ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
z 13. júla 2005 *

Vo veci T-40/03,

Julián Murúa Entrena, bydliskom v Elciegu (Španielsko), v zastúpení: I. Temiño Ceniceros, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: I. de Medrano Caballero a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: španielčina.

Bodegas Murúa, SA, so sídlom v Elciegu, v zastúpení: J. González Aparicio, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. decembra 2002 (vec R 599/1999-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bodegas Murúa, SA a Julián Murúa Entrena,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Białecka,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. februára 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 7. augusta 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. júla 2003,

po pojednávaní z 9. marca 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca 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 nižšie reprodukovaného obrazového označenia:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 33 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „vína".

4 Uvedená prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená 11. augusta 1997 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 14/97.

5 Spoločnosť Bodegas Murúa, SA (ďalej len „vedľajší účastník konania") podala 10. novembra 1997 námietku na základe článku 42 nariadenia č. 40/94.

6 Dôvod uvedený na podporu námietky upravuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietka sa zakladala na existencii jednak slovnej ochrannej známky MURÚA, zapísanej v Španielsku 20. decembra 1978 pod číslom 865 063, a jednak medzinárodnej slovnej ochrannej známky MURÚA, zapísanej 20. marca 1984 pod číslom 482 779 a chránenej v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Beneluxe. Obidve tieto ochranné známky označovali výrobky zodpovedajúce tomuto opisu: „všetky druhy vín" patriace do triedy 33.

7 Námietkové oddelenie vyhovelo 2. júla 1999 námietke a zamietlo požadovaný zápis ochrannej známky Spoločenstva.

8 Žalobca podal 30. novembra 1999 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia na ÚHVT.

9 Druhý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím z 9. decembra 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol odvolanie.

10 Odvolací senát v podstate usúdil, že kolidujúce ochranné známky označujú zhodné výrobky a slovná zložka, ktorá v prihlasovanej ochrannej známke Spoločenstva prevláda, je preto, že obsahuje prvok „Murúa" ako prvé priezvisko, natoľko zhodná so skoršími slovnými ochrannými známkami vedľajšieho účastníka konania, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania, a to každého na jednu polovicu.

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

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

13 Žalobca uvádza jediný žalobný dôvod spočívajúci v porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

14 Žalobca potom, čo vo všeobecnosti vysvetľuje, že od judikatúrou vytvorenej zásady vzájomnej závislosti medzi podobnosťou výrobkov a ochranných známok sa možno za určitých okolností odchýliť, vytýka odvolaciemu senátu predovšetkým to, že svoje skúmanie nesprávne obmedzil na slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky bez toho, aby uskutočnil celkové porovnanie kolidujúcich označení. Podľa názoru žalobcu sa chyby odvolacieho senátu prejavujú na troch úrovniach – vizuálnej, fonetickej a koncepčnej – porovnania kolidujúcich označení.

15 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie označení, žalobca pripomína, že prihlasovaná ochranná známka je obrazová, tvorená vo svojej hornej časti skicou znázorňujúcou poľnohospodársku usadlosť obkolesenú stromami a vinicami a vo svojej spodnej časti erbmi, nad ktorými sa nachádza nápis „Julián Murúa Entrena". Prítomnosť týchto obrazových prvkov umožňuje podľa žalobcu odstrániť pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou. Podľa názoru žalobcu by sa teda nemalo uskutočniť len posúdenie slovného prvku prihlasovanej ochrannej známky, lebo hrozí porušenie zásady celkového porovnania kolidujúcich označení, ako sa to stalo v napadnutom rozhodnutí. Žalobca okrem toho zdôrazňuje skutočnosť, že v sektore vín a v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, s. 1; Mim. vyd. 03/026, s. 25) má etiketa osobitný význam ako identifikačný prvok výrobku pre spotrebiteľa. Pritom slovné a obrazové prvky prihlasovanej ochrannej známky, ktoré práve tvoria etiketu vína, sa musia posudzovať ako jeden celok.

16 Vo vzťahu k fonetickému porovnaniu žalobca uvádza, že kolidujúce označenia sa zhodujú iba v prítomnosti výrazu „Murúa", jediného slovného prvku skoršej ochrannej známky, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka sa skladá z krstného mena a priezvisk „Julián Murúa Entrena". Aj keď žalobca pritom pripúšťa, že krstné meno Julián sa používa pomerne bežne, na druhej strane tvrdí, že veľmi zriedkavá kombinácia priezvisk „Murúa" a „Entrena" má jedinečný a odlišujúci charakter, ktorý sa z fonetického hľadiska ľahko rozlišuje. Žalobca teda odmieta tvrdenie odvolacieho senátu uvedené v bode 17 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého bude mať španielsky spotrebiteľ čeliaci slovnému prvku zloženému z krstného mena, v tomto prípade „Julián", a z dvoch priezvisk, v tomto prípade „Murúa" a „Entrena", sklon nebrať do úvahy krstné meno a druhé priezvisko. Podľa žalobcu je naopak v takom právnom systéme, aký existuje v Španielsku, kde je osobný stav osôb založený na dvoch priezviskách, dôležitá rozlišovacia spôsobilosť každej zo zložiek predmetného slovného prvku.

17 Čo sa týka koncepčného porovnania, žalobca sa domnieva, že z tohto hľadiska existuje medzi kolidujúcimi označeniami dostatok rozdielov, prihlasovaná ochranná známka predstavuje koniec koncov vlastné meno žalobcu. Žalobca v tomto ohľade navyše usudzuje, že vedľajší účastník konania by si nemal exkluzívne privlastňovať slovo „Murúa" tak, aby zabránil žalobcovi používať svoje priezvisko. Na podporu tohto tvrdenia žalobca cituje článok 6 ods. 1 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, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), týkajúci sa obmedzenia účinkov ochrannej známky, ako aj predchádzajúcu rozhodovaciu prax ÚHVT.

18 Aj keď si je žalobca vedomý, že rozhodnutia vnútroštátnych súdov nezaväzujú ani ÚHVT, ani Súd prvého stupňa, dáva jednako ďalej Súdu prvého stupňa do pozornosti skutkové okolnosti odlišujúce aktuálnu vec od veci, ktorá viedla k rozsudku Tribunal Supremo (španielsky Najvyšší súd) č. 559/1994 z 20. júna 1994 medzi rovnakými účastníkmi konania. Žalobca osobitne vysvetľuje, že v tej veci predmetná národná španielska ochranná známka Julián Murúa Entrena, ktorej neplatnosť Tribunal Supremo vyslovil, sa skladala výlučne z vyššie uvedených

slovných prvkov, na rozdiel od ochrannej známky, o ktorú ide v aktuálnej veci, a trvá na tom, že v tej veci uplatnené španielske právne predpisy sú nepoužiteľné.

19 Aj keď žalobca napokon pripúšťa, že vedľajší účastník konania kúpil časť ochrannej známky, ktorej je majiteľom, od otca žalobcu, pozastavuje sa nad skutočnosťou, že sa niekto, ako napríklad vedľajší účastník konania, môže domnievať, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami, ktoré počas dlhého obdobia nerušene koexistovali v Španielsku, ako aj v Dánsku. Žalobca okrem toho predkladá viaceré dokumenty ako prílohy ku svojej žalobe, ktoré majú za cieľ preukázať existenciu veľkého počtu španielskych zápisov obsahujúcich slovo „Murúa" a podľa neho objasňujú možnosť nerušenej koexistencie kolidujúcich ochranných známok na trhu. Žalobca takisto ku svojej žalobe pripája ďalšie listiny, ktoré ilustrujú, že vo vinárskom sektore koexistujú na trhu početné zápisy, aj keď viaceré z nich obsahujú spoločné slovné prvky.

20 ÚHVT na úvod uvádza, že dokumenty pripojené k žalobe, ktoré smerujú k preukázaniu údajnej nerušenej koexistencie početných španielskych zápisov obsahujúcich slovo „Murúa", boli po prvýkrát predložené na Súde prvého stupňa, a preto sú neprípustné.

21 Čo sa týka právnej podstaty, ÚHVT potom, čo pripomína, že odvolací senát analyzoval výlučne pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v mysli španielskeho spotrebiteľa, odmieta tvrdenia žalobcu.

22 ÚHVT vysvetľuje, po prvé, že pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, slovný prvok „Julián Murúa Entrena" v nej predstavuje dominantný prvok z dôvodu jeho prevládajúceho umiestnenia v tomto označení. ÚHVT naopak zastáva názor, že

obrazové prvky, ktoré ho tvoria, majú ozdobný alebo prídavný charakter v miere, v akej sú zvyčajne používané na vínnych etiketách.

23 ÚHVT po tomto upresnení usudzuje, po druhé, že porovnanie slovného prvku dominantného na prihlasovanej ochrannej známke so skoršou ochrannou známkou poukazuje na určitú vizuálnu podobnosť. Ak aj ÚHVT zdieľa posúdenie žalobcu, čo sa týka osobitnej dôležitosti etikety vo vínnom sektore, nič to podľa ÚHVT nemení na skutočnosti, že spotrebiteľ je zvyknutý si pamätať ako rozlišujúce označenie vína slovný prvok, ktorý ho označuje.

24 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, aj keď ÚHVT poznamenáva, že napadnuté rozhodnutie v tejto súvislosti neobsahuje záver, jednako usudzuje, že kolidujúce označenia sú foneticky podobné.

25 Čo sa týka koncepčnej podobnosti, ÚHVT sa domnieva, že takáto podobnosť vo všeobecnosti existuje, ak príslušná skupina verejnosti vníma, že dve kolidujúce označenia zdieľajú zhodnú alebo podobnú sémantickú zložku. V danej veci tvorí podľa názoru ÚHVT spoločný koncepčný prvok dvoch kolidujúcich označení skutočnosť, že obsahujú vlastné mená a priezviská španielskeho pôvodu, rozoznateľné ako také príslušnou skupinou verejnosti, pričom meno „Murúa" sa javí ako prevažujúci prvok slovnej zložky prihlasovanej ochrannej známky a je jediným prvkom skoršej ochrannej známky.

26 Navyše, aj keď ÚHVT pripúšťa, že z uhla pohľadu španielskeho osobného stavu sú fyzické osoby identifikované dvomi priezviskami, nič to podľa jeho názoru nemení na skutočnosti, že prvé priezvisko má význam prevažujúci nad druhým a príslušná skupina verejnosti zvykne identifikovať osoby výlučne podľa ich prvého priezviska.

Z toho podľa ÚHVT vyplýva, že medzi dvomi kolidujúcimi označeniami existuje vysoký stupeň koncepčnej podobnosti z dôvodu prítomnosti slova „Murúa" v týchto označeniach.

27 ÚHVT z toho vyvodzuje, že medzi dvomi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny vzhľadom na žalobcom nepopieranú zhodu medzi výrobkami označovanými kolidujúcimi ochrannými známkami a podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami, ktorú uvádza napadnuté rozhodnutie. ÚHVT najmä tvrdí, že spotrebiteľ, ktorý pozná vína označené skoršou ochrannou známkou, je vystavený objektívnemu riziku, že bude považovať víno identifikované etiketou obsahujúcou názov „Julián Murúa Entrena" za nový výrobok pochádzajúci od rovnakého podniku, ako je podnik predávajúci vína označené skoršou ochrannou známkou. ÚHVT okrem toho zdôrazňuje, že poznámka žalobcu týkajúca sa vylúčenia zásady vzájomnej závislosti medzi podobnosťou ochranných známok a výrobkov za určitých okolností je irelevantná, keďže žalobca vôbec uvedené okolnosti nepodporil dôkazmi.

28 Čo sa týka, po tretie, rozhodnutia Tribunal Supremo spomínaného v bode 18 vyššie, ÚHVT sa domnieva, že aj keď nie je viazaný rozhodnutiami vydanými vnútroštátnymi súdmi, skutkové a právne okolnosti vedúce k rozhodnutiu Tribunal Supremo môžu byť pre vyriešenie sporu užitočné. ÚHVT najmä usudzuje, že toto rozhodnutie jednak prináša vyvrátenie tvrdení žalobcu, podľa ktorých kolidujúce ochranné známky nerušene koexistovali na španielskom území, a jednak jasne ukazuje úmysel žalobcu zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva slovné označenie, ktoré viedlo k rozsudku Tribunal Supremo, včlenené tentoraz do obrazovej ochrannej známky.

29 ÚHVT napokon takisto odmieta časť žalobného dôvodu uvedenú žalobcom o údajnom privlastnení si jeho priezviska vedľajším účastníkom konania, keď jednak upresňuje, že obmedzenie účinkov ochrannej známky je relevantné len vtedy, ak je zapísaná. ÚHVT jednak zastáva názor, že slobodné používanie vlastných mien vyplýva z údajov uvedených v už citovanom rozsudku Tribunal Supremo, podľa

ktorého sa priezvisko nevymyká skúmaniu pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ho hospodársky subjekt chce použiť ako ochrannú známku. Preto podľa ÚHVT odvolací senát v tejto veci správne usúdil, že obmedzenie účinkov ochrannej známky nijako neovplyvňuje posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

30 Vedľajší účastník konania na úvod pripomína, že majiteľom skoršej ochrannej známky sa stal na základe zmluvy o prevode uzavretej podľa španielskeho práva s otcom žalobcu. Vedľajší účastník konania preto tvrdí, že žalobca nemôže teraz rušiť výlučné užívanie tejto ochrannej známky. Koniec koncov, vedľajší účastník konania odporuje aj tvrdeniu žalobcu, podľa ktorého skoršia ochranná známka počas dlhého obdobia koexistovala na španielskom území so skoršou slovnou ochrannou známkou žalobcu Julián Murúa Entrena, ktorá obsahovala rovnaký slovný prvok ako prihlasovaná ochranná známka. Súhrn skutkových okolností vedúcich k už citovanému rozsudku Tribunal Supremo medzi rovnakými účastníkmi konania totiž svedčí o úplnom opaku.

31 Pokiaľ ide o posúdenie vychádzajúce z porovnania kolidujúcich označení uskutočnené odvolacím senátom, vedľajší účastník konania sa v podstate pridáva k postoju vyjadrenému ÚHVT. Vo vzťahu k dôležitosti prvého priezviska v tejto veci dodáva, že žalobcovi v minulosti, v období, počas ktorého používal španielsku slovnú ochrannú známku Julián Murúa Entrena, predtým, než bola zrušená už citovaným rozsudkom Tribunal Supremo, nikdy neprišlo na um používať svoje druhé priezvisko, hoci opakovane používal svoje prvé priezvisko.

32 K pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami vedľajší účastník konania uvádza, že táto pravdepodobnosť je vysoká, pretože pomimo analýzy uskutočnenej odvolacím senátom, ktorá si zasluhuje potvrdenie, už bola táto zámena uznaná aj v minulosti. Úvahy, ktoré v tomto ohľade žalobca uskutočnil na margo dôležitosti etikiet a existencie ochranných známok, ktoré obsahovali slovo „Murúa", sú irelevantné. Čo sa týka prvého bodu, vedľajší účastník konania sa totiž

domnieva, že etiketa, ktorá sa vytvára vždy po zápise ochrannej známky, by za predpokladu zápisu prihlasovanej ochrannej známky bola ďalším pôvodcom zámeny v miere, v akej by zdôrazňovala nielen meno majiteľa ochrannej známky, ale aj miesto sídla podniku. V prejednávanej veci je pritom miesto sídla žalobcu a vedľajšieho účastníka konania zhodné. Príslušná skupina verejnosti by preto mohla usudzovať, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Čo sa týka druhého bodu, vedľajší účastník konania sa domnieva, že žalobcom spomínané ochranné známky nie sú relevantné, pretože všetky označujú výrobky iné ako víno, pre ktoré v zásade nič nebráni tomu, aby boli zapísané.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

33 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje, že na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nebude ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a podobnosť tovarov alebo služieb, ktoré tieto ochranné známky označujú, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

34 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny 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].

35 Ako takisto vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [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 citovaná judikatúra].

O príslušnej skupine verejnosti

36 V tejto veci, ako to bolo uvedené v bode 6 vyššie, je námietka, pokiaľ ide o skoršie ochranné známky, založená na slovnej ochrannej známke č. 865 063 zapísanej v Španielsku a na medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 482 779 chránenej v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Beneluxe. Príslušnou skupinou verejnosti je teda v zásade verejnosť prítomná na španielskom, nemeckom, francúzskom, rakúskom a švajčiarskom území a území štátov Beneluxu.

37 Pritom na to, aby sa uplatnil dôvod zamietnutia uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, postačuje konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o dotknutú verejnosť v jednom z vyššie uvedených členských štátov.

38 Treba však uviesť, že odvolací senát skúmal podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami a pravdepodobnosť zámeny výlučne podľa vnímania španielskej verejnosti, keď vychádzal z implicitného záveru, že výsledok tohto skúmania sa rozšíri na všetky skoršie „ochranné známky" vedľajšieho účastníka konania.

39 Bez toho, aby bolo potrebné sa vysloviť k zákonnosti takéhoto prístupu, je vhodné upresniť, že akákoľvek úvaha týkajúca sa stupňa podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou medzinárodnou ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania môže byť relevantná iba za predpokladu, že Súd prvého stupňa by na základe tvrdení predložených žalobcom vylúčil, v rozpore so záverom odvolacieho senátu, existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou zapísanou v Španielsku, pokiaľ ide o španielsku verejnosť.

40 Treba preto overiť, či odvolací senát svojím záverom o pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, pokiaľ ide o španielsku verejnosť, porušil článok 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, ako to tvrdí žalobca.

41 Predmet sporu v tejto veci sa týka porovnania označení. Zhoda výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami je nepopierateľná.

O podobnosti označení

42 Je nesporné, že španielska verejnosť bude vnímať slovný prvok tvoriaci prihlasovanú ochrannú známku ako vlastné meno (krstné meno plus priezviská) a skoršiu ochrannú známku ako priezvisko. Takisto je nesporné, že prvé priezvisko tvoriace slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky a jediný prvok skoršej ochrannej známky sú zhodné.

43 Spor sa teda týka hlavne otázky, či prítomnosť obrazových prvkov, krstného mena a druhého priezviska v prihlasovanej ochrannej známke postačuje na vylúčenie akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o španielskeho spotrebiteľa, ako to tvrdí žalobca, alebo naopak prítomnosť slova „Murúa" v prihlasovanej ochrannej známke predstavuje dominantný prvok vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, ktorý môže viesť k zamieňaniu prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou.

44 Pred skúmaním tejto otázky treba vysloviť dve úvodné poznámky.

45 Jednak je vo vzťahu k tvrdeniu žalobcu založenému na článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 namieste pripomenúť, že toto ustanovenie smeruje k obmedzeniu práv majiteľa národnej ochrannej známky v obchodnom styku tým, že mu najmä znemožňuje zakázať tretím osobám používať ich vlastné meno alebo adresu za predpokladu, že ich tretia osoba používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

46 Toto ustanovenie nemožno preto zohľadniť v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva, keďže neudeľuje tretím osobám právo používať ich meno alebo adresu ako ochrannú známku, čoho sa zjavne domáha žalobca [pozri rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, Nichols, C-404/02, Zb. s. I-8499, bod 33, a vo vzťahu k článku 12 nariadenia č. 40/94 rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. marca 2004, Interquell/ÚHVT — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Zb. s II-1001, bod 56].

47 Jednak je namieste upresniť, že judikatúra spomenutá v bodoch 34 a 35 vyššie sa plne uplatňuje na prihlášku označenia zloženého z jedného alebo viacerých priezvisk za ochrannú známku Spoločenstva.

48 Treba totiž pripomenúť, že podľa článku 4 nariadenia č. 40/94 „ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien,... za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov".

49 Prihláška označenia tvoreného úplne alebo čiastočne jedným alebo viacerými osobnými menami za ochrannú známku Spoločenstva sa teda nevymyká kritériám posúdenia týkajúcim sa zápisu, ktoré sa uplatňujú na iné kategórie ochranných známok. Ak totiž takéto označenia môžu predstavovať ochranné známky Spoločenstva podľa článku 4 nariadenia č. 40/94, teda za predpokladu, že sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov, žiadne ustanovenie nariadenia č. 40/94 nepredpokladá odlišné kritériá posúdenia pre zápis tohto typu označení oproti iným označeniam, ktoré môžu predstavovať ochrannú známku Spoločenstva. Teda, tak ako bolo rozhodnuté, že kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok tvorených osobnými menami sú rovnaké ako kritériá uplatňované na iné kategórie ochranných známok (rozsudok Nichols, už citovaný v bode 46 vyššie, bod 25), nemôže ísť o odlišné kritériá pri posúdení existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva a skoršou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ toto nariadenie nestanovuje inak [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s II-715, bod 45].

50 Z toho vyplýva, že označenie obsahujúce krstné meno a priezviská fyzickej osoby nemožno zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva, pokiaľ narazí na relatívny dôvod zamietnutia zápisu v dôsledku námietky majiteľa skoršej ochrannej známky.

51 S využitím týchto úvodných upresnení treba predovšetkým konštatovať, že tvrdenie žalobcu, podľa ktorého odvolací senát neprávom obmedzil porovnanie kolidujúcich označení len na ich slovné prvky, nemožno podporiť.

52 Je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry možno zloženú ochrannú známku považovať za podobnú s inou ochrannou známkou, zhodnou alebo podobnou s jednou zo zložiek zloženej ochrannej známky, len vtedy, ak táto zložka predstavuje dominantný prvok v celkovom dojme, ktorý zložená ochranná známka vyvoláva. Tak je tomu v prípade, keď je táto zložka schopná sama osebe dominovať podobe ochrannej známky, ktorú si príslušná skupina verejnosti uchováva v pamäti, do tej miery, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý vyvoláva [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33, a zo 6. júla 2004, Grupo El Prado Cervera/ÚHVT — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Zb. s. II-2073, bod 45].

53 Tento prístup nespočíva v zohľadnení iba jednej zložky zloženej ochrannej známky a v jej porovnaní s inou ochrannou známkou. Takéto porovnanie je namieste uskutočniť pri skúmaní predmetných ochranných známok, ktoré sa posudzujú každá ako celok. To však nevylučuje, že celkovému dojmu vyvolanému zloženou ochrannou známkou v pamäti príslušnej skupiny verejnosti môže dominovať jedna alebo viaceré z jej zložiek (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 52 vyššie, bod 34).

54 Čo sa týka posúdenia dominantného charakteru jednej alebo viacerých zložiek určujúcich zloženú ochrannú známku, treba zohľadňovať najmä skutočné vlastnosti každej z týchto zložiek v ich porovnaní s vlastnosťami iných zložiek. Okrem toho možno podporne zohľadňovať vzájomné umiestnenie rôznych zložiek v usporiadaní zloženej ochrannej známky (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 52 vyššie, bod 35).

55 V tejto veci je vhodné pripomenúť, že odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia usúdil, že obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky znázorňu-

júci typickú poľnohospodársku usadlosť obkolesenú vinicami a stromami má nízku rozlišovaciu hodnotu pre výrobky označované prihlasovanou ochrannou známkou, a preto slovný prvok tejto ochrannej známky, teda „Julián Murúa Entrena", dominuje celkovému dojmu, ktorý označenie vyvoláva.

56 Toto posúdenie možno len potvrdiť. Pokiaľ totiž ide o taký výrobok ako víno, znázornenie poľnohospodárskej usadlosti obkolesenej vinicami a stromami nepredstavuje prvok umožňujúci príslušnej skupine verejnosti zapamätať si túto obrazovú zložku ako dominantu podoby, ktorú má prihlasovaná ochranná známka. Spotrebitelia sú naopak, ako to ÚHVT správne uviedol, zvyknutí na označovanie a rozpoznávanie vín v závislosti od slovného prvku, ktorý slúži na ich identifikáciu, keď tento prvok označuje najmä úrodu alebo usadlosť, v ktorej sa víno vyrába.

57 Toto posúdenie sa musí rozšíriť na prítomnosť erbov umiestnených pod slovným prvkom prihlasovanej ochrannej známky. Vzhľadom na umiestnenie a veľkosť znázornenia uvedených erbov na prihlasovanej ochrannej známke treba navyše uviesť, že tieto erby predstavujú iba ozdobný prvok bez skutočného významu, ako to uviedlo námietkové oddelenie. Tento prvok teda nie je schopný dominovať podobe, ktorú si príslušná skupina verejnosti uchová o prihlasovanej ochrannej známke.

58 Okrem toho časť žalobného dôvodu týkajúca sa dôležitosti vínnych etikiet v Európskom spoločenstve, ktorá by zbavovala ÚHVT práva určovať dominantné a rozlišujúce prvky prihlasovanej ochrannej známky, je neuplatniteľná.

59 Je iste pravda, že etiketa predstavuje v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 1493/1999 základný spôsob označovania vín uvedený v tomto nariadení.

60 Táto charakteristika však neodporuje tomu, aby na účely uplatňovania nariadenia č. 40/94, pokiaľ etiketa obsahuje ochrannú známku, akou je prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva, táto ochranná známka mohla byť v rámci námietkového konania začatého na základe tohto nariadenia predmetom skúmania ÚHVT s cieľom určiť jej dominantný a rozlišujúci prvok alebo prvky.

61 Treba koniec koncov uviesť, že skúmanie uskutočnené ÚHVT nespochybňuje dôležitosť, ktorú etikety majú na účely ochrany spotrebiteľov, čo je cieľ výslovne uvedený v nariadení č. 1493/1999. Toto skúmanie sa naopak podieľa na ich ochrane, keď umožňuje zabezpečiť, že ochranná známka obsiahnutá vo vínnej etikete nemôže spôsobovať pravdepodobnosť zámeny v mysli spotrebiteľa, najmä čo sa týka identity fyzických alebo právnických osôb, ktoré participujú na výrobe alebo obchodnej distribúcii výrobku v zmysle článku 48 a prílohy VII bodu F nariadenia č. 1493/1999.

62 Za týchto podmienok musí byť prvé tvrdenie žalobcu zamietnuté.

63 Žalobca ďalej tvrdí, že odvolací senát nesprávne usúdil, že v prihlasovanej ochrannej známke predstavovalo prvé priezvisko „Murúa" dominantný prvok slovného spojenia „Julián Murúa Entrena".

64 Je namieste pripomenúť, že odvolací senát pri určovaní dominantného charakteru priezviska „Murúa" v prihlasovanej ochrannej známke uviedol v bode 17 napadnutého rozhodnutia toto:

„... v Španielsku má prvé priezvisko osobitnú dôležitosť v ochrannej známke zloženej z krstného mena a priezvisk svojho majiteľa vzhľadom na to, že priemerný spotrebiteľ zvykne zanedbávať krstné meno a druhé priezvisko. Preto sa dominantné prvky prihlasovanej ochrannej známky a ochrannej známky, na ktorej je založená námietka, zhodujú."

65 Treba konštatovať, že odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho senátu, čo sa týka prednostného postavenia prvého priezviska v Španielsku, má systematický charakter, ktorý si vyžaduje drobnú úpravu. Nemožno totiž vylúčiť, že by za okolností niektorej veci mohlo mať označenie zložené z krstného mena a dvoch priezvisk, ktoré by bolo predmetom prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, pre španielsku verejnosť rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu prítomnosti druhého priezviska, ktoré by tak tvorilo dominantný prvok predmetného označenia.

66 Odvolací senát však v tejto veci správne usúdil, že priezvisko „Murúa" dáva prihlasovanej ochrannej známke jej rozlišovaciu spôsobilosť, a teda predstavuje dominantný prvok.

67 Po prvé treba pripomenúť, že vnímanie označení tvorených osobnými menami sa v rozličných štátoch Európskeho spoločenstva môže líšiť (rozsudok ENZO FUSCO, už citovaný v bode 49 vyššie, bod 52).

68 V prejednávanej veci žalobca pripúšťa, že krstné meno „Julián", ktoré sa vyskytuje v slovnom označení prihlasovanej ochrannej známky, je v Španielsku pomerne rozšírené, a teda nemá osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť.

69 Vo vzťahu k otázke, či bude príslušná skupina verejnosti v Španielsku udeľovať vo všeobecnosti viac pozornosti priezvisku „Murúa" ako priezvisku „Entrena" v prihlasovanej ochrannej známke, Súd prvého stupňa usudzuje, že judikatúra tohto štátu môže byť zdrojom užitočných informácií, aj keď nie je pre súdy Spoločenstva záväzná.

70 V tomto ohľade treba vziať do úvahy rozsudok Tribunal Supremo č. 559/1994 z 20. júna 1994, diskutovaný medzi účastníkmi tohto konania, ktorý bol predložený počas správneho konania na ÚHVT.

71 Je namieste pripomenúť, že Tribunal Supremo v tejto sporovej veci medzi žalobcom a vedľajším účastníkom konania rozhodol, že slovná ochranná známka Julián Murúa Entrena, zapísaná v Španielsku, ktorá pokrýva rovnaké výrobky, ako sú označované prihlasovanou ochrannou známkou, má byť vymazaná z dôvodu pravdepodobnosti zámeny zo strany španielskej verejnosti so skoršou slovnou ochrannou známkou MURÚA, ktorej majiteľom je vedľajší účastník konania a na ktorej sa takisto zakladala námietka na ÚHVT. Tribunal Supremo presnejšie uviedol, že z neskoršieho zápisu ochranných známok Viñas Murúa a Murúa vyplýva, že

priezvisko „Murúa" predstavuje prevažujúci prvok tejto ochrannej známky. Pravdepodobnosť zámeny dosvedčovala skutočnosť, že osoby nemajúce nič spoločné so žalovaným (teda so žalobcom v prejednávanej veci), a bez jeho zásahu si pri zatrieďovaní vín z oblasti Rioja zamieňali ochranné známky Murúa a Bodegas Murúa, SA, na jednej strane a Bodegas Murúa Entrena, SA, na strane druhej a pripisovali víno označené ochrannou známkou Murúa obidvom podnikom, čo pripustil aj žalovaný, keď chybu prisudzoval tretím osobám. V tejto súvislosti Tribunal Supremo rozhodol, že „vzhľadom na to, že slovo ‚Murúa' predstavuje identifikačný prvok vín a toto slovo podnietilo na návrh žalovaného zamietnutie zápisu ochranných známok ‚Murúa Gangutia' a ‚Heredad Murúa Gangutia' je zrejmé, že malo takisto viesť k zamietnutiu zápisu ochrannej známky ‚Julián Murúa Entrena' v správnom konaní a povedie k jej výmazu v tomto súdnom konaní".

72 Pritom, pokiaľ nie je preukázaný opak, je namieste sa domnievať, že vnímanie prihlasovanej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti by sa nemalo líšiť od vnímania slovnej ochrannej známky Julián Murúa Entrena rovnakou verejnosťou, ktoré konštatoval Tribunal Supremo. Obrazové prvky totiž napriek ich prítomnosti v prihlasovanej ochrannej známke nemôžu, ako už bolo rozhodnuté v bodoch 56 a 57 vyššie, dominovať dojmu, ktorý si príslušná skupina verejnosti o tejto ochrannej známke uchová.

73 Po druhé treba uviesť, že z vizuálneho hľadiska sa slovo „Murúa" nachádza v strede slovného prvku prihlasovanej ochrannej známky a vytvára zvislé zarovnanie s obrazovými prvkami prihlasovanej ochrannej známky, predovšetkým s jej heraldickými prvkami. Toto usporiadanie prihlasovanej ochrannej známky smeruje ku zdôrazneniu priezviska „Murúa" oproti krstnému menu a druhému priezvisku.

74 Po tretie aj keď sa iste musí konštatovať, že z fonetického hľadiska sa slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky odlišuje od skoršej ochrannej známky prítomnos-

ťou krstného mena „Julián" a priezviska „Entrena", jednako je namieste upresniť, ako to žalobca cez rôzne príklady pomenovaní vín uvádzal na pojednávaní, že španielsky spotrebiteľ vo všeobecnosti nevyslovuje úplný názov vína, ale má naopak sklon ku skracovaniu. Táto okolnosť, takisto zdôraznená námietkovým oddelením, postačuje pre úsudok, že z fonetického hľadiska by španielsky spotrebiteľ vo všeobecnosti mal sklon vyslovovať prihlasovanú ochrannú známku skrátene, najčastejšie uvedením mena „Murúa", prvého priezviska žalobcu.

75 Z toho vyplýva, že v tejto veci nie je namieste vyvrátiť posúdenie odvolacieho senátu, zdieľané takisto námietkovým oddelením, podľa ktorého priezvisko „Murúa", prvé priezvisko žalobcu, z ktorého sa skladá slovné označenie prihlasovanej ochrannej známky, dominuje dojmu, ktorý si španielska verejnosť o tejto ochrannej známke uchová.

76 Odvolací senát preto správne usúdil, že kolidujúce označenia sú podobné tým, že dominantný prvok slovného označenia prihlasovanej ochrannej známky a jediný prvok skoršej ochrannej známky sú zhodné.

O pravdepodobnosti zámeny

77 Posúdenie pravdepodobnosti zámeny podľa ustálenej judikatúry predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými faktormi a najmä medzi podobnosťou ochranných známok a označovaných výrobkov alebo služieb. Nízky stupeň podobnosti medzi označovanými výrobkami alebo službami tak možno kompenzo-

vať vysokým stupňom podobnosti medzi označeniami (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, a vo vzťahu k uplatňovaniu nariadenia č. 40/94 rozsudok GIORGIO BEVERLY HILLS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 32).

78 V prejednávanej veci je vhodné pripomenúť, že je nesporné, že na jednej strane sú výrobky označované kolidujúcimi ochrannými známkami zhodné a na strane druhej sú kolidujúce označenia podobné. Táto okolnosť umožňuje úsudok o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, keďže priemerný španielsky spotrebiteľ by pri styku s výrobkom označeným prihlasovanou ochrannou známkou mohol tomuto výrobku pripisovať rovnaký obchodný pôvod ako výrobku označenému skoršou ochrannou známkou. Koniec koncov treba zdôrazniť, že takisto je nesporné, že priezvisko „Murúa", spoločné pre kolidujúce označenia, má ten istý pôvod, a to od otca žalobcu, ktorý previedol na vedľajšieho účastníka konania skoršiu ochrannú známku zapísanú v Španielsku. Pravdepodobnosť, že španielsky spotrebiteľ pripíše výrobkom žalobcu a majiteľa skoršej ochrannej známky rovnaký obchodný pôvod sa pritom touto skutkovou okolnosťou zvyšuje. Z toho istého dôvodu je okrem toho dobre možné, ako to uviedol ÚHVT, že predmetná verejnosť uvidí v pridaní krstného mena a priezviska „Entrena" do prihlasovanej ochrannej známky iba spôsob odlíšenia druhu vína pochádzajúceho z podniku majiteľa skoršej ochrannej známky alebo prinajmenšom od podniku, ktorý je ekonomicky prepojený s vedľajším účastníkom konania.

79 Toto posúdenie nemôžu ďalšie tvrdenia žalobcu vyvrátiť.

80 Čo sa predovšetkým týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého zásada judikatúry o vzájomnej závislosti medzi podobnosťou výrobkov a ochranných známok môže byť za istých okolností vylúčená, postačuje konštatovať, aj za predpokladu možnosti takého vylúčenia, že žalobca nepredložil žiaden dôkaz na podporu uvedeného tvrdenia.

81 Pokiaľ ďalej ide o listiny pripojené k návrhu na začatie konania, ktoré smerujú k preukázaniu údajnej nerušenej koexistencie ochranných známok obsahujúcich slovo „Murúa", je namieste uviesť, že tieto listiny, predložené po prvýkrát na Súde prvého stupňa, sú neprípustné, bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú hodnotu [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 49, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67]. V každom prípade, pokiaľ sa tieto listiny vzťahujú na tvrdenie žalobcu prednesené na pojednávaní, podľa ktorého španielska slovná ochranná známka Julián Murúa Entrena a skoršia ochranná známka koexistovali na španielskom trhu, je nutné konštatovať, že výmaz uvedenej slovnej ochrannej známky žalobcu, ktorý uskutočnil Tribunal Supremo z dôvodu pravdepodobnosti zámeny medzi touto ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou zo strany španielskej verejnosti, postačuje na preukázanie, že údajná „nerušená koexistencia" týchto ochranných známok nebola realitou.

82 Taktiež je namieste vyhlásiť za neprípustnú väčšinu listín pripojených k žalobe s cieľom dokázať nerušenú koexistenciu zápisov, z ktorých viaceré mali spoločné slovné prvky, na trhu vo vinárskom sektore, keďže boli po prvýkrát predložené v rámci konania na Súde prvého stupňa.

83 Pokiaľ naopak ide o dokumenty pripojené k žalobe týkajúce sa priezvisk Faustino, Medrano a Palacios, ktoré boli predložené na ÚHVT, tieto listiny sú prípustné. Jednako sú neuplatniteľné. Vnútroštátne zápisy spomínané v týchto listinách sa totiž týkajú ochranných známok nesúvisiacich so kolidujúcimi ochrannými známkami. Tieto listiny a tvrdenia, ktoré majú za cieľ podporiť, sú teda na účely analýzy pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v tejto veci irelevantné (pozri rozsudok BUDMEN, už citovaný v bode 81 vyššie, bod 63).

84 Čo sa napokon týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého nerušená koexistencia predmetných ochranných známok existuje v Dánsku, stačí uviesť, že toto tvrdenie je neuplatniteľné, keďže skoršia ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nie je v Dánsku chránená.

85 Ak existuje pravdepodobnosť zámeny v jednom členskom štáte, v tomto prípade v Španielsku, postačuje to na zamietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky, ako bolo pripomenuté v bode 39 vyššie. Nie je teda namieste vyslovovať sa k pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou medzinárodnou ochrannou známkou chránenou v Nemecku, vo Francúzsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Beneluxe, stanovenej odvolacím senátom.

86 Keďže jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nie je dôvodný, je namieste žalobu zamietnuť.

O trovách

87 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. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. júla 2005.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

H. Legal