

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)
z 24. novembra 2005*

Vo veci T-346/04,

Sadas SA, so sídlom v Tourcoing (Francúzsko), v zastúpení: A. Bertrand, advokát,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

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

* Jazyk konania: francúzština.

LTJ Diffusion SA, so sídlom v Colombes (Francúzsko), v zastúpení: F. Fajgenbaum a S. Lederman, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. júna 2004 (vec R 393/2003-1), týkajúceho sa námietkového konania medzi Sadas SA a LTJ Diffusion SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory M. Jaeger; sudcovia V. Tiili a O. Czucz,

tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. augusta 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. januára 2005,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 20. januára 2005,

po pojednávaní zo 6. júla 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca podal 9. septembra 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie ARTHUR ET FELICIE.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 16, 24 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení, a zodpovedajú nasledujúcemu opisu:

— trieda 16: „Katalóg zásielkového predaja“,

- trieda 24: „Textil; posteľné prikrývky a prikrývky na stôl“,

- trieda 25: „Oblečenie (odev), obuv (s výnimkou ortopedickej obuvi), pokrývky hlavy, všetky tieto výrobky pre deti a predávané prostredníctvom zásielkového predaja a v obchodoch špecializovaných na distribúciu výrobkov z katalógu“.

4 Táto prihláška bola zverejnená 6. apríla 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 24/98.

5 Vedľajší účastník konania podal 2. júla 1998 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94. Námietka bola na jednej strane založená na francúzskom zápise č. 17 731 zo 16. júna 1983 obnovenom 14. júna 1993 a na druhej strane na medzinárodnom zápise č. 539 689 z 31. mája 1989 účinnom v Nemecku, Rakúsku, Španielsku a krajinách Beneluxu. Obe uvedené skoršie obrazové ochranné známky sú znázornené takto:



6 Námietka bola podaná proti časti výrobkov označených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, konkrétne výrobkom patriacim do tried 24 a 25. Zakladala sa na všetkých výrobkoch, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, teda „textile, konfekčnom aj na mieru, vrátane vysokej obuvi, topánok a papúč“, patriacich do triedy 25.

- 7 Na podporu námietky boli uplatnené dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94.
- 8 Rozhodnutím z 8. októbra 1999 (ďalej len „rozhodnutie námietkového oddelenia z 8. októbra 1999“) námietkové oddelenie námietku zamietlo. Usúdilo, že kolidujúce označenia nie sú ani zhodné, ani podobné a že vzhľadom na to, že vedľajší účastník konania nepredložil žiaden dôkaz, ktorý by mohol mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámeny, ako napríklad dokumenty, na základe ktorých by bolo možné posúdiť známosť skorších ochranných známkov v dotknutých krajinách, nemôže v tomto prípade vzniknúť pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a to bez ohľadu na mieru zhodnosti alebo podobnosti výrobkov chránených dotknutými známkami, a teda nie je potrebné pristúpiť k porovnaniu výrobkov.
- 9 Dňa 7. decembra 1999 podal vedľajší účastník konania na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia z 8. októbra 1999 odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.
- 10 Rozhodnutím z 19. júna 2002 tretí odvolací senát odvolanie zamietol, pokiaľ sa týkalo uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 a zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia z 8. októbra 1999 v rozsahu, v akom zamietlo námietku z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Odvolací senát sa domnieval, že ochranné známky vykazujú významné prvky podobnosti, a postúpil vec námietkovému oddeleniu, aby rozhodlo o existencii pravdepodobnosti zámeny, berúc do úvahy najmä porovnanie výrobkov, obmedzenie zoznamu výrobkov, ktorých ochrany sa domáha žalobca, ako aj význam nových dokumentov, ktoré predložili účastníci konania a ktoré odvolací senát považoval za prípustné.

- 11 Rozhodnutím z 22. apríla 2003 (ďalej len „rozhodnutie námietkového oddelenia“) námietkové oddelenie námietku čiastočne prijalo. Po prvé usúdilo, že dotknuté ochranné známky nie sú zhodné a že článok 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 uplatniť nemožno. Po druhé námietkové oddelenie dospelo k záveru, že vo vzťahu k výrobkom patriacim do triedy 25 existuje pravdepodobnosť zámenny vrátane pravdepodobnosti asociácie. Takisto určilo, že skoršia francúzska ochranná známka bola na francúzskom trhu do určitej miery známa.
- 12 Dňa 18. júna 2003 podal žalobca na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.
- 13 Prvý odvolací senát odvolanie zamietol rozhodnutím zo 7. júna 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Usúdil, že vzhľadom na významné prvky podobnosti medzi dotknutými ochrannými značkami, zhodnosť výrobkov, na ktoré sa vzťahujú, ako aj skutočne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a známosť skoršej ochranej známky na trhu, nie sú vizuálne a fonetické rozdiely vyplývajúce z prítomnosti výrazov „et“ a „Félicie“ v prihlasovanej ochranej známke dostatočné na to, aby odvrátili pravdepodobnosť zámenny u francúzskeho spotrebiteľa v súvislosti s výrobkami triedy 25.

Návrhy účastníkov konania

- 14 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zmenil napadnuté rozhodnutie,

- zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia,

- zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

15 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,

- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

16 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- potvrdil napadnuté rozhodnutie,

- potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia,

- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania podľa článku 81 nariadenia č. 40/94.

O prípustnosti dokumentov po prvýkrát predložených až v konaní pred Súdom prvého stupňa

- 17 Vedľajší účastník konania tvrdí, že prílohy žaloby 15 a 21 až 30 sú novými dokumentmi, keďže neboli predložené ÚHVT. Z toho dôvodu sú neprípustné.
- 18 Prílohy 22 až 24, 26 a 27 pozostávajú z výpisov z internetových stránok, ktoré boli vytlačené po správnom konaní pred ÚHVT. Príloha 25 poukazuje na výsledky ankety uskutočnenej medzi 22. a 28. júlom 2003 výskumným ústavom Ipsos (ďalej len „anketa Ipsos“), ktorá sa nenachádza ani v administratívnom spise. Okrem toho ani príloha 16, ktorá obsahuje výsledky internetového prieskumu zo 17. júna 2003, nebola predložená ÚHVT.
- 19 Na tieto dokumenty po prvýkrát predložené až Súdu prvého stupňa preto prihliadnuť nemožno. Podanie žaloby na Súd prvého stupňa totiž smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že úlohou Súdu prvého stupňa nie je znovu skúmať skutkové okolnosti vo svetle nových predložených dokumentov. Vyššie uvedené dokumenty je preto potrebné zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 52; z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľaše), T-399/02, Zb. s. II-1391, bod 52; z 10. novembra 2004, Storck/ÚHVT (Tvar cukríka), T-396/02, Zb. s. II-3821, bod 24, a z 21. apríla 2005, Ampafrance/ÚHVT — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Zb. s. II-1401, bod 29].
- 20 Prílohy 15 a 21 obsahujú rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z 25. júla 2001 a rozsudok Tribunal de grande instance de Paris z 23. januára 2004. Hoci boli po

prvýkrát predložené až Súdu prvého stupňa, tieto dokumenty nie sú dôkazmi v pravom zmysle slova, ale len poukazujú na rozhodovaciu prax ÚHVT a vnútroštátnu judikatúru, na ktorú má účastník konania právo poukázať aj po ukončení konania na ÚHVT.

- 21 Prílohy 28 až 30 pozostávajúce z dokumentov, ktoré vyžaduje Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, teda výpisu z obchodného registra a registra spoločností týkajúceho sa žalobcu, kópie preukazu totožnosti zástupcu žalobcu a jeho splnomocnenia, sú ako také prípustné.

O veci samej

- 22 Na podporu svojej žaloby sa žalobca v podstate opiera o jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 23 Žalobca hlavne tvrdí, že odvolací senát nevzal do úvahy viaceré faktory, na základe ktorých by mal dospieť k záveru, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nie je pravdepodobnosť zámény. Týmito faktormi sú najmä skutočne nízka rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky vzhľadom na zápis viacerých dizajnov ochranných známok oblečenia obsahujúcich výraz „Arthur“, známosť prihlasovaného označenia na trhu pred začatím námietkového konania, súčasné pôsobenie dotknutých ochranných známok na francúzskom trhu, rozdiely medzi distribučnými štruktúrami a kanálmi, ako aj medzi kategóriami výrobkov ponúkanými na predaj žalobcom a vedľajším účastníkom konania, a na koniec anketa Ipsos, ktorá ukázala, že pravdepodobnosť zámény by mala byť úplne odvrátená.

- 24 ÚHVT a vedľajší účastník konania tvrdia, že odvolací senát posúdil existenciu pravdepodobnosti zámenny správne.
- 25 Súd prvého stupňa pripomína, že v zmysle 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 zámenny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámenny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodov ii) a iii) nariadenia č. 40/94 je potrebné pod pojmom skoršie ochranné známky rozumieť ochranné známky zapísané v členskom štáte a ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd, ktoré majú účinnosť v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 26 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámenny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 27 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámenny 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].

O príslušnej skupine verejnosti

- 28 V tomto prípade sú skoršími ochrannými známkami francúzska národná ochranná známka a medzinárodná ochranná známka, ktorá je účinná v Nemecku, Rakúsku, Španielsku a krajinách Beneluxu. Napadnuté rozhodnutie je založené len na skoršej francúzskej ochrannej známke, v čom sú účastníci konania zajedno. Preto sa preskúmanie Súdu prvého stupňa musí obmedziť na pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou francúzskou ochrannou známkou (ďalej len „ochranná známka Arthur“), a teda na francúzske územie.
- 29 Žalobca kritizuje definíciu príslušnej skupiny verejnosti, ktorá je iná v prípade výrobkov, ktoré uvádza na trh vedľajší účastník konania, a iná v prípade výrobkov uvádzaných na trh žalobcom, pretože len jeho výrobky sú určené pre deti vo veku od dvoch do dvanástich rokov. Toto tvrdenie nemožno prijať. Pokiaľ totiž odevy určené pre deti kupujú dospelí, vzťahujú sa výrobky chránené prihlasovanou ochrannou známkou rovnako na deti ako na dospelých. To isté platí pre výrobky vedľajšieho účastníka konania, keďže medzi ne možno zahrnúť oblečenie určené pre deti.
- 30 Keďže predmetné výrobky sú výrobkami bežnej spotreby, za cieľovú skupinu verejnosti sa považuje priemerný francúzsky spotrebiteľ, o ktorom sa predpokladá, že je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

O porovnaní výrobkov

- 31 Odvolací senát usúdil, že výrobky chránené skoršou ochrannou známkou sú zhodné s výrobkami, ktorých ochrany sa domáha žalobca.

- 32 Žalobca toto stanovisko kritizuje a zdôrazňuje, že hoci sa obe ochranné známky týkajú oblečenia, tovar, ktorý predáva vedľajší účastník konania, pozostáva takmer výlučne z domáceho oblečenia (pánske spodky, pyžamá atď.) pre mužov, ženy a deti, zatiaľ čo žalobca uvádza na trh vychádzkové oblečenie a topánky určené výhradne pre deti vo veku od dvoch do dvanástich rokov. Oblečenie ponúkané žalobcom preto nemá rovnakú funkciu ako oblečenie ponúkané vedľajším účastníkom konania. Okrem toho sa spôsoby uvádzania na trh líšia, pretože žalobca distribuuje svoj tovar prostredníctvom zásielkového predaja a na diaľku, zatiaľ čo vedľajší účastník konania svoje výrobky distribuuje najmä do veľkopredajní a obchodov. Nízke percento (5 %) predaja, ktoré vedľajší účastník konania dosiahol v oblasti zásielkového predaja, ako aj nízke percento (5 %) predaja dosiahnutého žalobcom prostredníctvom obchodov neumožňujú dospieť k záveru o rovnakom spôsobe uvádzania na trh.
- 33 Na účely posúdenia podobnosti medzi dotknutými výrobkami a službami je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi výrobkami alebo službami. Medzi tieto faktory patrí predovšetkým ich povaha, určenie, použitie, ako aj skutočnosť, že si navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23).
- 34 Okrem toho, keďže výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, zahŕňajú výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, považujú sa tieto výrobky za zhodné [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, body 32 a 33].
- 35 Je potrebné pripomenúť, že porovnanie výrobkov sa musí týkať výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zápis dotknutých ochranných známok, a nie výrobkov, v súvislosti s ktorými sa ochranná známka skutočne používala, s výnimkou prípadu, že sa po podaní prihlášky podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 preukáže, že sa skoršia ochranná známka používala iba pre časť výrobkov, pre ktoré bola zapísaná.

V takom prípade sa na účely preskúmania námietky skoršia ochranná známka považuje za zapísanú iba pre túto časť výrobkov. V tomto prípade však takáto prihláška podaná nebola. Výrobkami pokrytými skoršou ochrannou známkou, ktoré je potrebné v rámci porovnania výrobkov vziať do úvahy, sú teda bez výnimky všetky výrobky, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.

36 V tomto prípade sú výrobkami, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, „textil, konfekčný aj na mieru, vrátane vysokej obuvi, topánok a papúč“, ktoré patria do triedy 25. Výrobkami, ktorých ochrany sa domáha žalobca a ktoré sú predmetom tohto sporu, sú „oblečenie (odev), obuv (s výnimkou ortopedickej obuvi), pokrývky hlavy, všetky tieto výrobky pre deti a predávané prostredníctvom zásielkového predaja a v obchodoch špecializovaných na distribúciu výrobkov z katalógu“, ktoré tiež patria do triedy 25.


37 Je potrebné poukázať na to, že posledné uvedené výrobky patria medzi výrobky, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka. Výrobky, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka, sa totiž neobmedzujú ani na vekovú kategóriu, ani na konkrétny spôsob uvádzania na trh.

38 Ako správne konštatoval ÚHVT, keďže výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, môžu byť určené aj pre deti, nemá odkaz v prihláške ochrannej známky na túto konkrétnu časť verejnosti žiaden vplyv na zhodnosť uvedených výrobkov. Navyše, keďže v zápise skoršej ochrannej známky nebol uvedený žiaden konkrétny spôsob uvádzania na trh, výrobky, na ktoré sa vzťahuje, môžu byť distribuované tiež v sieti zásielkového predaja, najmä prostredníctvom katalógu, rovnako ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka.

39 Je preto potrebné uviesť, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď určil, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami sú zhodné.

O porovnaní označení

- 40 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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].
- 41 Žalobca sa domnieva, že dotknuté označenia nie sú podobné, zatiaľ čo ÚHVT a vedľajší účastník konania tvrdia, že medzi nimi podobnosť existuje.
- 42 Porovnávané označenia vyzerajú takto:

	<p>ARTHUR ET FELICIE</p>
<p>skoršia ochranná známka</p>	<p>prihlasovaná ochranná známka</p>

- 43 Je potrebné poukázať na to, že v napadnutom rozhodnutí odvolací senát prihliada len na „významné prvky podobnosti medzi ochrannými známkami“. Dôvody, na

ktorých sa zakladá posúdenie odvolacieho senátu, sa nachádzajú v rozhodnutí námietkového oddelenia v nasledujúcom znení:

„Je totiž zjavné, že tieto ochranné známky majú spoločný výraz ‚Arthur‘. Tento výraz je jediným slovom skoršej ochrannej známky a napadnutým vizuálnym a zvukovým prvkom v prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Aj keď je písmo použité v prípade skoršej ochrannej známky špecifické, nie je potrebné preceňovať vplyv obrazového aspektu tejto ochrannej známky. Slovo ‚Arthur‘ je v skoršej ochrannej známke bez problémov čitateľné. Dokonca predstavuje dominantný a rozlišujúci prvok ochrannej známky. Pridané slovo ‚Félicie‘ síce v prihláške ochrannej známky Spoločenstva predstavuje rozlišujúci prvok, ale jeho dosah zmierňuje skutočnosť, že sa nachádza na konci označenia. Pozornosť priemerného a primerane pozorného spotrebiteľa najprv a v podstatnej miere zaujme napadnutý prvok: výraz ‚Arthur‘. Z koncepcného hľadiska nemôže odvolací senát vylúčiť predpoklad, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva môže v mysli verejnosti vyvolať predstavu rozšírenia škály výrobkov označených ochrannou známkou Arthur. Prihláška ochrannej známky Spoločenstva by bola vnímaná ako variant skoršej ochrannej známky, ktorý má poukazovať na to, že ochranná známka sa bude odteraz vzťahovať aj na zákazníčky. Odvolací senát sa preto domnieva, že medzi ochrannými známkami existujú významné prvky podobnosti.“

- 44 Žalobca tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka je zloženou ochrannou známkou pozostávajúcou z troch výrazov a je znázornená tlačným písmom typu „bâton simple“, zatiaľ čo skoršia ochranná známka pozostáva z jediného výrazu znázorneného vo forme súvislého rukou napísaného podpisu s bodkou, ktorá sa nachádza medzi dvoma ramenami písmena „a“. Rozdielne znázornenie spoločného výrazu „Arthur“, ktorý má sám osebe nízku rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj prítomnosť výrazu „Félicie“ v prihlasovanej ochrannej známke predstavujú podstatné rozlišujúce prvky. Okrem toho, napadnuté umiestnenie výrazu „Arthur“ v rámci prihlasovanej ochrannej známky značne tlmi zrejmu prítomnosť výrazov „et“ a „Félicie“, aj keď sú umiestnené na konci označenia.

- 45 Tieto tvrdenia nemožno prijať.

- 46 Slovný prvok „Arthur“ sa musí považovať za dominantný prvok skoršej ochrannej známky, pretože obrazové prvky sú druhoradé, bodka je zanedbateľná a osobitný druh písma neumožňuje identifikovať pôvod označených výrobkov nezávisle od slova „Arthur“. Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, tvorí ju priradovacia spojka „et“ (a), ako aj dva výrazy „Arthur“ a „Félicie“, ktoré *a priori*, nezávisle od ich umiestnenia, nemožno odlišiť. Berúc však do úvahy, že táto ochranná známka začína výrazom „Arthur“, môže sa tento výraz považovať za dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky.
- 47 Z vizuálneho hľadiska možno porovnať označenia výlučne na základe slovného prvku, keďže obrazové prvky skoršej ochrannej známky sú vo vzťahu s jej slovným prvkom druhoradé, a to pri dodržiavaní zásady, podľa ktorej sa posúdenie pravdepodobnosti zámény v súvislosti s podobnosťou označení musí založiť na celkovom dojme, ktorý vyvoláva. Keďže skoršia ochranná známka Arthur je celá zahrnutá v prihlasovanej ochrannej známke ARTHUR ET FELICIE, nie je rozdiel spočívajúci v pridaní výrazov „et“ a „Félicie“ na konci prihlasovanej ochrannej známky natoľko významný, aby negoval podobnosť spočívajúcu v zhode dominantného prvku prihlasovanej ochrannej známky, teda výrazu „Arthur“. Okrem toho, keďže bola ochranná známka ARTHUR ET FELICIE prihlásená ako slovná ochranná známka, nič nebráni tomu, aby sa používala v odlišných písomných prevedeniach, ako napríklad vo forme, ktorá je porovnateľná s formou skoršej ochrannej známky. Z toho vyplýva, že dotknuté označenia sa musia považovať za vizuálne podobné.
- 48 Z fonetického hľadiska žalobca tvrdí, že výslovnosť ochrannej známky ARTHUR ET FELICIE, ktorá obsahuje šesť slabík, je „oveľa bohatšia a dlhšia“ ako v prípade ochrannej známky Arthur pozostávajúcej z dvoch slabík. Ochranné známky sa teda výrazne líšia jednak na úrovni svojej sekvencie a rytmu, ako aj na úrovni počtu svojich slovných prvkov.
- 49 Tieto tvrdenia nemožno prijať. Skutočnosť, že označenie, ktoré tvorí skoršiu ochrannú známku je ako celok obsiahnuté v dominantnom prvku prihlasovanej

ochrannej známky, umožňuje dospieť k záveru o významnej fonetickej podobnosti [pozri v tejto súvislosti rozsudok Súdu prvého stupňa 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 37].

- 50 Z koncepcného hľadiska žalobca tvrdí, že ochranná známka ARTHUR ET FELICIE označuje na rozdiel od ochrannej známky Arthur zmiešaný pár.
- 51 Je potrebné poukázať na to, že skoršiu ochrannú známku tvorí mužské krstné meno Arthur, kým prihlasovaná ochranná známka je vytvorená z toho istého mužského krstného mena, priradovacej spojky a ženského krstného mena. Keďže ochranné známky zahŕňajú rovnaké mužské krstné meno, nie je vylúčená určitá koncepcná podobnosť, aj keď sa zdá, že prihlasovaná ochranná známka označuje pár. Pridanie ženského krstného mena ku krstnému menu Arthur však môže vyvolať dojem, že ide o rozšírenie alebo obmenu ochrannej známky, ktorú tvorí len krstné meno Arthur.
- 52 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď usúdil, že medzi dotknutými označeniami existujú významné prvky podobnosti.
- 53 Ďalej je potrebné pristúpiť k všeobecnému posúdeniu dotknutých označení, aby bolo možné určiť, či medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámény.

O pravdepodobnosti zámény

- 54 Podľa ustálenej judikatúry je pravdepodobnosť zámény o to väčšia, o čo silnejšia sa zdá rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, *SABEL, C-251/95*, Zb. s. I-6191, bod 24).

Ochranné známky s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, či už vo svojej podstate, alebo z dôvodu, že sú na trhu známe, požívajú väčšiu ochranu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (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).

- 55 Na určenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a následného posúdenie, či je táto rozlišovacia spôsobilosť vysoká, je potrebné celkovo posúdiť väčšiu či menšiu spôsobilosť ochrannej známky identifikovať tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná ako ochranná známka patriaca konkrétnemu podniku, a teda odlíšiť tieto tovary a služby od tovarov a služieb iných podnikov (pozri analogicky 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).
- 56 Pri takomto posúdení je potrebné zobrať do úvahy najmä vlastné kvality ochrannej známky a medzi nimi skutočnosti, či obsahuje, alebo nie akýkoľvek opisný prvok tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dĺžku používania tejto ochrannej známky, význam investícií podniku na propagáciu ochrannej známky, podiel zainteresovaných kruhov identifikujúcich tovary alebo služby ako pochádzajúce vďaka ochrannej známke od daného podniku, ako aj stanoviská obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesijných združení (pozri analogicky rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 23).
- 57 Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a najmä jej dobré meno, je teda prvok, na ktorý sa musí prihliadať pri posúdení, či je podobnosť medzi označeniami alebo medzi tovarmi a službami dostatočná pre vznik pravdepodobnosti zámény [pozri analogicky rozsudok Canon, už citovaný, bod 24, rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 61, a z 22. júna 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/ÚHVT — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Zb. s. II-1765, bod 30].

- 58 V tomto prípade sa odvolací senát domnieva, že skoršia ochranná známka má výrazný rozlišovací potenciál jednak sama osebe a jednak vzhľadom na jej intenzívne používanie. V čase, keď bola podaná prihláška tejto ochrannej známky, teda roku 1983, nebol vo Francúzsku preukázaný výskyt iných ochranných známk tvorených menom Arthur, či už stojacom samostatne, alebo v spojení s iným výrazom, ktoré by označovali výrobky triedy 25, a prihlášky všetkých ochranných známk uvedených žalobcom boli podané neskôr. Rovnako nebolo preukázané, že toto krstné meno patrí medzi krstné mená bežne používané v oblasti módy. Podľa odvolacieho senátu, keďže medzi výrobkami označenými skoršou ochrannou známkou a krstným menom Arthur nemožno vidieť žiaden koncepčný vzťah, má táto ochranná známka sama osebe spôsobilosť, ktorú nemožno označiť za málo rozlišujúcu. Okrem toho odvolací senát určil, že táto ochranná známka sa od svojho zápisu stala používaním nepopierateľne do určitej miery známa, najmä vo vzťahu k spodnej bielizni a domácejmu oblečeniu pre dospelých i deti.
- 59 Žalobca napáda vo svojej podstate vysokú rozlišovacou spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Nenapáda však známosť skoršej ochrannej známky na trhu ako takú, ale len skutočnosť, že samotné dobré meno postačuje na vytvorenie pravdepodobnosti zámery.
- 60 Je potrebné pripomenúť, že ochranná známka môže mať vysokú rozlišovaciu spôsobilosť buď sama osebe, alebo z dôvodu, že je na trhu známa. Berúc do úvahy, že žalobca nenapadol dobré meno skoršej ochrannej známky, ktoré ÚHVT uznal po preskúmaní dôkazov v tejto súvislosti spontánne predložených vedľajším účastníkom konania, musí sa toto dobré meno považovať za dokázané a skoršia ochranná známka preto musí požívať širšiu ochranu ako ochranné známky, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia, aj keď sama osebe nemá vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Za týchto okolností nie je na mieste skúmať, či skoršia ochranná známka má sama osebe nízku rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu údajnej koexistencie viacerých dizajnov ochranných známk pre oblečenie obsahujúcich výraz „Arthur“, ako to tvrdí žalobca.

- 61 Hoci je totiž pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény nutné zohľadniť rozlišovacia schopnosť skoršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Canon, už citovaný, bod 24), pri takom posudzovaní ide len o jeden z viacerých intervenujúcich prvkov. Dokonca aj v prípade, keď má skoršia ochranná známka nízku rozlišovaciu schopnosť, môže existovať pravdepodobnosť zámény predovšetkým pre podobnosť dotknutých označení a podobnosť dotknutých tovarov alebo služieb [pozri v tejto súvislosti rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 61].
- 62 Ďalej je potrebné preskúmať tvrdenie žalobcu, podľa ktorého údajné súčasné pôsobenie skoršej ochrannej známky a francúzskej ochrannej známky žalobcu ARTHUR ET FELICIE odvracia v tomto prípade akúkoľvek pravdepodobnosť zámény.
- 63 Iste, nie je úplne vylúčené, že by v určitých prípadoch takéto súčasné pôsobenie mohlo znížiť pravdepodobnosť zámény medzi dvomi kolidujúcimi ochrannými známkami konštatovanú orgánmi ÚHVT. Takúto možnosť však možno brať do úvahy len vtedy, ak aspoň v priebehu konania pred ÚHVT týkajúceho sa relatívnych dôvodov pre zamietnutie zápisu prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva riadne preukázal, že predmetné súčasné pôsobenie spočíva v neexistencii pravdepodobnosti zámény zo strany príslušnej skupiny verejnosti medzi francúzskou ochrannou známkou ARTHUR ET FELICIE a skoršou ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, na ktorej sú založené námietky, a s výhradou, že francúzska ochranná známka ARTHUR ET FELICIE a kolidujúce ochranné známky sú zhodné [pozri v tejto súvislosti rozsudok z 11. mája 2005, Grupo Sada/ÚHVT — Sada (GRUPO SADA), T-31/03, Zb. s. II-1667, bod 86].
- 64 V tomto prípade postačí konštatovať, že francúzska ochranná známka žalobcu a skoršia ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nie sú zhodné. Ďalej, žalobca nepreukázal, že uvedené súčasné pôsobenie ochranných známok je založené na neexistencii pravdepodobnosti zámény. Zo spisu vyplýva, že francúzska ochranná známka bola zapísaná roku 1994 a že vedľajší účastník konania podal roku 1998 na Tribunal de grande instance de Paris proti francúzskej ochrannej známke ARTHUR ET FELICIE žalobu o porušovanie práv z ochrannej známky. Rozsudkom z 23. januára 2004 Tribunal de grande instance vyhlásil túto ochrannú známku za neplatnú. Tento rozsudok bol potvrdený rozsudkom Cour d'appel de Paris

z 11. mája 2005. To jasne poukazuje na to, že uvedené údajné súčasné pôsobenie nebolo nerušené. Toto tvrdenie nespochybňuje skutočnosť, že žaloba o porušovanie práv z ochrannej známky bola podaná až 4 roky po zápise francúzskej ochrannej známky ARTHUR ET FELICIE, keďže žalobca nepreukázal, že vedľajší účastník konania skutočne vedel o uvedenej ochrannej známke pred rokom 1998 od chvíle jej zápisu.

65 Ďalej tvrdenia žalobcu o známosti prihlasovanej ochrannej známky a o tom, že odo dňa podania prihlášky ochrannej známky ARTHUR ET FELICIE vo Francúzsku a uvádzania na trh pod touto ochrannou známkou oblečenia prostredníctvom jeho katalógu od roku 1994 žalobca nerušene využíval svoju ochrannú známku bez akýchkoľvek ťažkostí, presnejšie, toto využívanie nebolo narušené uplatnením nároku akejkoľvek tretej osoby, nie sú dostatočné. V období medzi rokom 1994 a 1998 sa vo Francúzsku distribuovalo viac ako 11 miliónov katalógov vytvárajúcich pre ochrannú známku ARTHUR ET FELICIE obrat viac ako 35 miliónov eur, čím sa ochranná známka stala naozaj známou, a verejnosť si ju spájala s katalógom Vertbaudet a so žalobcom, čo potvrdzuje neexistenciu pravdepodobnosti zámery.

66 V tejto súvislosti sa žalobca opiera o anketu Ipsos, podľa ktorej zo strany verejnosti nehrozí nebezpečenstvo zámery medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. To potvrdil aj internetový prieskum, v rámci ktorého nebolo zistené súčasné pôsobenie týchto ochranných známok. Pritom, ako bolo uvedené vyššie, tieto dokumenty boli po prvýkrát predložené až Súdu prvého stupňa, a preto ich treba zamietnuť.

67 Pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa dotknuté výrobky uvádzajú na trh, je tvrdenie žalobcu, že sa výrobky chránené skoršou ochrannou známkou predávajú takmer výlučne v obchodoch alebo veľkopredajniach, zatiaľ čo sa prihlasovaná ochranná známka vzťahuje výlučne na výrobky predávané prostredníctvom zásielkového predaja, nedôvodné. Ako už bolo uvedené pri porovnávaní výrobkov, nič nebráni

tomu, aby sa výrobky chránené skoršou ochrannou známkou predávali tiež prostredníctvom zásielkového predaja. Zo spisu vyplýva, že vedľajší účastník konania uskutočňuje 5 % svojich obchodov prostredníctvom zásielkového predaja. Navyše je potrebné pripomenúť, že porovnanie dotknutých výrobkov sa musí uskutočniť na základe opisu výrobkov, ktorých sa týka zápis skoršej ochrannej známky. Tento opis však nijako neobmedzuje spôsoby, akými sa výrobky chránené skoršou ochrannou známkou uvádzajú na trh.

- 68 Okrem toho je potrebné poukázať na to, že v sektore oblečenia sa často stáva, že tá istá ochranná známka je prezentovaná v rôznych konfiguráciách podľa typu výrobku, ktorý označuje. Rovnako je bežné, že ten istý podnik používa vedľajšie ochranné známky, teda označenia vychádzajúce z hlavnej ochrannej známky, s ktorou majú spoločný dominantný prvok, určené na rozlíšenie rôznych zameraní výroby (muži, ženy, mládež) [rozsudky Súdu prvého stupňa Fifties, už citovaný, bod 49; z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 57, a NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, už citovaný, bod 51]. Za týchto podmienok je pochopiteľné, že sa príslušná skupina verejnosti domnieva, že oblečenie označené kolidujúcimi ochrannými známkami patrí do dvoch odlišných skupín výrobkov, ale pochádza od jedného podniku (pozri v tejto súvislosti rozsudok Fifties, už citovaný, bod 49). Z toho vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol, že sa príslušná skupina verejnosti môže domnievať, že výrobky označené ochrannou známkou ARTHUR ET FELICIE sú súčasťou novej skupiny výrobkov a sú uvádzané na trh majiteľom ochrannej známky Arthur alebo podnikom, ktorý je s ním ekonomicky spojený (pozri v tejto súvislosti rozsudok BUDMEN, už citovaný, bod 57). Je nepochybné, že vedľajší účastník konania upravil svoju ochrannú známku pre niektoré výrobky ženskej spodnej bielizne na obrazovú ochrannú známku obsahujúcu slovný prvok „La fiancée d'Arthur“.

- 69 Za týchto okolností, berúc do úvahy zhodnosť dotknutých výrobkov, určitú podobnosť ich označení a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a to minimálne z dôvodu jej známosti na trhu, je potrebné určiť, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény. Okrem

toho, na rozdiel od tvrdenia žalobcu na pojednávaní a ako jasne vyplýva z článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako aj z ustálenej judikatúry, nie je potrebné preukázať skutočnú zámenu ale len existenciu jej pravdepodobnosti.

70 Nakoniec, pokiaľ ide o rozhodnutia a vnútroštátne rozsudky, na ktoré sa účastníci konania odvolávajú, postačí uviesť, že režim ochranných známk Spoločenstva je autonómnym systémom, ktorý pozostáva zo súboru pravidiel, sleduje osobitné ciele a je nezávislý na akomkoľvek inom vnútroštátnom systéme [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, *Messe München/ÚHVT (electronica)*, T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47]. Z toho vyplýva, že skutočnosť, či možno označenie zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva, možno posúdiť len na základe relevantnej právnej úpravy Spoločenstva.

71 Pokiaľ ide o prax ÚHVT, z judikatúry vyplýva, že rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sú odvolacie senáty povinné prijímať v zmysle nariadenia č. 40/94, patria do oblasti pevne vymedzenej, a nie diskrečnej právomoci. Skutočnosť, či možno označenie zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva, preto možno posúdiť len na základe tohto nariadenia v zmysle výkladu súdu Spoločenstva, a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej 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 9. marca 2005, *Osotspa/ÚHVT — Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, Zb. s. II-763, bod 69].

72 Následne je potrebné jediný žalobný dôvod žalobcu zamietnuť bez toho, aby Súd prvého stupňa musel rozhodnúť o prípustnosti návrhov týkajúcich sa zrušenia a potvrdenia rozhodnutia námietkového oddelenia.

O trovách

- 73 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. Návrh vedľajšieho účastníka konania týkajúci sa trov konania sa týka výlučne trov vynaložených v konaní na ÚHVT. Vedľajší účastník konania preto znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.
2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania s výnimkou trov konania vynaložených vedľajším účastníkom konania.

3. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. novembra 2005.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Jaeger