

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
zo 16. marca 2005 *

Vo veci T-112/03,

L'Oréal SA, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: X. Buffet Delmas
d'Autane, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: B. Filtenborg, S. Laitinen a G. Schneider, splnomocnené zástupkyne,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory):

Revlon (Suisse) SA, so sídlom v Schlierene (Švajčiarsko),

* Jazyk konania: angličtina.

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 15. januára 2003 (vec R 396/2001-4), týkajúceho sa námietkového konania medzi L'Oréal SA a Revlon (Suisse) SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a I. Pelikánová,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. marca 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. júla 2003,

so zreteľom na dokument dodatočne priložený k žalobe, podaný do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. septembra 2003, a to na kópiu rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 11. júla 2003 vo veci R 831/2002-2, týkajúceho sa konania o námietkach medzi Revlon (Suisse) SA a Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. októbra 2003,

po pojednávaní z 28. septembra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca podal 9. decembra 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „Úrad“) 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. 7/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Ochranná známka, ktorej zápis žalobca požadoval, je slovné označenie FLEXI AIR.
- 3 Tovary a služby uvedené v prihláške patria do triedy 3 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: „šampóny, gély, peny a balzamy, prípravky v aerosólovej forme na ošetrovanie vlasov, laky na vlasy, prípravky na farbenie a odfarbovanie vlasov, prípravky na trvalú onduláciu a na kučeravenie vlasov, esenciálne oleje“.
- 4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 30. augusta 1999 vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 69/99.

- 5 Dňa 30. novembra 1999 podal Revlon (Švajčiarsko) SA (ďalej len „namietaťel“) proti zápisu ochrannej známky, ktorá bola predmetom prihlášky, námietku podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94.
- 6 Námietka bola založená na slovnej ochrannej známke FLEX (ďalej len „skoršia ochranná známka“), ktorá bola predmetom týchto zápisov:
- zápis vo Francúzsku pre tovary patriace do tried 3 a 34, konkrétne „bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva, čistiacie, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky, mydlá, voňavky, esenciálne oleje, kozmetické výrobky, vlasové vody, zubné pasty, tabak (surový alebo spracovaný), fajčiarske potreby, zápalky“,
 - zápis vo Švédsku pre tovary patriace do triedy 3, konkrétne „šampóny, vlasové balzamy, peny, vlasové spreje a vlasové gély“,
 - zápis vo Veľkej Británii pre tovary patriace do triedy 3, konkrétne „šampóny a prípravky starostlivosti o vlasy“.
- 7 Na podporu svojej námietky uplatnil namietaťel relatívny dôvod zamietnutia uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 8 Dňa 7. decembra 1999 bol žalobca informovaný o podaní námietky proti zápisu ochrannej známky. Dňa 23. marca 2000 námietkové oddelenie vyzvalo namietateľa, aby do 23. júla 2000 predložil ďalšie dôkazy na preukázanie svojej námietky, a žalobcu, aby do 23. septembra 2000 predložil svoje pripomienky k podanej námietke.
- 9 V týchto lehotách neboli Úradu doručené žiadne pripomienky účastníkov konania.
- 10 Dňa 27. novembra 2000 Úrad oznámil obom účastníkom konania, že pri neexistencii ďalších pripomienok rozhodne na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii.
- 11 V dňoch 28. a 29. novembra 2000 boli Úradu doručené pripomienky žalobcu, v ktorých žalobca uvádzal, že z dôvodov „nezávislých od jeho vôle“ sa až teraz dozvedel o námietke. Žalobca tiež požadoval dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky a uviedol, že si vyhradzuje právo podať žiadosť *restitutio in integrum*. Priložil tiež kópiu svojich pripomienok predložených v súvisiacom konaní o námietkach.
- 12 Dňa 26. marca 2001 námietkové oddelenie odpovedalo v tom zmysle, že nezohľadní pripomienky uvedené v predchádzajúcom bode z dôvodu, že boli predložené až po uvedenom oznámení z 27. novembra 2000.
- 13 Rozhodnutím z 27. marca 2001 námietkové oddelenie zamietlo prihlášku ochrannej známky na základe pravdepodobnosti zámieny medzi požadovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou zapísanou vo Veľkej Británii.

- 14 Dňa 20. apríla 2001 podal žalobca proti tomuto rozhodnutiu odvolanie podľa článku 59 nariadenia č. 40/94.
- 15 Rozhodnutím z 15. januára 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát zamietol odvolanie a zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Návrhy účastníkov konania

- 16 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal Úrad na náhradu trov tohto konania a konania pred odvolacím senátom.

- 17 Úrad navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 18 Na podporu svojej žaloby uplatňuje žalobca tri žalobné dôvody, v ktorých tvrdí porušenie podstatných formálnych náležitostí v súvislosti so žiadosťou o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a porušenie článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) toho istého nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení podstatných formálnych náležitostí v súvislosti so žiadosťou o predloženie dôkazu o riadnom používaní

Tvrdenia účastníkov konania

- 19 Žalobca v prvom rade tvrdí, že potvrdením rozhodnutia námietkového oddelenia, ktorým bola zamietnutá žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, odvolací senát porušil článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 a pravidlo č. 22 ods. 1 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. 189). Poukazuje na to, že keďže ani jedno z týchto ustanovení neurčuje lehotu, v rámci ktorej má byť podaná žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní, môže byť takáto žiadosť podaná až do skončenia konania o námietkach, k čomu v prejednávanej veci nedošlo do 27. marca 2001, keď námietkové oddelenie prijalo svoje rozhodnutie.
- 20 V druhom rade žalobca tvrdí, že potvrdením rozhodnutia námietkového oddelenia, ktorým bola zamietnutá žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní, porušil odvolací senát zásadu funkčnej kontinuity tak, ako je definovaná v rozsudkoch Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY) (T-163/98,

Zb. s. II-2383), zo 16. februára 2000, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla) (T-122/99, Zb. s. II-265), z 5. júna 2002, Hershey Foods/ÚHVT (Kiss Device with plume) (T-198/00, Zb. s. II-2567), z 12. decembra 2002, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla) (T-63/01, Zb. s. II-5255) a z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Zb. s. II-3253).

- 21 Úrad spochybňuje opodstatnenosť tohto žalobného dôvodu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 22 Po prvé je potrebné zdôrazniť, že pravidlo č. 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 je v prejednávanej veci irelevantné. Stanovuje totiž, že v prípadoch, keď je namietateľ povinný predložiť dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky, Úrad ho vyzve, aby tak urobil v lehote, ktorú mu sám stanoví. Otázka, ktorá vzniká v tomto konaní, sa však netýka toho, dokedy musí byť predložený dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ale toho, dokedy musí byť podaná žiadosť o predloženie takéhoto dôkazu.
- 23 Po druhé je potrebné uviesť, že v bode 16 napadnutého rozhodnutia odvolací senát dospel k záveru, že žalobcova žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky nebola predložená v určenej lehote a nemohla byť zohľadnená pri rozhodovaní o námietke.
- 24 Na účely preskúmania opodstatnenosti tejto úvahy je potrebné predovšetkým pripomenúť, že podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 platí na účely preskúmania námietky podanej podľa článku 42 tohto nariadenia domnienka

riadneho používania skoršej ochrannej známky, a to až dovtedy, kým žalobca nepožiadá o predloženie dôkazu o takomto používaní. Podanie takejto žiadosti má z tohto dôvodu za následok vznik povinnosti namietateľa preukázať riadne používanie (alebo existenciu náležitých dôvodov nepoužívania) pod sankciou zamietnutia jeho námietky. Aby nastal takýto následok, žiadosť musí byť výslovná a podaná Úradu včas [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2004 v spojených veciach *El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España* (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 38].

25 V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že deviate odôvodnenie nariadenia č. 40/94 skutočne uvádza, že „neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky spoločenstva alebo, voči nim, chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne používajú“. Z tohto pohľadu je nevhodné nenáležite obmedzovať možnosti prihlasovateľa ochrannej známky požadovať dôkaz o používaní ochrannej známky, ktorá je základom námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

26 Riadne používanie skoršej ochrannej známky je však otázkou, ktorú je v prípade jej nastolenia prihlasovateľom ochrannej známky potrebné vyriešiť pred samotným rozhodnutím o námietke.

27 V tejto súvislosti z dôvodu, že námietkové konanie a odvolacie konanie sú kontradiktórnymi konaniami, musí Úrad vyzývať účastníkov konania tak často, ako je to potrebné, aby predložili svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré im poslal alebo ktoré predložili iní účastníci konania (pozri v tomto zmysle článok 43 ods. 1 a článok 61 ods. 2 nariadenia č. 40/94). S cieľom zabezpečiť lepšiu organizáciu konania musia byť tieto pripomienky v zásade predložené v rámci lehôt stanovených Úradom.

- 28 V prejednávanej veci námietkové oddelenie listom z 23. marca 2000 a v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyzvalo namietateľa, aby do 23. júla 2000 predložil nové dôkazy na preukázanie svojej námietky a žalobcu, aby do 23. septembra 2000 predložil svoje pripomienky k námietke. Žalobca mal z tohto dôvodu v zásade požadovať dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky v rámci stanovenej lehoty, t. j. do 23. septembra 2000.
- 29 V spise sa nenachádza žiaden materiál, ktorý by mohol odôvodniť výnimku z tejto zásady. Predovšetkým dôvody „nezávislé od jeho vôle“, ktoré uplatnil žalobca a ktoré sú uvedené v bode 11 tohto rozsudku, nepredstavujú takýto materiál. Na otázku Súdu prvého stupňa žalobca potvrdil, že sa dopustil administratívnej chyby, ktorú mu možno pripísať.
- 30 Za týchto podmienok bolo námietkové oddelenie oprávnené rozhodnúť, že žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní podaná žalobcom v oznámeniach z 28. a 29. novembra bola podaná oneskorene a z tohto dôvodu ju mohlo zamietnuť.
- 31 Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutím obsiahnutým v bode 16 napadnutého rozhodnutia, v zmysle ktorého nebola žiadosť podaná v určenej lehote, odvolací senát neporušil článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94.
- 32 Ďalej, pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa zásady funkčnej kontinuity, je potrebné uviesť, že príslušné body odvolania podaného žalobcom odvolaciemu senátu znejú takto (pozri body 2.2.9 a 3.10 odvolania):

„... odvolateľ subsidiárne navrhuje, aby v súlade s článkom 62 [nariadenia č. 40/94] odvolací senát buď uplatnil právomoci námietkového oddelenia a prijal jeho žiadosť

o predloženie dôkazu o používaní skoršej ochrannej známky zapísanej vo Veľkej Británii, alebo vec vrátil námietkovému oddeleniu s pokynom vyhovieť prihlasovateľovej žiadosti o predloženie uvedeného dôkazu používania.“ („... the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.“).

33 Z uvedeného vyplýva, že žalobca v subsidiárnom návrhu pred odvolacím senátom znovu zopakoval svoju žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky.

34 V napadnutom rozhodnutí však odvolací senát tento subsidiárny návrh nespomenul napriek tomu, že zamietol hlavný návrh týkajúci sa pravdepodobnosti zámieny.

35 Toto pochybenie však neodôvodňuje zrušenie napadnutého rozhodnutia, pretože odvolací senát bol oprávnený zamietnuť subsidiárny návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní bez toho, aby tým došlo k porušeniu zásady funkčnej kontinuity.

36 Právomoci odvolacích senátov Úradu zahŕňajú prieskum rozhodnutí prijatých oddeleniami Úradu v prvom stupni. V rámci tohto prieskumu závisí výsledok konania o odvolaní od skutočnosti, či možno v čase rozhodovania o odvolaní prijať nové rozhodnutie, ktoré má rovnakú výrokovú časť ako rozhodnutie napadnuté odvolaním. Odvolacie senáty tak pri dodržaní článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 môžu vyhovieť odvolaniu na základe nových skutočností uplatnených účastníkom konania, ktorý podal odvolanie, alebo nových dôkazov ním predložených (rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 26). Okrem toho, rozsah prieskumu rozhodnutia, ktoré je predmetom odvolania, odvolacím senátom nie je v zásade vymedzený

dôvodmi uplatnenými účastníkom konania, ktorý podal odvolanie. V dôsledku toho dokonca aj v prípade, ak účastník konania, ktorý podal odvolanie, neuplatnil určitý dôvod odvolania, je odvolací senát napriek tomu povinný preskúmať s prihliadnutím na všetky významné skutkové a právne okolnosti, či možno v čase rozhodovania o odvolaní prijať v súlade s právnou úpravou Spoločenstva nové rozhodnutie, ktoré má rovnakú výrokovú časť ako rozhodnutie napadnuté odvolaním (rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 29).

- 37 V prejednávanej veci je potrebné na otázku, či bol odvolací senát v čase svojho rozhodovania oprávnený v súlade s právnou úpravou Spoločenstva prijať rozhodnutie, ktorým bola rovnako ako rozhodnutím námietkového oddelenia zamietnutá žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní, odpovedať kladne. Žalobca nepredložil v konaní pred odvolacím senátom žiaden dôkaz, ktorý by odôvodňoval nepredloženie žiadosti v lehote určenej námietkovým oddelením. Keďže skutkový stav zostal v tomto smere rovnaký ako skutkový stav, na základe ktorého rozhodovalo námietkové oddelenie, bol odvolací senát v súlade s právnou úpravou Spoločenstva oprávnený rozhodnúť, v súlade s tým, čo je uvedené v bodoch 28 až 31 tohto rozsudku s ohľadom na konanie pred námietkovým oddelením, že subsidiárny návrh, ktorý bol pred ním uplatnený, nebol predložený včas.
- 38 Z uvedeného vyplýva, že prvý žalobný dôvod musí byť odmietnutý.

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

Tvrdenia účastníkov konania

- 39 Žalobca tvrdí, že záverom o existencii pravdepodobnosti zámeny odvolací senát porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 40 V tejto súvislosti predovšetkým tvrdí, že z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie vychádza zo zápisu skoršej ochrannej známky uskutočneného v Spojenom kráľovstve, musí byť pravdepodobnosť zámery posudzovaná vo vzťahu k tomuto štátu.
- 41 Súhlasí so zistením odvolacieho senátu, ktoré sa týka nepatrnej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.
- 42 Ďalej tvrdí, že odvolací senát pochybil pri závere, v zmysle ktorého sú dotknuté označenia tak podobné, že si ich možno zameniť.
- 43 Na jednej strane, nepatrná rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky mala viesť odvolací senát k záveru, že len úplná reprodukcia tejto ochrannej známky by spôsobila pravdepodobnosť zámery.
- 44 Na druhej strane, kolidujúce označenia nie sú dostatočne podobné, aby vyvolali pravdepodobnosť zámery.
- 45 Po prvé žalobca tvrdí, že z vizuálneho hľadiska označenie pozostávajúce zo spojenia dvoch slov nemožno považovať za vizuálne porovnateľné s označením, ktoré pozostáva z jediného slova, predovšetkým z dôvodu, že ani jedno z týchto dvoch slov nie je zhodné so skorším označením, ktoré je kratšie. V tejto súvislosti sa žalobca opiera o rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Vedral/ÚHVT-France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Zb. s. II-5275), ktorý má o to väčší význam, že na rozdiel od slovesa „flex“ a kmeňa „flexi“, spoločný prvok označení, ktoré boli predmetom sporu vo veci vedúcej k tomuto rozsudku, sa píše rovnako a má mimoriadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho sa žalobca odvoláva na rozhodnutia odvolacieho senátu vo veciach SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZO-

MINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA
a DRIVE/DRIVEWAY.

- 46 Po druhé, názor odvolacieho senátu, podľa ktorého pozornosť spotrebiteľa automaticky pritiahne úvodná časť označení, ktorá je rovnaká, nie je podložený žiadnym osobitným dôvodom a je v rozpore s rozhodnutím odvolacieho senátu vo veci ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
- 47 Žalobca tvrdí, že z fonetického hľadiska vytvára pridanie písmena „i“ k slovu „flex“ ďalšiu slabiku. Okrem toho, skoršie označenie pozostáva predovšetkým zo spoluhlások, zatiaľ čo požadované označenie obsahuje viac samohlások a v Spojenom kráľovstve sa vyslovuje spevavo.
- 48 Z koncepčného hľadiska žalobca tvrdí, že po prvé, sám namietateľ si je vedomý opisného charakteru pojmu „flex“, pretože ochranná známka FLEX bola zapísaná do častí registra Spojeného kráľovstva a Írska, ktoré sú vyhradené ochranným známkam s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, a pretože účastník konania nezaložil námietku podanú v tomto konaní na všeobecne známom charaktere skoršej ochrannej známky v Spojenom kráľovstve. Z tohto dôvodu žalobca dochádza k záveru, že v anglicky hovoriacich krajinách nepredstavuje slovo „flex“ prevládajúci prvok označenia FLEXI AIR. Naopak, z gramatického hľadiska je jeho najdôležitejším prvkom slovo „air“, pretože slovo „flexi“ by mohlo byť zdobeninou prídavného mena „flexible“ označujúceho podstatné meno „air“.
- 49 Žalobca poukazuje na skutočnosť, že v anglickom jazyku neexistuje slovo „flexi“ a že požadované označenie je vymysleným názvom. Odkazuje na výňatok zo slovníka angličtiny a uvádza, že spomedzi množstva významov slova „air“ vybral odvolací senát význam najmenej bežný. Na druhej strane slovo „flex“ má v angličtine zvláštny význam a z tohto dôvodu nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

- 50 Žalobca dodáva, že pokiaľ ide o porovnanie označení, je odôvodnenie napadnutého rozhodnutia v rozpore s rozsudkom Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, *Matratzen Concord/ÚHVT-Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Zb. s. II-4335) z dôvodu, že prvok „flex“ nie je v rámci požadovaného označenia prevládajúci a ostatné prvky nie sú zanedbateľné.
- 51 Pokiaľ ide o celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny, žalobca zdôrazňuje, že nie je sporné, na rozdiel od tovarov v právnej veci, ktorá viedla k rozsudku Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, *Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Zb. s. II-43), že tovary v prejednávanej veci sa neobjednávajú ústne, ale sú vystavené v regáloch, v dôsledku čoho je akákoľvek prípadná fonetická podobnosť, a teda aj pravdepodobnosť zámieny zanedbateľná.
- 52 Okrem toho, žalobca poukazuje na kópie zápisov uskutočnených v Spojenom kráľovstve a tvrdí, že priemerný spotrebiteľ v tejto krajine si pravdepodobne nebude mýliť dotknuté ochranné známky, pretože je už konfrontovaný s množstvom iných ochranných známok obsahujúcich slovo „flex“ vo vzťahu k podobným alebo zhodným tovarom.
- 53 Žalobca ďalej tvrdí, že odôvodnenie druhého odvolacieho senátu obsiahnuté v jeho už uvedenom rozhodnutí z 11. júla 2003, ktoré žalobca podal do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. septembra 2003, je, pokiaľ ide o záver, že medzi ochrannými známkami FLEX A FLEXIUM neexistuje pravdepodobnosť zámieny, priamo uplatniteľné v tejto veci. Druhové označenie ako napríklad „flex“ by nemalo byť monopolizované. Podľa názoru žalobcu je toto rozhodnutie o to významnejšie, že sa týka dvoch označení, z ktorých každé pozostáva z jediného slova, zatiaľ čo označenie, ktorého zápis sa požaduje v tejto veci, pozostáva z dvoch slov, pričom žiadne z týchto slov alebo ich slabík sa nezhoduje so skorším označením („fle-xi-air“).
- 54 Úrad spochybňuje opodstatnenosť tohto žalobného dôvodu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 55 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannéj známky nesmie byť požadovaná ochranná známka 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 na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená, pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti.
- 56 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.
- 57 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámény posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgo Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 32 a tam citovanú judikatúru].

— O príslušnej skupine verejnosti

- 58 Žalobca nevytýka skutočnosť, že odvolací senát posudzoval pravdepodobnosť zámény v Spojenom kráľovstve. Nespochybňuje ani názor odvolacieho senátu, že príslušná skupina verejnosti je tvorená priemerným spotrebiteľom, ktorého miera pozornosti nie je zvlášť vysoká. Na účely preskúmania tohto žalobného dôvodu preto považoval Súd prvého stupňa za vhodné vychádzať z týchto predpokladov.

— O rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannnej známky

59 Účastníci konania sa zhodujú na tom, že, ako zdôraznil odvolací senát, skoršia ochranná známka má nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť.

60 Žalobca napriek tomu tvrdí, že táto nepatrná rozlišovacia spôsobilosť mala viesť odvolací senát k záveru, že len úplná reprodukcia skoršej ochrannnej známky by spôsobovala pravdepodobnosť zámény.

61 Toto tvrdenie je potrebné odmietnuť. Hoci je pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény potrebné zobrať do úvahy rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannnej známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 24), je to pri tomto posudzovaní len jedna z viacerých iných skutočností. Dokonca aj v prípade, keď na strane jednej má skoršia ochranná známka nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť a na strane druhej nie je požadovaná ochranná známka jej úplnou reprodukciou, môže existovať pravdepodobnosť zámény predovšetkým pre podobnosť označení a podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú.

— O porovnaní dotknutých tovarov

62 Žalobca nespochybňuje názor odvolacieho senátu, podľa ktorého sú dotknuté tovary čiastočne zhodné a čiastočne veľmi podobné. V dôsledku toho, na účely preskúmania tohto žalobného dôvodu, Súd prvého stupňa považuje za vhodné vychádzať z tohto názoru.

— O dotknutých označeniach

- 63 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 ochranných 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].
- 64 Odvolací senát dospel k záveru, že z vizuálneho hľadiska je označenie FLEXI AIR v podstate tvorené slovom „flex“. Okrem toho, z dôvodu, že je prvok „flex“ umiestnený v úvodnej časti, má pravdepodobne väčší účinok ako zostávajúca časť označenia, ktorého zápis žalobca požadoval. Slovo „air“ je na druhom mieste a je kratšie. Spotrebiteľia si vo všeobecnosti viac všímajú úvodnú časť ochrannej známky ako jej záverečnú časť. Prevládajúci charakter prvku „flex“ nie je podstatne zmenený pridaním písmena „i“. Odvolací senát z tohto dôvodu dospel k záveru, že označenia sú vizuálne podobné.
- 65 Tieto úvahy nie sú postihnuté žiadnou vadou a tvrdenia uplatnené žalobcom v tejto súvislosti, uvedené v bodoch 45 a 46 vyššie, nemožno prijať.
- 66 Pokiaľ ide o prvý súbor tvrdení, je potrebné zdôrazniť, po prvé, že neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by označenie pozostávajúce z dvoch slov a označenie pozostávajúce z jediného slova nemohli byť vizuálne podobné. Po druhé, skutočnosť, že žiaden zo slov požadovaného označenia v prejednávanej veci nie je zhodné so skorším označením ani skutočnosť, že skoršie označenie je kratšie, nie je spôsobilá potlačiť vizuálnu podobnosť, ktorá je dôsledkom zhody štyroch z ôsmich písmen požadovaného označenia umiestnených v rovnakom poradí a v úvodnej časti oboch označení.

- 67 Pokiaľ ide o tvrdenie vychádzajúce z už citovaného rozsudku HUBERT, stačí uviesť, že záver urobený v tomto rozsudku, v zmysle ktorého je celkový vizuálny dojem dotknutých označení odlišný, je založený okrem iného na obrazovom prvku jedného z týchto označení (bod 54), zatiaľ čo obe označenia v prejednávanej veci sú slovné.
- 68 Pokiaľ ide o skoršie rozhodnutia odvolacieho senátu uvedené v bodoch 45 a 46 vyššie, je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry musí byť zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov posudzovaná výlučne na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako je vykladané sudcom Spoločenstva, a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej činnosti týchto senátov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 66, nespochybný uznesením Súdneho dvora z 5. februára 2004, Streamserve/ÚHVT, C-150/02 P, Zb. s. I-1461]. Okrem toho, hoci skutkový a právny základ skoršieho rozhodnutia môže nepochybne predstavovať tvrdenie na podporu žalobného dôvodu, ktorým sa poukazuje na porušenie ustanovenia nariadenia č. 40/94 [rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2002, Bosch/ÚHVT (Kit pro a Kit Super Pro), T-79/01 a T-86/01, Zb. s. II-4881, bod 33], je potrebné uviesť, že všetky skoršie rozhodnutia uvedené v bodoch 45 a 46 vyššie sa týkajú označení, ktorých vizuálny vzťah nemožno porovnať s vizuálnym vzťahom označení v prejednávanej veci.
- 69 Napokon, pokiaľ ide o údajný nedostatok odôvodnenia uvedený v bode 46 vyššie, odvolací senát usúdil, že spotrebitelia si vo všeobecnosti viac všímajú úvodnú časť ochrannej známky ako jej záverečnú časť (bod 33 napadnutého rozhodnutia). V tejto súvislosti mu nemožno vytýkať, že svoje stanovisko k tomuto bodu ďalej nevysvetľoval.
- 70 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, odvolací senát rozhodol, že aj v tejto súvislosti má podstatný význam úvodná časť označenia. Rozdiel vo výslovnosti je vytváraný len záverečnou časťou požadovaného označenia a je veľmi nevýrazný. Jemný zvuk písmena „i“ a otvorený spôsob, akým sa v angličtine vyslovuje slovo „air“ vedie

k fonetickej zhode prvku „flex“ a predovšetkým k dominantnosti vo výslovnosti písmena „x“. Podľa názoru odvolacieho senátu sú teda označenia foneticky podobné.

- 71 Ani tieto názory nie sú nesprávne.
- 72 Tvrdenia, ktoré žalobca vyvodzuje z prítomnosti písmena „i“ a slova „air“ v označení FLEXI AIR, uvedené v bode 47 vyššie, musia byť preto odmietnuté. Skutočnosťou zostáva, že prvé štyri z ôsmich písmen vytvárajúcich označenie sa vyslovujú rovnako ako v prípade označenia FLEX, že písmeno „i“ je len foneticky bezvýznamným doplnením týchto štyroch písmen a že ani pridanie slova „air“ nezabraňuje čiastočnej zhode vo výslovnosti.
- 73 Napokon, z koncepčného hľadiska dospel odvolací senát k záveru, že slová „flex“ a „flexi“ spolu úzko súvisia a obe narážajú na flexibilitu, a teda vitalitu vlasov. Pridanie slova „air“ túto koncepčnú zhodu nemení. V dôsledku toho majú tieto označenia podľa názoru odvolacieho senátu v anglickom jazyku rovnaký význam.
- 74 Ani tieto úvahy nie sú postihnuté vadou a tvrdenia uplatnené v tejto súvislosti žalobcom, uvedené v bodoch 48 a 49 vyššie, nemožno prijať.
- 75 Pokiaľ ide o tvrdenie, že namietateľ si je sám vedomý opisného charakteru slova „flex“, stačí poukázať na to, že dokonca aj keby toto tvrdenie bolo pravdivé, je táto skutočnosť pri koncepčnom posudzovaní predmetných označení bezvýznamná.

- 76 Rovnako je tomu aj v prípade tvrdenia, že gramaticky je slovo „air“ najdôležitejším prvkom označenia, ktorého zápis žalobca požadoval, pretože priemerný spotrebiteľ, ktorý nie je zvlášť pozorný, sa nebude zaoberať gramatickým rozborom dotknutých označení.
- 77 Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa významu slova „air“, stačí uviesť, že bez ohľadu na jeho možné významy nie je spôsobilý narušiť význam prvku „flexi“ alebo koncepcnú podobnosť vytváranú týmto prvkom.
- 78 Rovnako musia byť odmietnuté tvrdenia týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia, skutočnosti, že slovo „flexi“ v anglickom jazyku neexistuje a že označenie FLEXI AIR je vymysleným názvom, pretože nie sú takej povahy, aby potlačili skutočnosť, že obe slová „flex“ a „flexi“ sa v angličtine vzťahujú na flexibilitu [pozri v súvislosti so španielskym jazykom rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-4335, bod 48].
- 79 Ďalej, pokiaľ ide o tvrdenie uvedené v bode 50 vyššie, je potrebné zdôrazniť, že Súd prvého stupňa v už citovanom rozsudku MATRATZEN vyslovil, že zloženú ochrannú známku nemožno považovať za porovnateľnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo porovnateľná s jedným z prvkov zloženej ochrannej známky, ak tento prvok nie je prevládajúcim v rámci celkového dojmu vytváraného zloženou ochrannou známkou. Ochrannú známku, na ktorú odkazovala táto úvaha, nemožno porovnávať s požadovanou ochrannou známkou v tejto veci predovšetkým z dôvodu, že obsahuje obrazový prvok.
- 80 Z uvedeného dôvodu je potrebné rozhodnúť, že odvolací senát správne usúdil, že predmetné označenia sú z vizuálneho, fonetického a koncepcného hľadiska podobné.

— O pravdepodobnosti zámeny

- 81 Podľa názoru odvolacieho senátu je pravdepodobné, že spotrebitelia by predpokladali, že jemný rozdiel medzi označeniami vyjadruje zmenu v povahe tovarov alebo vyplýva z obchodných dôvodov, a nie že tento rozdiel vyjadruje odlišný obchodný pôvod. Odvolací senát z tohto dôvodu dospel k záveru, že v Spojenom kráľovstve existuje pravdepodobnosť zámeny.
- 82 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že nepatrná rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky nie je spochybňovaná, že predmetné označenia sú z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska podobné a že tovary sú čiastočne zhodné a čiastočne veľmi podobné.
- 83 Za týchto podmienok je nevyhnutné dospieť k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny.
- 84 Je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobcu uvedené v bode 51 vyššie, že fonetická podobnosť označení je zanedbateľná. Z dôvodu, že označenia sú veľmi podobné a tovary sú čiastočne zhodné a čiastočne veľmi podobné je bezvýznamnou otázkou, do akej miery prispieva fonetická podobnosť označení k pravdepodobnosti zámeny.
- 85 Rovnako je potrebné odmietnuť tvrdenie uvedené v bode 52 vyššie, ktoré sa týka existencie iných ochranných znáмок obsahujúcich slovo „flex“ v Spojenom kráľovstve. Je potrebné pripomenúť, že to bola práve tá skutočnosť, ktorá viedla odvolací senát k názoru obsiahnutému v bode 27 napadnutého rozhodnutia, že skoršia ochranná známka má nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť a následne k záveru, že v Spojenom kráľovstve existuje pravdepodobnosť zámeny (pozri bod 81 vyššie).

Tento záver bol potvrdený (pozri bod 83 vyššie). V skutočnosti žalobca výslovne súhlasil s názorom, že skoršia ochranná známka má nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť (pozri body 41 a 59 vyššie).

86 Napokon, pokiaľ ide o tvrdenia týkajúce sa rozhodnutia druhého odvolacieho senátu z 11. júla 2003 uvedené v bode 53 vyššie, je potrebné znovu pripomenúť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí byť posudzovaná výlučne na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako je vykladané sudcom Spoločenstva, a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej činnosti týchto senátov, napriek tomu, že skutkový a právny základ skoršieho rozhodnutia môže nepochybne predstavovať tvrdenie na podporu žalobného dôvodu, ktorým sa poukazuje na porušenie ustanovenia tohto nariadenia (pozri bod 68 vyššie). Treba však poznamenať, že vzťah medzi označeniami, ktorých sa týka uvedené rozhodnutie druhého odvolacieho senátu, nemožno porovnať so vzťahom medzi označeniami v prejednávanej veci. Označenie FLEXIUM pozostáva z jediného slova, z ktorého nie je možné vyňať slovo „flex“, zatiaľ čo slová „flex“ a „flexi“ môžu byť od označenia FLEXI AIR ľahko oddelené. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že sa nemožno domnievať, že záver o pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami v prejednávanej veci vedie k monopolizácii pojmu „flex“.

87 S prihliadnutím na uvedené je potrebné dospieť k záveru, že názorom o pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými označeniami odvolací senát neporušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

88 V dôsledku toho musí byť druhý žalobný dôvod odmietnutý.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 89 Žalobca tvrdí, že odvolací senát tým, že neskúmal, či možno proti skoršej ochrannej známke podať námietku podľa práva Spojeného kráľovstva a neposudzoval pravdepodobnosť zámery v súlade s týmto právom, porušil článok 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 40/94. Zdôrazňuje, že toto ustanovenie nesmie priznávať majiteľovi národnej ochrannej známky v súvislosti s prihláškou ochrannej známky Spoločenstva rozsiahlejšie práva, než mu prislúchajú podľa vnútroštátnej právnej úpravy. Opomenutie, ku ktorému došlo na strane odvolacieho senátu, je však spôsobilé priznať skoršej ochrannej známke na úrovni Spoločenstva rozsiahlejšiu ochranu než má na vnútroštátnej úrovni.
- 90 Úrad spochybňuje opodstatnenosť tohto žalobného dôvodu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 91 Je potrebné zdôrazniť, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva je predmetom konania upraveného nariadením č. 40/94. Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) tohto nariadenia nesmie byť ochranná známka zapísaná v prípade, ak existuje pravdepodobnosť zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) s ochrannou známkou skôr zapísanou v členskom štáte. Nariadenie č. 40/94 však neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo predchádzajúci prieskum toho, či možno proti skoršej národnej ochrannej známke podať námietku podľa vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá sa na ňu vzťahuje, alebo posudzovanie pravdepodobnosti zámery medzi dotknutými ochrannými známkami podľa tejto vnútroštátnej právnej úpravy.

- 92 Okrem toho je potrebné poukázať na skutočnosť, že tento žalobný dôvod vychádza z predpokladu, že nariadenie č. 40/94 priznáva majiteľovi skoršej národnej ochrannej známky v súvislosti s prihláškou ochrannej známky Spoločenstva rozsiahlejšie práva, než mu priznáva vnútroštátna právna úprava, ktorá upravuje túto skoršiu ochrannú známku. Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 4 ods. 2 písm. a) bodu ii) 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, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) však boli vnútroštátne právne úpravy členských štátov upravujúce pravdepodobnosť zámény medzi požadovanou ochrannou známkou a skoršou národnou ochrannou známkou plne harmonizované. Normatívny obsah týchto ustanovení smernice 89/104 je rovnaký s obsahom článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94. Za týchto okolností tvrdenie žalobcu nie je opodstatnené.
- 93 Tretí žalobný dôvod musí byť teda odmietnutý.
- 94 Keďže všetky žalobné dôvody boli odmietnuté, je nevyhnutné žalobu zamietnuť.

O trovách

- 95 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. V prejednávanej veci žalobca nemal vo veci úspech a Úrad požiadal o náhradu trov konania. Z tohto dôvodu je opodstatnené zaviazať žalobcu na náhradu trov 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

Pelikánová

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. marca 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung