „ferró“ nie sú dostatočne významné na odstránenie v prejednávanej veci vizuálnej podobnosti existujúcej medzi ňou a skoršou ochrannou známkou FERRERO, najmä vzhľadom na vysoký stupeň podobnosti, ktorý existuje medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú tieto dve ochranné známky.
- 58 So zreteľom na tieto okolnosti treba vyvodiť záver, že odvolací senát sa nedopustil omylu, keď rozhodol, že existuje vizuálna podobnosť medzi spornými označeniami.
- 59 Po druhé, čo sa týka porovnania z fonetického hľadiska, treba poznamenať rovnako ako odvolací senát (pozri bod 28 napadnutého rozhodnutia), že sporné označenia sú podobné z fonetického hľadiska. Treba totiž zdôrazniť jednak, že prevládajúci slovný prvok „ferró“ prihlasovanej ochrannéj známky obsahuje všetky písmená slovného prvku tvoriaceho skoršiu ochrannú známku „ferrero“, a jednak, že slovný prvok

„ferró“ neobsahuje iné písmená, ako sú písmená uvedené v skoršej ochrannej známke, a síce „f“, „e“, „r“ a „o“. Treba tiež uviesť, že tieto písmená sú umiestnené v rovnakom poradí v oboch sporných označeniach, ktoré majú navyše rovnaké hneď prvé tri písmená, konkrétne „f“, „e“ a „r“, a končia sa rovnako písmenom „o“. Z uvedeného vyplýva, že z fonetického hľadiska obe sporné označenia majú určitý stupeň podobnosti.

60 Sylabická štruktúra sporných označení je naozaj rozdielna, keďže skoršia ochranná známka má tri slabiky („fer“, „re“ a „ro“) a prihlasovaná ochranná známka iba dve („fer“ a „ro“). V rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, opakovanie fonémy „er“ v strede skoršej ochrannej známky však nemôže vzhľadom na to, že ide o zvuk, ktorý je už prítomný vo výslovnosti prevládajúceho slovného prvku prihlasovanej ochrannej známky, dodať skoršej ochrannej známke z fonetického hľadiska dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Vloženie fonémy „er“ medzi prvú a druhú slabiku skoršej ochrannej známky teda nestačí na odstránenie podobnosti existujúcej medzi slovným prvkom tvoriacim prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky a skoršou ochrannou známkou.

61 Okrem toho, vo vzťahu ku grafickému dĺžňu na poslednom písmene slovného prvku prihlasovanej ochrannej známky „ferró“ treba najprv uviesť, že nie je isté, že môže zmeniť celkové fonetické vnímanie prihlasovanej ochrannej známky priemerným nemeckým spotrebiteľom. Toto konštatovanie podporuje skutočnosť, že nemecký pravopis nerozoznáva prízvuk v podobe typografického dĺžňa. Preto Súd prvého stupňa usudzuje, že je pravdepodobnejšie, že nemecký priemerný spotrebiteľ dá pri vyslovovaní slova „ferró“ prízvuk na prvú slabiku a nie na poslednú. Fonetickú podobnosť so skoršou ochrannou známkou, ktorá má prízvuk buď na prvej, alebo na druhej slabike, nemožno teda vylúčiť.

62 Z uvedeného vyplýva, že v rámci celkového posúdenia majú sporné označenia z fonetického hľadiska určitý stupeň podobnosti pre príslušnú skupinu verejnosti.

- 63 Po tretie vo vzťahu ku koncepčnému porovnaniu nie je spochybnené, že takéto porovnanie nie je náležité, keďže ani prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky a ani skoršia ochranná známka nemajú význam v nemeckom jazyku.
- 64 Celkovo posudzovaný stupeň podobnosti medzi výrobkami označenými spornými ochrannými značkami a stupeň ich podobnosti z hľadiska vizuálneho a fonetického sú teda dostatočne vysoké na vyvodenie záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny pre priemerného nemeckého spotrebiteľa.
- 65 Preto odvolací senát správne rozhodol o vyhovení námietke vedľajšieho účastníka konania a čiastočne zamietol prihlášku prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi ňou a skoršou ochrannou značkou.
- 66 Tento záver nemožno spochybníť tvrdeniami žalobcu týkajúcimi sa jednak rozhodnutia gréckych súdnych orgánov a jednak rozhodnutia ÚHVT vydaného vo veci podobnej prejednávanej veci.
- 67 Po prvé, čo sa týka rozhodnutia gréckych súdnych orgánov, v ktorom rozhodli, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny na gréckom trhu medzi oboma ochrannými značkami spornými v teraz prejednávanej veci, Súd prvého stupňa pripomína, že systém ochranných znáмок Spoločenstva je samostatným systémom, ktorého uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47]. Zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva teda

možno posudzovať iba na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva, pričom ani ÚHVT a prípadne ani sudca Spoločenstva nie sú viazaní rozhodnutiami vydanými v iných členských štátoch, ktoré pripúšťajú, že označenie môže byť zapísané ako ochranná známka [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, Glaverbel/ÚHVT (Povrch sklenenej dosky), T-36/01, Zb. s. II-3887, bod 34]. Zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov totiž musí byť posúdená výlučne na základe nariadenia č. 40/94 v zmysle jeho výkladu sudcom Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe vnútroštátnych súdnych orgánov členského štátu [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. júla 2004, Grupo El Prado Cervera/ÚHVT — Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, Zb. s. II-2073, bod 57 a tam citovanú judikatúru].

- 68 Po druhé, čo sa týka rozhodnutia námietkového oddelenia ÚHVT uvedeného žalobcom, treba pripomenúť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94 v zmysle jeho výkladu sudcom Spoločenstva a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe odvolacích senátov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. marca 2005, Osotspa/ÚHVT — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Zb. s. II-763, bod 69 a tam citovanú judikatúru]. V každom prípade treba spochybníť náležitosť tohto tvrdenia v prejednávanej veci, keďže ani kolidujúce ochranné známky a ani označené výrobky neboli zhodné s tými, ktoré sú sporné v tejto veci. Okrem toho, ako poznamenáva vedľajší účastník konania, toto rozhodnutie bolo potvrdené štvrtým odvolacím senátom ÚHVT (vec R 540/2002-4). Toto rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu je však predmetom žaloby podanej na Súd prvého stupňa.

- 69 Na záver, tvrdenie žalobcu, že v prípade nízkeho stupňa podobnosti medzi spornými ochrannými známkami môže iba vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky odôvodniť vysoký stupeň jej ochrany, nemožno prijať. Totiž aj keď má ochranná známka nízku rozlišovaciu spôsobilosť, môže existovať pravdepodobnosť zámeny, najmä z dôvodu podobnosti označení a označených výrobkov. Okrem toho, stupeň podobnosti medzi výrobkami označenými spornými

ochrannými známkami v prejednávanej veci, ako aj stupeň podobnosti medzi nimi, posudzované kumulatívne, sa ukazujú ako dostatočne vysoké na vyvodenie záveru, že existuje pravdepodobnosť zámény a to bez ohľadu na stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.

- 70 Navyše, aj keď vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky možno vziať do úvahy na posúdenie toho, či jednak podobnosť medzi spornými tovarmi alebo službami a jednak medzi označeniami je dostatočná na vyvolanie pravdepodobnosti zámény, jej existencia však nie je predpokladom ochrany skoršieho práva [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s. II-715, bod 60].
- 71 So zreteľom na vyššie uvedené treba tak jediný žalobný dôvod žalobcu zamietnuť, ako aj žalobu ako celok.

O trovách

- 72 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT. Keďže vedľajší účastník konania k tomuto bodu nič nenavrhol, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO ŠTUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**
2. **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).**
3. **Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. marca 2006.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Jaeger