ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)
z 28. júna 2005 *

Vo veci T-301/03,

Canali Ireland Ltd, so sídlom v Dubline (Írsko), v zastúpení: C. Gielen a O. Schmutzer, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Apostolakis a S. Laitinen, splnomocnené zástupkyne,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

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

Canal Jean Co. Inc., so sídlom v New Yorku, New York (Spojené štáty), v zastúpení: M. Cover, solicitor,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. júna 2003 (vec R 103/2002-2), týkajúcemu sa námietkového konania 78859 medzi Canali SpA. a Canal Jean Co. Inc.,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudkyne I. Labucka a V. Trstenjak,

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 29.°augusta 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe ÚHVT, podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. decembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. decembra 2003,

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. februára 2004,

po pojednávaní z 15. februára 2005,

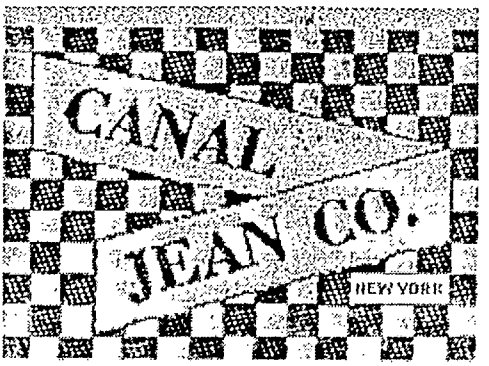
vyhlásil tento

Rozsudok

Skutočnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 22. novembra 1996 podal vedľajší účastník konania na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v zmysle 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 bola podaná na zápis tejto obrazovej ochrannej známky:



3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do triedy 25 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy".

4 Prihláška bola zverejnená 8. júna 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 42/98.

5 Canali SpA podala 3. septembra 1998 podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu ochrannej známky, opierajúc sa v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou, ktorej je majiteľkou.

6 Skoršia ochranná známka, o ktorú sa námietka opiera, je slovná ochranná známka CANALI a vzťahuje sa na výrobky a služby, ktoré patria do tried 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 a 42.

7 Námietka Canali SpA smeruje voči všetkým výrobkom označeným v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.

8 Rozhodnutím z 27. novembra 2001 vyhovelo námietkové oddelenie námietke tým, že zamietlo zápis ochrannej známky z dôvodu, že vzhľadom na zhodnosť výrobkov označených ochrannými známkami a na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky prevažuje výrazná pravdepodobnosť asociácie nad zníženou podobnosťou dotknutých označení a vedie k pravdepodobnosti zámeny.

9 Vedľajší účastník konania podal 25. januára 2002 odvolanie podľa článkov 57, 58 a 59 nariadenia č. 40/94 a pravidla 48 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001 s. 189), ktorým žiadal zrušenie rozhodnutia z dôvodu porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

10 Rozhodnutím zo 17. júna 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") druhý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu.

Konanie a návrhy účastníkov konania

11 Súd prvého stupňa (prvá komora) sa na základe správy sudcu spravodajcu rozhodol otvoriť ústnu časť konania a v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania vyzval účastníkov konania, aby odpovedali na určité otázky. Po prvé Súd prvého stupňa vyzval účastníkov konania, aby predložili svoje pripomienky k prípustnosti žaloby, berúc do úvahy, že vedľajším účastníkom konania pred ÚHVT bola Canali SpA a nie žalobca. Účastníci konania predložili svoje pripomienky v rámci stanovených lehôt. Súd prvého stupňa tiež požiadal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, aby potvrdili, či vzhľadom na dokumenty, ktoré predložil žalobca v priebehu tohto konania, je Canali Ireland Ltd skutočne právnym nástupcom Canali SpA v súvislosti so správnymi opatreniami pred ÚHVT. Táto skutočnosť bola potvrdená ÚHVT. Vedľajší účastník konania v tejto súvislosti nenamietal.

12 Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na položené ústne otázky boli vypočuté na pojednávaní 15. februára 2005.

13 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vyhovel námietke podanej proti prihláške a zamietol prihlášku ochrannej známky v jej celistvosti a/alebo nariadil všetky opatrenia, ktoré pokladá za vhodné,

— zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

14 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

15 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— rozhodol o trovách v súvislosti so vstupom vedľajšieho účastníka do konania v jeho prospech.

O prípustnosti

Tvrdenia účastníkov konania

16 V priebehu písomnej časti konania zdôraznili ÚHVT a vedľajší účastník konania, že žalobca nebol účastníkom konania pred ÚHVT a že tvrdil, že je novým majiteľom skoršej ochrannej známky CANALI. Podľa nich žalobca na jednej strane nepreukázal aktívnu legitimáciu na podanie tejto žaloby a na druhej strane dohoda o prevode, ktorá je v prílohe žaloby, sa nevzťahuje na skoršiu ochrannú známku uvedenú v námietkovom konaní.

17 Žalobca vo svojej replike vysvetľuje, že hoci dohoda o prevode neuvádza číslo pôvodného zápisu skoršej ochrannej známky CANALI, v každom prípade uvádza číslo a dátum osvedčenia o obnovení (č. 822 119 z 3. mája 1999) tejto ochrannej známky. Databáza Ufficio marchi e brevetti (Taliansky úrad pre ochranné známky a patenty) oznámila posledné číslo obnovenia, keďže osvedčenie o obnovení poukazovalo na obnovené skoršie zápisy. Z osvedčenia o obnovení zjavne vyplýva, že sa týka obnovenia talianskej ochrannej známky CANALI, ktorej prvé číslo zápisu je 513 948 z 2. októbra 1989, teda skoršej ochrannej známky uvedenej na podporu námietky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

18 Článok 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu „zostáva otvorená pre každú stranu [žalobu môže podať každý účastník — *neoficiálny preklad*] konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím".

19 Súd prvého stupňa usudzuje, že v súlade s článkom 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 noví majitelia skoršej ochrannej známky môžu podať na Súd prvého stupňa žalobu a musia byť prijatí ako účastníci konania, keď preukázali, že sú nositeľmi práva, na ktoré sa odvolávajú pred ÚHVT.

20 Súd prvého stupňa sa domnieva, že vzhľadom na to, že nový majiteľ skoršej talianskej ochrannej známky, pokiaľ ide o neho samého, preukázal prevod dotknutej ochrannej známky a ÚHVT zapísalo prevod talianskej ochrannej známky CANALI z Canali SpA na žalobcu po konaní pred odvolacím senátom, žalobca sa stáva účastníkom konania pred ÚHVT.

O veci samej

21 Čo sa týka prvej časti žalobných návrhov týkajúcich sa zrušenia napadnutého rozhodnutia, žalobca uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý vyplýva z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

22 Žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je nedôvodné v rozsahu, v akom odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že medzi oboma ochrannými známkami nie je pravdepodobnosť zámeny.

23 Pokiaľ ide o podobnosť medzi označeniami, žalobca sa domnieva, že berúc do úvahy podobnosť dotknutých výrobkov a ochranných známok, musí sa pravdepodobnosť zámeny určiť vzhľadom na príslušnú skupinu verejnosti, teda v tomto prípade priemerných talianskych spotrebiteľov.

24 Pokiaľ ide o dotknuté označenia, žalobca tvrdí, že výraz „canal" je dominantným slovným prvkom prihlasovanej ochrannej známky a vyjadruje veľkú podobnosť so skoršou ochrannou známkou. Podľa žalobcu doplnkové prvky prihlasovanej ochrannej známky sú príliš bežné na to, aby hrali rozhodujúcu úlohu a aby ich vzhľadom na túto skutočnosť priemerný taliansky spotrebiteľ vnímal ako rozlišujúce prvky.

25 Po prvé, žalobca pripúšťa, že z vizuálneho hľadiska prihlasovaná ochranná známka obsahuje niekoľko prvkov, ktoré sa líšia od skoršej ochrannej známky.

26 Po druhé žalobca tvrdí, že dotknuté označenia sú z fonetického hľadiska podobné. Keď spotrebitelia medzi sebou alebo s obchodníkom diskutujú o výrobkoch vedľajšieho účastníka konania, takmer bez výnimky ich označujú ako „canal" alebo „canal jeans". Prvok „canal" je teda najvýraznejšou zložkou v prihlasovanej ochrannej známke.

27 Po tretie sa žalobca domnieva, že z koncepčného hľadiska sú označenia podobné. Výraz „canali" znamená „kanály" a veľký počet spotrebiteľov spája výraz „canal", ktorý je súčasťou prihlasovanej ochrannej známky, s predstavou kanála, pretože taký význam toto slovo má v určitých dialektoch na severe Talianska.

28 Po štvrté, berúc do úvahy koncepčnú a fonetickú podobnosť dotknutých označení, rozdielne prvky z vizuálneho hľadiska, uvedené v prihláške, nemôžu vylúčiť pravdepodobnosť zámeny.

29 Žalobca ďalej poukazuje na to, že v odevnom sektore je bežné vidieť rovnakú ochrannú známku vyjadrenú rôznymi spôsobmi podľa typu výrobku, na ktorý sa známka viaže a že je bežné, aby jeden výrobca oblečenia používal vedľajšie ochranné známky.

30 Žalobca na koniec tvrdí, že medzi dotknutými označeniami jestvuje pravdepodobnosť zámeny z dôvodu vysokej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky a zhodnosti alebo vysokého stupňa podobnosti medzi dotknutými výrobkami.

31 ÚHVT na druhej strane tvrdí, že medzi oboma ochrannými známkami sú značné rozdiely. Tvrdí, že žalobca dospel k záveru, že označenia sú podobné len na základe toho, že sa upriamil výhradne na slovný prvok „canal" prihlasovanej ochrannej známky a nebral do úvahy ostatné prvky tejto ochrannej známky minimálne z fonetického a koncepčného hľadiska.

32 ÚHVT poukazuje na to, že práve to bolo základným tvrdením odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí, keď usúdil, že na to, aby sa dospelo k záveru, že prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka sú podobné, by bolo potrebné úplne rozložiť prihlasovanú ochrannú známku, čo by bol postup, o ktorý by sa spotrebitelia pravdepodobne nepokúšali a o to menej ho realizovali. Z toho vyplýva, že v rozpore s tvrdením žalobcu, musia sa doplnkové prvky prihlasovanej ochrannej známky pri porovnávaní označení tiež brať do úvahy, keďže niektoré z nich sú za istých okolností skutočne rozlišujúce.

33 Pri porovnávaní sporných označení ÚHVT tvrdí, že z vizuálneho hľadiska obsahuje prihlasovaná ochranná známka isté prvky, ktoré ju odlišujú od skoršej ochrannej známky. Šachovnicový vzor a doplnkové slová „jean co. New York" prihlasovanej ochrannej známky sú zjavnou protiváhou podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou CANALI a slovom „canal" na prihlasovanej ochrannej známke.

34 Z fonetického hľadiska sa prihlasovaná ochranná známka vyslovuje ako „Canal Jean Co. New York", keďže je nezvyčajné, aby sa obrazové prvky opisovali pri vyslovovaní označenia. Je pravdou, že medzi kolidujúcimi označeniami je určitá fonetická podobnosť, keďže päť zo šiestich písmen skoršej ochrannej známky CANALI sa zhodujú s písmenami slova „canal" v prihlasovanej ochrannej známke. Ale vzhľadom na to, že táto ochranná známka obsahuje štyri ďalšie slová, spotrebitelia ich pri vyslovovaní ochrannej známky nebudú úplne ignorovať, z čoho vyplýva, že táto ochranná známka sa odlišuje od skoršej ochrannej známky aj z fonetického hľadiska.

35 Z koncepčného hľadiska sa môže skoršia ochranná známka vnímať ako priezvisko alebo ako plurál talianskeho výrazu „canale". Berúc do úvahy predovšetkým dotknuté výrobky, teda oblečenie a predmetný trh, teda taliansky módny sektor, v ktorom sa priezviská používajú vo veľkej miere, je viac ako pravdepodobné, že taliansky spotrebiteľ vníma túto ochrannú známku viac ako meno a nie ako vyššie uvedený výraz. Na druhej strane sa táto ochranná známka vo svojej celistvosti a bez ohľadu na jej dominantné prvky vníma ako známka vyvolávajúca dojem spoločnosti a mesta.

36 ÚHVT tvrdí, že v tomto prípade sú výrobkami označenými v prihláške oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, teda výrobky, ktoré sa zvyčajne neobjednávajú alebo ústne neoznačujú, ale sú predmetom výberu spotrebiteľmi podľa ich vzhľadu, kvality, farby a veľkosti. Tieto výrobky sa vo všeobecnosti vyberajú a skúšajú alebo každom prípade podrobne skúmajú pred tým, ako sú zakúpené. Je zjavné, že fonetický a koncepčný dosah ochrannej známky je menej dôležitý. Z toho vyplýva, že vizuálne rozdiely medzi dotknutými označeniami sú osobitne dôležité.

37 ÚHVT preto dospelo k záveru, že odvolací senát správne rozhodol, že kolidujúce označenia nie sú vo všeobecnosti podobné.

38 Pokiaľ ide o pravdepodobnosť, že verejnosť si môže myslieť, že dotknuté výrobky pochádzajú z rovnakého podniku, ÚHVT predovšetkým poukazuje na to, že prihlasovaná ochranná známka nereprodukuje skoršiu ochrannú známku. Vedľajšia ochranná známka musí v zmysle svojej podstaty zahŕňať pôvodnú ochrannú známku. ÚHVT ďalej tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka obsahuje príliš veľa doplnkových prvkov, aby si spotrebitelia mohli myslieť, že ide o vedľajšiu ochrannú známku žalobcovej ochrannej známky. Aby spotrebitelia mohli dať do súvislosti hlavnú ochrannú známku a vedľajšiu ochrannú známku, musí vedľajšia ochranná známka zahŕňať označenie typu oblečenia, ktoré má byť pod ňou uvedené na trh.

39 Na záver, čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky získanej používaním, ÚHVT tvrdí, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nepreskúmal, či posúdenie tejto skutočnosti námietkovým oddelením bolo presné, ale skôr poukázal z „dôvodov úspornosti konania" na to, že skoršia ochranná známka má zrejmú rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže žalobca tento záver nenapadol, nie je táto otázka predmetom tohto konania.

40 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol, že označenia nie sú podobné a napriek zhodnosti alebo podobnosti dotknutých výrobkov a výraznej rozlišovacej spôsobilosti získanej skoršou ochrannou známkou nejestvuje v oblasti, v rámci ktorej je skoršia ochranná známka chránená, pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti.

41 Vedľajší účastník konania uvádza, že z jeho pohľadu nejestvuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami, a podporuje tvrdenia prednesené ÚHVT. Dodáva, že každý prvok prihlasovanej ochrannej známky poukazuje na odevný podnik v New Yorku, ktorý súvisí s módnou štvrťou Canal Street. Z kombinácie všetkých prvkov vyplýva jedinečný všeobecný dojem, ktorý sa úplne odlišuje od skoršej ochrannej známky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

42 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje, že na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, 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 zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide

o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená", „pravdepodobnosť zámeny" zahŕňa aj „pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou". Okrem toho v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 sú „skoršími ochrannými známkami" ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

43 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.

44 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].

45 V tomto prípade, berúc do úvahy, že skoršia ochranná známka je zapísaná v Taliansku a že výrobkami sú objekty bežného používania, teda oblečenie, pozostáva verejnosť, ktorá sa musí brať do úvahy pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, z priemerných talianskych spotrebiteľov.

46 Je nepochybné, že výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou a výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, sú prinajmenšom podobné. Je preto potrebné v tomto prípade porovnať dotknuté označenia z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska.

47 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti dotknutých ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich 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].

48 Predovšetkým, z hľadiska vizuálneho porovnania odvolací senát rozhodol, že by bolo potrebné prihlasovanú ochrannú známku úplne rozložiť, aby sa mohlo dôjsť k záveru, že prvky, ktoré sa majú porovnať, sú len prvky „canal" a „canali" (odôvodnenie č. 21 napadnutého rozhodnutia). Prihlasovaná ochranná známka má istý počet slovných i obrazových prvkov odlišujúcich ju od ochrannej známky, o ktorú sa opiera námietka, ako sú „jean", „co.", „New York" a šachovnicový vzor. Tieto prvky pomáhajú spotrebiteľovi s oslabenou pamäťou rozlíšiť dotknuté ochranné známky. Tento spotrebiteľ si na tovary pod prihlasovanou ochrannou známkou môže spomenúť ako na tovary pochádzajúce z podniku v New Yorku alebo ako tovary, ktoré majú šachovnicový vzor.

49 Súd prvého stupňa usudzuje, že skutočnosť, že skoršia ochranná známka a prihlasovaná ochranná známka obsahujú slová „canali" a „canal", medzi ktorými je určitá podobnosť, má len malý dosah na všeobecné porovnanie dotknutých označení a sama osebe neodôvodňuje záver, že tieto označenia sú vizuálne podobné.

50 Vzhľadom na to, že prihlasovaná ochranná známka obsahuje aj iné slovné prvky, teda slová „jean", „co." a „New York", je celkový dojem vyvolávaný každým z týchto označení odlišný. Prihlasovaná ochranná známka okrem toho obsahuje obrazový prvok a to šachovnicový vzor. Súd prvého stupňa pripomína, že podľa judikatúry vyplývajúcej z už citovaného rozsudku GIORGIO BEVERLY HILLS (bod 33), priemerný spotrebiteľ bežne vníma ochrannú známku ako celok a neanalyzuje jej jednotlivé detaily.

51 Z toho vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol, že rozdiely medzi týmito označeniami odôvodňujú záver, že označenia nie sú pri ich celkovom vizuálnom posúdení podobné.

52 Ďalej, pokiaľ ide o fonetické porovnanie, odvolací senát konkrétne nepreskúmal tieto označenia. Odvolací senát len poukázal na to, že prvky „jean", „co." a „New York" zdôrazňujú aj fonetické rozdiely medzi kolidujúcimi ochrannými známkami (odôvodnenie č. 21 napadnutého rozhodnutia).

53 V tejto súvislosti je vhodné zdôrazniť, že prihlasovaná ochranná známka pozostáva zo šiestich slabík, z ktorých len slabika „ca" sa zhoduje s jednou so slabík skoršej ochrannej známky pozostávajúcej z troch slabík. Slovo „canali", ktoré je súčasťou skoršej ochrannej známky, sa zhoduje v piatich písmenách zo šiestich s prvým slovom prihlasovanej ochrannej známky „canal". Súd prvého stupňa preto usudzuje, že vzhľadom na to, že prihlasovaná ochranná známka obsahuje štyri ďalšie slová, je nepravdepodobné, že spotrebitelia si tieto slová nevšimnú, a z toho vyplýva, že budú schopní rozlíšiť skoršiu ochrannú známku, keď ju vyslovia.

54 Súd prvého stupňa sa domnieva, že žalobca sa v tejto súvislosti nesprávne opiera o rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Zb. s. II-4359) a Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Zb. s. II-4335), v ktorých Súd prvého stupňa konštatoval, že v každom označení je prítomný dominantný slovný prvok. V tomto prípade však je v prihlasovanej ochrannej známke prítomná len jedna časť prvého slova skoršej ochrannej známky.

55 V tejto súvislosti, tak ako na to správne poukázal ÚHVT, má stupeň fonetickej podobnosti medzi týmito dvoma ochrannými známkami malú dôležitosť, pokiaľ ide o výrobky, ktorých spôsob uvedenia na trh podnecuje relevantnú verejnosť, aby zvyčajne pri nákupe vizuálne vnímala ochrannú známku, ktorá označuje výrobky. To určite platí v prípade oblečenia (rozsudok BASS, už citovaný, bod 55).

56 Tieto označenia teda majú menej spoločných fonetických prvkov ako rozdielnych. Dotknuté ochranné známky preto nie sú podobné z fonetického hľadiska.

57 Nakoniec, pokiaľ ide o porovnanie oboch označení z koncepčného hľadiska, odvolací senát ho nevykonal, ale poukázal na to, že už uvedené prvky zdôraznili koncepčné rozdiely medzi ochrannými známkami.

58 Skoršia ochranná známka CANALI sa skôr vníma ako plurál talianskeho slova „canale", ktoré znamená „kanál", alebo ako priezvisko, ktoré je veľmi rozšírené v talianskom módnom sektore.

59 Slovo „canal" je vnímané príslušným spotrebiteľom ako anglické slovo, ktoré znamená „kanál". Slovo „jean" možno vnímať ako slovo vyvolávajúce predstavu časti výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. Prvok „co." dotknutá verejnosť pozná ako skratku anglického slova „company". Slovo „New York" je samo osebe zemepisným označením, ktoré neopisuje dotknuté výrobky a má sémantický význam vyvolávajúci v kombinácii so slovami „canal jean co." v talianskej verejnosti predstavu odevného podniku so sídlom v New Yorku. Pokiaľ ide o obrazový prvok vyjadrujúci šachovnicu, tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého si ho verejnosť spája s taxíkmi alebo so štvrťou Canal Street v New Yorku, nemožno prijať. Prihlasovaná ochranná známka vo svojej celistvosti vytvára z koncepčného hľadiska iný dojem ako skoršia ochranná známka.

60 Z toho vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol, že z koncepčného hľadiska nejestvuje medzi dotknutými označeniami podobnosť.

61 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, podľa ktorého v odevnom sektore je bežné, aby sa rovnaká ochranná známka vyjadrovala rôznymi spôsobmi a aby rovnaký výrobca používal vedľajšie ochranné známky na to isté oblečenie, Súd prvého stupňa sa domnieva, že stupeň podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký, aby verejnosť mohla dospieť k záveru, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17, Fifties, už citovaný, bod 25).

62 Pokiaľ ide o zrejmú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, keďže sa zistilo, že kolidujúce označenia nie sú z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska podobné, tento aspekt nemôže ovplyvniť všeobecné posúdenie pravdepodobnosti zámeny [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 61].

63 Z týchto dôvodov sa Súd prvého stupňa domnieva, že odvolací senát správne rozhodol v bode 21 napadnutého rozhodnutia, že nejestvuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, ktorá má byť zohľadnená medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

64 Berúc do úvahy rozdiely medzi dotknutými ochrannými známkami, tento záver nie je oslabený skutočnosťou, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, sú zhodné s výrobkami skoršej ochrannej známky.

65 Žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je preto nedôvodný.

66 Z toho vyplýva, že prvá časť žalobných návrhov smerujúca k zrušeniu napadnutého rozhodnutia musí byť zamietnutá.

67 Pokiaľ ide o druhú časť žalobných návrhov smerujúcu k tomu, aby Súd prvého stupňa vyhovel námietke podanej proti prihláške a zamietol zápis ochrannej známky v celistvosti, z kontextu rôznych návrhov žalobcu vyplýva, že táto časť žalobných návrhov predpokladá, že žalobe o neplatnosť sa vyhovie, a to prinajmenšom čiastočne, takže je relevantná len v prípade úspechu žaloby v prvej časti žalobných návrhov.

68 Ako vyplýva z už uvedeného bodu 65, nie je dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Z toho vyplýva, že nie je potrebné rozhodnúť o prípustnosti alebo dôvodnosti druhej časti žalobných návrhov.

O trovách

69 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 (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 28. júna 2005.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

J. D. Cooke