

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
z 13. júla 2004 *

Vo veci T-115/03,

Samar SpA, so sídlom Mottalciata (Taliansko), v zastúpení: A. Ruo, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: O. Montalto a L. Capostagno, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

Grotto SpA, so sídlom vo Vicence (Taliansko), v zastúpení: M. Bosshard a S. Verea,
advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT
z 30. januára 2003 (vec R 340/2002-3), týkajúcej sa námietky majiteľa národnej
obrazovej ochrannej známky BLUE JEANS GAS voči zápisu slovej ochrannej
známky Spoločenstva GAS STATION,

* Jazyk konania: taliančina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,
tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 7. apríla 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. júla 2003,

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

po pojednávaní zo 4. februára 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Skutočnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 12. januára 1998 žalobca podal v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva, v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1), Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

- 2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie GAS STATION.
- 3 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957, v revidovanom a pozmenenom znení, a zodpovedali nasledujúcemu popisu: „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“.
- 4 Táto prihláška bola 22. marca 1999 uverejnená vo *Vestníku ochranných známok spoločenstva č. 22/99*.
- 5 Dňa 21. júna 1999 podal vedľajší účastník konania podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky, ktoré smerovali proti prihlasovanej ochrannej známke pre všetky tovary v nej uvádzané opierajúc sa predovšetkým o skoršiu národnú obrazovú ochrannú známku č. 677 288 zapísanú hlavne pre tovary patriace do triedy 25 ako „nohavice, saká, džínsy, košele, sukne, zimné bundy, tričká, svetre, plášte (capispalla), ponožky, topánky, čižmy, papuče“, reprodukovanosú nižšie:



- 6 Rozhodnutím z 28. februára 2002 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovelosú námietkam, zohľadňujúc vysokú mieru podobnosti medzi označeniami a vzťah medzi označeniami a tovarmi pri posudzovaní zámieny.

- 7 Dňa 16. apríla 2002 žalobca podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podal na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

- 8 Rozhodnutím z 30. januára 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) oznámeným žalobcovi 10. februára 2003 odvolací senát zamietol odvolanie z dôvodu, že existuje pravdepodobnosť zámieny, s ohľadom na vnútornú povahu ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, vysokú mieru podobnosti medzi ochrannými známkami, ako aj zhodu alebo podobnosť medzi uvedenými tovarmi a okamihom, keď príslušná skupina verejnosti vníma ochrannú známku.

Konanie a návrhy účastníkov konania

- 9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
 - vyhlásil, že v danom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámieny, a zrušil napadnuté rozhodnutie,

 - subsidiárne vyhlásil, že v danom prípade neexistuje v prípade žiadneho z prihlasovaných tovarov, s výnimkou blue jeans, alebo prinajmenšom v prípade tovarov, pre ktoré to Súd prvého stupňa bude považovať za vhodné, pravdepodobnosť zámieny a napadnuté rozhodnutie v takomto rozsahu zrušil,

 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

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

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

11 Žalobca predkladá dva žalobné dôvody, z ktorých jeden sa zakladá na nedostačnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia a druhý na omyle v posúdení pri analýze pravdepodobnosti zámeny. Počas pojednávania žalobca upresnil, že výraz „vyhlásiť, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny“, uvedený v prvom bode svojho žalobného návrhu a odvolávanie sa na všetky svoje tvrdenia uplatňované už v konaní pred ÚHVT tvoria jednoduché štylistické klauzuly, čo vzal Súd prvého stupňa na vedomie.

12 Žalobca predložil počas pojednávania dokument smerujúci k preukázaniu existencie veľkého množstva talianskych ochranných známkov v oblasti odevníctva, ktoré obsahujú slovo „gas“, odvolávajúc sa na článok 48 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa a zdôrazňujúc skutočnosť, že po zamietnutí Súdom prvého stupňa pripustiť druhé kolo písomných vyjadrení bol ubezpečený, že bude môcť uplatniť svoje tvrdenia na pojednávaní. Súd prvého stupňa predbežne uznal uvedený dokument s výhradou možnosti neskoršieho rozhodnutia o jeho prijateľnosti na konanie.

O prijateľnosti dokumentu predloženého na pojednávaní

- 13 Podľa ustálenej judikatúry cieľom žaloby podanej na Súd prvého stupňa je kontrola zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Avšak skutočnosti, ktoré sa uvádzajú pred Súdom prvého stupňa bez toho, aby sa predtým uplatňovali pred inštanciami ÚHVT, môžu ovplyvniť zákonnosť takéhoto rozhodnutia iba vtedy, ak ich mal ÚHVT vziať do úvahy *ex offio*. V tejto súvislosti vyplýva z článku 74 ods. 1 *in fine*, že v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok, a že ÚHVT nemusí *ex offio* brať do úvahy fakty, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami. Takéto fakty teda nemôžu sponchybníť zákonnosť rozhodnutí odvolacieho senátu.
- 14 Je nesporné, že dokument predložený na pojednávaní, ktorý má preukázať existenciu veľkého množstva talianskych ochranných známkov v oblasti odevníctva, ktoré obsahujú slovo „gas“, nebol predložený v konaní pred ÚHVT. Z uvedeného vyplýva, že tento dokument nemôže Súd prvého stupňa vziať do úvahy.
- 15 Žalobca sa okrem toho nemôže odvolávať na článok 48 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku na účel odôvodnenia svojho omeškaného podania takéhoto dokumentu. Na jednej strane žalobca nepredložil žiadne dôvody, ktoré by oprávňovali prípadné predloženie nových dôkazov v štádiu repliky. Na strane druhej zásada kontradiktórnosti nemôže odôvodňovať toto omeškané podanie, pretože uvedený dokument sa nemôže považovať za obyčajnú odpoveď na písomné vyjadrenia ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania. Tieto písomné vyjadrenia boli totiž priložené výlučne na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti slova „gas“ ako takého, bez toho, aby odkazovali na prípadnú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky na talianskom odevnom trhu.

- 16 Dokument predložený žalobcom na pojednávání je preto potrebné odmietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať jeho dôkaznú hodnotu alebo museli byť k tomu vypočutí ostatní účastníci prebiehajúceho konania.

O nedostatočnom odôvodnení

- 17 Žalobca tvrdí, že odvolací senát porušil povinnosť odôvodnenia, keď v bode 20 napadnutého rozhodnutia uviedol bez vysvetlenia, že medzi predmetnými označeniami existuje určitá koncepcná podobnosť. Zdôrazňuje, že preto nie je schopný spochybniť tento dôvod.
- 18 Súd prvého stupňa usudzuje, že kritika žalobcu má pôvod v neúplnom čítaní napadnutého rozhodnutia. Odvolací senát si totiž v bode 20 napadnutého rozhodnutia výslovne osvojuje názor námietkového oddelenia, podľa ktorého medzi predmetnými označeniami „existuje určitá koncepcná podobnosť“. Žalobcovi preto stačilo odvolávať sa na toto posúdenie v rozhodnutí námietkového oddelenia, ktoré mu bolo oznámené, a prípadne napadnúť pred Súdom prvého stupňa jeho odôvodnenie.
- 19 Pokiaľ sa koncepcná podobnosť pripomenutá odvolacím senátom zakladá na prvku „gas“, ako sa možno domnievať z bodu 20, ktorý tento prvok kvalifikuje ako dominantný, Súd prvého stupňa po prvé konštatuje, že kritika žalobcu týkajúca sa rozhodnutia námietkového oddelenia — že je totiž rozporuplné pripustiť, že slovo „gas“ znamená pohonné látky pre spaľovacie motory, a zároveň zdôrazňovať, že tým nie je myslený benzín — je predložená v bode 6 prvej zarážke napadnutého rozhodnutia. Po druhé sa odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia domnieval, že slovo „gas“ má vlastný zmysel a že „otázka, aký zmysel mu taliansky hovoriaci spotrebiteľ priraduje („plyn“, „pohonná látka“) nemá nakoniec žiadny význam“. Pre žalobcu by teda bolo jednoduché priradiť k sebe úvahy v bodoch 20 a 24 napadnutého rozhodnutia a prípadne pred Súdom prvého stupňa napadnúť

názor odvolacieho senátu, podľa ktorého existuje koncepčná podobnosť medzi predmetnými označeniami bez ohľadu na zmysel, ktorý sa slovu „gas“ priraduje.

- 20 Tento žalobný dôvod musí byť preto zamietnutý.

O omyle v posúdení pri analýze pravdepodobnosti zámeny

Tvrdenia účastníkov konania

- 21 Žalobca konštatuje, že je nesprávne porovnávať oddelene na jednej strane predmetné označenia a na druhej strane tovary, ktoré označujú. V danej veci uvádza, že odvolací senát usúdil, že výraz „blue-jeans“ je popisný a z toho vyvodil, že slovo „gas“ predstavuje dominantný prvok ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania. Podľa žalobcu sa však takéto závery týkajú iba blue-jeans, t. j. odevov vyrobených z džínsoviny/texaskoviny, a netýkajú sa iných tovarov ako svetrov, papúč alebo číziem. Okrem toho odvolací senát pri svojej analýze nesprávne opomenul slovo „station“ figurujúce v prihlasovanej ochrannej známke.
- 22 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie predmetných ochranných známkov v prípade všetkých ochranných známkov okrem blue-jeans, žalobca tvrdí, že slovné spojenie „BLUE JEANS“ so svojou vysokou rozlišovacou spôsobilosťou je dominantným prvkom ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania. Dominantný aspekt prihlasovanej ochrannej známky je tvorený dvomi slovami „gas“ a „station“. Medzi ochrannými známkami neexistuje teda žiadna podobnosť. Keďže sa predmetné ochranné známky týkajú blue-jeans, výraz „blue-jeans“ je popisný, takže slovo „gas“ je dominantným prvkom ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania.

Dominantným aspektom prihlasovanej ochrannnej známky zostáva „gas station“. Keďže ochranná známka vedľajšieho účastníka konania obsahuje obrazový aspekt s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, spoločné slovo oboch predmetných ochranných známk, teda slovo „gas“, nepostačuje na vznik pravdepodobnosti zámény. Táto analýza je podľa žalobcu potvrdená postupom Súdu prvého stupňa v jeho rozsudku z 12. decembra 2002, Vedral/ÚHVT — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Zb. s. II-5275, bod 54).

- 23 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, podľa žalobcu sú obe predmetné ochranné známky úplne odlišné, predovšetkým v prípade iných tovarov ako blue-jeans. Uvedené platí najmä vtedy, ak sa v súlade s judikatúrou venuje väčšia pozornosť začiatočným častiam ochranných známk.
- 24 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, predmetné ochranné známky sú v prípade iných tovarov ako blue-jeans úplne odlišné, pretože jedna obsahuje ako dominantný prvok výraz „blue-jeans“ a druhá „gas station“, ktorý označuje zásobník plynu. I keď by sme pripustili, že výraz „blue-jeans“ je popisný, evokuje ochranná známka vedľajšieho účastníka konania predstavu plynu, zatiaľ čo ochranná známka žalobcu evokuje v prejednávacom prípade uskladnenie plynu.
- 25 Podľa žalobcu odvolací senát nevyvodil zo svojej definície príslušnej skupiny verejnosti ako širokej, primerane informovanej a obozretnej verejnosti žiadne dôsledky. Na pojednávaní však v každom prípade upresnil, že túto definíciu nespochybňuje.
- 26 Z vyššie uvedeného žalobca vyvodzuje, že rozdiely medzi ochrannými známkami vylučujú existenciu pravdepodobnosti zámény.

- 27 ÚHVT a vedľajší účastník konania najskôr konštatujú, že žalobca nepopiera zhodu alebo podobnosť predmetných tovarov. Ďalej sa domnievajú, že dominantným prvkom v oboch sporných ochranných známkach je bezpochyby slovo „gas“. Konštatujú, že tak postup, ako aj výsledok, ku ktorému dospel odvolací senát, sú správne.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 28 V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.
- 29 Podľa ustálenej judikatúry je potrebné existenciu pravdepodobnosti zámieny týkajúcej sa obchodného pôvodu tovarov alebo služieb posudzovať komplexne z pohľadu vnímania označení a predmetných tovarov a služieb zo strany príslušnej skupiny verejnosti a s prihliadnutím na všetky faktory charakterizujúce prejednávaný prípad, najmä s prihliadnutím na vzájomnú závislosť 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 29 až 33 a tam uvedená judikatúra].
- 30 Je potrebné najskôr konštatovať, že odvolací senát sa na jednej strane správne domnieval, že príslušnou skupinou verejnosti sú v danom prípade talianski spotrebitelia, berúc do úvahy skutočnosť, že zohľadňovaná skoršia ochranná známka je talianskou národnou ochrannou známkou (bod 13 napadnutého rozhodnutia) a na druhej strane, že túto verejnosť tvoria priemerní spotrebitelia, primerane informovaní, pozorní a obozretní (bod 30 napadnutého rozhodnutia), pretože tovary, ktorých sa predmetné ochranné známky týkajú, sú tovarmi bežnej spotreby.

- 31 Ďalej je potrebné poznamenať, že odvolací senát dôvodne pripomenul, že tovary, ktorých sa predmetné ochranné známky týkajú, sú zhodné alebo podobné (bod 12 napadnutého rozhodnutia).
- 32 Pokiaľ ide o porovnanie sporných označení, ako vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny týkajúcej sa vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti sporných označení sa musí zakladať na celkovom dojme, ktorý sporné označenia vytvárajú, pričom je potrebné brať do úvahy hlavne ich rozlišovacie a dominantné prvky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Philips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam uvedená judikatúra].
- 33 Námietka žalobcu, že odvolací senát porovnával sporné označenia abstraktne bez toho, aby bral do úvahy tovary, ktorých sa predmetné ochranné známky týkajú, nie je opodstatnená. Odvolací senát sa totiž výslovne domnieval, odvolávajúc sa na rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, Zb. s. I-5507), že „závery týkajúce sa pravdepodobnosti zámeny sa zakladajú na výraznej podobnosti medzi označeniami, ako aj na vzájomnom vzťahu medzi označeniami a tovarmi pri posúdení zámeny“ (bod 12 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát okrem toho uviedol, že „posúdenie, či je označenie spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky, sa musí uskutočniť s ohľadom na tovary uvedené v prihláške“ (bod 21 napadnutého rozhodnutia).
- 34 Odvolací senát sa v rámci svojho prieskumu dôvodne domnieval, že dominantný prvok skoršej ochrannej známky spočíva v slove „gas“ (body 20 a 28 napadnutého rozhodnutia). Na jednej strane totiž výraz „blue-jeans“ pre odevy, ktoré sú vyrobené z džínsového plátna alebo tak vyzerajú, je výlučne popisný. Pre iné odevy nemá tento výraz vysokú rozlišovaciu spôsobilosť rovnajúcu sa slovu „gas“, ktoré nevykazuje žiadny vzťah s odevmi (bod 24 napadnutého rozhodnutia). Na druhej strane obrazový prvok „BLUE JEANS“ je v predmetnom obrazovom označení nepodstatný,

pretože je napísaný písmenami, ktoré sú výrazne menšie a javia sa ako jednoduchý dodatok k slovu „gas“.

- 35 Rovnako sa mohol odvolací senát domnievať, že slovo „gas“ predstavuje dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky, keďže slovo „station“ ako také má síce určitý význam, ale nemení zmysel slova „gas“ (bod 27 napadnutého rozhodnutia). Slovo „station“ sa totiž môže vzťahovať na viac rôznych oblastí, či ide o zastávku pre pozemné dopravné prostriedky, alebo miesto nákupu alebo uskladnenia pohonných látok a nadobúda definitívny význam až pridaným prívlastkom. Slovo „station“ teda zosilňuje význam slova „gas“ bez toho, aby ponúkalo alternatívny význam.
- 36 Následkom toho sú predmetné označenia, čo sa týka ich dominantných prvkov, vizuálne, foneticky a koncepcne zhodné.
- 37 Pokiaľ ide o sporné označenia, z celkového pohľadu sa mohol odvolací senát bez toho, aby sa dopustil omylu v posúdení, domnievať, že si príslušná skupina verejnosti nebude pamätať rozdiely medzi týmito označeniami, ktoré sú tvorené jednak druhotným obrazovým prvkom „BLUE JEANS“ a jednak druhotným slovným prvkom „station“, ale že si zapamätá prvok „gas“ (body 27 až 29 napadnutého rozhodnutia). V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkakedy možnosť porovnávať jednotlivé ochranné známky priamo, ale že sa musí spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26).
- 38 Tento záver nespochybňujú úvahy Súdu prvého stupňa v rozsudku HUBERT, bod 22 vyššie, na ktorý sa žalobca odvoláva. V tomto rozsudku priznal Súd prvého stupňa väčšiu váhu obrazovému prvku a rozlišujúcim slovným prvkom než slovnému

prvku, ktorý bol sporným ochranným známkom spoločný, totiž slovu „Hubert“. Na rozdiel od obrazového prvku v tomto prípade bol v predmetnom prípade obrazový prvok zvlášť významný. Z tohto hľadiska, ako sa konštatovalo vyššie, je prvok „BLUE JEANS“ druhotný, keďže sa vyskytuje iba ako jednoduchý dodatok prvku „gas“.

- 39 Následkom toho s ohľadom na zhodu alebo podobnosť medzi tovarmi, ktorých sa predmetné ochranné známky týkajú, a podobnosť sporných označení je potrebné potvrdiť záver odvolacieho senátu, podľa ktorého pre príslušnú skupinu verejnosti existuje pravdepodobnosť zámény medzi predmetnými ochrannými známkami.
- 40 Keďže existuje takáto pravdepodobnosť zámény pre všetky uvedené tovary, i keď sa zdá významnejšia pre odevy z džínsoviny, nie je namieste zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom uvádza iné odevy než odevy z džínsoviny alebo iné podkategórie tovarov patriacich do triedy 25.
- 41 S ohľadom na vyššie uvedené je potrebné túto žalobu zamietnuť.

O trovách

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

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Žaloba sa zamieta.**

- 2) **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. júla 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung