

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 1. marca 2005*

Vo veci T-169/03,

Sergio Rossi SpA, so sídlom v San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Taliansko),
v zastúpení: A. Ruo, advokát,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

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

Sissi Rossi Srl, so sídlom v Castenaso di Villanova, Bologna (Taliansko), v zastúpení:
S. Verea, M. Bosshard a K. Muraro, advokáti,

* Jazyk konania: taliančina.

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. februára 2003 (vec R 569/2002-1) týkajúcej sa námietkového konania medzi Calzaturificio Rossi SpA a Sissi Rossi Srl,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a S. Papasavvas,

tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. mája 2003,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 11. septembra 2003,

po pojednávaní zo 14. septembra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Vedľajší účastník konania podal 1. júna 1998 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 slovným označením SISSI ROSSI.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria najmä do triedy 18 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: „koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; jazdecké bičiky, postroj a sedlá“.
- 4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 22. februára 1999 vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 12/1999.

- 5 Dňa 21. mája 1999 spoločnosť Calzaturificio Rossi SpA podala na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu ochrannej známky prihlasovanej na tovary „koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky“.

- 6 Ochranné známky, na ktoré sa odvolávala pri podpore námietok sú slovná ochranná známka MISS ROSSI, zapísaná v Taliansku 11. novembra 1991 (č. 553 016) a medzinárodná ochranná známka MISS ROSSI, zapísaná v rovnaký deň s účinnosťou vo Francúzsku (č. 577 643). Tovary označené týmito skoršími ochrannými známkami sú „obuv“ patriace do triedy 25 Niceskej dohody.

- 7 Na žiadosť vedľajšieho účastníka konania spoločnosť Calzaturificio Rossi SpA predložila dôkazy o nepretržitom používaní skorších ochranných známk počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky na zápis dotknutej ochrannej známky.

- 8 Po zlúčení splynutím spoločnosti Calzaturificio Rossi SpA, ktoré bolo zaznamenané notárskym zápisom 22. novembra 2000, sa žalobca, odvtedy s novým obchodným menom Sergio Rossi SpA, stal majiteľom skorších ochranných známk.

- 9 Rozhodnutím z 30. apríla 2002 námietkové oddelenie zamietlo prihlášku na zápis pri tých tovaroch, ktoré boli zahrnuté v námietkach. V podstate uviedlo, že žalobca dokázal nepretržité používanie skorších ochranných známk len pokiaľ sa týka tovarov „dámska obuv“ a že tieto tovary na jednej strane a tovary „koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky“ zahrnuté v prihláške ochrannej známky na druhej strane boli podobné. Navyše, námietkové oddelenie uzavrelo, že v mysliach francúzskych spotrebiteľov existovala podobnosť označení.

- 10 Dňa 28. júna 2002 vedľajší účastník konania podal na ÚHVT voči rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie.
- 11 Rozhodnutím z 28. februára 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol námietky. V podstate odvolací senát uviedol, že dotknuté ochranné známky boli len málo podobné. Navyše, po porovnaní distribučných ciest, funkcií a povahy dotknutých tovarov uzavrel, že rozdiely medzi tovarmi vo väčšej časti prevádzili ich niekoľko spoločných bodov. Preskúmal a zamietol najmä tvrdenie, podľa ktorého tovary „dámska obuv“ a „dámske tašky“ boli podobné z dôvodu, že sa dopĺňajú. Následne podľa neho neexistovala pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

- 12 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
- vyhlásil, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi dotknutými ochrannými známkami a zrušil napadnuté rozhodnutie,

 - subsidiárne vyhlásil, že existuje „nezlučiteľnosť“ medzi dotknutými ochrannými známkami s ohľadom na „dámske tašky“ a „dámsku obuv“ a vyhlásil, že tieto tovary sú podobné,

— nariadil ÚHVT nahradiť trovy konania.

13 Listom z 12. februára 2004 žalobca upresnil, že žiada zrušenie napadnutého rozhodnutia v plnom rozsahu a subsidiárne čiastočné zrušenie v rozsahu, v ktorom konštatuje neexistenciu pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami na tovary „dámske tašky“ a „dámska obuv“.

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

— zamietol žalobu,

— nariadil žalobcovi nahradiť trovy konania.

Právny stav

O dôkazoch predložených Súdu prvého stupňa po prvýkrát

15 Na podporu svojho tvrdenia, podľa ktorého dámska obuv a dámske tašky sú podobným tovarom, predložil žalobca množstvo dokumentov, vrátane novinových článkov, reklám a fotografií, medzi inými aj z internetu, ktoré zobrazujú dámsku obuv a dámske tašky. Vedľajší účastník konania predložil výňatky z internetových stránok na podporu zamietnutia argumentov a dôkazov predložených žalobcom. Žiadny z týchto dokumentov nebol predložený počas správneho konania pred ÚHVT.

Tvrdenia účastníkov konania

- 16 ÚHVT tvrdí, že dôkazy predložené žalobcom na Súd prvého stupňa po prvýkrát sú neprípustné.
- 17 Na pojednávaní sa žalobca bránil tým, že dôkazy musia byť prípustné, pretože odvolací senát porušil jeho právo byť vypočutý. Námietkové oddelenie uviedlo, že tovary označené ochrannými známkami boli podobné. Keďže odvolací senát zamýšľal zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia na základe toho, že dotknuté tovary nie sú podobné, mal povinnosť upozorniť žalobcu na tento úmysel a dať mu možnosť podať pripomienky a posúdiť užitočnosť predloženia dodatočných dôkazov. Podľa žalobcu toto porušenie práva byť vypočutý odvolacím senátom odôvodňuje zrušenie napadnutého rozhodnutia. Dôkazy predložené v žalobe sú preto v každom prípade prípustné.
- 18 Ani ÚHVT, ani žalobca sa nevyjadrili k prípustnosti dokumentov predložených vedľajším účastníkom konania.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 19 Na úvod je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ treba chápať pripomienky žalobcu na pojednávaní v tom zmysle, že vznášajú nový žalobný dôvod uplatňujúci porušenie jeho práva byť vypočutý stanoveného v druhej vete článku 73 nariadenia č. 40/94, je namieste takýto žalobný dôvod zamietnuť ako neprípustný.

- 20 Podľa prvého pododseku článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa uvádzanie nových dôvodov je prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania.
- 21 Súd prvého stupňa najprv skonštatoval, že žalobca vo svojej žalobe nežaloval porušenie druhej vety článku 73 nariadenia č. 40/94 odvolacím senátom.
- 22 Ďalej treba zdôrazniť, že okolnosť, keď odvolací senát neupozornil žalobcu na úmysel zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia na základe toho, že tovary označené ochrannými známkami si nie sú podobné, už existoval a žalobca o ňom v čase, keď podával žalobu do kancelárie Súdu prvého stupňa vedel, a preto nemôže predstavovať novú skutkovú alebo právnu okolnosť v zmysle prvého pododseku článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku.
- 23 Tvrdenie, že odvolací senát porušil právo žalobcu byť vypočutý je nepodstatné, keďže má za cieľ podporiť tvrdenie, podľa ktorého dôkazy predložené žalobcom sú prípustné.
- 24 V tomto ohľade treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry dôvodom žalôb predložených Súdu prvého stupňa podľa článku 63 nariadenia č. 40/94 je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacieho senátu ÚHVT [rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 49; zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13].

- 25 No skutočnosti, ktoré sú predložené Súdu prvého stupňa bez toho, aby boli predtým predložené orgánom ÚHVT, môžu ovplyvniť zákonnosť takéhoto rozhodnutia len vtedy, ak by ÚHVT mal povinnosť zobrať ich do úvahy *ex officio* (rozsudky ECOPY, už citovaný, bod 46, a GAS STATION, už citovaný, bod 13). Ako vyplýva z článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94, podľa ktorého v prípade konania týkajúceho sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu, ÚHVT sa pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania a nie je povinný zohľadniť *ex officio* skutočnosti, ktoré neboli predložené účastníkmi konania. Takéto skutočnosti ani nemôžu spochybniť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu (rozsudok GAS STATION, už citovaný, bod 13).
- 26 Ak sa žalobca domnieva, že ho odvolací senát v rozpore s druhou vetou článku 73 nariadenia č. 40/94 zbavil možnosti predložiť dotknuté dôkazy v primeranom čase počas správneho konania, mal sa takéhoto žalobného dôvodu dovolávať na podporu svojej žaloby o neplatnosť napadnutého rozhodnutia. Porušenie žalobcovho práva byť vypočutý odvolacím senátom nemôže na druhú stranu viesť k posúdeniu skutočností a dôkazov Súdom prvého stupňa, ktoré neboli predtým predložené pred orgánmi ÚHVT, aspoň pokiaľ ich ÚHVT nebol povinný *ex officio* zobrať do úvahy.
- 27 Pokiaľ ide o dokumenty predložené vedľajším účastníkom konania, použijú sa úvahy podobné tým, ktoré sú stanovené v bodoch 24 a 25 vyššie. Keďže tieto dokumenty neboli predložené orgánom ÚHVT, nemôžu ani spochybniť zákonnosť napadnutého rozhodnutia, ani ju odôvodniť a *posteriori*.
- 28 Z toho vyplýva, že dôkazy predložené žalobcom a vedľajším účastníkom konania v prílohách ich vyjadrení nebudú zohľadnené.

O odkaze na spis ÚHVT

- 29 Tak žalobca, ako aj vedľajší účastník konania odkazujú vo svojich vyjadreniach na všetky žalobné dôvody a tvrdenia predložené počas správneho konania.
- 30 Podľa článku 21 Štatútu Súdneho dvora a článku 44 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku žaloba musí obsahovať zhrnutie žalobných dôvodov, na ktorých je založená. Podľa judikatúry toto zhrnutie musí byť dostatočne jasné a určité, aby umožnilo žalovanému pripraviť svoju obranu a Súdu prvého stupňa rozhodnúť o konaní v prípade potreby aj bez ďalších podporných informácií. Súd prvého stupňa okrem toho rozhodol, že zatiaľ čo znenie žaloby môže byť podporené a doplnené odkazmi na špecifické časti v prílohách, všeobecný odkaz na iné dokumenty, aj keď sú priložené k žalobe, nemôže zastrieť nedostatok podstatných náležitostí žaloby a nie je úlohou Súdu prvého stupňa namiesto účastníkov konania vyhľadávať v prílohách príslušné tvrdenia [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. marca 2002, Joynson/Komisia, T-231/99, Zb. s. II-2085 (potvrdený uznesením Súdneho dvora z 10. decembra 2003, Joynson/Komisia, C-204/02 P, Zb. s. I-14763), bod 154, a uznesenie Súdu prvého stupňa z 29. novembra 1993, Koelman/Komisia, T-56/92, Zb. s. II-1267, body 21 a 23, ako aj citovanú judikatúru]. Táto judikatúra môže byť tiež použitá ako odpoveď druhému účastníkovi námietkového konania pred odvolacím senátom, ktorý je vedľajším účastníkom konania pred Súdom prvého stupňa, na základe článku 46 rokovacieho poriadku použiteľného v oblasti duševného vlastníctva v súlade s druhým pododsekom článku 135 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, AVEX/ÚHVT — Ahlers (a), T-115/02, Zb. s. II-2907, bod 11].
- 31 Z toho vyplýva, že žaloba a vyjadrenie k žalobe, pokiaľ odkazujú na písomnosti predložené žalobcom a vedľajším účastníkom konania pred ÚHVT, sú neprípustné, keďže sa všeobecný odkaz v nich urobený netýka žalobných dôvodov a tvrdení predložených v žalobe alebo vyjadrení k žalobe.

O návrhu zrušiť napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu a subsidiárne čiastočne zrušiť napadnuté rozhodnutie

Tvrdenia účastníkov konania

- 32 Žalobca sa na podporu svojej žaloby dovoľáva jediného žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

— O cieľovej skupine verejnosti

- 33 Žalobca a ÚHVT sa domnievajú, že priemerným spotrebiteľom dotknutých tovarov je francúzsky a taliansky spotrebiteľ ženského pohlavia. Vedľajší účastník konania sa domnieva, že relevantným územím na porovnanie ochranných známkov je len územie Francúzska.

— O podobnosti tovarov

- 34 Pokiaľ ide o podobnosť tovarov, žalobca tvrdí, že tovary ako „dámska obuv“, chránené skoršími ochrannými známkami a tovary, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky ako „koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky“ a najmä „dámske tašky“ sú podobné.

- 35 Žalobca zdôrazňuje, že obuv a rovnako aj kabelky zastávajú estetickú a dekoratívnu funkciu v rámci ženského obliekania. Tovary „dámska obuv“ a „dámske tašky“ majú rovnakú povahu v tom, že sú často vyrábané z rovnakého materiálu. Okrem toho sú koneční spotrebitelia a distribučné kanály týchto tovarov rovnakí. Vo vnímaní talianskych a francúzskych spotrebiteľiek predstavujú taška a obuv celok. Žalobca z toho vyvodzuje, že medzi týmito tovarmi existuje také dopĺňanie, že musia byť posúdené ako podobné. Na pojednávaní upresnil, že ÚHVT taktiež prijal toto stanovisko vo svojich smerniciach týkajúcich sa námietkového konania z 10. mája 2004.
- 36 Pokiaľ ide o podobnosť tovarov, ÚHVT sa stotožňuje s analýzou odvolacieho senátu, podľa ktorej „dámska obuv“ a tovary „koža a imitácie kože, tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat; kufre a cestovné tašky“ nie sú podobné.
- 37 ÚHVT napriek tomu tvrdí, že podľa praxe prijatej námietkovými oddeleniami sú „odevy“ a „obuv“ a rovnako aj „tovar vyrobený z kože alebo z imitácie kože a tašky“ a najmä „kabelky“ považované za doplňujúce sa. Ako príklad ÚHVT odkazuje na rozhodnutia námietkového oddelenia č. 1440/2000 z 30. júna 2000 (Local Boy'z/WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) a č. 2008/2000 z 9. augusta 2000 (T. J. Hughes/TJ Investments). ÚHVT poznamenáva, že smernice týkajúce sa námietkového konania uvedené v bode 35 vyššie upresňujú najmä vo svojej časti 2 kapitole 2 bode 2.6.2., že „kabelky“, „obuv“ a „odevy“ sú pre spotrebiteľa doplnkovými tovarmi. V odpovedi na otázku položenú Súdom prvého stupňa na pojednávaní dodal, že tento bod nebol pri konzultáciách, ktoré predchádzali prijatiu týchto smerníc ÚHVT, predmetom jednotnej kritiky zo strany vnútroštátnych orgánov príslušných v oblasti ochranných známk, lebo pokiaľ by tomu tak bolo, nebol by ÚHVT normálne prijal kritizovaný bod.
- 38 Vedľajší účastník konania tvrdí, že tovary, ktorých sa týkajú dotknuté ochranné známky, nie sú podobné. V tomto ohľade najskôr poznamenáva, že žalobca nevzniesol žiadne tvrdenie proti záveru odvolacieho senátu, podľa ktorého „dámska

obuv“ a tovary, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky, iné ako „dámske tašky“ nie sú podobné. Ďalej, vedľajší účastník konania vysvetľuje, že samotná skutočnosť, že spotrebiteľ vyhľadáva, aby obuv ladila s taškou, nemôže stačiť na to, aby boli tovary považované za podobné.

— O podobnosti označení

- 39 Žalobca uvádza, že stupeň podobnosti medzi označeniami musí byť posúdený ako „vysoký a nie nízky“. Na pojednávaní zdôraznil, že rozšírený charakter mena „Rossi“ nevylučuje, že má toto meno rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s tovarmi označenými ochrannou známkou MISS ROSSI.
- 40 ÚHVT prijíma záver odvolacieho senátu, podľa ktorého je stupeň podobnosti označení nízky.
- 41 Vedľajší účastník konania popiera záver odvolacieho senátu, podľa ktorého sú označenia MISS ROSSI a SISSI ROSSI podobné. V tomto ohľade upresňuje, že skoršie ochranné známky nemajú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na to, že žalobca nespochybnil, že priezvisko „Rossi“ je veľmi rozšíreným menom, sa musí analýza označení sústrediť na prvé slovo príslušných označení („miss“ a „Sissi“). Podľa vedľajšieho účastníka konania sú prvé slová dostatočne odlišné, aby zabránili podobnosti dotknutých označení. Dodáva, že majú odlišný koncepčný obsah, čo môže stačiť na ich rozlíšenie [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4355, bod 54, a z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, bod 56].

— O pravdepodobnosti zámeny

- 42 Žalobca tvrdí, že medzi dotknutými ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny súvisiacej so skutočnosťami, že ochranná známka SISSI ROSSI je špecificky používaná pre dámske tašky a že žalobca už v tomto odvetví pôsobí.
- 43 ÚHVT považuje toto tvrdenie za irelevantné.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 44 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 zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

— O rozsahu sporu

- 45 Treba najskôr zdôrazniť, že zo žaloby, a najmä z prvého bodu návrhu a z vyjadrenia žalobcu vyplýva, že je toho názoru, že všetky tovary, ktorých sa dotýkajú námietky a „dámska obuv“, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, sú podobné.

46 Je však potrebné konštatovať, ako to právom poznamenáva vedľajší účastník konania, že argumentácia uvedená v žalobe odkazuje výlučne na „dámske tašky“ a na „dámsku obuv“. Vzhľadom na neexistenciu akéhokoľvek tvrdenia spochybňujúceho záver odvolacieho senátu, podľa ktorého nie sú tovary „koža a imitácia kože; kože zvierat; kufre a cestovné tašky“ a „dámska obuv“ podobné, nie je pre Súd prvého stupňa dôvodné preskúmať údajnú podobnosť týchto tovarov. Okrem toho, všeobecný odkaz na vyjadrenia urobené žalobcom v rámci konania pred ÚHVT nemôže nahradiť neexistenciu argumentácie v žalobe (pozri bod 31 vyššie). Nakoniec, žalobca až pri pojednávaní, a teda neskoro, tvrdil, že všetky tieto tovary majú rovnaké distribučné kanály a sú vyrábané z rovnakých materiálov.

47 Čo sa týka skorších ochranných známk, nebol spochybnený záver odvolacieho senátu, podľa ktorého je potrebné na základe článku 43 ods. 2 druhej vety a článku 43 ods. 3 nariadenia č. 40/94 hľadiť na skoršie ochranné známky ako známky zapísané len pre „dámsku obuv“.

48 Z predchádzajúcich bodov vyplýva, že návrh vo veci samej smerujúci k zrušeniu napadnutého rozhodnutia v plnom rozsahu musí byť zamietnutý a že je dôvodné preskúmať len subsidiárny návrh smerujúci k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia. Následkom toho je potrebné posúdiť len existenciu podobnosti medzi tovarmi „dámske kabelky“ tvoriacimi súčasť „tovarov z kože a imitácií kože, nezahrnutých v iných triedach“ zatriedenými v triede 18, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky Spoločenstva, a tovarmi „dámska obuv“ zatriedenými v triede 25, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky.

— O cieľovej skupine verejnosti

49 Vzhľadom na to, že „dámska obuv“ a „dámske tašky“ sú tovary bežnej spotreby a sú určené dámskej verejnosti, je cieľová skupina verejnosti zložená hlavne z priemerných spotrebiteľov ženského pohlavia.

50 Keďže skoršie ochranné známky sú chránené vo Francúzsku a Taliansku, je cieľová skupina verejnosti v zásade zložená z francúzskych a talianskych spotrebiteľov.

51 Vedľajší účastník konania však tvrdí, že relevantné územie je v rámci prejednávaneého sporu obmedzené na Francúzsko.

52 V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že len vtedy, keby mal francúzsky spotrebiteľ odlišné vnímanie od vnímania talianskeho spotrebiteľa, by bolo nevyhnutné, aby Súd prvého stupňa rozhodol o otázke, či územie dotknuté sporom zahŕňa Taliansko alebo nie. Súd prvého stupňa však poznamenáva, že žiadny z účastníkov konania nerozlišoval vnímanie tovarov francúzskou verejnosťou od vnímania rovnakých tovarov talianskou verejnosťou. Je teda potrebné posúdiť podobnosť tovarov z hľadiska ich vnímania týmito spotrebiteľmi bez toho, aby bolo nevyhnutné urobiť rozlíšenie. Pokiaľ ide o podobnosť označení, bude v prípade potreby preskúmaná vo vzťahu k vnímaniu, ktoré majú francúzski a talianski spotrebiteľia.

— O podobnosti tovarov

53 Zo znenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyplýva, že pravdepodobnosť zámery v zmysle tohto ustanovenia predpokladá zhodnosť alebo podobnosť

označených tovarov alebo služieb. Takže, aj za predpokladu existencie zhodnosti prihlasovaného označenia s ochrannou známkou, ktorej rozlišovacia spôsobilosť je zvlášť silná, je nevyhnutné preukázať existenciu podobnosti medzi tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahujú namietané ochranné známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 22).

- 54 Pre posúdenie podobnosti medzi dotknutými tovarmi je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi dotknutými tovarmi, pričom tieto faktory zahŕňajú najmä ich povahu, určenie, použitie a konkurenčný alebo doplnujúci charakter [pozri, pokiaľ ide o uplatnenie prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), rozsudok Canon, už citovaný, bod 23, a pokiaľ ide o uplatnenie nariadenia č. 40/94, rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 32].

- 55 V prejednávanom spore je potrebné najskôr zdôrazniť, že okolnosť, že dotknuté tovary sú často vyrábané z rovnakého materiálu, a to z kože alebo z koženky, môže zohľadnená pri posudzovaní podobnosti tovarov. S ohľadom na rozmanitosť tovarov, ktoré môžu byť vyrábané z kože alebo z koženky, však tento faktor sám osebe nestačí na to, aby preukázal podobnosť tovarov.

- 56 Pokiaľ ide o konečných spotrebiteľov, ktorým sú dotknuté tovary určené, je potrebné upresniť, že táto skutočnosť nepatrí medzi relevantné faktory výslovne uvedené v bode 23 už citovaného rozsudku Canon, keďže Súdny dvor sa zmienil nie o „konečných spotrebiteľoch“, ale o určení („Verwendungszweck“) tovarov. V každom prípade, odvolací senát v bode 36 napadnutého rozhodnutia náležite skonštatoval, že príslušná skupina verejnosti nie je odborná, ale potenciálne zahŕňa všetky francúzske alebo talianske spotrebiteľky. Za týchto podmienok nemôže

totožnosť konečných spotrebiteľov tovarov predstavovať významnú skutočnosť pri posudzovaní podobnosti tovarov.

- 57 Pokiaľ ide o určenie tovarov, odvolací senát právom zdôraznil, že je odlišné vzhľadom na to, že obuv slúži na oblečenie dolných častí nôh a tašky k prenášaniam predmetov. Z toho vyplýva, že tovary nie sú zameniteľné a nemajú konkurenčný charakter.
- 58 Tvrdenie žalobcu, podľa ktorého základné funkcie tovarov opísané v predchádzajúcom bode majú druhé miesto vo vzťahu k ich estetickému účelu v rámci ženského oblečenia a podľa ktorého sú tašky a dámska obuv luxusnými tovarmi, nie je pre Súd prvého stupňa presvedčivý. Po prvé, zatiaľ čo je pravda, že veľa tovarov, najmä v odvetví oblečenia a módy, môže splniť zároveň svoju základnú a estetickú funkciu, nemôže táto okolnosť sama osebe viesť spotrebiteľa k tomu, aby si myslel, že tieto tovary pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Ide o príliš všeobecné kritérium, aby mohla byť konštatovaná existencia podobnosti tovarov. Po druhé, dámska obuv a dámske tašky nie sú len luxusnými tovarmi, ktorých dekoratívna funkcia by prevažovala nad ich základnou funkciou, čo pre obuv predstavuje funkciu oblečenia dolných častí nôh a pre tašky funkciu prenášania predmetov.
- 59 Žalobca okrem toho tvrdí, že „dámska obuv“ a „dámske tašky“ sú doplnkovými, a teda podobnými tovarmi.
- 60 Podľa definície ÚHVT v bode 2.6.1 časti 2 kapitoly 2 smerníc týkajúcich sa námietkového konania uvedených v bode 35 vyššie sú doplnkovými tovarmi tie tovary, medzi ktorými existuje úzky vzťah v tom zmysle, že jeden je nevyhnutný

alebo dôležitý pre použitie druhého tak, že si môžu spotrebiteľia myslieť, že zodpovednosť za výrobu oboch tovarov pripadá rovnakému podniku.

- 61 V prejednávacom spore žalobca nepreukázal existenciu takého vzťahu funkčného dopĺňania medzi dotknutými tovarmi. Ako vyplýva z bodu 2.6.2 časti 2 kapitoly 2 smerníc uvedených v bode 35 vyššie, zdá sa, že ÚHVT pripustil estetické, a teda subjektívne dopĺňanie sa definované zvykmi alebo prioritami spotrebiteľov tak, že môžu vyplývať z marketingového úsilia výrobcov, či z obyčajných módnych fenoménov.
- 62 Je však potrebné podotknúť, že žalobca počas konania ani pred orgánmi ÚHVT, ani pred Súdom prvého stupňa nepreukázal, že toto estetické alebo subjektívne dopĺňanie dosiahlo fázu skutočnej estetickej „potreby“ v zmysle, že by spotrebiteľia považovali za neobvyklé alebo šokujúce nosiť tašku, ktorá by dokonale neladila s ich obuvou. Súd prvého stupňa sa predovšetkým domnieva, že hľadanie určitej estetickej harmónie v obliekaní predstavuje spoločný prvok pre celé odvetvie módy a obliekania a predstavuje príliš všeobecný faktor na to, aby sám osebe odôvodnil záver, že všetky dotknuté tovary sa dopĺňajú a sú z toho dôvodu podobné. Súd prvého stupňa ďalej pripomína, že skutočnosti a dôkazy, ktoré žalobca po prvýkrát predložil pred Súdom prvého stupňa, nemôžu v prejednávacom spore spochybníť zákonnosť napadnutého rozhodnutia, ako vyplýva z bodu 19 a nasl. uvedených vyššie.
- 63 Okrem toho fakt, že by spotrebiteľia považovali tovar ako doplnok alebo príslušenstvo k druhému nestačí na to, aby si mohli myslieť, že tieto tovary majú rovnaký obchodný pôvod. Na to by bolo navyše potrebné, aby spotrebiteľia považovali za bežné, že sú tieto tovary uvádzané na trh pod rovnakou ochrannou

známkou, čo normálne naznačuje, že veľká časť príslušných výrobcov alebo distributérov týchto tovarov je rovnaká.

64 Odvolací senát neskúmal otázku, či vo všeobecnosti výrobcovia dámskej obuvi vyrábajú tiež dámske tašky. Žalobca však počas konania pred orgánmi ÚHVT nepredložil podrobnejšie skutočnosti alebo skutočnosti podložené dôkazmi, ktoré by umožnili prísť k záveru, že výrobcovia obuvi a tašiek sú vo vnímaní dotknutej verejnosti zvyčajne tými istými subjektmi. Obmedzil sa na všeobecné tvrdenie, že výrobcovia uvádzajúci na trh tieto tovary môžu byť tie isté subjekty. Okrem toho, tak smernice týkajúce sa námietkového konania, ako aj obe rozhodnutia námietkového oddelenia uvedené v bode 37 vyššie uznávajú, že nie je tradične bežné, aby kabelky a obuv boli distribuované rovnakými alebo prepojenými výrobcami. Za takýchto okolností nemôže tento aspekt spochybníť výsledok celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery, ku ktorému dospel odvolací senát.

65 Pokiaľ ide ďalej o distribučné kanály, odvolací senát náležite zdôraznil, že predmetné tovary sú niekedy, ale nie vždy a nie nevyhnutne, predávané v rovnakých obchodoch. Taktiež uznal, že hoci táto okolnosť skutočne predstavuje prvok podobnosti dotknutých tovarov, nestačí na to, aby odstránila existujúce odlišné prvky medzi tovarmi.

66 Žalobca nepreukázal, že dotknuté tovary sú bežne predávané na rovnakých miestach, ani to, že sa spotrebitelia nevyhnutne spoliehajú na to, že v obchodoch s obuvou nájdu nielen obuv, ale aj veľký výber dámskych tašiek, a naopak. Taktiež nepreukázal, že sa spotrebitelia všeobecne spoliehajú na to, že výrobcovia obuvi uvádzajú na trh taktiež tašky pod rovnakou ochrannou známkou, a naopak.

- 67 Za týchto okolností musí byť záver odvolacieho senátu, podľa ktorého odlišné prvky medzi tovarmi prevažujú nad podobnými prvkami, potvrdený.
- 68 Ako však vyplýva z bodov 55 a 65 uvedených vyššie, majú tovary taktiež niektoré spoločné body, najmä v tom, že sú niekedy predávané na rovnakých obchodných miestach. Zistené odlišnosti medzi dotknutými tovarmi teda nie sú také, aby samy osebe vylúčili možnosť pravdepodobnosti zámény, najmä v prípade existencie totožnosti prihlasovaného označenia so skoršou ochrannou známkou, ktorej rozlišovacia spôsobilosť je zvlášť silná (pozri bod 53 vyššie).

— O podobnosti označení

- 69 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä na ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (pozri rozsudok BASS, už citovaný, bod 47 a citovanú judikatúru). V prejednávanom spore sa posúdenie uskutoční vo vzťahu k vnímaniu talianskych a francúzskych spotrebiteľov (pozri body 49 až 52 vyššie).
- 70 Z vizuálneho hľadiska je druhé slovo dotknutých označení, teda slovo „Rossi“, rovnaké. Prvé slová („Sissi“ a „miss“) majú spoločné prvky, a síce tri písmená „iss“. Naproti tomu je slovo „Sissi“ prihlasovaného označenia dlhšie ako slovo „miss“, keďže toto slovo má len štyri písmená na rozdiel od piatich písmen prihlasovaného označenia. Začiatkové písmená „s“ a „m“ a koncové písmená „i“ a „s“ sú vizuálne rozdielne.

- 71 Z fonetického hľadiska odvolací senát právom zdôraznil, že dotknuté označenia sú obe charakterizované silným zvukom dvoch „s“ a prítomnosťou jedinej samohlásky „i“. Taktiež náležite zdôraznil, že oba pojmy obsahujú rôzny počet slabík a že vo francúzštine je na rozdiel od taliančiny prízvuk na poslednej slabike.
- 72 Z koncepčného hľadiska odvolací senát právom zdôraznil, že talianski a francúzski spotrebitelia vnímajú slovo „Rossi“ ako priezvisko talianskeho pôvodu. Účastníci konania sa taktiež zhodujú na skutočnosti, že slovo „Sissi“ sa chápe ako ženské krstné meno. Okrem toho sa nespochybňuje, že cieľoví spotrebitelia chápu slovo „miss“ ako označenie „slečna“ v angličtine. Žalobca pritom relevantne uviedol, že tak označenie MISS ROSSI, ako aj označenie SISSI ROSSI pripomína osobu ženského pohlavia s priezviskom „Rossi“. Existuje však koncepčná odlišnosť medzi slovom „miss“ („slečna“) a určitým krstným menom ako „Sissi“.
- 73 Vzhľadom na to, že označenia majú niektoré podobnosti, ale taktiež odlišné prvky, stupeň podobnosti závisí na otázke, či spoločný prvok, teda slovo „Rossi“ predstavuje ich rozlišovací a prevládajúci prvok.
- 74 V tomto ohľade Súd prvého stupňa najskôr konštatuje, že slovo „Rossi“ je na druhom mieste v dotknutých označeniach a že nie je žiadnym spôsobom v týchto označeniach zvýraznené.
- 75 Ďalej treba zdôrazniť, že žalobca netvrdil, že slovo „Rossi“ predstavuje prevládajúci prvok označenia, ale len vytýkal, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že slová „Sissi“ a „miss“ boli prevládajúcimi prvkami v celkovom dojme vytvorenom príslušnými ochrannými známkami.

- 76 No aj za predpokladu, že slová „miss“ v skorších ochranných známkach a „Sissi“ v prihlasovanom označení nepredstavujú prevládacie prvky označení, ale majú rovnaký účinok ako slovo „Rossi“, sú odlišné prvky konštatované v bodoch 70 až 72 vyššie dostatočné na to, aby vyvrátili tvrdenie žalobcu, podľa ktorého musí byť podobnosť označení posúdená ako vysoká. Ide nanajvýš o podobnosť priemerného stupňa, ak nie o malú podobnosť.

— O pravdepodobnosti zámény

- 77 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. Pravdepodobnosť zámény, pokiaľ ide o obchodný pôvod tovarov, sa musí posudzovať celkovo podľa toho, ako označenia a predmetné tovary vníma príslušná skupina verejnosti, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávaneho sporu, 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 29 až 33 a citovanú judikatúru].
- 78 Podľa tej istej judikatúry je pravdepodobnosť zámény tým vyššia, čím sa rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky zdá podstatnejšia (pozri analogicky 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).

- 79 V prejednávacom spore je isté, že skoršie ochranné známky nemajú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Stačí teda preskúmať, či podobné prvky označení sú dostatočné na to, aby prevážili nad odlišnými prvkami dotknutých tovarov a aby viedli u cieľovej verejnosti k pravdepodobnosti zámény.
- 80 V tomto ohľade s prihliadnutím na odlišnosti medzi tovarmi uvedenými v bode 57 a nasl. a odlišným prvkom označení uvedených v bodoch 70 až 72 Súd prvého stupňa sa domnieva, že spotrebiteľ nebude dotknuté ochranné známky zamieňať.
- 81 Žalobca však tvrdí, že existuje pravdepodobnosť asociácie v tom, že si spotrebiteľ môže myslieť, že tovary uvádzané na trh pod dotknutými ochrannými značkami pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 82 V tomto ohľade treba najskôr konštatovať, že žalobca nespochybnil tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého je priezvisko „Rossi“ veľmi rozšírené a predstavuje typické talianske priezvisko nielen u talianskych spotrebiteľov, ale aj u francúzskych spotrebiteľov.
- 83 V takom odvetví, akým je odvetvie obliekania alebo módy, v ktorom je bežné používanie označení tvorených priezviskom, je možné predpokladať, že sa všeobecne veľmi rozšírené priezvisko objaví v obchode častejšie ako zriedkavé priezvisko. Z tohto dôvodu si spotrebiteľ nebude myslieť, že existuje ekonomické prepojenie medzi všetkými majiteľmi ochranných znáмок obsahujúcich priezvisko „Rossi“. Taktiež si nebude myslieť, že podniky uvádzajúce na trh tašky pod ochrannou značkou SISSI ROSSI sú ekonomicky prepojené alebo rovnaké s podnikmi uvádzajúcimi na trh obuv pod ochrannou značkou MISS ROSSI.

84 Nakoniec, skutočnosť, že žalobca pôsobí taktiež v odvetví výroby kabeliek nie je podstatná pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny medzi skoršími ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou. Je totiž potrebné preskúmať tovary, na ktoré sa vzťahujú dotknuté ochranné známky tak, ako sú chránené týmito ochrannými známkami. Skoršie ochranné známky však nie sú zapísané pre „tovary z kože a imitácií kože, nezahrnuté v iných triedach“, ale má sa za to, že sú zapísané len pre „dámsku obuv“. Z toho vyplýva, že sa žalobca nemôže dovolávať skorších ochranných znáмок, aby chránil svoju výrobnú líniu kabeliek.

85 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát právom konštatoval, že medzi dotknutými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny. Súd prvého stupňa sa nemusí vyjadrovať k otázke, či sa príslušné územie obmedzuje na Francúzsko a či venujú dotknuté spotrebiteľky ochranným známkam zvláštnu pozornosť. Vzhľadom na to, že jediný žalobný dôvod žalobcu nie je opodstatnený, je namieste žalobu zamietnuť.

O trovách

86 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 návrhmi ÚHVT a vedľajším účastníkom 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

Papasavvas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 1. marca 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung