

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

z 9. marca 2005 \*

Vo veci T-33/03,

**Osotspa Co. Ltd**, so sídlom v Bangkoku (Thajsko), v zastúpení: C. Gassauer-Fleissner; advokát, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobca,

proti

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

žalovaný,

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

\* Jazyk konania: nemčina.

**Distribution & Marketing GmbH**, so sídlom v Salzburgu (Rakúsko), v zastúpení: pôvodne C. Hauer, neskôr V. von Bomhard, A. Renck a A. Pohlmann, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 27. novembra 2002 (vec R 296/2002-3), týkajúceho sa námietkového konania medzi Osotspa Co. Ltd a Distribution & Marketing GmbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
(štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia V. Tiili a V. Vadapalas,

tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. februára 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. mája 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. mája 2003,

po pojednávaní z 29. septembra 2004,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Distribution & Marketing GmbH (ďalej len „vedľajší účastník konania“) podal 10. septembra 1997 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.
- 2 Ochranná známka, ktorej zápis bol požadovaný, je slovné označenie Hai.
- 3 Tovary a služby, pre ktoré bol zápis ochrannej známky požadovaný, patria do tried 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
- 4 Uvedená prihláška bola zverejnená 3. augusta 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 58/98.

5 Dňa 30. októbra 1998 podala spoločnosť Osotspa Co. Ltd (ďalej len „žalobca“) na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu ochrannej známky prihlasovanej pre tovary a služby patriace do tried 5, 32, 33, 35 a 42, ktoré zodpovedajú tomuto opisu:

- trieda 5: „Hygienické výrobky upevňujúce zdravie, a to vitamínové prípravky, minerálne prípravky, posilňujúce prípravky“,
  
- trieda 32: „Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nápoje z ovocia a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“,
  
- trieda 33: „Alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“,
  
- trieda 35: „Organizácia veľtrhov a výstav na komerčné a reklamné účely týkajúcich sa výlučne alebo nevýlučne týchto tovarov: hygienických výrobkov upevňujúcich zdravie, a to vitamínových prípravkov, minerálnych prípravkov, posilňujúcich prípravkov; piva; minerálnych a sýtených vôd a iných nealkoholických nápojov, nápojov z ovocia a ovocných štiav, sirupov a iných prípravkov na výrobu nápojov; alkoholických nápojov; distribúcia na reklamné účely hygienických výrobkov upevňujúcich zdravie, a to vitamínových prípravkov, minerálnych prípravkov, posilňujúcich prípravkov; piva; minerálnych a sýtených vôd a iných nealkoholických nápojov, nápojov z ovocia a ovocných štiav, sirupov a iných prípravkov na výrobu nápojov, ako aj alkoholických nápojov“,
  
- trieda 42: „Ubytovanie a reštaurácie“.

- 6 Žalobným dôvodom uvádzaným na podporu námietok bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietky boli založené na existencii jednak národnej ochrannej známky AM 537/96, zapísanej v Rakúsku 10. mája 1996, a jednak ochrannej známky Spoločenstva č. 168 427, zapísanej 12. mája 1998, pričom obe tieto ochranné známky označujú „nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“, patriace do triedy 32 už citovanej Niceskej dohody. Tieto dve skoršie obrazové ochranné známky (ďalej len „skoršie ochranné známky“) vyzerajú takto:



- 7 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 31. januára 2002 zamietlo námietky z dôvodu absencie pravdepodobnosti zámery medzi spornými ochrannými značkami. Po tom, čo námietkové oddelenie podotklo, že je potrebné vziať do úvahy strednú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných značiek, usúdilo, že tieto označenia sú úplne rozdielne z vizuálneho a fonetického hľadiska a že majú úplne rozdielnu štruktúru.
- 8 Dňa 2. apríla 2002 podal žalobca na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 9 Rozhodnutím z 27. decembra 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát zamietol odvolanie. V podstate usúdil, že napriek čiastočnej zhodnosti tovarov, na ktoré sa vzťahujú sporné ochranné známky, a berúc do úvahy strednú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných značiek, ako aj jasne pozorovateľné fonetické, vizuálne a koncepčné rozdiely medzi týmito označeniami, neexistuje významná pravdepodobnosť zámery u verejnosti členských štátov Európskej únie, konkrétnejšie Rakúska. Tento záver je potvrdený tým skôr, že jeho posúdenie musí zohľadňovať priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ktorý vníma ochrannú známku, ktorá mu

je predstavovaná, bez toho, aby ju podrobil dôkladnej analýze a bez toho, aby ju prekladal do iného jazyka.

### **Návrhy účastníkov konania**

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že vyhovie námietkam podaným proti zápisu ochrannej známky Hai, a zamietol zápis tejto ochrannej známky,
- subsidiárne vrátil vec ÚHVT,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

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

- 12 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
- zamietol žalobu ako celok a potvrdil napadnuté rozhodnutie,
  
  - subsidiárne vrátil vec ÚHVT,
  
  - zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

### **Právny stav**

- 13 Žalobca v podstate navrhuje, aby Súd prvého stupňa jednak zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva a jednak zrušil napadnuté rozhodnutie.

### *O návrhu na zamietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva*

- 14 V druhej časti svojho prvého návrhu žalobca v podstate navrhuje, aby Súd prvého stupňa nariadil ÚHVT zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky.

- 15 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 sa od ÚHVT vyžaduje prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora. Z toho dôvodu nespadá do právomoci Súdu prvého stupňa, aby uložil príkaz ÚHVT. Je totiž na ÚHVT, aby vyvodil dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov 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-34/00, Zb. s. II-683, bod 12, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 22]. Druhá časť prvého návrhu žalobcu je teda neprípustná.

#### *O návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia*

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

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 17 Žalobca spochybňuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého medzi predmetnými označeniami neexistuje skutočná pravdepodobnosť zámeny.
- 18 Uplatnením pravidla, podľa ktorého nízky stupeň podobnosti medzi tovarmi alebo službami, označovanými spornými ochrannými známkami, by mohol byť vyrovnaný vysokým stupňom podobnosti medzi týmito ochrannými známkami, a naopak, žalobca zdôrazňuje, že na účel uznania existencie pravdepodobnosti zámeny je nutné sa uspokojiť s nízkym stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami,



aspoň pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 32, ktoré sú zhodné. Žalobca tvrdí, že pravdepodobnosť zámény existuje aj v prípade, keď tovary a služby nie sú zhodné, pretože predmetné ochranné známky sú si v každom prípade mimoriadne blízke.

- 19 Žalobca navyše spochybňuje posúdenie odvolacieho senátu, že skoršie ochranné známky SHARK majú strednú rozlišovaciu spôsobilosť. Skoršie ochranné známky totiž pozostávajú z reprodukcie zvierata, zasahujúcej predstavivosti, ktorá je vo vzťahu k predmetným tovarom a službám zjavne úplne vymyslená.
- 20 Žalobca okrem toho tvrdí, že pravdepodobnosť zámény existuje, pokiaľ existuje podobnosť z pohľadu jedného z troch aspektov, vizuálneho, fonetického alebo koncepčného. Žalobca zdôrazňuje, že v napadnutom rozhodnutí bola konštatovaná koncepčná podobnosť ochranných známk, ale tejto skutočnosti sa nesprávne priznala menšia dôležitosť ako fonetickému a vizuálnemu prvku. Ako príklad žalobca poznamenáva, že odvolací senát priznal väčšiu dôležitosť fonetickej podobnosti ako sémantickému obsahu prihlasovanej ochrannej známky tvrdením, že dotknutí zákazníci by sa domnievali, že „Hai“ je deformáciou anglického slova „high“.
- 21 Podľa žalobcu sporné označenia v prejednávanej veci vykazujú pravdepodobnosť zámény, pretože majú len jediný inherentný, jasný a okamžite pochopiteľný význam. Priemerný spotrebiteľ okamžite vníma sémantický obsah predmetných ochranných známk a ihneď si vytvorí asociáciu medzi týmito obsahmi, a v dôsledku toho medzi oboma označeniami.
- 22 Táto koncepčná zhodnosť okrem toho, a v rozpore s tým, čo tvrdí odvolací senát, nie je neutralizovaná použitím dvoch rôznych jazykov. V tejto súvislosti žalobca tvrdí, odvolávajúc sa na rozhodnutia rakúskeho patentového úradu, že odvolací senát nesprávne posúdil stav trhu v Rakúsku, na ktorom sa predpokladá znalosť

anglického jazyka. Ochranné známky pozostávajúce zo slov v cudzom jazyku, predovšetkým v angličtine, preto nemajú byť posudzované odlišne od tých ochranných známk, ktoré sú tvorené nemeckými slovami s rovnakým významom. Verejnosť dotknutá predmetnými tovarmi a službami teda rozumie významu slova „shark“, čo je skutočnosť, ktorá okrem iného bola uznaná odvolacím senátom.

- 23 Žalobca dodáva, že sémantický obsah skorších ochranných známk je doplnený ich grafickým znázornením vo forme žraloka, čo im dodáva ešte prístupnejší a zrejmejší význam. Slovo „shark“ napísané v štylizovanej podobe žraloka totiž podporuje priblíženie a podobnosť medzi predmetnými ochrannými známkami. Následkom toho je výrazné zníženie prvku odlišnosti vyplývajúceho z rôznych jazykov.
- 24 Pokiaľ ide o posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého preklady ochranných známk majú význam iba vtedy, pokiaľ sú bežné a pokiaľ sledovaná verejnosť predpokladá, že preložená ochranná známka pochádza z rovnakého podniku alebo z pridruženého podniku, žalobca tvrdí, že stačí, ak existuje pravdepodobnosť, že spotrebiteľia si vytvoria takúto asociáciu.
- 25 Žalobca ešte upresňuje, že „absolútna krížová zámena“, to znamená pravdepodobnosť zámény medzi výlučne obrazovým znázornením pojmu a výlučne slovnou ochrannou známkou, je prípustná. Tým skôr je v prejednávanej veci nutné dôjsť k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény, keďže skoršie ochranné známky nepozostávajú výlučne z obrazového prvku predstavujúceho žraloka.
- 26 Žalobca nakoniec konštatuje, že pravdepodobnosť zámény existuje vo významnej časti Európskej únie. Výraz „Hai“ nie je známy len v nemeckom a fínskom jazyku,

ale aj vo švédskom, dánskom a holandskom jazyku, pričom holandským jazykom sa hovorí aj v Belgicku. Tomuto výrazu rozumie aj obyvateľstvo niektorých talianskych a francúzskych pohraničných regiónov. Rovnako v regiónoch severnej Európy ľudia ovládajú nemecký a anglický jazyk.

- 27 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí uplatnil zásady, ktorými sa spravuje posudzovanie pravdepodobnosti zámery, tak, ako to vyplýva z judikatúry, bez toho, aby sa dopustil chyby, a že po tom, čo vzal do úvahy žalobné dôvody účastníkov konania, došiel k správne mu záveru, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 28 Vzhľadom na to, že skoršie ochranné známky majú len strednú rozlišovaciu spôsobilosť, a s ohľadom na veľmi zreteľné rozdiely, ktoré vykazujú označenia z vizuálneho a fonetického hľadiska, ÚHVT zastáva názor odvolacieho senátu, že aj napriek čiastočnej zhodnosti medzi tovarmi označovanými spornými ochrannými známkami nie je koncepčná podobnosť označení v prejednávanej veci dostatočná na to, aby bolo možné dôjsť k záveru, že existuje významná pravdepodobnosť zámery podľa práva ochranných známk.
- 29 Vedľajší účastník konania súhlasí s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.
- 30 Podľa vedľajšieho účastníka konania fonetické rozdiely medzi výrazmi „Hai“ a „shark“, ako aj grafické znázornenie obrazovej ochrannej známky SHARK, vedú k tomu, že sporné označenia vytvárajú rozdielny dojem a vylučujú akúkoľvek podobnosť medzi nimi.

- 31 Tvrdenie žalobcu, že priemerný spotrebiteľ okamžite vníma zmysel predmetných ochranných známk a utvorí si medzi nimi spojenie, je nerealistické. Téza žalobcu je vo vzťahu k spotrebiteľovi príliš náročná a nezodpovedá praktickým skúsenostiam. Ak by sa teda aj pripustilo, že spotrebiteľ kladie väčší dôraz na podobnosť ako na rozdielnosť vykazovanú označeniami, spotrebiteľia v prejednávanej veci neidentifikujú žiadny spoločný bod, ani na obrázku, ani v slovnom prvku. Slovo „Hai“ totiž nie je obsiahnuté v skorších ochranných známkach, a naopak, štylizovaný obrázok žraloka a slovo „shark“ nie sú obsiahnuté v označení predloženom vedľajším účastníkom konania. Keďže neexistujú prvky podobnosti, nemôže existovať ani pravdepodobnosť zámény.
- 32 Pokiaľ ide o používanie oboch jazykov, vedľajší účastník konania tvrdí, že aj keď judikatúra pripúšťa, že rakúsky spotrebiteľ rozumie slovnej zásobe anglického jazyka a že ju prekladaná jej ekvivalentom v nemčine, výraz „shark“ nemožno zaradiť medzi výrazy prevzaté zo základnej anglickej slovnej zásoby. Navyše tvrdenie žalobcu, že výraz „shark“ sa stal všeobecne známym vďaka slávnemu filmu „Der weiße Hai“, je zavádzajúce. Film je v Rakúsku známy len pod svojím nemeckým názvom a okrem toho ani pôvodný anglický názov filmu neobsahuje slovo „shark“. Výraz „shark“ navyše patrí k americkej angličtine, a nie k britskej angličtine.
- 33 Vedľajší účastník konania okrem toho tvrdí, v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, že dotknutí spotrebiteľia vnímajú slovo „Hai“ ako nemecké alebo holandské označenie dravej ryby, ale aj ako deformáciu anglického slova „high“, v zmysle výšky, kvality, správnosti, vznešenosti atď. Z fonetického hľadiska teda slovo „Hai“ dodáva označeniu dvojité význam tým, že sa pohráva s deformáciou, čo bolo okrem toho zámerom nesprávneho pravopisu výrazu „high“. Napokon, aj keby hlavný význam ochrannej známky Hai musel zodpovedať len pôvodnému významu slova „Hai“, neexistovala by očividná podobnosť medzi ochrannými známkami SHARK a Hai,

pretože spotrebiteľia by jednoducho nepripisovali obom týmto slovám rovnaký sémantický obsah. Je nerealistické myslieť si, že spotrebiteľia prekladajú nemecké alebo holandské slovo „Hai“ bez ďalšej myšlienkovvej asociácie americkým výrazom „shark“. Z tohto uhla pohľadu teda rovnako neexistuje pravdepodobnosť zámény.

- 34 Nakoniec vedľajší účastník konania konštatuje, že pripustenie „absolútnej krížovej zámény“ nemá v prejednávanej veci žiadny dopad, pretože spotrebiteľia si vo vzťahu k ochrannej známke, ktorá je zároveň slovná aj obrazová, zapamätajú hlavne slovný prvok „shark“, a nie grafický prvok.

#### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 35 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nezapíše ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámény zahŕňa pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho na základe článku 8 ods. 2 písm. a) bodov i) a ii) nariadenia č. 40/94 treba za skoršie ochranné známky považovať ochranné známky Spoločenstva a ochranné známky zapísané v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 36 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

- 37 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámieny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených 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 tam citovanú judikatúru].
- 38 V prejednávanej veci boli skoršie ochranné známky predmetom vnútroštátneho zápisu v Rakúsku a zápisu Spoločenstva. Územím relevantným pre analýzu pravdepodobnosti zámieny je teda celá Európska únia, a konkrétnejšie Rakúsko. Vzhľadom na to, že predmetné tovary sú tovarmi bežnej spotreby, cieľovú skupinu verejnosti predstavuje priemerný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Je nepochybné, že dotknuté tovary, teda energetické nápoje, sú určené najmä pre mladú verejnosť.
- 39 Okrem toho, aj keď článok 8 nariadenia č. 40/94 neobsahuje ustanovenie podobné ustanoveniu článku 7 ods. 2, podľa ktorého pre zamietnutie zápisu ochrannej známky stačí, aby absolútny dôvod zamietnutia existoval len v časti Spoločenstva, je namieste usúdiť, že rovnaké riešenie musí byť uplatnené v prejednávanej veci. Z toho vyplýva, že zápis musí byť rovnako zamietnutý, aj keď relatívny dôvod zamietnutia existuje len v časti Spoločenstva [rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. marca 2004, Mühlens/ÚHVT — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Zb. s. II-791, bod 36].
- 40 Vo svetle vyššie uvedeného je namieste pristúpiť k porovnaniu po prvé predmetných tovarov a po druhé sporných označení.

## — O porovnaní tovarov

- 41 Je potrebné pripomenúť, že pre posúdenie podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je podľa judikatúry namieste zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje ich vzťah. Tieto okolnosti konkrétne zahŕňajú ich povahu, ich určenie, ich používanie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23).
- 42 Sporné ochranné známky sa týkajú určitých tovarov, ktoré patria do rovnakej triedy, a to do triedy 32, a ktorých opis je okrem toho značne zhodný.
- 43 Tovarom, ktoré patria do triedy 5, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, môžu tiež byť tovary slúžiace na prípravu nápojov, a to najmä energetických nápojov. Pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 33, medzi ktoré patria alkoholické nápoje, je potrebné konštatovať, že v súčasnosti sú energetické nápoje často predávané a konzumované spolu s alkoholickými nápojmi.
- 44 Všetky tovary patriace do tried 5, 32 a 33 sú okrem toho obvykle predmetom všeobecnej distribúcie, zahŕňajúcej tak oddelenia s potravinami v obchodných domoch, ako aj bary a kaviarne.
- 45 Čo sa týka služieb patriacich do tried 35 a 42, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, treba konštatovať, že sú vzdialenejšie tovarom, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky. Skutočnosť, že alkoholické a nealkoholické nápoje sú predmetom reklamy počas veľtrhov a sú často konzumované v reštauráciách, nestačí na vytvorenie spojenia medzi týmito tovarmi a službami zaradenými v triedach 35 a 42.

46 Je teda namieste dôjsť k záveru, že tovary zaradené v triede 32 sú zhodné. Tovary obsiahnuté v triedach 5 a 33, uvedené v prihláške ochrannnej známky, sú tak veľmi prepojené na tovary zaradené v triede 32, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, že musia byť považované za podobné. Naopak, služby zahrnuté v triedach 35 a 42, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannnej známky, a tovary, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, nemôžu byť považované za podobné.

— O porovnaní označení

47 Ako vyplýva aj z ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo 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].

48 Vo svetle týchto úvah treba preskúmať, či je stupeň podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického a koncepcného hľadiska dostatočne vysoký na to, aby bolo možné usúdiť, že medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámery.

49 V prejednávanej veci je z vizuálneho hľadiska nutné konštatovať, že obe označenia, Hai a SHARK, sa jednoducho odlišujú svojim grafickým znázornením, keďže iba ochranná známka SHARK je predstavovaná v obrazovej forme. V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že grafické znázornenie písmen ochrannej známky SHARK zobrazuje podobu žraloka, zatiaľ čo označenie Hai je tvorené výlučne výrazom „Hai“. Rovnako zo slovných aspektov musia byť sporné označenia („Hai“ a „shark“) považované za odlišné, hoci oba obsahujú kombináciu písmen „h“ a „a“. Obe označenia teda nie sú podobné z vizuálneho hľadiska.



- 50 Z fonetického hľadiska je jasné, že sporné označenia nevykazujú podobnosť.
- 51 Z koncepčného hľadiska je nepochybné, že anglické slovo „shark“ sa prekladá slovom „Hai“ v nemčine a vo fínčine, slovom „haai“ v holandčine a slovom „haj“ v dánčine a švédčine. Je teda pravdepodobné, že osoby, ktoré rozprávajú týmito jazykmi, chápu tak slovo „shark“, ako aj slovo „Hai“ vo význame „žralok“. To sa týka najmä cieľovej skupiny verejnosti, keďže ide o mladých ľudí, ktorí majú vo všeobecnosti dostatočnú znalosť anglického jazyka na to, aby rozumeli významu slova „shark“. Týka sa to aj osôb, ktoré okamžite neidentifikujú anglické slovo „shark“, ale ktoré pochopia jeho význam, keď uvidia obrázok žraloka. Sémantický obsah skorších ochranných známk je totiž doplnený ich grafickým znázornením vo forme žraloka, ktorý im dodáva ešte prístupnejší a jasnejší význam. Je teda potrebné konštatovať, že medzi spornými označeniami existuje koncepčná podobnosť, ktorá však vyžaduje predchádzajúci preklad.
- 52 Okrem toho sa zdá, že prihlasovaná ochranná známka môže vyjadrovať slovnú hračku, deformáciu anglického slova „high“. Tento význam však nie je očividný a nestačí na neutralizáciu koncepčnej podobnosti medzi spornými označeniami.
- 53 Neexistuje teda žiadna vizuálna alebo fonetická podobnosť medzi predmetnými označeniami, ale existuje určitá koncepčná podobnosť, ktorá vyžaduje predchádzajúci preklad.
- 54 Je teda potrebné celkovo posúdiť, či táto koncepčná podobnosť stačí v prejednávanej veci na vytvorenie pravdepodobnosti zámenny.

## — O celkovom posúdení predmetných označení

- 55 Podľa judikatúry samotná koncepčná podobnosť medzi ochrannými známkami nestačí na vytvorenie pravdepodobnosti zámeny za podmienok, keď skoršia ochranná známka nepožíva výnimočnú všeobecnú známosť a pozostáva z obrázku predstavujúceho málo fantazijných prvkov (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 25).
- 56 Pravdepodobnosť zámeny je o to vyššia, o čo podstatnejšou sa zdá rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Nemožno teda vylúčiť, že koncepčná podobnosť vyplývajúca zo skutočnosti, že obe ochranné známky používajú obrázky s analogickým sémantickým obsahom, môže vytvoriť pravdepodobnosť zámeny v prípade, že skoršia ochranná známka má výraznú rozlišovaciu spôsobilosť, či už inherentnú alebo z dôvodu jej známosti na trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok SABEL, už citovaný, bod 24). Takéto ochranné známky preto požívajú širšiu ochranu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je menšia (rozsudok Canon, už citovaný, bod 18, a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 20).
- 57 Pre určenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, a teda pre posúdenie toho, či má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, treba celkovo posúdiť väčšiu alebo menšiu schopnosť ochrannej známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, ako pochádzajúce z určitého podniku, a tak odlišiť tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných podnikov (rozsudky Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 49, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 22).
- 58 Pri tomto posúdení je potrebné vziať do úvahy predovšetkým inherentné vlastnosti ochrannej známky, vrátane skutočnosti, či ochranná známka je alebo nie je zbavená akýchkoľvek prvkov opisujúcich tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, časť trhu ovládanú touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu

používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer zainteresovaných kruhov, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií (rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 23).

- 59 V prejednávanej veci sa žalobca neodvolal na známosť svojich ochranných známk na trhu, ale len na ich inherentne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Prítomnosť či neprítomnosť opisných prvkov v skorších ochranných známkach teda musí byť zohľadnená spolu s ich ďalšími inherentnými vlastnosťami pri posúdení ich rozlišovacej spôsobilosti.
- 60 V prejednávanej veci je nepochybné, že skoršie ochranné známky SHARK neobsahujú žiadny opisný prvok. Ide o ochranné známky s osobitným grafickým znázornením, ktorých písmená sú štylizované takým spôsobom, že označenie ako celok pripomína tvar žraloka, keď „s“ predstavuje hlavu, „a“ predstavuje chrbtovú plutvu a „k“ predstavuje chvost zvierata. Je namieste všimnúť si, že vybrané zviera a tovar, ktorý je predmetom skorších ochranných známk, nie sú bezvýznamné: jedná sa o žraloka použitého na označenie energetických nápojov. Tieto ochranné známky, brané ako celok, možno považovať za nápadné a vzbudzujúce pozornosť. Takéto ochranné známky sú tiež ľahšie zapamätateľné príslušnou skupinou verejnosti.
- 61 Inherentné vlastnosti skorších ochranných známk im teda poskytujú pomerne veľkú rozlišovaciu spôsobilosť, v rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT a vedľajší účastník konania.
- 62 Teda po tom, čo sa konštatovalo, že ide o čiastočne zhodné tovary a že skoršie ochranné známky majú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, je namieste preskúmať, či v prejednávanej veci samotná koncepcná podobnosť, vyžadujúca predchádzajúci preklad, postačuje na vyvodenie záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny.

- 63 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že predmetné tovary sú energetickými nápojmi určenými pre mladú verejnosť, ktorá vo všeobecnosti pozná značkové tovary. Ako správne konštatoval odvolací senát, tieto tovary sú obvykle predmetom všeobecnej distribúcie, napríklad v supermarketoch, kde ich verejnosť kupuje predovšetkým „pohľadom“. Netreba tiež opomenúť význam ústnych objednávok v reštauráciách, kaviarňach a baroch.
- 64 Z pohľadu vyššie uvedeného je potrebné sa domnievať, že výrazné vizuálne a fonetické rozdiely medzi predmetnými ochrannými známkami sú vo veľkom rozsahu spôsobilé neutralizovať ich koncepčnú podobnosť vyžadujúcu predchádzajúci preklad. Stupeň koncepčnej podobnosti medzi oboma ochrannými známkami má totiž znížený význam v prípade, že je príslušná skupina verejnosti pri nákupe vedená k čítaniu a vysloveniu mena ochrannej známky.
- 65 Je teda namieste konštatovať, že stupeň podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby bolo možné usúdiť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od jedného podniku alebo, v pojednávanej veci, od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 66 S ohľadom na rozdiely medzi spornými označeniami nie je toto posúdenie vyvrátené skutočnosťou, že tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, sú čiastočne zhodné s tovarmi označovanými skoršími ochrannými známkami.
- 67 Za týchto okolností odvolací senát správne došiel k záveru, že neexistuje pravdepodobnosť zámieny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami.

- 68 Pokiaľ ide o vnútroštátne rozhodnutia, na ktoré sa odvolávali účastníci konania, je potrebné pripomenúť, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že zápisy už vykonané v členských štátoch predstavujú skutočnosti, ktoré môžu byť iba zohľadnené na účely zápisu ochrannej známky Spoločenstva, bez toho, aby boli rozhodujúce [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 16. februára 2000, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla), T-122/99, Zb. s. II-265, bod 61; z 31. januára 2001, Sunrider/ÚHVT (VITALITE), T-24/00, Zb. s. II-449, bod 33, a z 19. septembra 2001, Henkel/ÚHVT (Červeno-biela okrúhla tableta), T-337/99, Zb. s. II-2597, bod 58].
- 69 Čo sa týka praxe ÚHVT, z judikatúry vyplýva, že rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré odvolacie senáty prijímajú na základe nariadenia č. 40/94, patria do stanovenej právomoci, a nie do diskrečnej právomoci. Spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva musí byť teda posudzovaná len na základe tohto nariadenia, v zmysle jeho výkladu súdom Spoločenstva, a nie na základe skoršej praxe odvolacích senátov [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 66; z 20. novembra 2002, Bosch/ÚHVT (Kit Pro a Kit Super Pro), T-79/01 a T-86/01, Zb. s. II-4881, bod 32, a z 30. apríla 2003, Axions a Belce/ÚHVT (Tvar cigary hnedej farby a formy zlatého ingotu), T-324/01 a T-110/02, Zb. s. II-1897, bod 51].
- 70 Za týchto okolností je namieste zamietnuť jediný žalobný dôvod žalobcu a žalobu ako celok.

## O trovách

- 71 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

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

Legal

Tiili

Vadapalas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 9. marca 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal