

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
z 13. decembra 2004^{*}

Vo veci T-8/03,

El Corte Inglés, SA, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: J. Rivas Zurdo,
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 v konaní
pred Súdom prvého stupňa:

Emilio Pucci Srl, so sídlom vo Florencii (Taliansko), v zastúpení: P. L. Roncaglia,
G. Lazzeretti a M. Boletto, advokáti,

^{*} Jazyk konania: taliančina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. októbra 2002 (spojené veci R 700/2000-4 a R 746/2000-4), týkajúce sa námietky majiteľa národných obrazových ochranných znáмок EMIDIO TUCCI proti zápisu obrazovej ochrannej známky EMILIO PUCCI ako ochrannej známky Spoločenstva,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

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

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 9. júna 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Vedľajší účastník konania podal 1. apríla 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 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis obrazového označenia EMILIO PUCCI tak, ako je zobrazené nižšie:



- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 3, 18, 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 tomuto opisu:

- trieda 3: „Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva, leštiace, čistiace a abrazívne prípravky, mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov“,

- trieda 18: „Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“,

- trieda 24: „Textil a textilné výrobky, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; posteľné prikrývky a prikrývky na stôl“,

- trieda 25: „Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“.

- 4 Uvedená prihláška bola zverejnená 6. apríla 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 25/1998.
- 5 Žalobca podal 3. júla 1998 námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v prihláške.
- 6 Žalobca na podporu svojej námietky uvádzal na jednej strane pravdepodobnosť zámeny upravenú v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 s jednotlivými národnými ochrannými známkami, ktorých je majiteľom, predovšetkým s dvoma ochrannými známkami tvorenými obrazovým označením EMIDIO TUCCI tak, ako je vyobrazené nižšie:



Tieto dve ochranné známky sú predmetom týchto zápisov v Španielsku:

- zápis č. 1908876 z 5. decembra 1994 pre výrobky triedy 3 („Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva, leštiace, čistiace a abrazívne prípravky, mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov“),
- zápis č. 855782 z 30. mája 1984 pre výrobky triedy 25 („Oblečenie, vrátane číziem, topánok a papúč“).

7 Žalobca na druhej strane tvrdil, že uvedené ochranné známky boli všeobecne známe v Španielsku a že používanie prihlasovanej ochrannej známky by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

8 Námietkové oddelenie ÚHVT rozhodnutím z 20. apríla 2000 iba na základe dvoch španielskych ochranných známk uvedených vyššie v bode 6:

— čiastočne vyhoveló námietke a zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky tried 3 a 25, ako aj pre časť výrobkov triedy 18 („Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat; cestovné kufre a tašky“),

— zamietlo námietku, a teda povolilo zápis prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky „dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriace do triedy 18, ako aj pre všetky výrobky triedy 24.

9 Tak vedľajší účastník konania vo vzťahu k zamietnutiu zápisu prihlasovanej ochrannej známky, ako aj žalobca vo vzťahu k čiastočnému zamietnutiu námietky podali podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

10 Rozhodujúc o odvolaniach zlúčených podľa článku 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích

senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 28, s. 11; Mím. vyd. 17/001, s. 221), štvrtý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím z 3. októbra 2002 (spojené veci R 700/2000-4 a R 746/2000-4, ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) doručeným žalobcovi 7. novembra 2002:

- zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia v časti, v ktorej vyhovel námietke, a zamietol prihlášku ochrannej známky vo vzťahu k výrobkom „Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat; cestovné kufre a tašky,“ ktoré patria do triedy 18,

- zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia vo vzťahu k výrobkom tried 3, 24 a 25, ako aj vo vzťahu k výrobkom „dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ patriacim do triedy 18.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej sa čiastočne vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania, zamietlo odvolanie žalobcu a povolilo zápis ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky tried 18 a 24,

- zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v prihláške, ktoré patria do tried 18 a 24,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

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

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

13 Žalobca na podporu svojich návrhov uvádza v podstate jeden hlavný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a jeden subsidiárny dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.

O hlavnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

14 Žalobca tvrdí, že v rozpore s tým, čo usúdil odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, existuje pravdepodobnosť zámenny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 15 Po prvé podľa žalobcu existuje vysoká podobnosť blízka zhodnosti medzi kolidujúcimi označeniami.
- 16 Po druhé podľa neho existuje zjavný a veľmi úzky vzťah medzi výrobkami chránenými skoršími ochrannými známkami patriacimi do triedy 3 a najmä do triedy 25 a výrobkami uvedenými v prihláške ochrannej známky, ktoré patria do tried 18 a 24. Žalobca podčiarkuje, že všetky tieto triedy patria do odvetvia módy a textilov, či už ide o odevy ako také, o látky určené na ich výrobu, o doplnky alebo o kozmetické výrobky. Sú nerozlučne späté s krásou, starostlivosťou o telo, vonkajším výzorom a osobným imidžom. Predmetné výrobky sú uvádzané na trh tými istými sieťami, takže spotrebiteľia ich spájajú tak, že im pridelujú ten istý obchodný pôvod. Námietskové oddelenie v rozhodnutí z 20. apríla 2000 podľa žalobcu uznalo, že môže byť preukázaný vzťah medzi triedami 18 a 25, ak sú splnené niektoré okolnosti, ku ktorým patrí aj „vysoká rozlišovacia spôsobilosť“ ochrannej známky EMIDIO TUCCI.
- 17 Po tretie žalobca pripomína, že na účely použitia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je potrebné v každom prípade celkovo posúdiť pravdepodobnosť zámery (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22) so zreteľom tak na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známk, ako aj na zásadu vzájomnej závislosti.
- 18 Čo sa týka prvého z týchto aspektov, žalobca pripomína, že pravdepodobnosť zámery je tým vyššia, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, ochranné známky, ktoré majú vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, buď vyplývajúcu z ich samotnej podstaty, alebo z dôvodu ich známosti na trhu, majú širšiu ochranu ako ochranné známky, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 20).

- 19 Čo sa týka druhého z týchto aspektov, žalobca pripomína, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vyžaduje určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými činiteľmi, najmä podobnosť ochranných znáмок, a výrobkami alebo službami, ktoré chránia. Takže nízky stupeň podobnosti medzi výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti ochranných znáмок a naopak (rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 19).
- 20 V tomto prípade žalobca tvrdí, že so zreteľom na jednej strane na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných znáмок a na druhej strane na takmer zhodnosť kolidujúcich označení, ktorá umožňuje zohľadniť nižší stupeň podobnosti výrobkov, použitie týchto zásad musí viesť k zamietnutiu zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky tried 18 a 24.
- 21 Ani ÚHVT, ani vedľajší účastník konania nespochybňujú, že existuje veľká podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami.
- 22 Čo sa týka podobnosti medzi predmetnými výrobkami, ÚHVT rozdeľuje výrobky uvedené v prihláške na jednej strane na výrobky triedy 18 „Koža a imitácie kože, koža zvierat; cestovné kufre a tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ a triedy 24 (ďalej len „výrobky prvej skupiny“) a na druhej strane na výrobky triedy 18 „výrobky vyrobené z kože alebo imitácie kože, ktoré nie sú zaradené v iných triedach“ (ďalej len „výrobky druhej skupiny“).
- 23 Čo sa týka výrobkov prvej skupiny, ÚHVT súhlasí so stanoviskom odvolacieho senátu, podľa ktorého bežne neexistuje podobnosť medzi týmito výrobkami a výrobkami tried 3 a 25 chránenými skoršími ochrannými známkami žalobcu.

- 24 Čo sa týka výrobkov druhej skupiny, ÚHVT podčiarkuje, že sa zdá, že pri posúdení podobnosti medzi týmito výrobkami a výrobkami triedy 25 chránenými jednou zo skorších ochranných známk žalobcu, odvolací senát zohľadnil iba ich odlišnú povahu a účel bez toho, aby sa vyslovil k prípadnej existencii komplementárnosti medzi nimi.
- 25 K výrobkom druhej skupiny však patria aj doplnky z kože alebo imitácie kože, ako napríklad tašky, kabelky rôznych druhov, peňaženky, náprsné tašky a pod., ktoré podľa ÚHVT budú bežne verejnosťou vnímané ako majúce úzky komplementárny vzťah k odevom a topánkam triedy 25. Podľa ÚHVT je všeobecne známe, že najmä dámska časť verejnosti si veľmi pozorne vyberá tašku alebo kabelku tak, aby sa hodila k určitému oblečeniu alebo topánkam.
- 26 V tejto súvislosti ÚHVT uvádza rozhodovaciu prax námietkového oddelenia a osobitne dve rozhodnutia, v ktorých bolo uznané, že na jednej strane „kabelky“ a na druhej strane „výrobky z kože alebo z imitácie kože a tašky“ sú komplementárne k „odevom a topánkam“, ak tieto výrobky triedy 18 sú v prvom rade vnímané spotrebiteľmi ako doplnky k odevom alebo topánkam triedy 25. Táto rozhodovacia prax bola prebratá do smerníc upravujúcich námietkové konanie, ktoré prijal predseda ÚHVT 10. mája 2004.
- 27 So zreteľom na vyššie uvedené ÚHVT uvádza, že necháva na posúdenie Súdu prvého stupňa, či existuje komplementárny vzťah medzi predmetnými výrobkami.

- 28 Podľa vedľajšieho účastníka konania je naopak potrebné použiť v tomto prípade všeobecné pravidlo pripomenuté odvolacím senátom, podľa ktorého na jednej strane výrobky tried 18 a 24 a na druhej strane výrobky tried 3 a 25 musia byť bežne považované za odlišné z dôvodu rozdielov v ich povahe, určení, spôsobe použitia a spôsoboch distribúcie a uvádzania na trh.
- 29 Výnimka z tohto pravidla môže byť priznaná len v niektorých osobitných prípadoch, napríklad ak odevný podnik je všeobecne známy vďaka svojim látkam a rozhodne sa zúročiť svoj úspech rozšírením svojich aktivít na výrobu odevov. V takomto prípade spotrebiteľ bude spájať tieto výrobky s jediným výrobcom.
- 30 Podľa vedľajšieho účastníka konania v prejednávanej veci tento osobitný vzťah neexistuje, keďže žalobca nikdy nepoužíval ochrannú známku EMIDIO TUCCI mimo rámca špecifického odvetvia pánskych odevov.
- 31 Vo vzťahu k celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámery, čo sa týka na jednej strane zohľadnenia údajnej vysokej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok, ÚHVT a vedľajší účastník konania usudzujú, že odvolací senát správne rozhodol, že dôkazy predložené žalobcom sú nedostatočné.
- 32 Čo sa týka na druhej strane zohľadnenia zásady závislosti, ÚHVT usudzuje bez toho, aby tým bola dotknutá výhrada uvedená v bodoch 24 až 27 vyššie vo vzťahu k výrobkom druhej skupiny, že odvolací senát správne poukázal na objektívnu neexistenciu čo i len malého vzťahu medzi výrobkami tried 18 a 24 uvedených v prihláške ochrannej známky a výrobkami triedy 3 a najmä triedy 25 chránenými skoršími ochrannými známkami.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 33 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.
- 34 Na účely tohto ustanovenia článok 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 40/94 upresňuje, že pod pojmom „skoršie ochranné známky“ sa v prípade ochranných známk zapísaných v členskom štáte rozumejú ochranné známky s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 35 V prejednáwanej veci žalobca založil svoju námietku na štyroch národných ochranných známkach, teda dvoch španielskych ochranných známkach uvedených v bode 6 vyššie a dvoch ďalších ochranných známkach, zapísaných v Španielsku 5. decembra 1996 pod číslom 2027132 pre výrobky triedy 18 a 20. novembra 1997 pod číslom 2092894 pre výrobky triedy 24. Počas pojednávania žalobca požiadal, aby v rámci tejto žaloby boli zohľadnené aj tieto dve ochranné známky. V tejto súvislosti stačí uviesť podobne, ako to urobilo námietkové oddelenie, že prihlášky uvedených ochranných známk boli podané 6. mája 1996 a 19. mája 1997, pričom prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola podaná 1. apríla 1996. Iba ochranné známky uvedené v bode 6 vyššie môžu byť považované za skoršie ochranné známky v zmysle ustanovenia citovaného v predchádzajúcom bode, a teda iba ony môžu byť zohľadnené na účely použitia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Tieto dve skoršie ochranné známky sú zapísané v Španielsku, ktoré teda predstavuje príslušné územie na účely tohto ustanovenia. Vzhľadom na povahu výrobkov chránených ochrannými známkami príslušnú skupiny verejnosti tvoria koneční spotrebitelia.

- 36 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámenny predstavuje pravdepodobnosť, že si verejnosť môže myslieť, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov ekonomicky previazaných.
- 37 Podľa tejto judikatúry pravdepodobnosť zámenny má byť posudzovaná celkovo podľa vnímania označení a predmetných výrobkov alebo služieb príslušnou skupinou verejnosti so zreteľom na všetky relevantné faktory veci, najmä na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou chránených výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33, a tam citovanú judikatúru].
- 38 V prejednáwanej veci ani ÚHVT, ani vedľajší účastník konania nespochybnili posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého kolidujúce označenia sú podobné v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 39 Je teda potrebné preskúmať, či stupeň podobnosti medzi predmetnými výrobkami, teda na jednej strane výrobkami chránenými skoršími ochrannými známami patriacimi do tried 3 a 25 a na druhej strane výrobkami uvedenými v prihláške ochrannej známky patriacimi do tried 18 a 24, je dostatočne vysoká na to, aby bolo možné skonštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámenny medzi ochrannými známami.
- 40 V tejto súvislosti je potrebné najprv zdôrazniť, že tak, ako to pripomína pravidlo č. 2 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zatriedenie tovarov a služieb podľa Niceskej dohody slúži výhradne na administratívne účely. Výrobky teda nemôžu byť považované ako odlišné iba z dôvodu, že sú ako v prejednáwanej veci, zatriedené do rôznych tried.

- 41 Ďalej je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry je na posúdenie podobnosti predmetných výrobkov potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťahy medzi týmito výrobkami, predovšetkým vrátane povahy, určenia, použitia, ako aj ich konkurujúcej alebo komplementárnej povahy [rozsudok Canon, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 23, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 32].
- 42 Okolnosť, ktorú v prejednávanej veci uvádza žalobca, že všetky tieto výrobky sú nerozlučne späté s krásou, starostlivosťou o telo, vonkajším výzorom a osobným imidžom, aj keby bola považovaná za preukázanú, nestačí na to, aby tieto výrobky mohli byť považované za podobné, ak sa inak značne odlišujú vo vzťahu k všetkým relevantným faktorom, ktoré charakterizujú ich vzťahy.
- 43 V tejto súvislosti ÚHVT správne poznamenáva, že výrobky triedy 18 majú odlišnú povahu a účel od výrobkov tried 3 a 25 chránených skoršími ochrannými známkami žalobcu. Žalobca vážne nespochybňuje tieto rozdiely vo vzťahu k výrobkom triedy 3. Čo sa týka výrobkov triedy 25, tie slúžia na chránenie a obliekanie ľudského tela, pričom výrobky triedy 18 slúžia na prenos predmetov, výzdobu miestností alebo na poskytnutie surovín výrobcovi tovarov z kože alebo z imitácie kože. Bežne sú vyrábané rozličnými výrobcami a uvádzané na trh rozličnými sieťami. Skutočnosť, že tieto výrobky ako na jednej strane cestovné kufre a dáždniky a na druhej strane odevy a topánky môžu byť predávané v tých istých obchodných zariadeniach, ako napríklad v obchodných domoch alebo supermarketoch, nemá osobitný význam v tejto súvislosti, keďže v takýchto obchodoch je možné nájsť výrobky veľmi odlišnej povahy bez toho, aby im spotrebiteľia automaticky prisudzovali rovnaký pôvod. Medzi týmito výrobkami tiež neexistuje konkurujúci vzťah.
- 44 Rovnako na jednej strane látky a textilné výrobky triedy 24 a na druhej strane odevy a topánky triedy 25 sa odlišujú v mnohých aspektoch, ako napríklad povaha, určenie,

pôvod alebo distribučná sieť. Odvolací senát teda správne uviedol v bode 31 napadnutého rozhodnutia, že iba za osobitných okolností, čiže keď výrobca látok využije všeobecnú známosť svojej ochrannej známky a rozhodne sa rozšíriť svoju aktivitu na výrobu odevov, bude tá istá ochranná známka používaná na označenie konečných výrobkov (odevy) a výrobkov — polotovarov (látky na odevy). Z materiálu predloženého žalobcom nevyplýva, že by to takto bolo v prejednávanej veci.

45 Je teda potrebné skonštatovať, že výrobky patriace do tried 18 a 24 zďaleka nemajú medzi sebou „zjavný a veľmi úzky vzťah“ a za normálnych okolností nie sú dostatočne podobné s výrobkami tried 3 a 25 na to, aby vznikla pravdepodobnosť zámény, čo sa týka ich obchodného pôvodu vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti aj v prípade podobnosti označení.

46 Je však potrebné detailnejšie preskúmať tézu ÚHVT, podľa ktorej medzi výrobkami triedy 18, takzvaná druhá skupina, ako napríklad tašky, kabelky, peňaženky, náprsné tašky alebo iné doplnky tohto druhu, má úzky komplementárny vzťah k odevom a topánkam triedy 25, takže tieto výrobky môžu byť prípadne považované za podobné v zmysle rozsudku Canon, už citovaného v bode 19 vyššie.

47 Podľa definície komplementárnych výrobkov, ktorú uvádza ÚHVT v bode 2.6.1 smerníc upravujúcich námietkové konanie, citovaných v bode 26 vyššie, medzi týmito výrobkami existuje úzky vzťah v tom zmysle, že jeden z výrobkov je nevyhnutný alebo dôležitý pre použitie druhého, takže spotrebiteľia si môžu myslieť, že zodpovednosť za výrobu oboch výrobkov prináleží jednému podniku.

48 V prejednávanej veci však ÚHVT v žiadnom prípade nepreukázal, a dokonca ani netvrdil, že existuje takýto vzťah komplementárnosti medzi výrobkami druhej

skupiny a výrobkami triedy 25. ÚHVT má skôr na mysli estetickú komplementárnosť, ktorá je subjektívna a daná zvykmi alebo preferenciami spotrebiteľov, ako môžu byť vyvolané marketingovými snahami výrobcov, alebo jednoduchými fenoménmi módy. Je ďalej potrebné zdôrazniť, že z tézy ÚHVT sa nezdá, že táto komplementárnosť dosiahla štádium skutočnej estetickej „potreby“ v tom zmysle, že spotrebiteľia považujú za nezvyčajné alebo šokujúce mať tašku, ktorá neladí s ich odevom alebo topánkami.

- 49 V prejednávanej veci však nielenže konkrétne prvky umožňujúce posúdiť správnosť tézy ÚHVT neboli predmetom žiadnej kontradiktórnej diskusie pred odvolacím senátom, ale neboli ani predložené ÚHVT v rámci tohto konania.
- 50 ÚHVT nanajvýš tvrdí, že je „pravdepodobné,“ že spotrebiteľia a najmä spotrebiteľky budú považovať výrobky druhej skupiny, predovšetkým kabelky, za „doplňky“ k vonkajším odevom alebo aj k topánkam. Podľa ÚHVT je v skutočnosti „bežné“, že veľká časť verejnosti považuje tieto výrobky za „komplementárne doplnky,“ pretože sú úzko zladené s vonkajším odevom a topánkami a „môžu byť dokonale“ distribuované tými istými výrobcami alebo výrobcami ekonomicky prepojenými.
- 51 V prvom rade je nevyhnutné skonštatovať, že tieto vysvetlenia sú do určitej miery sformulované špekulatívne alebo hypoteticky, keď sa neopierajú iba o jednoduché postuláty.
- 52 Okrem toho tak smernice upravujúce námietkové konanie, ako aj obe rozhodnutia námietkového oddelenia uvádzané ÚHVT uznávajú, že nie je bežné, aby na jednej strane kabelky a na druhej strane odevy a topánky boli distribuované tými istými výrobcami alebo výrobcami ekonomicky prepojenými.

- 53 Za týchto okolností Súd prvého stupňa nepovažuje za vhodné spochybníť na základe jednoduchých nedostatočne popísaných tvrdení ÚHVT posúdenie podobnosti výrobkov vykonané odvolacím senátom.
- 54 Žalobca ďalej uvádza ako jeden z ďalších prvkov, ktoré by bolo potrebné zobrať do úvahy pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámieny, vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť jeho skoršej ochrannej známky, ako je priemer (pozri body 17, 18 a 20 vyššie).
- 55 Tak ako to správne uviedlo námietkové oddelenie (pozri bod III.B.4 rozhodnutia z 20. apríla 2000), vyššia rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, ako je priemer, buď z dôvodu jej samotnej povahy, alebo z dôvodu jej známosti na trhu, predstavuje v skutočnosti jednu z osobitných okolností, keď estetická komplementárnosť, ktorá môže existovať medzi výrobkami druhej skupiny a výrobkami triedy 25, keďže môžu byť eventuálne doplnkami týchto výrobkov, môže byť považovaná za určujúcu pre posúdenie pravdepodobnosti zámieny.
- 56 Na jednej strane však žalobca neuviedol žiaden prvok alebo tvrdenie umožňujúce podporiť toto vyjadrenie, podľa ktorého z podstaty skorších ochranných známk vyplýva ich rozlišovacia spôsobilosť. Za týchto okolností musí byť toto tvrdenie zamietnuté.
- 57 Na druhej strane, aj keď rozlišovacia spôsobilosť týchto ochranných známk z dôvodu ich známosti na trhu bola uznaná námietkovým oddelením, bola správne odmietnutá odvolacím senátom so zreteľom na dôkazy predložené žalobcom tak, ako je to uvedené nižšie v bode 67 a nasledujúcich tohto rozsudku.

- 58 Žalobca sa nemôže dovoľávať vyššej rozlišovacej spôsobilosti jeho skorších ochranných známk.
- 59 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil žiadneho nesprávneho právneho posúdenia, keď skonštatoval, že z dôvodu neexistujúcej podobnosti medzi predmetnými výrobkami v prejednávanej veci je pravdepodobnosť zámery vylúčená. Takže je potrebné zamietnuť hlavný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

O subsidiárnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 60 Aj za predpokladu, že neexistuje žiaden vzťah medzi výrobkami triedy 3 a najmä výrobkami triedy 25 chránenými skoršími ochrannými známkami a výrobkami tried 18 a 24 uvedenými v prihláške ochrannej známky, žalobca tvrdí, že ÚHVT mal zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
- 61 Podľa žalobcu v prejednávanej veci je nespochybniteľné, že skoršie národné ochranné známky EMIDIO TUCCI sú všeobecne známe v dotknutom členskom štáte, keďže sú známe značnej časti príslušnej skupiny verejnosti a majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, predovšetkým v odvetví pánskej módy tak, ako to vraj uznalo aj námietkové oddelenie v rozhodnutí z 20. apríla 2000.

62 Žalobca sa v tejto súvislosti odvoláva na dôkazy predložené v priebehu konania pred ÚHVT.

63 Žalobca navyše vyhlasuje, že predloží nové dôkazy vo forme dokumentov a svedectiev, okrem iného žiadosť o poskytnutie informácií adresovanú Španielskemu úradu pre patenty a ochranné známky týkajúcu sa existencie ňou zapísaných ochranných známk v rozličných triedach medzinárodného triedenia, ako aj nové fotografie, brožúry, písomné vyhlásenia, inzeráty, časopisy a nové reklamné dokumenty.

64 Podľa žalobcu zo zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky patriace do tried 18 a 24 by vyplynulo klamlivé používanie osobitnej rozlišovacej spôsobilosti priznanej skorším ochranným známkam.

65 ÚHVT a vedľajší účastník konania usudzujú, že odvolací senát správne považoval dôkazy predložené žalobcom na podporu jeho námietky tak vysokej rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk EMIDIO TUCCI na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ako aj všeobecnej známosti ochranných známk v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 za nedostatočné.

66 Vo vzťahu k novým dôkazom uvádzaným žalobcom na podporu jeho žaloby ÚHVT usudzuje, že nemôžu byť predložené po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 67 Z judikatúry Súdneho dvora o výklade článku 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, že na splnenie podmienky dobrého mena musí byť skoršia národná ochranná známka známa značnej časti príslušnej skupiny verejnosti pre výrobky alebo služby ňou chránené. Pri posudzovaní tejto podmienky je potrebné zohľadniť všetky relevantné okolnosti veci, predovšetkým podiel na trhu, ktorý má ochranná známka, hodnotu, zemepisný pôvod alebo dĺžku jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu (rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1999, *General Motors, C-375/97*, Zb. s. I-5421, body 26 a 27).
- 68 V prejednávanej veci námietkové oddelenie stanovilo rozdiel medzi dobrým menom ochrannej známky a jej vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, ako je prímer, z dôvodu jej známosti na trhu. Bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť, či tento rozdiel má byť vzatý do úvahy, je potrebné poznamenať, že nadobudnutie vyššej rozlišovacej spôsobilosti, ako je prímer, z dôvodu známosti ochrannej známky na trhu, nevyhnutne predpokladá, že túto ochrannú známku pozná značná časť príslušnej skupiny verejnosti.
- 69 Keďže ochranná známka môže mať dobré meno, iba ak je prinajmenšom známa na trhu, úvahy, ktoré nasledujú, sú platné tak pre posúdenie údajného dobrého mena skorších ochranných známk žalobcu v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ako aj pre zohľadnenie údajnej vyššej rozlišovacej spôsobilosti týchto ochranných známk, ako je prímer, z dôvodu ich známosti na trhu v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (pozri vyššie body 54 a nasledujúce).

70 Zo spisu vyplýva, že v prejednávanej veci najprv pred námietkovým oddelením, potom pred odvolacím senátom žalobca predložil tieto dôkazy, aby preukázal tak dobré meno svojich skorších národných ochranných známk, ako aj „vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, ako je priemer,“ ktorú tieto ochranné známky nadobudli z dôvodu ich známosti na trhu:

- trinásť fotokópií reklám na odevy značky EMIDIO TUCCI, uverejnených v roku 1998 v rozličných španielskych novinách a časopisoch (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País* a *El Mundo*),
- sedem listov rozličných mediálnych vydavateľov (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna a PCM), napísaných v roku 1999 a potvrdzujúcich, že odevy značky EMIDIO TUCCI boli predmetom reklám v týchto médiách „v priebehu posledných piatich rokov“, teda prinajlepšom v rokoch 1994 až 1998,
- videokazetu obsahujúcu viacero reklamných oznamov s potvrdením, podľa ktorého tieto oznamy boli odvysielané televíziou (Tele Cinco) „v rokoch 1994 až 1999“.

71 Pri posudzovaní týchto dôkazov odvolací senát skonštatoval, že:

- fotokópie reklám uverejnených v španielskej tlači v roku 1998 majú neskorší dátum ako prihláška predmetnej ochrannej známky Spoločenstva (podaná 1. apríla 1996), a teda nie sú relevantné pre posúdenie, či skoršia národná ochranná známka nadobudla k tomuto dátumu vysokú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jej známosti na trhu,

- väčšina potvrdení vydaných riaditeľmi rozličných médií je napísaná tak, že nie je možné zistiť, či a do akej miery skoršie ochranné známky boli predmetom reklám pred rozhodujúcim dátumom, t. j. 1. aprílom 1996, iba dve z nich, teda potvrdenia zodpovedných vedúcich časopisov *Epoca* a *Tribuna*, uvádzajú relevantné dátumy medzi rokmi 1994 až 1995, počas ktorých jedna z týchto ochranných známok bola predmetom reklám,

- tá istá námietka je platná voči videokazete,

- žalobca nepredložil žiadnu informáciu týkajúcu sa obratu realizovaného na predaji výrobkov chránených týmito ochrannými značkami alebo investícií vynaložených na ich reklamu v priebehu relevantného obdobia.

72 So zreteľom na spis musia byť tieto úvahy potvrdené.

73 ÚHVT a vedľajší účastník konania a následne aj odvolací senát teda správne usudzujú, že údajná vysoká rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok žalobcu z dôvodu ich známosti na trhu, a teda ich údajné dobré meno, nie sú dostatočne preukázané dôkazmi predloženými žalobcom v priebehu správneho konania, keďže tieto dôkazy neobsahovali dostatočne popísané alebo preukázateľné objektívne prvky, aby bolo umožnené posúdenie podielu na trhu ochranných známok EMIDIO TUCCI v Španielsku, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 51).

- 74 Čo sa týka nových dôkazov predložených po prvýkrát žalobcom v konaní pred Súdom prvého stupňa (pozri vyššie bod 63), tie musia byť zamietnuté ako neprípustné v súlade s ustálenou judikatúrou [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 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67].
- 75 Je potrebné dodať, že žalobca neuviedol žiadnu skutočnosť alebo tvrdenie, ktoré by umožnilo preukázať, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky alebo by dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo, takže podmienky použitia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 v každom prípade nie sú splnené.
- 76 Za týchto okolností subsidiárny žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je dôvodný a musí byť zamietnutý.
- 77 Takže je potrebné zamietnuť žalobu ako celok.

O trovách

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

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1). **Žaloba sa zamieta.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

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

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung