

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

zo 7. júla 2005 *

Vo veci T-385/03,

Miles Handelsgesellschaft International mbH, so sídlom v Norderstedte (Nemecko), v zastúpení: F. Dettmann a A. Deutsch, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVĚT), v zastúpení: T. Eichenberg a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: nemčina.

**Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft
mbH**, so sídlom v Berlíne (Nemecko), v zastúpení: G. Malchartzeck, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. septembra 2003 (vec R 174/2002-2), týkajúceho sa námietkového konania medzi Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH a Miles Handelsgesellschaft International mbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Lindh a V. Vadapalas,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. novembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. marca 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. februára 2004,

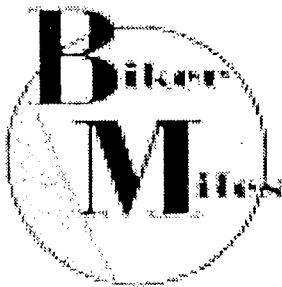
po pojednávaní z 19. januára 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Vedľajší účastník konania podal 7. júla 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVĽ) 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 Ochrannou známkou, ktorej zápis sa požadoval, je toto obrazové označenie:



- 3 Tovary uvedené v prihláške patria do tried 9, 12 a 25 v zmysle Nicekej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a v triede 25 zodpovedajú tomuto opisu:

„Príslušenstvo a oblečenie pre motocyklistov, a to čížmy, topánky, rukavice, šály, oblečenie do dažďa, oblečenie odolné voči nepriaznivému počasiu, svetre, prilby, bedrové pásy, kožené oblečenie, oblečenie z umelej kože.“

- 4 Táto prihláška bola zverejnená 15. mája 2000 vo *Vestníku ochranných známok spoločenstva* č. 38/2000.

- 5 Dňa 15. augusta 2000 podal žalobca námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary patriace do triedy 25, odvolávajúc sa na pravdepodobnosť zámeny uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietky sa zakladali na existencii slovnej ochrannej známky Spoločenstva MILES, zapísanej 28. júla 1998 pre „oblečenie, vrátane športového oblečenia“ patriaceho do triedy 25.

- 6 Rozhodnutím zo 7. februára 2002 námietkové oddelenie ÚHVT námietke z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami vyhovel.

- 7 Dňa 18. februára 2002 vedľajší účastník konania podal na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.

- 8 Rozhodnutím z 9. septembra 2003 (vec R 174/2002-2), oznámeným žalobcovi 18. septembra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), druhý odvolací senát odvolaniu vyhovel. V podstate rozhodol, že dotknuté tovary sú zhodné, napriek

tomu, že tie, ktoré sú požadované prihláškou ochrannej známky, sú špeciálne oblečenia uvádzané na trh v rámci osobitných distribučných ciest jasne vymedzenej skupine spotrebiteľov. Dotknutí spotrebiteľia kladú osobitný dôraz na funkčnosť tohto špeciálneho oblečenia, ako aj na bezpečnosť, ktorú poskytujú, následkom čoho im venujú vyšší stupeň pozornosti. Čo sa týka podobnosti kolidujúcich označení, odvolací senát pri vyvodzovaní záveru, že dve označenia sa líšia vizuálne, foneticky a koncepcne, prihliadol na grafické zobrazenie požadovanej ochrannej známky a jej slovný prvok „biker“. Podľa odvolacieho senátu teda napriek zhodnosti dotknutých tovarov nebolo potrebné rozhodnúť o existencii pravdepodobnosti zámeny.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- 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.

O prípustnosti návrhov ÚHVT

- 11 Na úvod je potrebné poznamenať, že ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe a na pojednávaní tvrdil, že odvolací senát sa dopustil omylu, keď odmietol existenciu pravdepodobnosti zámeny v prejednávanej veci. ÚHVT však tvrdí, že v dôsledku rozsudku Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, *Vedial/ÚHVT — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Zb. s. II-5275, body 16 až 25), je povinný predložiť návrh, ktorý smeruje k zamietnutiu žaloby. Návrhom zamietnuť žalobu teda ÚHVT nenapadá dôvodnosť jediného žalobného dôvodu predloženého žalobcom.

- 12 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že na základe ustanovení článku 46 ods. 1 písm. b), v spojení s článkom 135 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, musí vyjadrenie k žalobe predložené žalovaným obsahovať najmä skutkové a právne tvrdenia, na ktoré sa odvoláva. V prejednávanej veci sa však ÚHVT na podporu svojho návrhu, ktorý smeruje k zamietnutiu žaloby, neodvoláva na žiadny žalobný dôvod.

- 13 Za týchto okolností je návrh predložený ÚHVT neprípustný. No vzhľadom na to, že vedľajší účastník konania navrhol zamietnutie žaloby, je potrebné preskúmať prejednávaný spor v súlade s článkom 134 ods. 4 rokovacieho poriadku.

O veci samej

Tvrdenia účastníkov konania

- 14 Na podporu svojej žaloby žalobca uplatňuje jediný žalobný dôvod týkajúci sa porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 15 Najprv tvrdí, že odvolací senát nesprávne posúdil, že stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti je vyšší. Vzhľadom na to, že oblečenie pre motocyklistov môže byť nakupované aj inými osobami ako motocyklistami, príslušná skupina verejnosti sa skladá z priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a pozorného. Dotknuté tovary spadajú do bežnej spotreby, priemerný spotrebiteľ ich vníma s bežným stupňom pozornosti. Okrem toho, aj za predpokladu, že príslušná skupina verejnosti sa skladá len z motocyklistov, táto skupina spotrebiteľov by nebola počas kúpy dotknutého oblečenia, ktoré môže byť použité tak pri riadení motocykla, ako na zimnú prechádzku, viac pozorná ako priemerný spotrebiteľ.
- 16 Ďalej, čo sa týka vizuálneho a fonetického porovnania dotknutých označení, žalobca tvrdí, že na požadovanej ochrannej známke prevláda slovný prvok „miles“, ktorý je spoločný pre obe označenia. V rozpore s tým, čo uviedol odvolací senát, iné prvky požadovanej ochrannej známky neprispievajú, či už posudzované samostatne alebo spoločne, k celkovému dojmu tvorenému touto ochrannou známkou. Obrazové prvky požadovanej ochrannej známky zostávajú v rámci porovnávania dotknutých označení z dôvodu ich výhradne ozdobného alebo opisného charakteru naznačujúceho, že oblečenie môže byť použité na cestnú prevádzku, zanedbateľné. Slovný prvok „biker“ je rovnako zanedbateľný, z dôvodu jeho opisného charakteru vzhľadom na tovary pre motocyklistov.
- 17 V rozsahu, v akom je toto slovo spájané s motocyklistami totiž priemerný spotrebiteľ vníma oblečenie uvádzané na trh pod ochrannou známkou Biker Miles ako patriace do jednej z rád oblečenia vyrábaného žalobcom, určeného najmä pre motocyklistov. Analogicky potom pripojenie pojmov akými sú „pláž“ alebo „lyžovanie“ nie je považované za určenie pôvodu oblečenia, ale len za opis rozlišujúci kategórie oblečenia, napríklad plážového oblečenia alebo oblečenia na lyžovanie, ktoré pochádzajú z rovnakého podniku.

- 18 Čo sa týka koncepčného porovnania kolidujúcich označení, žalobca kritizuje odvolací senát v časti, v ktorej tvrdí, že požadovaná ochranná známka sa líši od skoršej ochrannej známky svojou narážkou na motocyklistov. Táto narážka predstavuje odkaz na dotknutého spotrebiteľa, a teda nemôže žiadnym spôsobom prispieť k dojmu vytváranému požadovanou ochrannou známkou. V tejto súvislosti sa žalobca odvoláva na rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 45 a nasl.) poukazujúc na to, že opisné prvky sú zanedbateľné v rámci posúdenia dojmu vytváraného ochrannou známkou.
- 19 Podľa žalobcu sú teda kolidujúce označenia, charakterizované spoločným prevládajúcim prvkom, podobné po stránke vizuálnej, fonetickej a koncepčnej. Čo sa týka zhodnosti dotknutých tovarov a podobnosti kolidujúcich označení, odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď uviedol, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 20 Vedľajší účastník konania tvrdí, že odvolací senát správne posúdil existenciu vyššieho stupňa pozornosti príslušnej skupiny verejnosti zohľadnením funkčnosti oblečenia pre motocyklistov spojenej s jej ochrannou povahou v prípade nehody. Rovnako podporuje záver odvolacieho senátu týkajúci sa podobnosti kolidujúcich označení.
- 21 Naopak, vedľajší účastník konania považuje za nepresný záver prijatý oboma inštanciami ÚHVT, týkajúci sa zhodnosti dotknutých tovarov. Tvrdí, že oblečenie pre motocyklistov sa pre svoju funkčnosť, základné materiály, spracovanie a tvar odlišuje od športového oblečenia vo všeobecnosti a ešte viac od iného oblečenia uvádzaného na trh žalobcom. Dotknuté tovary sú si tak len málo podobné.

- 22 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby pravdepodobnosť zámény bola v prejednávanej veci vylúčená celkom, pretože dotknuté tovary nie sú zhodné a kolidujúce označenia si nie sú podobné.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 23 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nebude ochranná známka zapísaná na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, 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.
- 24 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.
- 25 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámény 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 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].

- 26 V prejednávanej veci tým, že skoršia ochranná známka je ochrannou známkou Spoločenstva, je príslušná skupina verejnosti, s cieľom posúdiť pravdepodobnosť zámény, tvorená priemerným spotrebiteľom Európskej únie.
- 27 Čo sa týka stupňa pozornosti dotknutého spotrebiteľa, podľa judikatúry sa môže stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa meniť v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26).
- 28 V prejednávacom prípade je potrebné poznamenať, že vedľajší účastník konania obmedzil svoju prihlášku medzi tovarmi patriacimi do triedy 25 na určité príslušenstvo a oblečenie (pozri bod 3 vyššie). Z ich výpočtu však nevyplýva, že tovary požadované v triede 25 majú osobitnú povahu, či už technologickú alebo viac chrániacu.
- 29 Je teda potrebné uviesť, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že dotknutý spotrebiteľ venuje dotknutým tovarom vyšší stupeň pozornosti.
- 30 Ďalej je potrebné poznamenať, že vedľajší účastník konania spochybňuje záver odvolacieho senátu, pokiaľ ide o zhodnosť dotknutých tovarov.
- 31 Podľa ustálenej judikatúry pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami, je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci

charakter [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 39 a tam citovanú judikatúru].

- 32 Okrem toho, ak tovary, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, zahŕňajú tovary, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, tieto tovary sú považované za zhodné (rozsudky Fifties, už citovaný, body 32 a 33, a HUBERT, už citovaný, body 43 a 44).
- 33 V prejednávanej veci, ako správne pripomenul odvolací senát (bod 17 napadnutého rozhodnutia), vzhľadom na to, že skoršia ochranná známka nebola podrobená povinnosti používania v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, porovnanie dotknutých tovarov musí byť založené výlučne na ich opise, ktorý vyplýva zo zápisu.
- 34 Tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého dotknuté tovary nie sú zhodné, musí byť teda chápané v tom zmysle, že „oblečenie, vrátane športového oblečenia“, patriace do triedy 25 Niceskej dohody, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, nezahŕňa v prihláške požadované príslušenstvo a oblečenie pre motocyklistov patriace do rovnakej triedy.
- 35 Skutočne, ak má všetko oblečenie vo všeobecnosti spoločnú funkciu, určité kategórie oblečenia môžu byť určené na to, aby spĺňali špecifickú funkciu, akou je ochrana tela počas nebezpečnej činnosti. Pokiaľ osobitná funkcia tohto oblečenia je posilnená jeho inými vlastnosťami spojenými s jeho povahou, určením a jeho použitím, je pochopiteľné, že tvorí kategóriu tovarov, ktorá sa od oblečenia vo všeobecnosti odlišuje.

- 36 V prejednávanej veci však z opisu tovarov v prihláške nie je možné vyvodiť, že oblečenie dotknuté prihláškou má okrem svojej funkcie aj vlastnosti, ktoré ho môžu odlíšiť od oblečenia vo všeobecnosti.
- 37 Následkom toho je potrebné potvrdiť zistenie odvolacieho senátu, podľa ktorého sú dotknuté tovary zhodné. Tovary požadované v triede 25 sú totiž zahrnuté v kategórii tovarov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka.
- 38 Čo sa týka porovnania kolidujúcich označení, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť založené na celkovom dojme tvorenom označeniami, s prihliadnutím najmä na ich rozlišovacie a prevládajúce prvky (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23).
- 39 Okrem toho môžu byť kombinovaná ochranná známka a iná ochranná známka, zhodné v jednej zo zložiek kombinovanej ochrannej známky, považované za podobné len vtedy, ak táto zložka predstavuje prevládajúci prvok celkového dojmu vyvolávaného kombinovanou 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 vytvára, zanedbateľné [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33].
- 40 Takéto posúdenie neznamená, že sa berie do úvahy len jedna zložka kombinovanej ochrannej známky a tá je porovnávaná s inou ochrannou známkou. Toto posúdenie však nevylučuje, že v celkovom dojme, ktorý kombinovaná ochranná známka vytvára, môže za určitých okolností prevládať jedna alebo viac jej zložiek. Počas posúdenia prevládajúcej povahy jednej alebo viacerých určitých zložiek kombino-

vanej ochrannej známky je potrebné zobrať do úvahy najmä vlastnosti každej z týchto zložiek tak, že sa porovnajú s vlastnosťami ostatných zložiek (rozsudok MATRATZEN, už citovaný, body 34 a 35).

- 41 V prejednávanej veci požadovaná ochranná známka je tvorená dvoma slovami „biker“ a „miles“, ktoré sú písané tučným písmom, ako aj obrazovými prvkami, z nich najmä vyobrazením cesty v kruhu.
- 42 Najprv, čo sa týka obrazových prvkov požadovanej ochrannej známky, je potrebné poznamenať, ako odvolací senát správne uviedol v bode 20 napadnutého rozhodnutia, že z vizuálneho hľadiska nezaberajú rovnocenné miesto v porovnaní so slovnými prvkami. Navyše vyobrazenie cesty v kruhu, okrem toho, že je pre tovary určené na cestnú premávku málo rozlišujúce, netvorí rozlišujúci prvok vo vzťahu k predstave vytváranej pojmom „miles“, ktorý môže byť pochopený, prinajmenšom anglicky hovoriacou príslušnou skupinou verejnosti, ako merítko vzdialenosti.
- 43 Ďalej, čo sa týka slovných prvkov, žalobca správne tvrdí, bez toho, aby mu v tom odporoval vedľajší účastník konania, že slovo „biker“ je vo vzťahu k tovarom pre motocyklistov opisné, zatiaľ čo slovo „miles“ nemá opisnú povahu.
- 44 Je potrebné poznamenať, že v tejto súvislosti verejnosť vo všeobecnosti neusúdi, že opisný prvok tvoriaci súčasť kombinovanej ochrannej známky je rozlišovacím a prevládajúcim prvkom v celkovom dojme vyvolanom ochrannou známkou [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, José Alejandro/ÚHVT — Anheuser-

Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 53, a zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Zb. s. II-3471, bod 34].

- 45 V prejednávanej veci teda slovný prvok „miles“, zhodný so skoršou ochrannou známkou, musí byť považovaný za prevládajúci prvok požadovanej ochrannej známky.
- 46 Z toho vyplýva, že odvolací senát pochybil pri závere, keď v bode 21 napadnutého rozhodnutia uviedol, že ostatné prvky požadovanej ochrannej známky, a síce grafické znázornenie a slovný prvok „biker“, sú dôležité pre celkový dojem, ktorý ochranná známka vytvára.
- 47 Je pravda, že za určitých okolností súhrn slovných prvkov kombinovanej ochrannej známky musí byť posúdený oddelene od každého z jej samostatne posudzovaných prvkov, najmä vtedy, keď tento súhrn tvorí logický celok, ktorý má sémantickú hodnotu odlišnú od hodnôt svojich zložiek (pozri v tomto zmysle rozsudok HUBERT, už citovaný, body 57 až 59). To je tiež prípad, keď zložka kombinovanej ochrannej známky, okrem toho, že nemá opisnú hodnotu pre dotknuté tovary, má dôležitú sémantickú hodnotu, ktorá sa pridáva k hodnote inej zložky, spoločnej pre kolidujúce označenia, a vytvára koncepčne odlišný celok [pozri v tomto zmysle rozsudok GIORGIO BEVERLY HILLS, už citovaný, bod 49, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Zb. s. II-2789, bod 80].
- 48 To však nie je prípad prejednávanej veci. Na jednej strane predstavy vyvolané slovom „miles“ a slovným spojením „biker miles“ predstavujú silnú podobnosť, pretože pridaním pojmu „biker“ sa význam pojmu „miles“ nemení, ani s ním netvorí celok

sémanticky odlišný od jeho zložiek. Na druhej strane, v kontexte tovarov určených pre motocyklistov, má odkaz na nich opisný obsah a nemá povahu odlišujúcu pojem definovaný označením. Slovný prvok „biker“, i keď dodáva určitý jemný rozdiel, teda nemá z koncepcného hľadiska dôležitú hodnotu.

- 49) Nakoniec, čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény, je potrebné pripomenúť, že v odvetví odevov je časté, že jedna a tá istá ochranná známka má niekoľko vyobrazení v závislosti od druhu tovarov, ktoré označuje, a že ten istý podnik používa pre odlišenie rozličných výrobných radov odvodené ochranné známky. Za týchto okolností je pochopiteľné, že dotknutý spotrebiteľ považuje tovary označené kolidujúcimi označeniami za tovary patriace do odlišných radov tovarov, avšak pochádzajúcich z toho istého podniku (rozsudky Fifties, už citovaný, bod 49; BUDMEN, už citovaný, bod 57, a NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, už citovaný, bod 51).
- 50) V tomto prípade odvolací senát konkludentne toto tvrdenie odmietol, tvrdiac, že dotknutý spotrebiteľ, ktorý už má motocykel značky Biker Miles, alebo ktorý sa môže s touto značkou stretnúť v prípade, ak uvažuje o kúpe motocyklu, si nebude možno chcieť kúpiť rukavice značky MILES, ale skôr rukavice značky Biker Miles ladiace k motocyklu a zvyšku jeho príslušenstva.
- 51) Toto odôvodnenie nie je možné prijať. Akonáhle sa totiž kolidujúce označenia so spoločným prevládajúcim prvkom vzťahujú na zhodné tovary, a síce oblečenie, môže ich dotknutý spotrebiteľ vnímať ako vzťahujúce sa na dva rozdielne rady oblečenia rovnakého podniku.

- 52 Z vyššie uvedeného vyplýva, že je opodstatnené domnievať sa, že odvolací senát nesprávne posúdil, že dotknutý spotrebiteľ preukazuje vyšší stupeň pozornosti a že z hľadiska dotknutého spotrebiteľa nie sú si kolidujúce označenia podobné, keďže ich spoločný slovný prvok „miles“ netvorí prevládajúci prvok.
- 53 S prihliadnutím jednak na zhodnosť dotknutých tovarov, jednak na podobnosť kolidujúcich označení, je teda potrebné vyvodiť záver, že odvolací senát nesprávne porozumel článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď tvrdil, že neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 54 Je teda potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť.

O trovách

- 55 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 žalovaný nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobcu. Keďže žalobca nenavrhol zaviazat vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania, je opodstatnené nariadiť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 9. septembra 2003 (vec R 174/2002-2) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT sa zaväzuje na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi.**
- 3. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. júla 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal