ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 25. marca 2009 *

Vo veci T-109/07,

L'Oréal SA, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: E. Baud, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: francúzština.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, so sídlom v Spa (Belgicko), v zastúpení: E. Cornu, L. De Brouwer a D. Moreau, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. januára 2007 (vec R 468/2005-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a L'Oréal SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia M. Prek (spravodajca) a V. Ciucă,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 11. apríla 2007,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. júna 2007,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. júla 2007,

po pojednávaní zo 6. novembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca L'Oréal SA podal 28. novembra 2000 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 slovného označenia SPA THERAPY.

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Voňavky, toaletné vody; sprchovacie gély a soli do kúpeľa na iné ako liečebné účely; toaletné mydlá; telové dezodoranty; kozmetické prípravky, najmä krémy, mlieka, vody, gély a púdre na tvár, telo a ruky; mlieka, gély a opaľovacie oleje a oleje po opaľovaní (kozmetické prípravky); prípravky na líčenie; šampóny; gély, peny, balzamy a výrobky vo forme rozprašovačov na úpravu vlasov a starostlivosť o vlasy; laky na vlasy; prípravky na farbenie a odfarbovanie vlasov; prípravky na trvalú onduláciu a na kučeravenie vlasov; éterické oleje".

4 Uvedená prihláška bola zverejnená 15. júla 2002 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 55/2002.

5 Dňa 14. októbra 2002 vedľajší účastník konania Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV podal na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva pre všetky ňou označené výrobky.

6 Na podporu svojej námietky vedľajší účastník uvádza najmä existenciu pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 s rôznymi skoršími ochrannými známkami vrátane slovnej ochrannej známky SPA zapísanej na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu 11. marca 1981 pod číslom 372 307 pre „bieliace prípravky a iné látky na čistenie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov" patriace do triedy 3. Vedľajší účastník konania sa okrem toho dovoláva článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 40/94, pričom sa opiera o rôzne skoršie zápisy.

7 Rozhodnutím z 29. marca 2005 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovelo námietke, pretože sa domnievalo, že podmienky článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 boli splnené. Toto oddelenie neskúmalo dôvody zamietnutia vyplývajúce z článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 40/94, ale vychádzalo len z pravdepodobnosti zámeny so skoršou slovnou ochrannou známkou SPA (ďalej len „skoršia ochranná známka").

8 Žalobkyňa 22. apríla 2005 podala odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

9 Rozhodnutím z 24. januára 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací sená ÚHVT zamietol odvolanie z dôvodu, že podmienky článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 boli splnené. Čo sa týka najskôr porovnania dotknutých výrobkov, odvolací senát poukázal, že ich zhodnosť účastníci konania nespochybňovali. Čo sa ďalej týka porovnania kolidujúcich označení, domnieval sa, že je potrebné zohľadniť väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť pojmu „spa“ pre dotknutú verejnosť, ktorou je priemerný spotrebiteľ v krajinách Beneluxu, a nestotožnil sa s argumentáciou žalobcu, podľa ktorej pojem „spa“ opisuje kozmetické výrobky patriace do triedy 3. Na tomto základ sa domnieval, že slovná zložka „spa“ bola hlavným priťahujúcim prvkom prihlasovanej ochrannej známky a že kolidujúce označenia boli podobné napriek vizuálnym, fonetickým a koncepčným rozdielom vyplývajúcim z prítomnosti slovného prvku „therapy“ v prihlasovanej ochrannej známke. Nakoniec odvolací senát poukázal na to, že v oblasti kozmetických prípravkov sa často stávalo, že výrobcovia uvádzali na trh viaceré rady výrobkov pod samostatnými ochrannými známkami nižšej úrovne. Z toho vyvodil, že je pravdepodobné, že spotrebiteľ by sa domnieval, že výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou sa predávajú pod kontrolou vedľajšieho účastníka konania. Okrem toho odvolací senát odmietol vyhovieť návrhu žalobcu, aby vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní svojej ochrannej známky, a to z dôvodu, že tento návrh bol predložený až po lehote.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT a v potrebnej miere vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

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

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

12 Na úvod treba poukázať na to, že vedľajší účastník konania spochybňuje prípustnosť mnohých príloh k žalobe v tom zmysle, že obsahujú mnoho dokumentov, ktoré boli po prvý krát predložené až v konaní pred Súdom prvého stupňa. V prejednávanej veci však nie je nevyhnutné overovať prípustnosť každej z príloh spochybňovaných vedľajším účastníkom konania, pretože Súd prvého stupňa môže posúdiť tvrdenia žalobcu vzhľadom na dokumenty predložené v rámci správneho konania, ktoré sa nachádzajú v spise konania pred ÚHVT, ktorý tento orgán podľa článku 133 rokovacieho poriadku zaslal Súdu prvého stupňa.

13 Na podporu svojej žaloby žalobca uplatňuje jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

14 Podľa znenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nebude ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo

podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti z územia, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

15 V prejednávanej veci sa ochrana skoršej ochrannej známky vzťahuje na krajiny Beneluxu. Preto treba zohľadniť vnímanie kolidujúcich ochranných známok spotrebiteľom dotknutých výrobkov na území týchto členských štátov. Okrem toho sa odvolací senát vzhľadom na povahu dotknutých výrobkov v bode 12 napadnutého rozhodnutia domnieval, že relevantnú skupinu verejnosti tvoria priemerní spotrebitelia. Táto analýza sa zdá byť presnou a nie je ani spochybňovaná žalobcom.

16 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny v mysli verejnosti, ktorú možno vymedziť ako pravdepodobnosť, že verejnosť by sa mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku, prípadne od hospodársky prepojených podnikov, sa musí posudzovať z celkového hľadiska, po zohľadnení všetkých relevantných faktorov prejednávanej veci [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, body 25 a 26; pozri tiež analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29].

17 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25).

18 V rámci skúmania existencie pravdepodobnosti zámeny sa posúdenie podobnosti dvoch ochranných známok nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo

nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek. Posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudky Súdneho dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529 body 41 a 42, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, neuverejnený v Zbierke, body 42 a 43).

19 Napriek tomu okrem bežných prípadov, keď priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok, a bez ohľadu na okolnosť, že v celkovom dojme môže dominovať jedna alebo viac zložiek kombinovanej ochrannej známky, nie je vôbec vylúčené, že v osobitnom prípade si skoršia ochranná známka používaná treťou osobou v zloženom označení zachová samostatné rozlišovacie postavenie bez toho, aby v ňom pritom tvorila dominantný prvok, a že z tohto dôvodu celkový dojem zloženého označenia môže viesť verejnosť k presvedčeniu, že dotknuté tovary alebo služby pochádzajú prinajmenšom od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené, a v takom prípade sa musí existencia pravdepodobnosti zámeny pripustiť. V takejto situácii totiž určenie existencie pravdepodobnosti zámeny nemôže podliehať podmienke, aby v celkovom dojme vyvolanom zloženým označením dominovala časť tohto označenia tvorená skoršou ochrannou známkou (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, body 30 až 33).

20 V prejednávanej veci, ako odvolací senát uviedol v bode 11 napadnutého rozhodnutia, je rovnakosť výrobkov označovaných kolidujúcimi ochrannými známkami medzi účastníkmi konania nesporná.

21 Čo sa týka porovnania kolidujúcich známok treba uviesť, že prihlasovaná ochranná známka sa skladá zo skoršej ochrannej známky, ku ktorej je pridané slovo „therapy".

22 Tiež je nutné konštatovať, že skoršia ochranná známka si bez toho, aby bola dominantným prvkom prihlasovanej ochrannej známke, zachováva sama osebe autonómne rozlišovacie postavenie.

23 V prvom rade prihlasovanú ochrannú známku netvorí nové slovo, ktoré by malo autonómny význam odlišujúci sa od jednoduchého spojenia prvkov, ktoré ju tvoria, ale dve jasne vzájomne odlišné slová: „spa“ a „therapy“.

24 V druhom rade sa zdá, že slovo „spa“, ktoré tvorí jednak skoršiu ochrannú známku a jednak spoločný prvok oboch ochranných známok, má bežnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kozmetickým výrobkom označeným kolidujúcimi ochrannými známkami.

25 Tvrdenia žalobcu založené na údajnom opisnom charaktere alebo druhovej povahe slova „spa“ vo vzťahu ku kozmetickým výrobkom nie sú presvedčivé. Dôkazy predložené žalobcom v rámci správneho konania, ktoré sú súčasťou spisu ku konania pred ÚHVT, preukazujú len existenciu prípadného opisného charakteru a druhovej povahy tohto pojmu pre priestory určené na hydroterapiu, ako sú parné alebo fínske sauny, a nie existenciu opisného charakteru a druhovej povahy vo vzťahu ku kozmetickým výrobkom označeným prihlasovanou ochrannou známkou. Jedinou skutočnosťou svedčiacou v prospech tvrdenia žalobcu je rozhodnutie Tribunal de grande instance v Paríži. Jeho dôkazná hodnota je však obmedzená. Na jednej strane sa toto rozhodnutie totiž môže týkať len vnímania časti relevantnej skupiny verejnosti, a to frankofónnej verejnosti krajín Beneluxu. Na druhej strane sa zdá, že stanovisku zaujatému v tomto rozhodnutí odporujú iné súdy vrátane Cour d’appel v Paríži.

26 Ďalšie skutočnosti uvádzané žalobcom v rámci správneho konania pred ÚHVT, ako sú výňatky zo slovníkov, dôkazy vyplývajúce z použitia slova „spa“ v tlači a na internete, či

prieskum o vnímaní slova „spa“ uskutočnený v Holandsku, preukazujú len opisný charakter a druhovú povahu slova „spa“ v súvislosti s priestormi určenými na hydroterapiu, ako sú parné alebo fínske sauny.

27 Čo sa týka odkazov na rozhodovaciu prax ÚHVT stačí pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov posudzuje výlučne na základe nariadenia č. 40/94, v zmysle jeho výklad súdom Spoločenstva, a nie na základe ich skoršej rozhodovacej praxe [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 68, a tam citovanú judikatúru].

28 Navyše, hoci sa tvrdenie formulované žalobcom na pojednávaní, podľa ktorého je slovo „spa“ opisným a druhovým vo vzťahu k jednému z miest, na ktorých sa kozmetické výrobky používajú alebo predávajú, konkrétne ide o priestory určené na hydroterapiu, ako sú parné a fínske sauny, zdá byť správnym, nemožno z toho vyvodzovať, že uvedené slovo je z tohto dôvodu zbavené rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kozmetickým výrobkom alebo že táto rozlišovacia spôsobilosť je príliš slabá na to, aby sa dospelo k záveru, že skoršia ochranná známka má autonómne rozlišovacie postavenie v rámci prihlasovanej ochrannej známky. Väzby spájajúce kozmetické výrobky s priestormi určenými na hydroterapiu z dôvodu ich používania v tomto ohľade nie sú také, že by sa záver o opisnom charaktere alebo druhovej povahe slova „spa“ mohol rozšíriť aj na tieto výrobky.

29 Preto treba overiť, či z dôvodu tohto autonómneho rozlišovacieho postavenia celkový dojem vytváraný prihlasovanou ochrannou známkou môže viesť verejnosť k tomu, aby si myslela, že dotknuté výrobky pochádzajú prinajmenšom od hospodársky prepojených podnikov, a že z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

30 Najskôr treba poukázať na to, že spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje väčšiu pozornosť začiatku ochrannej známky ako jej koncu [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2006, Meric/ÚHVT — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Zb. s. II-2737, bod 51]. Skoršia ochranná známka je však umiestnená na začiatok prihlasovanej ochrannej známky. Z toho vyplýva, že autonómne

rozlišovacie postavenie, ktoré sama osebe má, je o to náchylnejšie spôsobiť u relevantnej skupiny verejnosti zámenu v súvislosti s obchodným pôvodom daných výrobkov.

31 Potom treba poukázať, že slovo „therapy“ nie je všeobecne známym obchodným menom, ako to bolo vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok Medion, už citovaný v bode 19 vyššie, ale pojmom, ktorý bez toho, aby opisoval kozmetické výrobky, nemá vo vzťahu k nim osobitne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť v tom zmysle, že by mohol byť chápaný ako narážka na blahodárne účinky týchto výrobkov.

32 Nakoniec, ako odvolací senát správne poukazuje v bode 13 napadnutého rozhodnutia, často sa stáva, že výrobcovia kozmetických prípravkov uvedú na trh viacero rád výrobkov pod rôznymi ochrannými známkami nižšej úrovne. V dôsledku toho by skutočnosť, že by sa prihlasovaná ochranná známka skladala zo skoršej ochrannej známky SPA nasledovanej slovom „therapy“, mohla viesť spotrebiteľa k tomu, aby sa domnieval, že ide radu výrobkov predávaných vedľajším účastníkom konania.

33 Z predchádzajúceho vyplýva, že rozdiely medzi označeniami spočívajúce v prítomnosti slova „therapy“ v prihlasovanej ochrannej známke nie sú takej povahy, aby kompenzovali významnú podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami spočívajúcu v prítomnosti skoršej ochrannej známky na začiatku prihlasovanej ochrannej známky a autonómne rozlišovacie postavenie, ktoré v nej má. Keďže sú výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami rovnaké, treba navyše dospieť k záveru, že relevantná skupina verejnosti by sa domnievala, že pochádzajú prinajmenšom od hospodársky prepojených podnikov.

34 V dôsledku toho sa záver odvolacieho senátu uvedený v bode 13 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého existuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, musí potvrdiť.

35 Preto je potrebné zamietnuť jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a teda aj žalobu.

O trovách

36 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 zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. L'Oréal SA je povinný nahradiť trovy konania.

Vilaras Prek Ciucă

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 25. marca 2009.

Podpisy