

ROZSUĐOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)  
zo 6. októbra 2004<sup>\*</sup>

Vo veci T-356/02,

**Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG**, so sídlom v Brémach  
(Nemecko), v zastúpení: U. Sander, advokát,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: A. Apostolakis a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

\* Jazyk konania: nemčina.

**Krafft, SA**, so sídlom v Andoain (Španielsko), v zastúpení: P. Koch Moreno, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. septembra 2002 (spojené veci R 506/2000-4 a R 581/2000-4), týkajúce sa námietkového konania medzi Krafft, SA, a Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

SÚD PRVÉHO STUPŇAEURÓPSKÝCH  
SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

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

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. novembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané ÚHVT do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. apríla 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané vedľajším účastníkom konania do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. apríla 2003,

po pojednávaní z 5. mája 2004,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

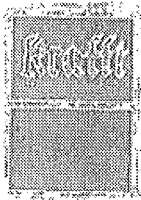
- 1 Žalobca podal 5. júna 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) v znení zmien a doplnení.
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia VITAKRAFT.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 1, 3, 4, 12 a 19 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 1: „Chemikálie používané v priemysle, výskume a pri výrobe fotografií, tiež v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, umelé živice v surovom stave, plastické látky v surovom stave, hnojivá, hasiace zmesi, prípravky na

popúšťanie a zváranie, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá používané v priemysle“,

- trieda 3: „Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva, leštiace, čistiace a abrazívne prípravky, mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov“,
  
  - trieda 4: „Oleje a tuky na priemyselné účely, mazadlá, prípravky na pohlcovanie prachu, na zvlhčovanie a na viazanie prachu, palivá (vrátane automobilového benzínu) a svietidlá; sviečky a knôty pre osvetlenie“,
  
  - trieda 12: „Dopravné prostriedky; zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode“,
  
  - trieda 19: „Stavebné materiály (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; prenosné nekovové konštrukcie; nekovové pomníky“.
- 4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok spoločenstva* č. 30/98 z 27. apríla 1998.
- 5 Dňa 27. júla 1998 podal vedľajší účastník konania námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94.

6 Námietka sa opierala o obrazové ochranné známky vyobrazené takto:

A



B



C



7 Tieto ochranné známky boli v Španielsku predmetom týchto zápisov:

- zápis č. 1924081 (označenia A) z 5. mája 1995 pre tieto tovary triedy 1: „Chemikálie používané v priemysle, výskume a pri výrobe fotografií, tiež v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, umelé živice v surovom stave, plastické látky v surovom stave, hnojivá, hasiace zmesi, prípravky na popúšťanie a zváranie, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny, lepidlá používané v priemysle najmä nemrznúce zmesi, chladiace tekutiny, lepiace látky a nepriepustné výplne určené pre priemysel, lepidlivé chemické výrobky“ (ďalej len „skoršia ochranná známka A1“),
  
- zápis č. 1924082 (označenia A) z 5. mája 1995 pre tieto tovary triedy 3: „Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva, leštiace, čistiace a abrazívne prípravky, mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov najmä výrobky na čistenie motorov a karburátorov

automobilov; vosk a výrobky na leštenie automobilov, šampóny na umývanie automobilov, šampóny na čistenie textilných povrchov automobilov, výrobky na čistenie a leštenie výrobkov s chrómovým povrchom, leštiace prípravky na nábytok a dlážku a výrobky určené na obnovu lesklých výrobkov, osviežovače vzduchu pre automobily“ (ďalej len „skoršia ochranná známka A2“),

- zápis č. 1160484 (označenia B) z 5. septembra 1987 pre tieto tovary triedy 4: „Oleje a tuky na priemyselné účely, mazadlá, prípravky na pohlcovanie prachu, na zvlhčovanie a na viazanie prachu, palivá (vrátane automobilového benzínu) a svietidlá; sviečky a knôty pre osvetlenie (ďalej len skoršia ochranná známka B“),
  
- zápis č. 1042443 (označenia C) z 20. februára 1984 pre tieto tovary triedy 12: „Dopravné prostriedky; zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode, motory pre pozemné dopravné prostriedky“ (ďalej len „skoršia ochranná známka C1“),
  
- zápis č. 1052802 (označenia C) z 20. júla 1984 pre tieto tovary triedy 19: „Stavebné materiály (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; prenosné nekovové konštrukcie; nekovové pomníky“ (ďalej len „skoršia ochranná známka C2“).

- 8 Žalobca navrhol, aby vedľajší účastník konania predložil dôkazy, že skoršie ochranné známky B, C1 a C2 sa riadne používali v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Po tomto návrhu vedľajší účastník konania predložil 18 katalógov rozličných svojich výrobkov.

- 9 Rozhodnutím č. 317/2000 z 24. februára 2000 námietkové oddelenie čiastočne vyhoveló námietke po tom, ako zistilo zhodnosť tovarov zaradených do tried 1 a 3, uznalo podobnosť označení, a teda usúdilo, že existuje pravdepodobnosť zámény. Naproti tomu námietkové oddelenie zamietlo námietku v časti týkajúcej sa tovarov zaradených do tried 4, 12 a 19, pretože vedľajší účastník konania dostatočne nepreukázal používanie skorších ochranných známk B, C1 a C2 predovšetkým s ohľadom na rozsah a dĺžku tohto používania.
- 10 Vedľajší účastník konania podal 26. apríla 2000 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, pričom hlavne tvrdil, že námietkové oddelenie nesprávne posúdilo ako nedostatočný dôkaz o používaní skorších ochranných známk pre tovary tried 4, 12 a 19. Vedľajší účastník konania ďalej tvrdil, že existuje podobnosť medzi tovarmi tried 1 a 3 označovanými skoršími ochrannými známkami a napadnutými tovarmi tried 4, 12 a 19 tak, ako sú uvedené v prihláške, a navrhol, aby táto prihláška bola zamietnutá aj pre tovary tried 4, 12 a 19.
- 11 Listom z 5. mája 2000 žalobca podal odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, v ktorom hlavne namietal záver tohto oddelenia týkajúci sa existencie podobnosti označení.
- 12 Rozhodnutím zo 4. septembra 2002 vydaným v spojených veciach R 506/2000-4 a R 581/2000-4 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT usúdil, že dôkaz o riadnom používaní ochranných známk B a C2 vedľajším účastníkom konania bol predložený pre časť tovarov, konkrétne pre „motorové tuky a oleje; mazadlá“, zaradené do triedy 4 a pre „maltu a vyrovnávacie hmoty pre stavebníctvo“ zaradené do triedy 19, a čiastočne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia. Vyslovil existenciu podobnosti medzi tovarmi „Oleje a tuky na priemyselné účely, mazadlá, prípravky na pohlcovanie prachu, na zvlhčovanie a na viazanie prachu, palivá (vrátane automobilového benzínu) a svietidlá; sviečky a knôty pre osvetlenie“ zaradenými do triedy 4, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky, a tovarmi, pre ktoré bolo preukázané používanie skoršej ochrannej známky

B. Ďalej odvolací senát usúdil, že existuje podobnosť medzi „čistiacimi výrobkami“ zaradenými do triedy 3 označenými skoršou ochrannou známkou A2 a „výrobkami za účelom vysatia, skropenia a naviazania prachu“ zaradenými do triedy 4 a uvedenými v prihláške ochrannej známky. Navyše vyslovil podobnosť medzi tovarmi „Stavebné materiály (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen“ uvedenými v prihláške a „maltou a vyrovnávacími hmotami“, pre ktoré vedľajší účastník konania preukázal používanie skoršej ochrannej známky C2. Naproti tomu odvolací senát usúdil, že v rozhodnutí námietkového oddelenia bola správne vyvodená existencia pravdepodobnosti zámery z dôvodu podobnosti predmetných označení a tovarov, a preto v celom rozsahu zamietol odvolanie žalobcu. Navyše čiastočne zamietol odvolanie vedľajšieho účastníka konania po prvé z dôvodu, že nepreukázal ani riadne používanie skoršej ochrannej známky C1, ani skorších ochranných známk B a C2 pre iné tovary ako „motorové tuky a oleje; mazadlá“ (trieda 4) a „malta a vyrovnávacie hmoty pre stavebníctvo“ (trieda 19), a po druhé z toho dôvodu, že niektoré napadnuté tovary zaradené do tried 4, 12 a 19 neboli podobné tovarom označovaným skoršími ochrannými známkami A1, A2 a C2 zaradenými do tried 1, 3 a 19. V podstate bol zápis ochrannej známky Spoločenstva zamietnutý pre tieto tovary uvedené v prihláške ochrannej známky: všetky tovary tried 1 a 3 Nicejskej dohody, ako aj „oleje a tuky na priemyselné účely, mazadlá, prípravky na pohlcovanie prachu, na zvlhčovanie a na viazanie prachu, palivá (vrátane automobilového benzínu) a svietidlá; sviečky a knôty pre osvetlenie“ (trieda 4) a „stavebné materiály (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen“ (trieda 19).

### Konanie a návrhy účastníkov konania

- 13 Vedľajší účastník konania podal 8. januára 2003 žiadosť, aby jazykom konania bola angličtina. Keďže tak žaloba, ako aj spomenutá žiadosť boli vypracované v nemčine, táto žiadosť bola zamietnutá a v súlade s článkom 131 ods. 1 a ods. 2 treťou vetou Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa sa stala jazykom konania nemčina.



14 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej vyhovel odvolaniu spoločnosti Krafft, SA, a v časti, v ktorej nevyhovelo jeho vlastnému odvolaniu,
  
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

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

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

### **Právny stav**

16 Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva dôvody. Prvý je založený na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a pravidla 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13.decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1). Druhý dôvod je založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

*O prvom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95*

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 17 Žalobca tvrdí, že vedľajší účastník konania nepredložil dôkaz o tom, že skoršie ochranné známky sa riadne používali vo vzťahu k tovarom „motorové tuky a oleje; mazadlá“ a „malta a vyrovnávacie hmoty pre stavebníctvo“.
- 18 Katalóg motorových olejov údajne vytlačený roku 1992 nepatrí do rozhodného obdobia, ktoré trvalo od 28. apríla 1993 do 28. apríla 1998.
- 19 Naproti tomu katalógy údajne vytlačené v rokoch 1993, 1994 a 1996 neobsahujú podľa žalobcu žiaden dôkaz o používaní skorších ochranných známok pre tovary „motorové tuky a oleje“ zaradené do triedy 4 alebo pre tovary „malta a vyrovnávacie hmoty pre stavebníctvo“ zaradené do triedy 19.
- 20 Žalobca uznáva, že predmetné katalógy obsahujú určité údaje o „mazadlách“. Napriek tomu tvrdí, že tieto údaje nespĺňajú požiadavky uvedené v pravidle 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95. Podľa žalobcu sa dôkazy týkajú iba rokov 1993 až 1996 a nie rokov 1997 a 1998. Žalobca usudzuje, že ak sa dôkazy o používaní ochrannej známky týkajú iba časti rozhodného obdobia, je nevyhnutné, aby majiteľ skorších ochranných známok aspoň preukázal, že počas tohto obdobia bolo toto používanie významné. Vedľajší účastník konania nepredložil žiaden dôkazný prostriedok, z ktorého by sa dal vyvodiť rozsah používania skorších ochranných známok.

21 ÚHVT zdôrazňuje, že štyri z katalógov výrobkov predložených vedľajším účastníkom konania počas námietkového konania umožňujú posúdiť toto používanie so zreteľom na jeho dĺžku, povahu a miesto, konkrétne ide o tieto katalógy:

— katalóg 1 nazvaný „Emergiendo con fuerza“ týkajúci sa motorových olejov, vytlačený roku 1992, obsahuje údaj, že uvedené ceny sú platné od januára 1993,

— katalóg 2 nazvaný „Lubricantes para automoción“ týkajúci sa mazadiel bol vydaný roku 1993,

— katalóg 3 nazvaný „Lubricantes automoción“ z roku 1994 týkajúci sa tukov a mazadiel,

— katalóg 4 nazvaný „Suelos industriales“ z roku 1997 týkajúci sa malty a vyrovnávacej hmoty pre stavebníctvo.

22 Naproti tomu ÚHVT pochybuje o tom, že predmetné katalógy obsahujú užitočné údaje o rozsahu používania skorších ochranných známkov, údaje požadované na základe pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 na účel odlíšenia riadneho používania od čisto fiktívneho. Podľa ÚHVT predloženie reklamných materiálov v zásade môže byť dostatočným dôkazom. ÚHVT však kladie otázku, či je nevyhnutné predložiť údaje o rozsahu rozširovania týchto reklamných prostriedkov. Uznáva, že v tomto prípade takéto údaje chýbajú.

- 23 Vedľajší účastník konania sa stotožnil s úvahami odvolacieho senátu. Usudzuje najmä, že požiadavky pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 boli rešpektované. Údaj a dôkaz o mieste používania vyplývajú z informácií poskytnutých zástupcami vedľajšieho účastníka konania v jednotlivých mestách Španielska. Údaj a dôkaz o dĺžke používania vyplývajú z dátumu tlače katalógov. Vo vzťahu k povahe používania tieto predstavujú tovary označované skoršími ochrannými známkami B a C2.
- 24 Vedľajší účastník konania uznal počas pojednávania, že katalógy neobsahovali žiaden údaj o rozsahu používania. Navyše netrval na tvrdení, podľa ktorého dôkaz o používaní vyplýva zo skutočností, že tieto ochranné známky boli známe na španielskom trhu. Zdôrazňuje však, že je potrebné iba preukázať, že používanie skorších ochranných známok B a C2 nebolo iba fiktívne na jediný účel, aby ostali zapísané v registri. Vedľajší účastník konania v priebehu pojednávania dodal, že podľa praxe ÚHVT je potrebné predložiť objektívne dôkazy, akými sú napríklad katalógy alebo faktúry. Uviedol, že tieto faktúry obsahujú iba názvy výrobkov bez uvedenia ochrannej známky, pretože uvádzal na trh výlučne iba výrobky označované ochrannou známkou Krafft tak, že ochranná známka neodlišuje jednotlivé výrobky sortimentu. Vedľajší účastník konania si teda vybral preukázanie používania skorších ochranných známok prostredníctvom reklamných materiálov, ktoré predložil v priebehu konania pred ÚHVT.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 25 Tak ako to vyplýva z deviateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, zákonodarca považoval ochranu skoršej ochrannej známky za odôvodnenú iba do tej miery, v akej sa riadne používa. V súlade s týmto odôvodnením článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže požiadať predloženie dôkazu o tom, že skoršia ochranná známka sa skutočne používala na území, na ktorom je chránená, v priebehu piatich rokov, ktoré predchádzali

uverejneniu prihlášky ochrannnej známky, ktorá je namietaná [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 34].

26 Tak ako to vyplýva z rozsudku Súdneho dvora z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 43), ochranná známka je riadne používaná, ak je používaná v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zabezpečiť totožnosť pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, s cieľom vytvoriť alebo zachovať odbyť pre tieto tovary alebo služby s výnimkou symbolického používania, ktorého jediným cieľom je zachovanie práv z ochrannnej známky. Navyše podmienka riadneho používania ochrannnej známky vyžaduje, aby ochranná známka tak, ako je chránená na príslušnom území, bola používaná verejne a navonok [rozsudok Ansul, bod 37, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Zb. s. II-789, bod 39].

27 Podľa pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 dôkaz o používaní pozostáva z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannnej známky.

28 Navyše Súd prvého stupňa rozhodol, že riadne používanie ochrannnej známky nemožno preukázať pravdepodobnosťami alebo domnienkami, ale musí sa zakladať na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach, ktoré preukazujú skutočné a dostatočné používanie ochrannnej známky na predmetnom trhu (rozsudok HIWATT, už citovaný, bod 47).

29 S prihliadnutím na tieto úvahy je potrebné posúdiť, či v tomto prípade odvolací senát bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, usúdil, že vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní skorších ochrannných známok B a C2 pre tovary „motorové tuky a oleje; mazadlá“ (trieda 4), ako aj pre tovary „malta a vyrovnávacie hmoty pre stavebníctvo“ (trieda 19). Súd prvého stupňa v tejto súvislosti poznamenáva, že vedľajší účastník konania nevytkol odvolaciemu senátu,

že považoval skoršie ochranné známky za zapísané výlučne pre tovary, vo vzťahu ku ktorým podľa odvolacieho senátu vedľajší účastník konania predložil dôkaz o používaní a nie pre celú triedu, do ktorej sú tieto tovary zaradené a pre ktoré boli skoršie ochranné známky zapísané. Pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku C1 a ostatné tovary, pre ktoré boli zapísané ochranné známky B a C2, keďže vedľajší účastník konania nenamietal proti úvahám odvolacieho senátu o tom, že používanie ochranných známk nebolo pre ne preukázané, tieto úvahy nie sú predmetom tohto sporu.

- 30 Najprv je potrebné poznamenať, že keďže prihláška ochrannej známky bola uverejnená 27. apríla 1998, obdobie piatich rokov sa počíta od 27. apríla 1993 do 26. apríla 1998. Ďalej keďže skoršie ochranné známky B a C2 sú chránené španielskymi zápismi, príslušným územím je Španielsko. Z uvedeného vyplýva, že vedľajší účastník konania je povinný preukázať používanie skorších ochranných známk na španielskom trhu v období od 27. apríla 1993 do 26. apríla 1998.
- 31 Odvolací senát v bode 14 napadnutého rozhodnutia usúdil, že nemá dôvod pochybovať o skutočnosti, že katalógy predložené vedľajším účastníkom konania odrážajú uvádzanie výrobkov uvedených v týchto katalógoch na trh pod ochrannou známkou, ktorá tam je vyobrazená v priebehu rozhodného obdobia. Navyše v bode 16 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že katalógy s dátumom patriacim do rozhodného obdobia, ktoré znázorňujú výrobky uvádzané na trh namietateľom a ochrannú známku, tak ako je chránená, ako aj spôsob jej umiestnenia na výrobkoch, ktoré obsahujú zoznam zástupcov namietateľa a ktoré spájajú namietateľa s ochrannou známkou, ktorej je majiteľom, dostatočne preukazujú na účely článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, že skoršia ochranná známka sa riadne používala.
- 32 Táto úvaha je nesprávna, pretože sa zakladá na domnienkach.

- 33 Z judikatúry citovanej v bode 26 vyššie vyplýva, že je potrebné preskúmať, či vedľajší účastník konania preukázal počas konania pred ÚHVT, že používal svoje ochranné známky B a C2, tak ako sú chránené, na príslušnom území, verejne a navonok účely vytvorenia alebo udržania odbytu pre výrobky, ktoré tieto ochranné známky označujú. Podľa pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 tento dôkaz sa má týkať najmä rozsahu tohto používania. Nie je dostačujúce, aby sa riadne používanie javilo pravdepodobné alebo vierohodné, ale je potrebné o ňom predložiť dôkaz.
- 34 V tomto prípade katalógy predložené odvolaciemu senátu nepreukazujú ani skutočnosť, že boli distribuované prípadným španielskym zákazníkom, ani rozsah prípadnej distribúcie, ani objem uskutočneného predaja výrobkov chránených ochrannou známkou. Vedľajší účastník konania nepredložil údaje podložené dôkaznými prostriedkami, z ktorých by sa v tejto súvislosti dali vyvodiť užitočné zistenia. V skutočnosti samotná existencia katalógov by mohla nanajvýš posilniť pravdepodobnosť alebo vierohodnosť skutočnosti, že tovary chránené skoršími ochrannými známkami boli uvedené na trh alebo prinajmenšom ponúknuté na trh na príslušnom území, ale nie sú dôkazom o tejto skutočnosti.
- 35 Je teda potrebné uviesť, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď považoval za dostatočný dôkazný prostriedok katalógy predložené vedľajším účastníkom konania, pričom nie je potrebné rozhodnúť o otázke, či katalógy obsahujú dostatočné údaje o tovaroch „motorové tuky a oleje“ a „malta a vyrovnávacie hmoty pre stavebníctvo“ alebo o dĺžke používania.
- 36 Prvý žalobný dôvod žalobcu je teda dôvodný. Odvolací senát nesprávne čiastočne vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Z uvedeného vyplýva, že je opodstatnené zrušiť napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania vo vzťahu k tovarom „oleje a tuky na priemyselné účely, mazadlá, palivá (vrátane automobilového benzínu) a svietidlá“ (trieda 4) a k tovarom „stavebné materiály

(nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen“ (trieda 19) uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.

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

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 37 Žalobca usudzuje, že odvolací senát uskutočnil nesprávne porovnanie napadnutých označení.
- 38 Po prvé skoršie ochranné známky sú podľa žalobcu súčasne slovné a obrazové, keďže pozostávajú z červeno-modro-bieleho obdĺžnika rozdeleného na dve rovnaké časti, ktorého vrchnú časť tvorí nápis biely nápis „krafft“ na červenom podklade a spodnú časť modrý podklad. Aj keď žalobca uznáva, že dominantným a rozlišovacím prvkom skorších ochranných známk je slovo „Krafft“, tvrdí, že odvolací senát nesprávne usúdil, že priemerný spotrebiteľ si obrazový prvok vôbec nevšimne.
- 39 Po druhé žalobca pripomína, že podľa judikatúry je ochranná známka vnímaná ako celok. Priemerný spotrebiteľ nebude rozoberať jej details. Žalobca teda odmieta názor odvolacieho senátu, podľa ktorého španielsky spotrebiteľ rozdelí prihlasovanú ochrannú známku na „vita“ a „krafft“. Navyše aj za predpokladu, že by spotrebiteľ pristúpil k takémuto rozdeleniu, neopomenul by slovo „vita“ len preto, aby si zapamätal slovo „kraft“. V tejto súvislosti žalobca zdôrazňuje, že slovo „vita“ nie je opisné vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je určená prihlasovaná ochranná známka.



Tvrdí, že ak je pravdou, že základný prvok zloženej ochrannej známky, ktorý má opisnú povahu vo vzťahu k označovaným tovarom, v zásade nemôže byť považovaný za dominantný prvok ochrannej známky, táto úvaha sa neuplatňuje v tomto prípade. Slovo „vita“ teda nie je druhoradé. Z uvedeného podľa žalobcu vyplýva, že rozdiely medzi predmetnými ochrannými známkami sú z hľadiska ich obrazových a slovných prvkov dostatočné na ich rozlíšenie.

40 Po tretie žalobca usudzuje, že predmetné označenia sú dostatočne odlišné zo sluchového hľadiska, keďže prihlasované označenie sa bude vyslovovať „vitakraft“, zatiaľ čo slovný prvok skorších označení sa vyslovuje „krafft“.

41 Na záver žalobca usudzuje, že existuje zjavný pojmový rozdiel medzi predmetnými označeniami. Skoršie označenia sú vnímané španielskym spotrebiteľom ako jednoduché fantazijné pojmy. Naproti tomu prihlasované označenie vyvoláva myšlienku vitality (v španielčine: „vitalidad“), resp. prídavného mena „vitálny“ (v španielčine: „vital“).

42 ÚHVT a vedľajší účastník konania sa zhodne stotožnili s úvahou odvolacieho senátu.

43 Vedľajší účastník konania zdôrazňuje najmä, že predpona „vita“ je bežným pojmom, ktorý má nízku rozlišovaciu spôsobilosť a že v španielčine pri vyslovovaní slova „vitakraft“ je prízvuk na slabike „kraft“.

## Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 44 Vzhľadom na to, že prvý žalobný dôvod žalobcu je dôvodný, je potrebné posúdiť výlučne pravdepodobnosť zámery medzi prihlasovaným označením a skoršími ochrannými známkami A1 a A2 (ďalej len „skoršie ochranné známky“), na ktoré sa nevzťahovala povinnosť predloženia dôkazu o riadnom používaní, pretože v deň uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva boli zapísané menej ako 5 rokov (článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94).
- 45 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 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 ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámery zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.
- 46 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámery predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť môže veriť, že predmetné tovary a služby pochádzajú z toho istého podniku alebo prípadne z ekonomicky prepojených podnikov.
- 47 Podľa tejto judikatúry má byť pravdepodobnosť zámery posudzovaná celkovo vo vzťahu k tomu, ako príslušná skupina verejnosti vníma predmetné označenia a tovary alebo služby, a s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti prípadu, najmä na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33, a citovaná judikatúra].

48 Je potrebné zdôrazniť, že zistenia odvolacieho senátu vo vzťahu k podobnosti tovarov neboli spochybnené ani žalobcom, ani vedľajším účastníkom konania. Výsledok sporu závisí teda od odpovede na otázku, či existuje pravdepodobnosť zámenny z dôvodu podobnosti označení. Preskúmanie podobnosti sa týka všetkých tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva zaradených do tried 1 a 3 Niceskej dohody, ako aj „prípravkov na pohlcovanie prachu, na zvlhčovanie a na viazanie prachu“ (trieda 4), ktoré odvolací senát považoval za podobné s „leštiacimi, čistiacimi a abrazívnymi prípravkami“ chránenými skoršou ochrannou známkou A2 a zaradenými do triedy 3.

49 Tak ako to vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámenny musí byť vo vzťahu ku vizuálnej, fonetickej a pojmovej podobnosti predmetných označení založené na všeobecnom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, s osobitným zreteľom na ich rozlišovacie a dominantné prvky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-04335, bod 47, a citovanú judikatúru].

50 V prvom rade, pokiaľ ide o vizuálne hľadisko skorších ochranných známk, odvolací senát správne uviedol, že dominantným prvkom týchto ochranných známk je napriek ich obrazovej povahe slovo „Krafft“. V skutočnosti obrazové prvky skorších označení, konkrétne vyobrazenie slova „Krafft“ a modrý a červený obdĺžnik, nie sú dostatočne významné na to, aby oslovili spotrebiteľa viac ako ich slovný prvok.

51 Prihlasované označenie je pre španielsky hovoriaceho spotrebiteľa tvorené slovom zloženým z dvoch prvkov — prvým je výraz „vita“ a druhým „kraft“. Odvolací senát správne usúdil, že spotrebiteľ pri vnímaní slovného označenia ho rozdelí na slovné prvky, ktoré budú mať preňho konkrétny význam alebo ktoré sa podobajú na slová, ktoré pozná. Takto výraz „vita“ bude španielsky hovoriacim spotrebiteľom vnímaný

ako odkazujúci na slová ako „vitálnosť“ alebo „vitálny“ (v španielčine: „vitalidad“ alebo „vital“). Naproti tomu, ak aj výraz „kraft“ znamená v niektorých jazykoch, ako napríklad v nemčine, „silu“, v španielskom jazyku nemá konkrétny význam.

- 52 Súd prvého stupňa pripomína, že vo všeobecnosti fantazijný výraz priťahuje väčšiu pozornosť spotrebiteľa [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 43, potvrdený uznesením Súdneho dvora z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P, Zb. s. I-03657]. Súd prvého stupňa tiež poznamenal, že vo všeobecnosti verejnosť nebude považovať opisný prvok tvoriaci súčasť zloženej ochrannej známky za rozlišovací a dominantný prvok v celkovom dojme vyvolávanom ochrannou známkou [rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, José Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMÉN), T-129/01, Zb. s. II-02251, bod 53]. Podobné úvahy sa uplatňujú aj na prvky, ktoré majú iba veľmi všeobecný význam naznačujúci kladnú vlastnosť, ktorú môže mať široký sortiment rozličných tovarov alebo služieb. Súd prvého stupňa usudzuje, že pre španielsku verejnosť slovo „vita“ patrí do tejto kategórie prvkov.
- 53 Z uvedeného vyplýva, že v španielčine je dominantný prvok prihlasovaného označenia tvorený druhou časťou — „kraft“ — keďže ide o fantazijný pojem a pre cieľovú skupinu verejnosti prvá časť označenia — „vita“ — má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť.
- 54 Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, skoršie ochranné známky sa vyslovujú „Krafft“. Naproti tomu prihlasované označenie obsahuje 3 slabiky („vi“, „ta“ a „kraft“). Z dôvodov uvedených v bodoch 52 a 53 vyššie verejnosť bude vnímať poslednú slabiku prihlasovaného označenia, teda slovo „kraft“ ako prevládajúci prvok slovného označenia VITAKRAFT.

- 55 Z uvedeného vyplýva, že z vizuálneho, ako aj sluchového hľadiska prevládajúci prvok prihlasovaného označenia „kraft“ a slovný prvok skorších ochranných znáмок „Krafft“ sú si veľmi podobné, resp. sú zhodné. Dve písmená „f“ v slove „Krafft“ nevyvolávajú ani vnímateľný fonetický rozdiel, ani dostatočný vizuálny rozdiel na to, aby mohli byť vylúčené prvky vizuálnej podobnosti uvedené vyššie.
- 56 Pokiaľ ide o pojmové hľadisko, ak je pravdou, že slovo „vita“ evokuje myšlienku „vitality“ alebo prídavné meno „vitálny“, potom nemenej platí, že označenie VITAKRAFT nemá v španielskom jazyku presný význam. Vzhľadom na to, že ani prihlasované označenie a ani skoršie ochranné známky nemajú v tomto jazyku konkrétny význam, neexistuje medzi oboma označeniami žiaden dostatočný pojmový rozdiel.
- 57 Z uvedeného vyplýva, že pre cieľovú skupinu verejnosti tvorenú španielsky hovoriacimi spotrebiteľmi sú predmetné označenia podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska. Keďže predmetné tovary sú veľmi podobné alebo zhodné, odvolací senát sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vyslovil, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi skoršími ochrannými známkami obsahujúcimi prvok „Krafft“ a prihlasovanou ochrannou známkou VITAKRAFT vo vzťahu ku všetkým tovarom zaradeným do tried 1 a 3 uvedeným v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, ako aj k „prípravkom na pohlcovanie prachu, na zvlhčovanie a na viazanie prachu“ zaradeným do triedy 4.
- 58 Druhý žalobný dôvod žalobcu je teda potrebné zamietnuť.
- 59 Z uvedeného vyplýva, že žaloba je dôvodná len v časti, v ktorej odvolací senát nesprávne rozhodol, že vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných znáмок B, ktoré sa vzťahujú na tovary „motorové tuky a oleje; mazadlá“ (trieda 4), a skorších ochranných znáмок C2, ktoré sa vzťahujú na „maltu a vyrovnávacie hmoty pre stavebníctvo“ (trieda 19). Je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej vyhovelo odvolaniu vedľajšieho

účastníka konania pred odvolacím senátom vo vzťahu k tovarom „oleje a tuky na priemyselné účely, mazadlá, palivá (vrátane automobilového benzínu) a svietidlá“ (trieda 4) a k tovarom „stavebné materiály (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen“ (trieda 19) uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva. V zostávajúcej časti je potrebné žalobu zamietnuť.

## O trovách

- 60 Podľa článku 87 ods. 3 rokovacieho poriadku môže Súd prvého stupňa rozdeliť náhradu trov konania alebo rozhodnúť tak, že každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania, ak účastníci konania nemajú úspech v jednej časti alebo vo viacerých častiach predmetu konania.
- 61 V tomto prípade tak žalobca, ako aj ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali úspech v časti svojich návrhov. Je teda opodstatnené nariadiť, že každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 4. septembra 2002 (spojené**

veci R 506/2000-4 a R 581/2000-4) sa zrušuje v časti, v ktorej sa ním vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania vo vzťahu k tovarom „oleje a tuky na priemyselné účely, mazadlá, palivá (vrátane automobilového benzínu) a svietidlá“ (trieda 4) a k tovarom „stavebné materiály (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen“ (trieda 19) uvedeným v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.

- 2) V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.
  
- 3) Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Pirrung

Meij

Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 6. októbra 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung