

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)  
z 23. novembra 2005 \*

Vo veci T-396/04,

**Soffass SpA**, so sídlom v Porcari (Taliansko), v zastúpení: V. Bilardo a C. Bacchini,  
advokáti,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: M. Capostagno, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

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

\* Jazyk konania: taliančina.

**Sodipan, SCA**, so sídlom v Saint-Étienne-du-Rouvray (Francúzsko), v zastúpení:  
N. Boespflug, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. júla 2004 (vec R 699/2003-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Soffass SpA a Sodipan SCA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudkyne I. Labucka a V. Trstenjak,  
tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. októbra 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. januára 2005,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. februára 2005,

so zreteľom na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania z 24. júna 2005,

po pojednávaní z 13. septembra 2005,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Soffass SpA podala 20. septembra 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVĽ) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis nižšie reprodukovanej obrazovej značky:

**NICKY**

- 3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do triedy 16 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Papierové výrobky pre domácnosť a pre hygienické účely, najmä hygienické vreckovky, obrúsky na tvár, obrúsky na ruky, servítky, toaletný papier, rolky papiera pre použitie v domácnosti, hygienický papier, vrátane všetkého vyššie uvedeného tovaru vyrobeného z celulózy“.

- 4 Uvedená přihláška bola zverejnená 10. apríla 2000 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 29/2000.
- 5 Dňa 10. júla 2000 podala spoločnosť Sodipan SCA námietku proti zápisu prihlasovaného označenia ako ochranej známky na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 6 Námietka sa zakladala na existencii skorších národných ochranných známok:

— zápis francúzskej ochranej známky č. 1 400 192, ktorý nadobudol účinnosť 6. apríla 1967, pre „papier, lepenku a výrobky vyrobené z týchto materiálov, pokiaľ nepatria do iných tried“, patriace do triedy 16, pre nižšie reprodukované obrazové označenie:



— zápis francúzskej ochranej známky č.1 346 586, ktorý nadobudol účinnosť 14. marca 1986, pre „papierové výrobky pre domácnosť a pre hygienické účely, najmä toaletný papier, hygienické vreckovky, rolky papiera pre použitie v domácnosti, papierové servítky, obrusy, kuchynské prestieranie, sada

kuchynského prestierania, taniere a šálky z lepenky a iné výrobky na jedno použitie (alebo jednorázové výrobky)“, patriace do triedy 16, pre nižšie reprodukované obrazové označenie:



- 7 Námietkové oddelenie ÚHVT rozhodnutím z 24. novembra 2003 námietku zamietlo. V podstate rozhodlo, že medzi predmetnými označeniami neexistuje vizuálna, fonetická alebo koncepčná podobnosť. Z tohto dôvodu námietkové oddelenie rozhodlo, že „označenia sa z celkového pohľadu odlišujú“. Keďže z hľadiska celkového dojmu sú označenia zreteľne odlišné, námietkové oddelenie došlo k záveru, že nebude potrebné uskutočniť porovnanie výrobkov. Z toho istého dôvodu námietkové oddelenie nepreskúmalo dôkazy používania skorších ochranných známk, ktoré predložil vedľajší účastník konania pri použití článku 43 nariadenia č. 40/94.
- 8 Dňa 4. decembra 2003 podal vedľajší účastník konania odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 9 Rozhodnutím zo 16. júla 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), v ktorom prvý odvolací senát konštatuje, že je možné vnímať určitý stupeň podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami, zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a vrátil mu vec späť, aby porovnal oba výrobky a preskúmal dôkazy používania skorších ochranných známk.

## Návrhy účastníkov konania

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

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

12 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- vyhlásil, že pri zohľadnení pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a pri zdôraznení zhodnosti sporných výrobkov je námietka podaná vedľajším účastníkom konania proti návrhu na zápis ochrannej známky Spoločenstva dôvodná,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

**Právny stav**

- 13 Žalobca sa odvoláva na jediný žalobný dôvod spočívajúci v porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že existuje podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami.

*Tvrdenia účastníkov konania*

- 14 Žalobca uvádza, že na rozdiel od tvrdení odvolacieho senátu nemôže pri ochranných známkach v tomto prípade dôjsť k zámene z dôvodu ich zrejmych fonetických, vizuálnych a koncepčných odlišností. Odvolací senát nesprávne použil pojem pravdepodobnosť zámeny, tak ako ho vykladá judikatúra Spoločenstva (rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22, a z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29).
- 15 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, žalobca spochybňuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého podobnosť medzi poslednými slabikami „ky“ a „cky“ prevažuje nad fonetickou odlišnosťou samohlások „o“ a „i“. Žalobca tvrdí, že táto zjavná odlišnosť ešte zvýraznená vo francúzskom jazyku v súvislosti s odlišnou výslovnosťou slabík „ni“ a „no“ musí byť rozhodujúca, lebo práve zvuk prvej časti slova si spotrebiteľ zapamätá (rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z 19. januára 2001, Manfield/PENFIELD, R 120/2000-1, bod 23).
- 16 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, žalobca spochybňuje tvrdenie uvedené v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého sú kolidujúce ochranné známky podobné,

keďže ich charakterizujú tie isté úvodné a záverečné písmená a keďže sú zložené z dvoch krátkych označení podobajúcich sa anglickým pojmom. Žalobca zdôrazňuje, že tieto označenia majú podstatné odlišnosti. Počet ich písmen je odlišný (päť písmen v slove NICKY a štyri v slove NOKY). V prvej skoršej ochrannnej známke NOKY sa písmená „n“ a „y“ nachádzajú na lomenej osi a zbiehavo smerujú vertikálne do výšky. Okrem toho písmeno „o“ v slove NOKY má formu trojuholníka so zaoblenými uhlami. Navyše vertikálna os, ktorá formuje písmeno „k“ slova NOKY presahuje výškou veľmi jasne najvyššie zakončenie lomenej čiary toho istého písmena. Druhá skoršia ochranná známka NOKY je charakterizovaná obrázkom predstavujúcim medvedíka, na ktorého prsiach je vytlačený obraz srdca. Navyše prvé a posledné písmená sú väčšie než ostatné písmená. Nakoniec, na rozdiel od prihlasovanej ochrannnej známky obe skoršie ochranné známky pozostávajú z písmen, ktorých zakončenie je zaokrúhlené.

17 Pokiaľ ide o významové porovnanie, žalobca spochybňuje tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého žalobca nepreukázal, že pojem „Nicky“ sa vo Francúzsku používa ako skratka.

18 Žalobca zdôraznil, že ide o všeobecne známy a spoločensky prijateľný pojem bez toho, že by bolo potrebné preukázať, že slovo „Nicky“ vníma francúzska verejnosť a verejnosť Spoločenstva vo všeobecnosti ako skratku francúzskeho mena, najmä mien Nicole, Nicolas, Nicolette, alebo ako ekvivalent týchto mien v cudzom jazyku. V tejto súvislosti uvádza automobilového pretekára Niki Laudu, film zo 70-tych rokov s názvom „Micky a Nicky“ a kreslené príbehy s názvom „Nicky Larson“. Naopak, slovo „noky“ je české slovo, ktoré predstavuje ekvivalent talianskeho slova „gnocchi“. Žalobca však má obavy týkajúce sa chápania tohto označenia vo frankofónnej verejnosti. Toto slovo by mohlo skôr pripomínať frankofónnej verejnosti NOKIA, označenie dobre známe v oblasti mobilných telefónov.



- 19 Žalobca tvrdí, že na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny stačí, že frankofónna verejnosť bezprostredne vníma pojem „Nicky“ ako skratku alebo skrátene označenie vlastných mien. Podľa ustálenej judikatúry by stačilo, aby jedna z predmetných ochranných znáмок mala jasný a vymedzený význam pre relevantnú verejnosť, pre ktorú sú vizuálne a fonetické podobnosti existujúce medzi ochrannými známkami vo veľkej miere odstránené [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 54, a z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, body 55 a 56].
- 20 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát porovnal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva a skorších ochranných znáмок v súlade s predpismi, a zdôraznil, že pozorované analógie viedli k určitému stupňu podobnosti.
- 21 ÚHVT s odvolaním na podrobnú analýzu charakteristických znakov sporných označení zo strany žalobcu (pozri bod 16 vyššie), tvrdí, že ide o nepodstatné prvky z hľadiska všeobecného vnímania týchto označení. V skutočnosti, napriek existencii obrázku medvedíka na druhej skoršej ochrannej známke slovo „noky“ tvorí nepopierateľne podstatný prvok dvoch francúzskych ochranných znáмок.
- 22 Pokiaľ ide o významové porovnanie predmetných ochranných znáмок, ÚHVT tvrdí, že dôkazy, ktoré predložil žalobca na účel podpory svojho tvrdenia v súvislosti s jasným a vymedzeným označením NICKY, skratky vlastného mena, nedávajú tejto argumentácii dostatočnú dôkaznú silu. Rozsudky BASS a PICARO, už citované v bode 19 vyššie, nie je možné použiť v tomto prípade, pretože nejde o „jasný a vymedzený“ význam jedného zo kolidujúcich označení, ktorý je spôsobilý odstrániť všetky možné asociácie. Navyše ÚHVT, odvolávajúc sa na článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa namieta neprípustnosť akýchkoľvek nových návrhov predložených prvýkrát až Súdu prvého stupňa, pričom dokumenty

13 až 21 v prílohe žaloby je možné za také považovať. Ide o dokumenty úplne nové, ktoré nie je možné prijať podľa ÚHVT v tomto štádiu konania [rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67].

- 23 Vedľajší účastník konania tvrdí, že zjavná podobnosť medzi predmetnými označeniami je dôvodom na zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.
- 24 Najmä tvrdí, že pokiaľ ide o významové porovnanie ochrannej známky NICKY používanej pre výrobky, najmä papierové výrobky, papierové servítky a hygienické vreckovky, nebude túto ochrannú známku vnímať francúzsky spotrebiteľ ako označenie mena osoby, keď nič nepodnietilo vytvoriť spojitosť medzi týmito výrobkami a menom osoby „Nický“, a tým menej, že používanie takejto skratky je veľmi ojedinelé.

### *Posúdenie Súdom prvého stupňa*

- 25 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 upravuje, že na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky prihlasovaná ochranná známka, o ktorej zápis ide, 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 zámieny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

- 26 Z tohto ustanovenia vyplýva, že pravdepodobnosť zámery predpokladá jednak zhodnosť alebo podobnosť prihlasovanej ochrannej známky a skoršej ochrannej známky a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky a tých výrobkov a služieb, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná. Ide o kumulatívne podmienky (rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedia/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 51).
- 27 Takže pokiaľ sú kolidujúce označenia úplne odlišné, je v zásade možné bez preskúmania predmetných výrobkov dospieť k názoru, že neexistuje pravdepodobnosť zámery.
- 28 Je potrebné uviesť, že podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámery predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 29 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámery 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].
- 30 V zmysle tejto závislosti určitý stupeň podobnosti, hoci nepodstatnej medzi ochrannými známkami, môže byť kompenzovaný určitým stupňom vyššej podob-

nosti medzi predmetnými výrobkami alebo službami a naopak (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora Canon, už citovaný v bode 14 vyššie, bod 17, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 19).

- 31 Pokiaľ existuje podobnosť, hoci nepodstatná, medzi dvoma označeniami, pravdepodobnosť zámery sa musí posúdiť všeobecne pri zohľadnení všetkých dotknutých prvkov.
- 32 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery 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 BASS, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 47 a tam citovanú judikatúru).
- 33 Je potrebné konštatovať, že relevantná skupina verejnosti na účel tohto posúdenia je francúzska verejnosť.
- 34 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, je potrebné uvážiť, že medzi kolidujúcimi označeniami existuje určitý stupeň podobnosti. Tri zo štyroch písmen označenia NOKY sa nachádzajú na tom istom mieste ako tie isté písmená v slove NICKY. Označenia majú spoločné prvé písmeno „n“ a koncovku „ky“. Táto koncovka nie je obvyklá vo francúzštine, je možné ju považovať za podstatný prvok oboch označení, ktorý púta pozornosť francúzskeho spotrebiteľa.

- 35 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, rovnako existuje podobnosť medzi predmetnými označeniami tým, že posledná slabika „ky“ je zhodná v kolidujúcich ochranných známkach a púta pozornosť francúzskeho spotrebiteľa. Prvé slabiky týchto ochranných známok, pokiaľ ide o ich odlišnosti, majú menší vplyv z fonetického hľadiska.
- 36 Z tohto dôvodu je potrebné poukázať na to, že podľa judikatúry má stupeň fonetickej podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami menší význam v prípade výrobkov, ktoré sa predávajú tým spôsobom, že obvykle príslušná skupina verejnosti pri ich nákupe vníma ochrannú známku vizuálne (rozsudok BASS, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 55).
- 37 Rovnako z koncepčného hľadiska je možné, ako to uvádza žalobca (pozri body 18 a 19 vyššie), že slovo „Nicky“ môže francúzsky spotrebiteľ vnímať ako skratku mien Nicolas alebo Nicole. Dôležitosť tohto argumentu je však čiastočne ovplyvnená povahou predmetných výrobkov a podmienkami, za ktorých sa predávajú. V dôsledku toho posúdenie tohto tvrdenia nemôže byť izolované od ostatných faktorov, ktoré by tiež mohli byť relevantné.
- 38 Je potrebné posúdiť, že podobnosti medzi označeniami uvedenými v bodoch 34 a 35 vyššie sú také, že odvolací senát správne rozhodol, že je potrebné vykonať porovnanie výrobkov, aby sa všeobecne posúdila pravdepodobnosť zámieny. Ide najmä o prípad, keď označenia obsahujú prvky podobnosti, hoci nepodstatné, ktoré môžu byť v rámci všeobecného posúdenia oslabené inými prvkami, akými sú povaha výrobku a podmienky, za ktorých sa výrobky predávajú.

- 39 Nakoniec, keďže kolidujúce označenia nie sú zjavne pozbavené podobnosti, ale vykazujú určité prvky podobnosti, ako aj určité prvky spôsobilé rozlíšiť ochranné známky, posúdenie významu, ktorý sa týka týchto prvkov, nemôže byť uskutočnené izolovane, ale v rámci všeobecného posúdenia pravdepodobnosti zámery pri zohľadnení všetkých predmetných faktorov (pozri bod 29 vyššie).
- 40 Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné zamietnuť jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 41 Ako vyplýva z dokumentov 13 až 21 prílohy žaloby (pozri bod 22 vyššie), nemôžu byť zohľadnené, keďže odvolanie podané na Súd prvého stupňa má za cieľ preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacieho senátu ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Nie je úlohou Súdu prvého stupňa preskúmať okolnosti prípadu vo svetle dôkazov, ktoré sú prvýkrát predložené až jemu. Okrem toho, prijatie týchto dôkazov by bolo v rozpore s článkom 135 ods. 4 rokovacieho poriadku, podľa ktorého účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom. Tieto dôkazy musia byť odmietnuté bez toho, že by bolo potrebné preskúmať ich dôkaznú silu (rozsudok BUDMEN, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 67).
- 42 Vo svetle uvedeného je potrebné návrhy žalobcu na zrušenie rozhodnutia zamietnuť.

- 43 Pokiaľ ide o návrh vedľajšieho účastníka konania, aby bolo s konečnou platnosťou určené, že námietka podaná proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva je dôvodná, je potrebné uviesť, že z výkladu článku 63 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zmena rozhodnutia odvolacieho senátu je možná, iba ak je jeho obsah alebo forma v rozpore so zákonom [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 46]. Stačí v tejto súvislosti skonštatovať, že napadnuté rozhodnutie nie je v rozpore so zákonom a že je potrebné uskutočniť všeobecné posúdenie pravdepodobnosti zámeny v tomto prípade pri zohľadnení všetkých dotknutých prvkov.
- 44 Je preto potrebné zamietnuť návrh vedľajšieho účastníka konania na zmenu rozhodnutia.

## O trovách

- 45 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 a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 23. novembra 2005.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

J. D. Cooke