

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

Vo veci T-135/04,

GfK AG, so sídlom v Norimbergu (Nemecko), v zastúpení: U. Brückmann
a R. Lange, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: T. Lorenzo Eichenberg, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: nemčina.

další účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, so sídlom v Mníchove (Nemecko),

ktorej predmetom je zrušenie rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. februára 2004 (vec R 327/2003-1) týkajúceho sa námietky podanej majiteľom nemeckej obrazovej ochrannnej známky obsahujúcej slovný prvok „BUS“, ako aj obrázku pozostávajúceho z troch prepletených trojuholníkov proti zápisu slovnej ochrannnej známky Spoločenstva Online Bus pre služby patriace do triedy 35,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Lindh a V. Vadapalas,

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. apríla 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. septembra 2004,

po pojednávaní z 8. júna 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca podal 15. novembra 1999 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 Ochrannou známkou, ktorej zápis sa žiadal, je slovné označenie Online Bus.
- 3 Služby, pre ktoré sa zápis žiadal, patria do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedá im nasledujúci opis: „zaznamenávanie štatistických informácií v hospodárskom odvetví, marketing, prieskum a analýzy trhu, poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu, podnikové poradenstvo, odborné obchodné poradenstvo, zostavovanie prehľadov a poskytovanie informácií v hospodárskom odvetví“.

- 4 Prihláška bola zverejnená 17. júla 2000 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 57/2000.
- 5 Dňa 6. októbra 2000 spoločnosť BUS — *Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* podala proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky námietku pre všetky služby uvedené v prihláške. Na podporu svojej námietky sa odvolala na pravdepodobnosť zámieny s nemeckou ochrannou známkou, ktorej bola majiteľom, zapísanou 12. septembra 1988, okrem iného, pre „podnikové poradenstvo“ patriace do triedy 35, a ktorá chránila nižšie reprodukované obrazové označenie:



- 6 Keďže žalobca požadoval v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 predloženie dôkazov o používaní skoršej ochrannej známky, ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT predložil dôkaz o používaní nižšie reprodukovného označenia:



- 7 Rozhodnutím z 25. februára 2003 námietkové oddelenie námietku uznalo.
- 8 Dňa 29. apríla 2003 podal žalobca na ÚHVT na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 9 Rozhodnutím zo 4. februára 2004 (vec R 327/2003-1) doručeným žalobcovi 13. februára 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Predovšetkým zastával názor, že obrazový prvok pozostávajúci z prepletených trojuholníkov a slovný prvok „bus“ sú dvomi rozlišovacími prvkami skoršej ochrannej známky. Používanie označenia, ktoré bolo preukázané, preto nemôže mať vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky. Odvolací senát ďalej konštatoval, že kolidujúce ochranné známky vykazujú po vizuálnej stránke málo podobností, ale že sú podobné z fonetického hľadiska, čo odôvodňuje, berúc ohľad na veľkú podobnosť medzi predmetnými službami, existenciu pravdepodobnosti zámény zo strany príslušnej skupiny nemeckej verejnosti.

Návrhy účastníkov konania

- 10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zamietol námietku ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom ÚHVT,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

O rozsahu návrhov žalobcu

12 Pokiaľ ide o prvý žalobný návrh, žalobca ho na pojednávaní zúžil v tom zmysle, že navrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia, len pokiaľ sa týka služieb „prieskum a analýzy trhu“ uvedených v svojej prihláške ochrannej známky.

13 Tento návrh treba vykladať tak, že sa žalobca domáha len čiastočného zrušenia napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 14]. Taký návrh nie je sám osebe v rozpore so zákazom vyplývajúcim z článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa meniť pred Súdom prvého stupňa predmet konania, ktorý bol predložený odvolaciemu senátu (pozri v tejto súvislosti rozsudok Oválna tableta, už citovaný, bod 15). Preto treba na žalobcu hľadieť tak, že svoju žalobu vzal späť v rozsahu, v ktorom navrhol zrušenie napadnutého rozhodnutia pre iné služby ako „prieskum a analýzy trhu“.

O prípustnosti

- 14 Svojím druhým žalobným návrhom žalobca v podstate žiada, aby Súd prvého stupňa uložil ÚHVT zamietnuť námietku proti zápisu jeho ochranej známky.
- 15 V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdu Spoločenstva. Neprináleží preto do právomoci Súdu prvého stupňa ukladať ÚHVT povinnosti. Je však povinnosťou ÚHVT vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov Súdu prvého stupňa [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. apríla 2005, Ampafrance/ÚHVT — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Zb. s. II-1401, bod 24, a tam citovanú judikatúru]. Druhý žalobný návrh je teda neprípustný.

O veci samej

- 16 Na podporu svojej žaloby sa žalobca odvoláva na dva žalobné dôvody. Prvý sa zakladá na porušení článku 15 ods. 2 písm. a) a článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Druhý sa zakladá na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 15 ods. 2 písm. a) a článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 17 Žalobca tvrdí, že keďže skoršia ochranná známka nebola používaná v podobe, v akej bola zapísaná, treba námietku zamietnuť na základe článku 43 ods. 2 druhej vety nariadenia č. 40/94.
- 18 V tejto súvislosti je príslušným ustanovením na posúdenie používania v inej podobe ako tej, v akej bola zapísaná, nemeckej ochrannej známky namietanej v tomto prípade § 26 ods. 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (nemecký zákon o ochranných známkach, BGBl. 1994 I, s. 3082, a BGBl. 1995 I, s. 156, ďalej len „Markengesetz“), ktorý do nemeckého práva preberá článok 10 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92). Žalobca sa tiež dovoľáva rozsudku Bundesgerichtshof (Nemecko) z 13. apríla 2000 týkajúceho sa výkladu uvedeného ustanovenia Markengesetz.
- 19 V tomto prípade sa rozlišovacie prvky používaného označenia líšia od rozlišovacích prvkov zapísanej ochrannej známky.
- 20 Používané označenie predovšetkým neobsahuje slovný prvok „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“. Bez tohto prvku verejnost neporozumie významu prvku „bus“, ktorý je akronymom predchádzajúceho majiteľa skoršej ochrannej známky.

- 21 V zapísanom označení je ďalej prvok „bus“ napísaný čiernymi písmenami a umiestnený pod obrazovým prvkom pozostávajúcim z troch prepletených trojuholníkov, zatiaľ čo v používanom označení tento pozostáva z bielych písmen iného typu vpísaných do čiernych obdĺžnikov a umiestnených naľavo od uvedeného obrazového prvku. Z tohto hľadiska treba vziať do úvahy skutočnosť, že keďže skoršia ochranná známka je obrazová, je samo osebe tiež chránené typografické umiestnenie prvku „bus“. Preto jej majiteľovi viac nepatrí voľnosť používať ju v inej podobe, ako keby šlo napríklad o slovnú ochrannú známku.
- 22 Ďalej, farba obrazového prvku pozostávajúceho z troch prepletených trojuholníkov sa líši od farby používaného označenia a používané označenie tiež obsahuje dodatočný obrazový prvok, konkrétne čierny štvorec.
- 23 Všetky tieto odlišnosti zhoršujú rozlišovaciu spôsobilosť namietanej ochrannej známky, takže verejnosť si nespojí používané označenie s touto ochrannou známkou.
- 24 ÚHVT tvrdí, že nariadenie č. 40/94 neobsahuje výslovné ustanovenie týkajúce sa použitia namietanej národnej ochrannej známky v inej podobe ako tej, v akej bola zapísaná. Článok 10 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 však obsahuje harmonizované ustanovenie podobné článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94. Toto harmonizované ustanovenie teda treba uplatniť podľa článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 alebo príslušného ustanovenia smernice 89/104. Žaloba proti vnútroštátnej právnej úprave je vylúčená, keďže systém ochranných známk Spoločenstva je autonómny systémom.
- 25 Rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky namietanej v tomto prípade, nijak nezhorší jej používaná podoba. Potlačenie prvku „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ je zanedbateľné, pretože nielenže má tento prvok po vizuálnej stránke druhotný význam, ale predstavuje opisný odkaz.

Zastúpenie prvku „bus“ a obrazového prvku pozostávajúceho z troch prepletených trojuholníkov v podobe negatívu možno uznať ako bežnú obmenu zapísanej podoby bez akéhokoľvek účinku na jej rozlišovaciu spôsobilosť. Pridanie čierneho štvorca je bežným znakom, keďže ide o základný geometrický tvar.

- 26 Na záver vzhľadom na účel článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 by mal majiteľ ochrannej známky pri jej používaní disponovať prípustnou škálou manévrovania, aby prispôbil zastúpenie chráneného označenia normám písania reklám, resp. vkusu určitej doby.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 27 V zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94:

„Ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, bola skoršia ochranná známka spoločenstva uvedená v spoločenstve do užívania... [Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používaná... — *neoficiálny preklad*]. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne.“

- 28 Článok 43 ods. 3 toho istého nariadenia stanovuje uplatnenie citovaného ustanovenia na skoršie národné ochranné známky, pričom sa rozumie, že používanie v Spoločenstve sa nahradí používaním v tom členskom štáte, v ktorom je skoršia národná ochranná známka chránená.

- 29 Podľa článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 sa používaním ochrannej známky Spoločenstva rozumie jej používanie „v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nenia rozlišujúcu schopnosť [rozlišovaciu spôsobilosť — *neoficiálny preklad*] ochrannej známky“.
- 30 V tomto prípade, keďže je namietanou ochrannou známkou národná ochranná známka, je namieste predovšetkým upresniť predmet prvého žalobného dôvodu, na základe ktorého sa žalobca v skutočnosti odvoláva na porušenie odvolacím senátom spojených ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.
- 31 Ďalej je vhodné spresniť, že uplatnením článku 15 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 zahrnuje dôkaz riadneho používania skoršej ochrannej známky, národnej alebo Spoločenstva, na ktorej sa zakladá námietka odporujúca zápisu ochrannej známky Spoločenstva, aj dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Zb. s. II-2789, bod 44].
- 32 Preto je odkaz žalobcu na vnútroštátne právo bezpredmetný.
- 33 Vzhľadom na tieto úvahy treba preskúmať, či použitá podoba skoršej ochrannej známky obsahuje odlišnosti, ktoré menia jej rozlišovaciu spôsobilosť.

- 34 Predovšetkým si treba všimnúť, že obidve podoby skoršej ochrannej známky, t. j. tá, ktorá bola zapísaná, a tá, ktorá sa používa, obsahujú slovný prvok „bus“ a obrazový prvok pozostávajúci z troch prepletených trojuholníkov, ktorých rozlišovaciu spôsobilosť účastníci konania nespochybňujú.
- 35 Pokiaľ ide o odlišné zastúpenie týchto prvkov v používanej podobe, treba si všimnúť, že ani typografia prvku „bus“, ani farby skoršej ochrannej známky, t. j. biela a čierna, nie sú ani v jednej z oboch podôb skoršej ochrannej známky osobitne originálne alebo neobvyklé. Ich obmena teda nemôže ovplyvniť rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky.
- 36 Ďalej, pokiaľ ide o zmienku „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“, treba pripomenúť, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti a dominovania jednej alebo viacerých zložiek zloženej ochrannej známky treba založiť na skutočných kvalitách každej z jej zložiek, ako aj na umiestnení jednotlivých zložiek v rámci konfigurácie ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, body 33 až 35].
- 37 V tomto prípade uvedená zmienka je dlhým slovným prvkom napísaným malými znakmi a z hľadiska umiestnenia, nachádzajúc sa naspodku označenia, je druhoradá. Jej význam (Asociácia pre pomoc podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, certifikovaná asociácia) odkazuje na predmetné služby. Preto vzhľadom na opisný obsah tohto prvku, ako aj jeho doplnkové umiestnenie v rámci zobrazenia označenia, je namieste považovať tento prvok za nerozlišovací.

- 38 Tento záver nemožno spochybniť tvrdením žalobcu, podľa ktorého by potlačením predmetného prvku stratil význam prvok „bus“, ktorý je akronymom predchádzajúceho majiteľa skoršej ochrannej známky. Je zrejmé, že prvok „bus“ má bezvýznamnú rozlišovaciu spôsobilosť. Aj keby si príslušná skupina verejnosti všimla, že tento prvok by mohol byť zároveň akronymom, jeho rozlišovaciu spôsobilosť potlačenie vysvetľujúceho prvku neovplyvní.
- 39 Tento záver nemôže vyvrátiť ani tvrdenie žalobcu prednesené na pojednávaní, že predmetná veta označuje predchádzajúceho majiteľa označenia, a tak individualizuje skoršiu ochrannú známku. Aj keď sa totiž pripustí, že predmetný prvok odkazuje na meno predchádzajúceho majiteľa ochrannej známky, táto skutočnosť nemá vplyv na posúdenie opisného obsahu tohto prvku a jeho umiestnenia vo vizuálnom zobrazení označenia, ktoré v tomto prípade umožňujú vyvodiť záver, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 40 Pokiaľ ide ďalej v používanej podobe o čierny štvorec, ktorý sa v zapísanej forme nenachádza, tento prvok patrí medzi základné geometrické tvary a z tohto dôvodu nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Tento záver nijak neovplyvní jeho umiestnenie v používanej podobe.
- 41 Z vyššie uvedeného vyplýva, že používaná podoba skoršej ochrannej známky nevykazuje odlišnosti, ktoré by mohli zhoršiť rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky v zmysle ustanovení článku 15 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Odvolací senát sa teda domnieval právom, že namietateľ preukázal používanie ochrannej známky.
- 42 Následne treba prvý žalobný dôvod zamietnuť.

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

Tvrdenia účastníkov konania

- 43 Žalobca tvrdí, že sa odvolací senát neprávom domnieval, že v skoršej ochrannej známke dominuje slovný prvok „bus“ spoločný pre obe označenia, a že kolidujúce označenia sú podobné.
- 44 Na jednej strane skoršia ochranná známka obsahuje iné rozlišovacie prvky, ktoré sú pre celkový dojem, ktorý ochranná známka vytvára, charakteristické. Pokiaľ ide osobitne o obrazový prvok skoršej ochrannej známky, tento prvok je vypracovaným grafickým vyobrazením so silnou rozlišovacou spôsobilosťou. V určitých prípadoch ďalší účastník konania pred ÚHVT používa len obrazový prvok skoršej ochrannej známky. Má teda prinajmenšom rovnaký význam ako slovný prvok „bus“. Pokiaľ ide o prvok „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“, je významný v tom rozsahu, v akom vysvetľuje význam akronymu „bus“.
- 45 Na druhej strane slovný prvok „bus“ nie je sám osebe schopný charakterizovať skoršiu ochrannú známku z dôvodu jeho slabej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k predmetným službám. V triede 35 je totiž zapísaných viacero ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „bus“ a na internete sa pojem „bus“ používa s pojmom „marketing“ veľmi často.
- 46 Preto kolidujúce označenia nie sú podobné. Po vizuálnej stránke charakterizuje skoršiu ochrannú známku obrazový prvok, ktorý v prihlasovanej ochrannej známke

chýba. Z fonetického hľadiska je prihlasovaná ochranná známka Online Bus zreteľne dlhšia, a preto iná ako slovo „bus“ v skoršej ochrannej známke. Navyše prvok „online“ umiestnený na začiatku slovného označenia by jej mal pridať na význame z hľadiska výslovnosti. Z koncepčného hľadiska prvok „bus“ skoršej ochrannej známky nabáda k myšlienke na prostriedok hromadnej dopravy, zatiaľ čo označenie Online Bus odkazuje na oblasť informatiky. Koncepty označení sú teda tiež rozdielne.

- 47 ÚHVT namieta, odvolávajúc sa na už citovaný rozsudok MATRATZEN (body 33 a 34), že v celkovom dojme, ktorý vytvára zložená ochranná známka, môže prevažovať iba jeden prvok. Zhoda v prevažujúcom prvku vedie k podobnosti kolidujúcich označení.
- 48 Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení z fonetického hľadiska, odvolací senát právom uznal, že sú značne podobné, keďže prevažujúcim prvkom každej z nich je slovný prvok „bus“.
- 49 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu prednesené po prvýkrát pred odvolacím senátom, ktorým sa snaží preukázať slabú rozlišovaciu spôsobilosť prvku „bus“, toto tvrdenie nebolo predložené včas v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94.
- 50 Navyše je v žalobnom návrhu nedostatočne podložené. Z tohto hľadiska nie je zoznam zapísaných ochranných známok obsahujúcich prvok „bus“ vhodným dôkazom, pretože rozlišovaciu spôsobilosť môžu oslabiť len používané ochranné známky. Prieskum na internete v súvislosti so spojeným používaním pojmov „bus“ a „marketing“ taký dôkaz neposkytol, pretože predmetné služby sa týkali marketingu

len v obmedzenom rozsahu. Ďalej tento prieskum neumožnil vykonať odhad, či sa prvok „bus“ používa na Internete na účely rozlíšenia vo vzťahu k predmetným službám. Prieskum navyše zahrnul autobusové odvetvie, ktoré v tomto prípade nie je relevantné, a neobmedzil sa na Nemecko, ktoré je relevantným územím.

- 51 Kolidujúce označenia sú tiež zhodné z vizuálneho a koncepčného hľadiska.
- 52 Pokiaľ ide o porovnanie z vizuálneho hľadiska, skoršiu ochrannú známku vizuálne necharakterizuje jej obrazový prvok. Vo všeobecnosti sa verejnosť odvoláva na slovné prvky zložených ochranných znáмок. V tomto prípade by bolo lepšie priradiť obrazovému prvku význam porovnateľný s významom prevažujúceho slovného prvku „bus“.
- 53 Pokiaľ ide o porovnanie z koncepčného hľadiska, pojem „bus“ je v oboch označeniach bežnou skratkou pre autobus alebo omnibus. V tejto súvislosti obdobne ako v rozsudkoch Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT — Diesel (DIESELIT) (T-186/02, Zb. s. II-1887, bod 58), a z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION) (T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 36), medzi kolidujúcimi označeniami existuje koncepčná podobnosť.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 54 Z článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyplýva, že sa zápis ochrannej známky zamietne, 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 zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

55 Podľa ustálenej 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 — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, bod 33, a tam citovanú judikatúru].

56 V tomto prípade účastníci konania nespochybňujú ani definíciu príslušnej skupiny verejnosti, ktorú použil odvolací senát, ani konštatovanie o veľkej podobnosti medzi predmetnými službami (body 25 a 26 napadnutého rozhodnutia). Žalobca však tvrdí, že kolidujúce ochranné známky zhodné nie sú a že pravdepodobnosť zámény medzi nimi neexistuje. Skúmanie tohto žalobného dôvodu je teda vhodné obmedziť na tieto dve hľadiská.

57 Podľa ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (pozri analogicky, pokiaľ ide o výklad smernice 89/104, rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, body 22 a 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25).

58 V tomto prípade si treba všimnúť, že jedna zo zložiek kolidujúcich označení, a to slovný prvok „bus“, je zhodná.

59 Z tohto hľadiska treba zdôrazniť, že zhodnosť zložky predmetných označení neumožňuje vyvodiť záver o ich podobnosti, iba ak je táto zložka prevažujúcim prvkom v celkovom dojme, ktorý vytvára každé z týchto označení, zatiaľ čo všetky ostatné zložky sú z tohto hľadiska zanedbateľné (rozsudok MATRATZEN, už citovaný, bod 33).

60 Odvolací senát sa domnieval (bod 22 napadnutého rozhodnutia), že prvok „bus“ je prevažujúcim prvkom prihlasovanej ochrannej známky a jedným z prevažujúcich prvkov skoršej ochrannej známky.

61 Žalobca tvrdí, že slovný prvok „bus“ má vo vzťahu k predmetným službám slabú rozlišovaciu spôsobilosť a že sám osebe nemôže charakterizovať kolidujúce označenia.

◊

62 Na jednej strane sa opiera o skutočnosť, ktorú po prvýkrát uviedol na pojednávaní, že pojem „bus“ označuje spôsob získavania informácií používaný pri prieskume trhu.

63 Pritom túto skutočnosť, ktorá predtým nebola spomenutá ani pred jednou z inšancií ÚHVT, nemôže vziať Súd prvého stupňa do úvahy. V skutočnosti

z článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94, podľa ktorého sa v priebehu konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu ÚHVT pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania, vyplýva, že ÚHVT nie je povinný vziať *ex officio* do úvahy skutočnosti, ktoré účastníci konania neuviedli [rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. februára 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT — REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Zb. s. II-563, bod 31]. Z toho vyplýva, že ÚHVT nemožno vytýkať žiadne porušenie vo vzťahu k skutočnostiam, ktoré mu neboli predložené.

64 Na druhej strane sa žalobca odvoláva na výsledky prieskumov uskutočnených cez internet, ako aj v databáze ochranných známk Cedex. ÚHVT namieta, že tieto dôkazy predložené po prvýkrát odvolaciemu senátu sú oneskorené.

65 Z tohto hľadiska treba pripomenúť, že z judikatúry vyplýva, že odvolacie senáty môžu s výhradou článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyhovieť žalobám na základe nových skutočností predložených účastníkom konania, ktorý podal žalobu, alebo na základe nových dôkazov ním predloženým [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 26]. Z toho vyplýva, že predmetné dôkazy sú prípustné.

66 Prieskumy prezentované žalobcom však vzhľadom na predmetné služby nepostačujú na preukázanie oslabenia rozlišovacej spôsobilosti pojmu „bus“.

67 Pokiaľ ide o zoznam výsledkov získaných vďaka vyhľadávaču Google, podľa ktorého sa pojem „bus“ na internete nachádza vedľa pojmu „marketing“ veľmi často, takéto

vyhľadávanie definované na základe veľmi všeobecných kritérií nepostačuje na preukázanie súvislosti medzi týmito pojmami vnímanej zo strany príslušnej skupiny verejnosti. Na účely odlišenia predmetných služieb totiž neobsahuje žiaden údaj, pokiaľ ide o používanie pojmu „bus“ na relevantnom území.

68 Pokiaľ ide o prieskum v rámci databázy Cedelex, jediná skutočnosť, že prvok „bus“ obsahuje viacero ochranných známk patriacich do triedy 35, nepostačuje na preukázanie toho, že rozlišovacia spôsobilosť tohto prvku sa oslabilá jeho pravidelným používaním v dotknutej oblasti. Na druhej strane uvedený prieskum neprináša žiadne informácie vo vzťahu k dotknutým službám o skutočne používaných ochranných známkach. Na druhej strane zahrnuje viacero ochranných známk, v ktorých slovo „bus“ používajú podniky hromadnej dopravy na opisné účely.

69 Ďalej, pokiaľ ide o ďalší slovný prvok skoršej ochrannej známky „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“, tento prvok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je v celkovom dojme, ktorý táto ochranná známka vytvára, zanedbateľný (pozri body 37 až 39 vyššie).

70 Pokiaľ ide o slovný prvok „online“ prihlasovanej ochrannej známky, nemožno ho vnímať ako rozlišovací. Ide totiž o dobre známy pojem dávaný do súvislosti s komunikáciou cez internet. V rozsahu, v akom sa táto forma komunikácie môže používať na poskytovanie predmetných služieb, je tento pojem opisný. Pritom z ustálenej judikatúry vyplýva, že vo všeobecnosti verejnosť nebude považovať opisný prvok, ktorý je súčasťou zloženej ochrannej známky, za rozlišovací v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára, za prevažujúci [pozri 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 34, a citovanú judikatúru].

- 71 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát mohol oprávnene konštatovať, že prvok „bus“ je prevažujúcim slovným prvkom oboch kolidujúcich označení.
- 72 Vo svetle týchto úvah je vhodné pristúpiť k porovnaniu kolidujúcich označení.
- 73 Pokiaľ ide o porovnanie z vizuálneho hľadiska, treba zdôrazniť, že odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia rozhodol, že skoršiu ochrannú známku charakterizuje jednak slovný prvok „bus“ a jednak jej obrazový prvok pozostávajúci z troch prepletených trojuholníkov. Tomuto posúdeniu neodporuje tvrdenie žalobcu, že obrazový prvok skoršej ochrannej známky má prinajmenšom rovnakú rozlišovaciu spôsobilosť ako prvok „bus“.
- 74 Pritom, ak je pravdou, že kolidujúce označenia sú po vizuálnej stránke odlišné, čo treba zohľadniť pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny, táto odlišnosť nespochybňuje skutočnosť vizuálnej podobnosti, ktorú vytvára zhodnosť v prvku „bus“, ktorý je prevažujúcim prvkom prihlasovanej ochrannej známky a po vizuálnej stránke jedným z prevažujúcich prvkov skoršej ochrannej známky.
- 75 Pokiaľ ide o porovnanie z fonetického hľadiska, je na mieste zhrnúť, že berúc ohľad na zhodu v jedinom prevažujúcom slovnom prvku „bus“ kolidujúcich označení tieto označenia vykazujú silnú fonetickú podobnosť.

- 76 Pokiaľ ide o porovnanie z koncepcného hľadiska, treba zdôrazniť, že odvolací senát sa právom domnieval, že takéto porovnanie kolidujúcich označení nie je možné.
- 77 Ak žalobca tvrdí, že označenie Online Bus odkazuje na oblasť informatiky, treba si všimnúť, že tento odkaz sa viaže na prvok „online“ prihlasovanej ochrannej známky. Pritom pre tento prvok, keďže v prihlasovanej ochrannej známke nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno jeho koncept určiť.
- 78 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, že skoršia ochranná známka odkazuje na koncept autobusov, a bez toho, aby sa bolo treba vyjadriť k tvrdeniu ÚHVT, že takýto odkaz charakterizuje obe kolidujúce označenia, nemožno ho o to viac uznať. Je zřejmé, že dotknuté služby nemajú žiadnu spojitosť s hromadnou dopravou. Aj keď je pravdou, že koncepčnú analýzu označenia nevyvrátila skutočnosť, že sa význam tohto označenia dotknutých služieb netýka, naďalej zostáva pravdou, že tento význam musí byť jasný tak, aby ho príslušná skupina verejnosti bola schopná hneď pochopiť [pozri v tomto zmysle 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 54]. Pritom v tomto prípade, berúc ohľad na povahu predmetných služieb, príslušná skupina verejnosti nebude prvok „bus“ spontánne spájať s prostriedkom hromadnej dopravy.
- 79 Nakoniec, pokiaľ ide o celkové posúdenie kolidujúcich označení, treba pripomenúť, že nemožno vylúčiť, že pravdepodobnosť zámény môže vytvoriť len fonetická podobnosť dvoch ochranných známok [rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 28, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 42].

80 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy a osobitne na veľkú podobnosť predmetných služieb a silnú fonetickú podobnosť kolidujúcich ochranných známk, je na mieste sa domnievať, že len vizuálna odlišnosť týchto ochranných známk, ktorú v skoršej ochrannej známke vytvára prítomnosť obrazového prvku, nemôže zabrániť pravdepodobnosti zámény v tomto prípade. Dotknutý spotrebiteľ konfrontovaný predmetnými ochrannými známkami si z nich totiž zapamätá predovšetkým slovný prvok „bus“, ktorý je prítomný v oboch ochranných známkach a ktorý pri ich vyslovovaní dominuje. Preto odvolací senát právom rozhodol, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény.

81 Následne nemožno uznať druhý žalobný dôvod.

82 Z toho vyplýva, že žalobu treba zamietnuť v plnom rozsahu.

O trovách

83 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.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

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

Legal

Lindh

Vadapalas

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

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

H. Legal