NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

prednesené 29. marca 2007 [1]

1. Východiskom tohto odvolania [2] je prihláška obrazového označenia obsahujúceho slovo „Bainbridge“ ako ochrannej známky Spoločenstva pre určité kategórie výrobkov, proti ktorej podal námietky majiteľ niekoľkých národných ochranných známok pre rovnaké kategórie, z ktorých všetky obsahujú prvok „bridge“.

2. Táto námietka bola zamietnutá Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) v podstate na základe toho, že i) používanie niektorých národných ochranných známok nebolo preukázané a ii) medzi ostatnými národnými ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva neexistovala dostatočná podobnosť, aby došlo k pravdepodobnosti zámeny. Zamietnutie bolo potvrdené Súdom prvého stupňa.

3. Hlavné otázky, ktoré sa vynorili v tomto odvolaní, sa týkajú i) kritérií posúdenia, či sa ochranná známka „riadne používala“, osobitne, či má v práve ochranných známok Spoločenstva svoje miesto pojem „obranný zápis“ podobných ochranných známok, ktorý so sebou nesie menšiu požiadavku skutočného používania, a ii) kritérií posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami s osobitným zreteľom na existenciu „príbuzných“ alebo „sériových“ podobných ochranných známok patriacich tomu istému majiteľovi.

Právna úprava Spoločenstva vo veci ochranných známok

4. Článok 8 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva [3] v relevantnom rozsahu stanovuje:

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Zb. s. II-445.

3 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

…

b) 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 výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“

5. Podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) „skoršie ochranné známky“ predstavujú ochranné známky zapísané v členskom štáte.

6. Článok 15 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva v relevantnom rozsahu stanovuje:

„1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku spoločenstva v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

2. Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

a) používanie ochrannej známky spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišujúcu schopnosť [rozlišovaciu spôsobilosť — *neoficiálny preklad*] ochrannej známky;

…“

7. „Sankcie uvedené v tomto nariadení“, žiaľ, nie sú ako také vymenované, ale je potrebné ich vyhľadať v rôznych nasledujúcich ustanoveniach.

8. Napríklad podľa článku 43 ods. 2 a 3:

„2. 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 v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb [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 riadne používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb — *neoficiálny preklad*].

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 (2) a) nahradením využívania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v spoločenstve.“

9. Okrem toho článok 50 ods. 1 písm. a) stanovuje, že práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva sa vyhlásia za vymazané na základe návrhu úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení, ak nepretržite počas piatich rokov nebola ochranná známka uvedená do riadneho užívania v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre nevyužívanie neexistujú žiadne opodstatnené dôvody. Pokiaľ ide o konanie vo veci výmazu, znenie článku 56 ods. 2 a 3 je veľmi podobné zneniu článku 43 ods. 2 a 3 uvedenému vyššie.

10. Pravidlo 22 („Dôkaz o používaní“) nariadenia, ktorým sa vykonáva nariadenie o ochrannej známke spoločenstva [4] stanovovalo v rozhodnom čase [5] a v relevantnej časti:

„1. Tam, kde na základe článku 43 ods. 2 alebo 3 nariadenia [o ochrannej známke Spoločenstva] namietajúca strana musí predložiť dôkaz o používaní alebo preukázať, že existujú opodstatnené dôvody na nepoužívanie, úrad ju vyzve predložiť požadovaný dôkaz v lehote, ktorú úrad stanoví sám. Pokiaľ namietajúca strana takýto dôkaz nepredloží pred uplynutím časového limitu, tak úrad takúto námietku zamietne.

4 — Nariadenie 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) (ďalej len „vykonávacie nariadenie“).

5 — Text bol odvtedy nahradený nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2868/95 (Ú. v. EÚ L 172, s. 4).

2. Údaje a doklady na predloženie dôkazov o používaní pozostávajú z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania namietanej ochrannej známky na tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná a na ktorých je námietka založená, a z dôkazov na podporu týchto údajov v súlade s odsekom 3.

3. Tieto dôkazy sa v zásade obmedzujú na predloženie podporných dokumentov a položiek ako sú obaly, etikety, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, novinové inzeráty a písomné vyhlásenia…“

11. Pokiaľ ide o národné ochranné známky, v smernici o ochranných známkach [6] sa nachádzajú ustanovenia podobné ustanoveniam uvedeným v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva. Relevantné znenie článku 10 ods. 1 a 2 je totožné *mutatis mutandis* so znením článku 15 ods. 1 a 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva:

„1. Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať na tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.

2. Za používanie sa v zmysle odseku 1 bude považovať aj:

a) používanie ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná;

…“

12. Sankcie sú uvedené osobitne v článkoch 11 a 12 smernice. Článok 11 ods. 1 a 2 stanovuje, že ochrannú známku nemožno vyhlásiť za neplatnú z dôvodu existencie skoršej ochrannej známky, ak táto skoršia ochranná známka nespĺňa požiadavky uvedené v článku 10, a že ktorýkoľvek členský štát môže stanoviť, že prihláška ochrannej známky nemôže byť zamietnutá z dôvodu

6 — Prvá smernica 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).

existencie skoršej ochrannej známky, pokiaľ táto skoršia ochranná známka nespĺňa tie isté požiadavky použitia. Článok 12 ods. 1 stanovuje, že ochranná známka bude vymazaná, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov riadne používaná v členskom štáte na tovary alebo služby pre ktoré bola zapísaná, a ak toto nepoužívanie nebolo primerane odôvodnené.

14. Článok 42 ods. 4 však zavádza možnosť zápisu „obrannej“ ochrannej známky. Stanovuje:

„... ku výmazu z dôvodu nepoužívaniu nedôjde, ak majiteľ ochrannej známky, ktorá sa nepoužíva je súčasne majiteľom jednej alebo viacerých platných podobných ochranných známok, z ktorých aspoň jedna sa naozaj používa pre rozlíšenie tých istých výrobkov alebo služieb.“

Talianska právna úprava o ochranných známkach

13. Smernica o ochranných známkach bola do talianskeho práva prebratá legislatívnym dekrétom 480/1992 [7], ktorého článok 39 nahradil článok 42 kráľovského nariadenia 929/1942 [8] s textom upravujúcim dôsledky nepoužívania zapísanej ochrannej známky. Odseky 1 a 2 v podstate preberajú ustanovenia článku 12 ods. 1 smernice týkajúceho sa možnosti výmazu z dôvodu nepoužívania a článku 10 ods. 2 písm. a), ktorý stanovuje, aby sa zohľadnilo používanie, ktoré sa líši v prvkoch.

Skutkový stav a konanie pred ÚHVT

15. Spoločnosť Marine Enterprise Projects (teraz F.M.G. Textiles Srl) podala 24. septembra 1998 prihlášku obrazového označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktorého hlavnými prvkami sú vyobrazenia rozbaľujúcej sa rolovanej látky, ktorá nadobúda podobu plachty malej plachetnice pred vodorovnou hrubou čiarou, nad ktorou sa objavuje slovo „Bainbridge“ napísané kurzívou, pre výrobky patriace do tried 18 a 25 Niceskej dohody [9]. Do triedy 18 patrí „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. Znenie článku 42 sa teraz nachádza v článku 24 Codice della proprietà industriale, stanoveným v Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnkov.

kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ a do triedy 25 patrí „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“. Prihláška bola zverejnená 14. júna 1999.

16. Dňa 7. septembra 1999 podala spoločnosť Il Ponte Finanziaria SpA (ďalej len „Ponte Finanziaria“) námietky proti zápisu tejto ochrannej známky na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva odvolávajúc sa na niekoľko skorších ochranných známok zapísaných v Taliansku. Na účely tohto odvolania je tieto ochranné známky možné rozdeliť do troch skupín.

17. Po prvé, tri obrazové ochranné známky zapísané pre výrobky patriace do triedy 25 — č. 704338 s účinnosťou od 15. júla 1964 pre „odevné výrobky, vrátane vysokej obuvi, topánok a papúč“, č. 370836 s účinnosťou od 11. mája 1979 pre „odevné výrobky“ a č. 606709 s účinnosťou od 22. októbra 1990 pre „ponožky a kravaty“ — a jedna obrazová ochranná známka č. 593651 zapísaná s účinnosťou od 12. júna 1990 pre výrobky patriace do triedy 18. Prvé dve ochranné známky obsahujú slovo „Bridge“ písané kurzívou, tretia obsahuje slová „OLD BRIDGE“ a posledná obsahuje slová „THE BRIDGE BASKET“ písané veľkými písmenami. Druhá a tretia ochranná známka obsahujú tiež zobrazenie mostu a štvrtá obsahuje zobrazenie basketbalovej siete s loptou, ktorá cez ňu letí.

18. Po druhé, slovná ochranná známka „THE BRIDGE“ zapísaná pod č. 642952 s účinnosťou od 14. júna 1994 pre výrobky patriace do triedy 25.

19. Po tretie, päť ochranných známok zapísaných pre výrobky patriace do tried 18 a 25 a jedna ochranná známka zapísaná pre výrobky patriace len do triedy 18. Pre obidve triedy existujú dve trojrozmerné ochranné známky — č. 704372 a č. 633349, obidve s účinnosťou od 22. júna 1994 a obidve obsahujú najmä slovo „THE BRIDGE“ písané veľkými písmenami; dve slovné ochranné známky — č. 630763 „OVER THE BRIDGE“ s účinnosťou od 24. decembra 1991 a č. 710102 „FOOTBRIDGE“ s účinnosťou od 7. decembra 1994; a obrazová ochranná známka č. 721569 s účinnosťou od 28. februára 1996, ktorá zahrnuje slová „THE BRIDGE“ a „WAYFARER“ písané veľkými písmenami, prvé nad zobrazením kompasovej ružice, ktorú pretína vodorovná tenká čiara, a druhé pod ním. Pre výrobky patriace len do triedy 18 existuje zápis č. 642953 slovnej ochrannej známky „THE BRIDGE“ s účinnosťou od 26. októbra 1994.

20. Rozhodnutím z 15. novembra 2001 zamietlo námietkové oddelenie ÚHVT námietku, pretože sa domnievalo, že napriek vzájomnej závislosti medzi stupňom podobnosti predmetných výrobkov a stupňom podobnosti kolidujúcich označení môže byť akákoľvek pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva dôvodne vylúčená vzhľadom na rozdiely medzi nimi z fonetického a vizuálneho hľadiska. Ponte Finanziaria sa proti tomuto zamietnutiu odvolala.

21. Rozhodnutím zo 17. marca 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Zo svojho posúdenia vylúčil ochranné známky uvedené vyššie v prvej skupine [10] z dôvodu, že ich používanie nebolo preukázané, [11] a ochrannú známku č. 642952 [12] z dôvodu, že osoba, ktorá podala námietky, poskytla nedostatočné dôkazy o jej používaní. [13] Porovnaním zostávajúcich ochranných známok — uvedených vyššie v tretej skupine [14] — s prihlasovanou ochrannou známkou dospel k záveru, že medzi nimi neexistuje žiadna podobnosť z koncepčného, vizuálneho a fonetického hľadiska. [15] Odvolací senát teda dospel k záveru, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Zastával názor, že zásada vzájomnej závislosti medzi podobnosťou výrobkov a podobnosťou označení nie je v tomto prípade relevantná, pretože neexistuje minimálny stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami, ktorý sa požaduje na to, aby odôvodnil jej použitie. [16]

Napadnutý rozsudok

22. Ponte Finanziaria podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Súd prvého stupňa, ktorý jej tvrdenia rozdelil do dvoch žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod uvedený v rozsudku sa týkal údajného porušenia článku 15 ods. 2 písm. a) a článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ako aj pravidla 22 vykonávacieho nariadenia, pokiaľ ide o ochranné známky, ktoré odvolací senát vylúčil z posúdenia. Druhý žalobný dôvod sa týkal porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny.

Vylúčenie niektorých ochranných známok z posúdenia

23. Súd prvého stupňa identifikoval štyri tvrdenia, o ktorých pojednával takto.

10 — Bod 17 vyššie.
11 — Body 12 a 13 napadnutého rozhodnutia.
12 — Bod 18 vyššie.
13 — Bod 14 napadnutého rozhodnutia.
14 — Bod 19 vyššie.
15 — Bod 16 a nasl. napadnutého rozhodnutia.
16 — Bod 25 napadnutého rozhodnutia.

24. *Po prvé*, [17] Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát nemal zo svojho posúdenia vylúčiť ochranné známky zapísané menej ako päť rokov pred podaním námietok, čím vylúčil osobitnú ochranu „príbuzných ochranných známok".

25. Súd prvého stupňa poznamenal, že odvolací senát v skutočnosti zohľadnil všetky ochranné známky zapísané počas tohto obdobia piatich rokov. Až pri skúmaní tvrdenia, podľa ktorého mali byť skoršie ochranné známky považované za „príbuzné", ktoré mali rozšírenú ochranu, odvolací senát konštatoval, že výrobky „boli propagované a predávané predovšetkým pod ochrannou známkou THE BRIDGE a v menšej miere pod obrazovou ochrannou známkou THE BRIDGE WAYFARER", takže taliansky spotrebiteľ sa stretol len s týmito dvomi skoršími ochrannými známkami. Na tomto základe dospel odvolací senát k záveru, že rozšírená ochrana na základe „príbuzných ochranných známok" nebola odôvodnená, pretože samotný zápis mnohých ochranných známok, ktoré sa nepoužívajú na trhu, nebol postačujúci.

26. *Po druhé*, [18] Ponte Finanziaria tvrdila, že podľa pravidla 22 vykonávacieho nariadenia odvolací senát nemal zo svojho posúdenia pravdepodobnosti zámeny vylúčiť ochrannú známku č. 642952 THE BRIDGE, [19] z dôvodu, že jej používanie nebolo dostatočne preukázané. Pravidlo 22 zahrnuje katalógy a reklamné inzeráty medzi dokumenty, ktoré môžu byť predložené na preukázanie používania ochrannej známky. Ponte Finanziaria takéto dokumenty predložila. Tieto dokumenty boli odvolacím senátom nesprávne považované za nedostatočné.

27. Súd prvého stupňa zastával názor, že riadne používanie vylučuje minimálne alebo nedostatočné používanie ochrannej známky na účel identifikácie výrobkov alebo služieb. Bez ohľadu na úmysel majiteľa, ak táto ochranná známka nie je objektívne prítomná na trhu účinným spôsobom, nepretržite z časového hľadiska a stabilne z hľadiska podoby, a nemôže byť preto spotrebiteľom vnímaná ako údaj o pôvode dotknutých výrobkov alebo služieb, nemôže existovať jej riadne používanie. [20] Jediný dôkaz o používaní slovnej ochrannej známky „THE BRIDGE" v súvislosti s výrobkami patriacimi do triedy 25 spočíval v katalógu jeseň — zima 1994/1995 a v reklamných inzerátoch zverejnených v roku 1995. Ostatné katalógy neboli datované. Tieto dôkazy boli veľmi obmedzené, pokiaľ ide o rok 1994 a neexistovali pre roky 1996 až 1999. Dôkazy nepreukázali, že táto ochranná známka bola nepretržite

17 — Pozri body 17 a 27 až 29 napadnutého rozsudku.

18 — Pozri body 18 a 30 až 39 napadnutého rozsudku.

19 — Pozri bod 18 vyššie.

20 — Rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT — Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 36, a z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT, T-156/01, Zb. s. II-2789, bod 35.

prítomná na talianskom trhu výrobkov, pre ktoré bola zapísaná, počas obdobia predchádzajúceho zverejnenie prihlášky ochrannej známky, v rozpore s požiadavkou článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Odvolací senát bol teda oprávnený rozhodnúť, že riadne používanie uvedenej ochrannej známky pre dané výrobky nebolo preukázané.

28. *Po tretie,* [21] Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát neoprávnene zo svojho posúdenia pravdepodobnosti zámeny vylúčil ochranné známky zapísané pod č. 370836, 704338, 606709 a 593651 [22] z dôvodu, že ich používanie nebolo preukázané. Išlo o „obranné ochranné známky" v zmysle talianskych právnych predpisov o ochranných známkach, [23] ktorých cieľom je rozšíriť ochranu hlavnej ochrannej známky proti pravdepodobnosti zámeny tým, že ich majiteľovi umožňujú namietať proti zápisu podobných alebo rovnakých ochranných známok, ktoré nie sú dostatočne podobné samotnej hlavnej ochrannej známke v takom rozsahu, aby umožnili preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny. Odvolací senát nesprávne rozhodol, že predmetné skoršie ochranné známky nepredstavujú „obranné ochranné známky", pretože neboli zapísané súčasne s hlavnou skoršou ochrannou známkou alebo následne po nej. Spoločnosti Ponte Finanziaria boli zápisy č. 704338 a 607909 postúpené tretími osobami práve s cieľom použiť ich ako „obranné ochranné známky" a okrem toho všetky dotknuté ochranné známky boli zapísané po skutočnom používaní skoršej ochrannej známky „THE BRIDGE" zo 70. rokov.

29. Súd prvého stupňa poznamenal, že talianske právo stanovuje výnimku z pravidla, že ochranné známky majú byť vymazané z dôvodu nedostatočného používania počas piatich rokov, [24] ale uviedol, že pojem „obranné ochranné známky" neexistuje v systéme ochrany ochrannej známky Spoločenstva. V systéme nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva je skutočné používanie označenia v obchodnom styku pre výrobky alebo služby, pre ktoré bolo zapísané, základnou podmienkou priznania ochrany jeho majiteľovi. Výnimka, podľa ktorej existujú „riadne dôvody" na nepoužívanie, odkazuje na dôvody spočívajúce v existencii prekážok v používaní ochrannej známky alebo na situácie, keď sa používanie ochrannej známky v obchodnom styku javí ako príliš nákladné. Majiteľ národného zápisu sa nemôže dovolávať vnútroštátneho ustanovenia, ktoré umožňuje, aby označenia, ktoré nie sú určené na používanie v obchodnom styku, boli zapísané ako ochranné známky z čisto obranných dôvodov vo vzťahu k inému označeniu, ktoré sa skutočne používa. Takéto zápisy nie sú zlučiteľné s právnou úpravou o ochrannej známke Spoločenstva a ich

21 — Body 19 a 40 až 47 napadnutého rozsudku.

22 — Prvá skupina, ktorú som uviedla v bode 17 vyššie.

23 — Pozri bod 14 vyššie.

24 — Pozri bod 14 vyššie.

uznanie na vnútroštátnej úrovni nemôže predstavovať „riadny dôvod“ na nepoužívanie skoršej ochrannej známky, na ktorej sa zakladajú námietky proti prihláške ochranné známky Spoločenstva.

30. *Po štvrté*, [25] Ponte Finanziaria tvrdila, že dôkazy, ktoré predložila na preukázanie používania slovných ochranných známok č. 642952 a 942953 „THE BRIDGE“, [26] tiež preukázali riadne používanie obrazovej ochrannej známky č. 370836 „Bridge“, [27] ktorá sa od nej odlišovala len zanedbateľnými odchýlkami. Odkazovala na článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva [28] a na taliansky zákon o ochranných známkach, ktorý obsahuje podobné ustanovenie. Odvolací senát teda nemal vylúčiť skoršiu ochrannú známku zo svojho posúdenia pravdepodobnosti zámeny z dôvodu, že jej používanie nebolo preukázané.

31. Súd prvého stupňa usúdil, že účelom článku 15 ods. 2 písm. a) je umožniť majiteľovi ochrannej známky vykonať na označení zmeny, ktoré nemenia jeho rozlišovaciu spôsobilosť, ale prispôsobujú ho požiadavkám na uvedenie dotknutých výrobkov alebo služieb na trh a na ich propagáciu. V súlade s týmto účelom sa musí vecná pôsobnosť tohto ustanovenia obmedziť na prípady, keď označenie skutočne používané majiteľom ochrannej známky predstavuje podobu, v akej sa táto ochranná známka používa v obchodnom styku. V takýchto prípadoch, ak sa označenie v obchodnom styku líši od podoby, v akej bolo zapísané, len zanedbateľnými odchýlkami, takže obidve označenia je možné považovať za celkovo rovnocenné, povinnosť používania zapísanej ochrannej známky môže byť splnená predložením dôkazu o používaní označenia predstavujúceho jej podobu používanú v obchodnom styku. Článok 15 ods. 2 písm. a) však majiteľovi ochrannej známky neumožňuje vyhnúť sa tejto povinnosti, odvolávajúc sa na používanie podobnej ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje iný zápis.

32. Súd prvého stupňa preto žalobný dôvod zamietol v plnom rozsahu.

Posúdenie pravdepodobnosti zámeny

33. Súd prvého stupňa identifikoval tri tvrdenia.

34. *Po prvé*, [29] Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát sa dopustil chyby keď

25 — Body 20 a 48 až 51 napadnutého rozsudku.

26 — Pre triedy 25 a 18; pozri v tomto poradí body 18 a 19 vyššie.

27 — Pre odevné výrobky v triede 25; pozri bod 17 vyššie.

28 — Pozri bod 6 vyššie.

29 — Body 54 až 56 napadnutého rozsudku.

nezohľadnil existenciu „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známok obsahujúcich výraz „bridge“, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Jej ochranné známky sú kombinovanými ochrannými známkami a všetky majú spoločné anglické slovo „bridge“ doplnené ďalšími označeniami. Ani jeden z prvkov týchto ochranných známok nemá žiadny vzťah k výrobkom, ktoré označujú. Majú preto vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, zvýšenú rozsiahlym používaním slovnej ochrannej známky „THE BRIDGE“. Talianska judikatúra, ako aj judikatúra Spoločenstva priznáva tomuto druhu ochranných známok rozsiahlu ochranu. V rozsudku Canon [30] Súdny dvor rozhodol, že „ochranné známky, ktoré majú buď ako také, alebo z dôvodu, že sú všeobecne známe na trhu, vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, požívajú rozsiahlejšiu ochranu než ochranné známky, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je menšia“.

35. *Po druhé,* [31] Ponte Finanziaria vytýkala odvolaciemu senátu, že nezohľadnil zásadu vzájomnej závislosti medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou výrobkov. Pravdepodobnosť zámeny sa musí posudzovať celkovo s prihliadnutím na všetky relevantné faktory prejednávaného prípadu, ktoré sa musia považovať za vzájomne závislé. [32]

36. *Po tretie,* [33] Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát sa mýlil, keď rozhodol, že skoršie ochranné známky a prihlasovaná ochranná známka nie sú podobné.

37. Pokiaľ ide o vizuálnu podobnosť, zobrazenie rozbaľujúcej sa rolovanej látky, ktorá nadobúda podobu plachty malej plachetnice vedľa slova „Bainbridge“, zvýšilo pravdepodobnosť zámeny so skoršími obrazovými ochrannými známkami, ktoré tiež pozostávajú zo slovného prvku obsahujúceho slovo „bridge“ a z grafických prvkov. Verejnosť bude navádzaná k domnienke, že označené výrobky sú rovnakého pôvodu a že sú určené osobám, ktoré sa zaujímajú o plachtenie a o vodné športy, osobitne preto, že obrazový prvok ochrannej známky č. 721569 znázorňuje kompasovú ružicu. Existuje tiež grafická podobnosť s ochrannou známkou č. 370836.

38. Pokiaľ ide o koncepčnú podobnosť, odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, že priemerný taliansky spotrebiteľ má znalosti cudzích jazykov, ktoré mu umožňujú zachytiť odlišnosť medzi ochrannými známkami. Anglické slovo „bridge“ nie je podobné talianskemu slovu „ponte“, ale v taliančine sa zvykne používať pre kartovú hru. Odvolací senát však zastával ten názor, že priemerný

30 — Rozsudok z 29. septembra 1998, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 18.

31 — Bod 57 napadnutého rozsudku.

32 — Rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191.

33 — Body 58 až 65 napadnutého rozsudku.

taliansky spotrebiteľ je schopný pochopiť význam slova „bridge“, ak sa používa v ochranných známkach Ponte Finanziaria, ale nie je schopný rozlíšiť ho v prihlasovanej ochrannej známke spoločne s iným výrazom „bain“, ktorý v angličtine nemá žiadny význam. Tvrdenie, že uvedený spotrebiteľ bude vnímať ochrannú známku „Bainbridge“ ako priezvisko alebo ako zemepisné označenie, bolo nepravdepodobné. Buď nebude rozumieť žiadnemu z dotknutých cudzích slov, alebo spozná len slovo „bridge“, ktoré rozpozná vo všetkých dotknutých ochranných známkach. V obidvoch prípadoch existuje pravdepodobnosť zámeny.

39. Súd prvého stupňa sa týmito tvrdeniami zaoberal nasledujúcim spôsobom.

40. Po prvé uviedol, že pravdepodobnosť zámeny sa musí posudzovať celkovo s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti prejednávaného prípadu, osobitne na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov a služieb. [34] Príslušná skupina verejnosti pozostáva na tento účel z priemerných spotrebiteľov v Taliansku; prihláška ochrannej známky a skoršie ochranné známky sa týkali výrobkov patriacich do rovnakých tried a po zamietnutí prvého žalobného dôvodu sa mohlo zohľadniť len šesť z týchto skorších ochranných známok. Tieto ochranné známky však mali vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. [35]

41. Súd prvého stupňa ďalej porovnával vizuálnu, fonetickú a koncepčnú podobnosť skorších ochranných známok a prihlasovanej ochrannej známky. Jediný vizuálny prvok spoločný pre všetky ochranné známky — následnosť šiestich písmen „bridge“ — nebol v celkovom dojme dostatočne významný na to, aby spôsobil pravdepodobnosť zámeny. Foneticky tu však, na rozdiel od posúdenia odvolacieho senátu, existovala, pokiaľ ide o výslovnosť, určitá obmedzená podobnosť medzi prihlasovanou ochrannou známkou a štyrmi skoršími ochrannými známkami. Pokiaľ ide o koncepčnú podobnosť, odvolací senát správne usúdil, že priemerný taliansky spotrebiteľ bude rozumieť významu anglického slova „bridge“ v skorších ochranných známkach, ale takisto správne usúdil, že tento prvok nebude chápaný rovnako ako časť výrazu „Bainbridge“ v kontexte prihlasovanej obrazovej ochrannej známky. Stupeň čisto fonetickej podobnosti nebol celkovo dostatočný na to, aby sám osebe spôsobil pravdepodobnosť zámeny. [36]

42. Nakoniec Súd prvého stupňa posúdil tvrdenia spoločnosti Ponte Finanziaria týkajúce sa relevantnosti „príbuzných“ alebo „sériových“ skorších ochranných známok.

34 — Rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT, T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33 a citovaná judikatúra.

35 — Body 75 až 89 napadnutého rozsudku.

36 — Body 90 až 117 napadnutého rozsudku.

Hoci takýto pojem nie je uvedený v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva, nebolo možné ho hneď zamietnuť. Ak sa námietky zakladajú na niekoľkých skorších ochranných známkach, ktoré sa mohli považovať za tvoriace súčasť jednej skupiny „sériových“ alebo „príbuzných“ ochranných známok (napríklad vďaka existencii spoločného prvku), je to relevantné pre posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny. Takáto pravdepodobnosť zámeny môže nastať vtedy, ak prihlasovaná ochranná známka vykazuje také podobnosti s týmito ochrannými známkami, že to môžu viesť spotrebiteľa k domnienke, že tvoria súčasť tej istej skupiny sériových ochranných známok a teda že výrobky, na ktoré sa vzťahujú obidve ochranné známky, majú totožný alebo príbuzný obchodný pôvod. To by mohla byť pravda aj vtedy, ak by porovnanie prihlasovanej ochrannej známky so skoršími ochrannými známkami, posudzovanými samostatne, neumožnilo preukázať existenciu pravdepodobnosť priamej zámeny. [37]

43. Je však potrebné splniť dve kumulatívne podmienky. Po prvé, je potrebné preukázať používanie dostatočného počtu ochranných známok, ktoré môžu predstavovať „sériu“ ochranných známok. Na to, aby existovala pravdepodobnosť zámeny, ochranné známky predstavujúce sériu musia byť prítomné na trhu. Pri neposkytnutí dôkazov o takomto používaní sa každá pravdepodobnosť zámeny musí posudzovať porovnaním relevantných ochranných známok samostatne. Po druhé, prihlasovaná ochranná známka musí byť nie len podobná ochranným známkam patriacim do série, ale musí mať takisto vlastnosti, vďaka ktorým ju bude možné priradiť k tejto sérii. Nemusí tomu tak byť napríklad vtedy, ak bol spoločný prvok skorších ochranných známok patriacich do série použitý v prípade prihlasovanej ochrannej známky v odlišnom postavení, než v akom sa obvykle nachádza v ochranných známkach patriacich do série, alebo s odlišným sémantickým obsahom. [38]

44. V tomto prípade je nutné konštatovať, že prinajmenšom prvá z uvedených podmienok nie je splnená. Jediné dôkazy, ktoré v priebehu námietkového konania predložila Ponte Finanziaria, sa týkajú ochrannej známky „THE BRIDGE“ a v menšej miere ochrannej známky „THE BRIDGE WAYFARER“. Keďže tieto dve ochranné známky sú jedinými skoršími ochrannými známkami, ktorých prítomnosť na trhu Ponte Finanziaria preukázala, odvolací senát správne zamietol tvrdenia, ktorými sa žalobca odvolával na ochranu prislúchajúcu „sériovým ochranným známkam“ [39].

45. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia skutkového stavu ani nesprávneho právneho posúdenia, a žalobu preto v plnom rozsahu zamietol.

37 — Body 118 až 124 napadnutého rozsudku.

38 — Body 125 až 127 napadnutého rozsudku.

39 — Bod 128 napadnutého rozsudku.

Odvolanie

46. Ponte Finanziaria predložila päť odvolacích dôvodov. ÚHVT a F.M.G. Textiles na nich odpovedali. Nebolo navrhnuté predloženie repliky ani nariadenie pojednávania.

Prvý odvolací dôvod: nesprávne uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva — pravdepodobnosť zámeny

Tvrdenia

49. *Ponte Finanziaria* tvrdí, že Súd prvého stupňa aj na základe národných ochranných známok, ktoré považoval za prípustné na účely porovnania, a hoci posudzoval tieto ochranné známky skôr jednotlivo, než ako príbuzné alebo sériové ochranné známky, nesprávne rozhodol o tom, že neexistovala pravdepodobnosť zámeny s prihlasovanou ochrannou známkou.

Prípustnosť

47. F.M.G. Textiles tvrdí, že odvolanie nemôže byť neprípustné z dôvodu neexistencie osobitného plnomocenstva, na základe ktorého právni zástupcovia spoločnosti Ponte Finanziaria tvrdia, že sú oprávnení zastupovať spoločnosť.

48. To sa však javí ako nedorozumenie. Daný dokument bol v skutočnosti priložený k žalobe prejednávanej Súdom prvého stupňa, hoci je možné, že nebol doručený F.M.G. Textiles alebo jej procesnej predchodkyni Marine Enterprise Projects.

50. Súd prvého stupňa uznal, že národné ochranné známky mali vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a že mali značnú fonetickú podobnosť s prihlasovanou ochrannou známkou. Táto fonetická podobnosť mala prevážiť nad neexistenciou vizuálnej podobnosti.[40] Súd prvého stupňa však dospel k záveru, že rozhodujúcim bol nedostatok

40 — Rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, Zb. s. I-3819; rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359; z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT, T-99/01, Zb. s. II-43; z 3. marca 2004, Mülhens7ÚHVT, T-355/02, Zb. s. II-791, a z 31. marca 2004, Interquell/ÚHVT, T-20/02, Zb. s. II-1001.

koncepčnej podobnosti. K tomuto zisteniu dospel na základe údajnej znalosti angličtiny zo strany priemerného talianskeho spotrebiteľa. Tento predpoklad však nebol správny. Len 15 až 20 % Talianov pozná význam slova „bridge“, ktoré sa preto sa musí považovať za fantazijný prvok. V každom prípade existoval dostatočný stupeň (prinajmenšom fonetickej a podľa názoru Ponte Finanziaria vizuálnej) podobnosti, aby ochranné známky vyžadovali celkové posúdenie zohľadňujúce vzájomnú závislosť medzi kritériami podobnosti medzi ochrannými známkami, podobnosti medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú, a stupňom rozlišovacej spôsobilosti. [41] Na základe takéhoto posúdenia znamenalo vylúčenie akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny nesprávne právne posúdenie.

51. *ÚHVT* poznamenáva, že podľa judikatúry platí, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť „syntetické“ a musí sa snažiť o čo najväčšie priblíženie sa tomu, ako spotrebiteľ označenie vníma. Súd prvého stupňa v tomto prípade rozhodol, že relevantné výrobky boli „uvádzané na trh tak, že príslušná skupina verejnosti pri kúpe obyčajne vnímala ochrannú známku, ktorá ich označuje, vizuálne“ [42]. Vzhľadom na tieto okolnosti, a pretože Súd prvého stupňa skutočne posúdil všetky tri aspekty podobnosti — fonetický, vizuálny a koncepčný — v ich vlastnom kontexte, nie je možné povedať, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že nedostatok vizuálnej podobnosti môže prevážiť nad určitým stupňom fonetickej podobnosti.

52. *F.M.G. Textiles* nesúhlasí s tvrdením Ponte Finanziaria, ktoré sa týka zistenia Súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o fonetickú podobnosť. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že existuje „určitá fonetická podobnosť“ medzi ochrannými známkami a že sa teda tieto ochranné známky „vyznačujú výraznými podobnosťami len z fonetického hľadiska“ [43] — čo sa podstatne líši od záveru, že existovala „výrazná fonetická podobnosť“. F.M.G. Textiles namieta tiež platnosť tvrdení Ponte Finanziaria, pokiaľ ide o schopnosť priemerného talianskeho spotrebiteľa porozumieť anglickému slovu „bridge“. Na základe skutkových zistení uskutočnených Súdom prvého stupňa bola jeho analýza celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny bezchybná, a to tak z právneho, ako aj z logického hľadiska.

Posúdenie

53. Predovšetkým sa zdá byť zjavné, že tento odvolací dôvod je neprípustný v rozsahu, v akom sa snaží spochybniť skutkové zistenia Súdu prvého stupňa, týkajúce sa schopnosti

41 — Rozsudky Lloyd Schuhfabrik, už citovaný v poznámke pod čiarou 40, SABEL, už citovaný v poznámke pod čiarou 32, a Canon, už citovaný v poznámke pod čiarou 30.

42 — Bod 116 napadnutého rozsudku.

43 — Body 106 a 115 napadnutého rozsudku.

priemerného talianskeho spotrebiteľa porozumieť prvku „bridge“ z koncepčného hľadiska alebo v akomkoľvek inom ohľade. Článok 58 Štatútu Súdneho dvora stanovuje: „Odvolanie na Súdny dvor sa obmedzuje len na právne otázky.“

54. V ostatnej časti z tvrdenia Ponte Finanziaria vyplýva len toľko, že keďže Súd prvého stupňa uznal určitý stupeň fonetickej podobnosti (tu súhlasím s F.M.G. Textiles, že znenie rozsudku, proti ktorému smeruje odvolanie, neuvádza zistenie „výraznej“ podobnosti), mal priznať väčšiu dôležitosť tejto podobnosti vo svojom celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny, osobitne v zmysle vzájomnej závislosti kritérií rozlišujúcej spôsobilosti skorších ochranných známok, podobnosti s prihlasovanou ochrannou známkou a podobnosti alebo zhodnosti výrobkov, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú.

55. Veľmi podobné tvrdenie bolo predložené v inom nedávnom odvolaní vo veci Mülhens/ÚHVT [44]. Po posúdení celkového dojmu, ktorým obidve dotknuté označenia pôsobia, Súd prvého stupňa konštatoval, že tieto označenia nie sú ani z vizuálneho, ani z koncepčného hľadiska podobné, ale že sú podobné z fonetického hľadiska v niektorých krajinách, pričom nevylúčil že by táto samotná podobnosť mohla vyvolať pravdepodobnosť zámeny, ale dospel k záveru, že stupeň podobnosti nie je dostatočne vysoký na to, aby bolo možné usúdiť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že predmetné výrobky pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. [45] Súdny dvor dospel k záveru, ktorý je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom, a zdá sa mi, že ho možno uplatniť na prejednávanú vec.

56. Existencia pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti sa musí posudzovať celkovo, pričom sa musia zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci. [46] Toto celkové posúdenie, pokiaľ ide o vizuálne, fonetické alebo koncepčné podobnosti dotknutých ochranných známok, sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov. [47] Nie je možné vylúčiť, že by samotná fonetická podobnosť ochranných známok mohla vyvolať pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. [48] Existencia takejto pravdepodobnosti však musí byť zistená v rámci celkového posúdenia, pokiaľ ide o koncepčné, vizuálne a fonetické podobnosti medzi dotknutými označeniami. V tomto zmysle je posúdenie akejkoľvek fonetickej podobnosti len jedným z relevantných faktorov na účely celkového

44 — Rozsudok z 23. marca 2006, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, pozri osobitne body 15 až 24 a 32 až 37.

45 — Body 12 a 20 napadnutého rozsudku.

46 — Bod 18 odkazujúci na rozsudok SABEL, už citovaný v poznámke pod čiarou 32, bod 22, a rozsudok z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40.

47 — Bod 19 odkazujúci na rozsudky SABEL, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik, už citovaný v poznámke pod čiarou 40, bod 25.

48 — Bod 20 odkazujúci na rozsudok Lloyd Schuhfabrik, už citovaný, bod 28.

posúdenia. [49] Nie je teda možné vyvodiť záver, že pravdepodobnosť zámeny nevyhnutne existuje vždy, keď je medzi dvomi označeniami preukázaná len fonetická podobnosť. [50] Uvedené celkové posúdenie znamená, že koncepčné a vizuálne odlišnosti medzi dvomi označeniami môžu neutralizovať fonetické podobnosti medzi nimi, pokiaľ aspoň jedno z týchto označení má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a presne vymedzený význam a daná verejnosť ho je tak schopná priamo zachytiť. [51]

57. Súd prvého stupňa tak v prípadoch, keď posudzuje celkový dojem vyvolaný dotknutými označeniami, pokiaľ ide o ich možné koncepčné, vizuálne a fonetické podobnosti, na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, môže bez toho, aby porušil účinok článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, rozhodnúť, že stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami nie je dostatočne vysoký na to, aby bolo možné usúdiť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že predmetné výrobky pochádzajú od jedného podniku alebo podľa okolností z ekonomicky prepojených podnikov. [52]

58. Nevidím žiadny dôvod na spochybnenie tohto právneho posúdenia, ktoré sa mi zdá celkom zhodné s postojom Súdu prvého stupňa v prejednávanej veci. Zastávam preto názor, že prvý odvolací dôvod by mal byť zamietnutý.

Druhý odvolací dôvod: nesprávne uplatnenie článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva

Tvrdenia

59. *Ponte Finanziaria* tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne vylúčil jej ďalšie národné ochranné známky z posúdenia, osobitne jej slovnú ochrannú známku č. 642952 „THE BRIDGE“ pre výrobky patriace do triedy 25. Referenčné obdobie, počas ktorého sa musí preukázať riadne používanie, zahrnovalo päť rokov od roku 1994 do roku 1999. Ponte Finanziaria predložila katalóg jeseň — zima 1994/1995 a reklamné inzeráty uverejnené v rokoch 1994 a 1995, teda druhy dôkazov výslovne stanovené v pravidle 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia na účely článku 43 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ktoré nesporne preukazujú používanie počas aspoň časti tohto obdobia, spoločne s novšími účtovnými dokladmi preukazujúcimi, že zostala aktívna v odvetví kožených výrobkov (vrátane obuvi a opaskov patriacich do triedy 25).

49 — Bod 20.

50 — Bod 22.

51 — Bod 35 odkazujúci na rozsudok z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso/ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 20.

52 — Bod 36.

60. Súd prvého stupňa sa teda dopustil závažného nesprávneho právneho posúdenia a nesprávne vykladal článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva tým, že rozhodol, že „odvolací senát správne usúdil, že riadne používanie tejto ochrannej známky pre dotknuté výrobky nebolo preukázané“, pretože dôkazy nepreukázali, že dotknutá ochranná známka „bola na talianskom trhu prítomná nepretržitým spôsobom v súvislosti s výrobkami, pre ktoré bola zapísaná, v priebehu obdobia piatich rokov, ktoré predchádzali dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky“ [53]. Dôkazy o používaní počas tohto obdobia sú totiž dostatočné. [54]

61. *ÚHVT* tvrdí, že je skutkovou otázkou, či určitý dôkaz môže byť spoľahlivo časovo zaraditeľný do určitého obdobia a že zistenia Súdu prvého stupňa nemôžu byť v tomto ohľade v rámci odvolania spochybnené.

62. ÚHVT z právneho hľadiska zastáva názor, že keď Súd prvého stupňa poukazoval na dôkaz, že ochranná známka bola „prítomná nepretržitým spôsobom“ na trhu, nešlo o odkaz na *neprerušenosť* prítomnosti, tak ako to chápe Ponte Finanziaria. V skutočnosti Súd prvého stupňa len uviedol, že jediný katalóg na rok 1994/1995 bol nedostatočným dôkazom, ktorý by preukázal požadovanú nepretržitú prítomnosť na trhu, a teda riadne a skutočné používanie počas obdobia piatich rokov.

63. *F.M.G. Textiles* tvrdí, že predmetný, veľmi obmedzený dôkaz, ktorý spočíva len v reklamnom materiáli bez preukázania predaja, jednoznačne nepostačuje na preukázanie dostatočne výrazného používania ochrannej známky počas daného obdobia.

Posúdenie

64. Súhlasím s ÚHVT, že tento odvolací dôvod musí byť neprípustný z toho dôvodu, že jeho cieľom môže byť spochybnenie skutkových zistení Súdu prvého stupňa týkajúcich sa existencie a totožnosti dôkazov, ktoré by mohli byť na účely posúdenia, či

53 — Body 35 až 37 napadnutého rozsudku.

54 — Ponte Finanziaria uvádza Pravidlá pre konanie o námietkach ÚHVT (časť 6, oddiel 9.1): „Používanie nemuselo trvať počas celého päťročného obdobia, ale skôr v rámci tohto päťročného obdobia. Ustanovenia o požiadavkách na používanie nevyžadujú neprerušené používanie.“ Tiež odkazuje na rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT (T-203/02, Zb. s. II-2811), a rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006 (C-416/04 P, Zb. s. I-4237), v ktorých sa pripustilo 14 faktúr a objednávok pokrývajúcich obdobie len jedného roka ako dôkaz o riadnom používaní.

došlo k riadnemu používaniu národnej slovnej ochrannej známky č. 642952 „THE BRIDGE“ spoľahlivo časovo zaradené do obdobia piatich rokov pred zverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva „Bainbridge“.

65. Právnou otázkou, ktorá tu vzniká, je, či Súd prvého stupňa mohol legitímne požadovať trvalejšie používanie počas obdobia piatich rokov, než aké bolo v skutočnosti podložené týmito dôkazmi.

66. Podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva bola Ponte Finanziaria povinná predložiť dôkaz o tom, že počas piatich rokov od júna 1994 do júna 1999 bola skoršia národná ochranná známka v Taliansku riadne používaná pre výrobky alebo služby, pre ktoré je zapísaná. [55] Prípustné časovo zaraditeľné dôkazy, ktoré predložila, zahrnovali katalóg jeseň — zima 1994/1995 a reklamné inzeráty uverejnené v roku 1995. Súd prvého stupňa opísal tieto dôkazy ako „veľmi obmedzené, pokiaľ ide o rok 1994 a neexistujúce pre roky 1996 až 1999“ a dospel k záveru, že tieto dôkazy nepreukázali, že dotknutá ochranná známka bola nepretržite prítomná na talianskom trhu počas relevantného obdobia.

67. Judikatúra o posudzovaní riadneho používania [56] bola Súdnym dvorom nedávno formulovaná vo veci Sunrider [57] nasledujúcim spôsobom.

68. Ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, pričom riadnym používaním nie je symbolické používanie, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Pri posúdení riadnej povahy používania ochrannej známky sa musia zohľadniť všetky skutočnosti a okolnosti týkajúce sa určenia, či je jej obchodné používanie v obchodnom styku skutočné, a najmä skutočnosť, či jej používanie v príslušnom hospodárskom odvetví možno považovať za odôvodnené na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, ďalej povahu týchto tovarov a služieb, vlastnosti trhu a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky.

55 — Alebo že existovali riadne dôvody na nepoužívanie, ale túto možnosť Ponte Finanziaria nepredložila.

56 — V dánčine „reel brug“; v holandčine „normaal gebruik“; vo francúzštine „usage sérieux“; v nemčine „ernsthaft benutzt“; v taliančine „uso effettivo“; v portugalčine „utilizado seriamente“; v španielčine „uso efectivo“.

57 — Vec C-416/04 P, už citovaná v poznámke pod čiarou 54, osobitne body 70 až 72.

Otázka, či je používanie kvantitatívne dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie takéhoto podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, závisí na viacerých skutočnostiach a na posúdení z prípadu na prípad. Vlastnosti týchto výrobkov alebo služieb, frekvencia alebo pravidelnosť používania ochrannej známky, skutočnosť, že ochranná známka sa používa pri uvedení všetkých zhodných výrobkov alebo služieb podniku, ktorý je jej majiteľom, na trh alebo iba niektorých z nich, alebo aj dôkazy o používaní ochrannej známky, ktoré je majiteľ schopný predložiť, patria ku skutočnostiam, ktoré sa môžu zohľadniť. Nemožno abstraktne a *a priori* určiť, aká má byť kvantitatívna miera na určenie, či je, alebo nie je používanie riadne. Nemožno teda stanoviť pravidlo *de minimis*, ktoré by neumožnilo ÚHVT alebo Súdu prvého stupňa posúdiť všetky okolnosti. Ak je aj minimálne používanie skutočne obchodne odôvodnené, je možné ho považovať za dostatočné na preukázanie riadnej povahy používania.

69. V rámci tohto vyjadrenia osobitne zdôrazňujem, že po prvé, riadne používanie znamená viac než len symbolické používanie, ale nemôže existovať vopred určené pravidlo týkajúce sa rozsahu požadovaného používania, a po druhé, že toto posúdenie je skutkovým posúdením, ktoré má vykonať ÚHVT alebo Súd prvého stupňa podľa konkrétnej situácie, na základe jednotlivých prípadov a v zmysle širokého rozsahu relevantných faktorov. [58]

70. V tomto zmysle si myslím, že Súd prvého stupňa nie je možné kritizovať za to, že uplatnil kritérium nepretržitej prítomnosti na talianskom trhu počas príslušných piatich rokov. Ako poznamenáva ÚHVT, Súd prvého stupňa neuložil podmienku neprerušeného používania, ale skôr pokračoval v duchu svojej skoršej judikatúry [59] v tom zmysle, že riadne používanie ochrannej známky nemôže existovať, ak ochranná známka nie je objektívne prítomná na trhu účinným spôsobom, nepretržite z časového hľadiska a stabilne z hľadiska podoby označenia, takže nemôže byť spotrebiteľom vnímaná ako údaj o pôvode dotknutých výrobkov alebo služieb. Tento prístup sa mi nezdá byť nezlučiteľný s literou alebo duchom zákona tých ustanovení nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ktoré stanovujú podmienku *riadneho* používania *počas* obdobia piatich rokov, alebo s judikatúrou Súdneho dvora, ktorá ich vykladá.

71. Vzhľadom na to sa mi zdá, že skutkový záver, ktorý Súd prvého stupňa vyvodil z dostupných dôkazov, spadá v plnom rozsahu do posúdenia na základe jednotlivého

58 — Tento prístup sa zdá byť veľmi podobný v členských štátoch. Pozri What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States), International Trademark Association, 2004, prístupné na http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Už citovaná v poznámke pod čiarou 20.

prípadu, ktoré je povinný vykonať, a tieto dôkazy mu žiadnym spôsobom neodporujú. Zastávam preto názor, že druhému odvolaciemu dôvodu nie je možné vyhovieť.

Tretí odvolací dôvod: Nesprávne uplatnenie článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva

Tvrdenia

72. *Ponte Finanziaria* ďalej tvrdí, že rovnaké dôkazy mali byť dostatočné na preukázanie používania obrazovej ochrannej známky č. 370836 „Bridge“ tiež pre výrobky patriace do triedy 25,[60] ktorá má podobu mierne modifikovanej slovnej ochrannej známky č. 642952 „THE BRIDGE“, a teda spadá pod článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva („v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky“). Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil toto ustanovenie tým, že obmedzil jeho pôsobnosť na „prípady, keď označenie konkrétne používané majiteľom ochrannej známky pre označenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, predstavuje podobu, v akej sa táto ochranná známka používa v obchodnom styku“, s vylúčením používania podobnej ochrannej známky, ktorá je predmetom iného zápisu.[61] Keďže cieľom tohto ustanovenia je, aby majiteľ ochrannej známky nemusel žiadať o zápis všetkých malých obmien svojej ochrannej známky, ktoré by mohol používať v obchodnom styku, nemalo by sa vykladať v neprospech toho, kto v skutočnosti o zápis týchto obmien žiadal. Skutočnosť, že ochranná známka č. 370836 „Bridge“ bola predmetom iného zápisu ako ochranná známka č. 642952 „THE BRIDGE“, preto nemala mať vplyv na posúdenie ich spoločného používania, ako odlišujúceho sa v prvkoch, ktoré nemenia ich rozlišovaciu spôsobilosť.

73. *ÚHVT* po prvé tvrdí, že tento odvolací dôvod nemôže mať úspech, iba ak by sa preukázalo používanie ochrannej známky „THE BRIDGE“, *quod non*; po druhé, že doplnenie určitého člena „the“ nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, a po tretie, že posúdenie Súdu prvého stupňa bolo skutkovým zistením, ktoré nemôže byť v rámci odvolania spochybnené.

74. *F.M.G. Textiles* tiež uvádza prvé dve z týchto tvrdení. Pokiaľ ide o druhé tvrdenie, uvádza, že samotná skutočnosť, že Ponte Finanziaria nechala zapísať tieto dve ochranné známky oddelene, naznačuje, že nepokladala jednu ochrannú známku len za

60 — Hoci poznamenávam, že bola zapísaná len pre „odevy“ patriace do triedy 25 a nie pre obuv či pokrývky hlavy, tak ako to bolo v prípade ochrannej známky č. 642952 „THE BRIDGE“.

61 — Bod 50 napadnutého rozsudku.

miernu obmenu druhej, na ktorú by sa mohol uplatňovať ten istý zápis.

Posúdenie

75. Zdá sa byť nesporné, že Ponte Finanziaria nepredložila odvolaciemu senátu žiadne dôkazy o používaní ochrannej známky č. 370836 „Bridge“ ako takej, pretože len tvrdila, že išlo o obranný zápis vo vzťahu k ochrannej známke č. 642952 „THE BRIDGE“. [62] V prvostupňovom konaní a aj teraz v rámci odvolania však tvrdí, že dôkazy, ktoré predložila o používaní druhej uvedenej ochrannej známky, sa mali zohľadniť tiež ako dôkazy o používaní prvej uvedenej ochrannej známky v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, podľa ktorého „používanie ochrannej známky spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky“, tiež predstavuje používanie na účel zamedzenia výmazu z dôvodu nepoužívania.

76. Ako však ÚHVT a F.M.G. Textiles správne zdôrazňujú, takéto tvrdenie nemôže mať v žiadnom prípade úspech, pokiaľ neexistujú dostatočné dôkazy o riadnom používaní ochrannej známky č. 642952 „THE BRIDGE“ — *quod non*. Keďže Súd prvého stupňa rozhodol, že neexistujú žiadne takéto dôkazy, a ja som dospela k tomu, že jeho zistenie nie je možné poprieť, zastávam nutne názor, že tento odvolací dôvod musí byť tiež zamietnutý.

77. Skutková otázka, či rozdiel medzi obidvomi ochrannými známkami je taký malý, že nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, aj keby bolo možné o nej diskutovať v odvolaní, je preto irelevantná. Nie je potrebné sa takisto zaoberať tým, či zápis obmeny podoby ako samostatnej ochrannej známky sám osebe vylučuje túto obmenu z pôsobnosti článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

78. Len pre doplnenie by som zdôraznila — hoci to nemá žiadny dosah, pretože znenie obidvoch ustanovení je vo všetkých relevantných ohľadoch zhodné —, že by mohlo byť presnejšie odkazovať nie na článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ale na článok 10 ods. 2 písm. a) smernice o ochranných známkach, pretože dotknutými ochrannými známkami sú národné ochranné známky a nie ochranné známky Spoločenstva.

62 — Pozri body 4, 7, 12 a 13 napadnutého rozhodnutia.

Štvrtý odvolací dôvod: Nesprávne uplatnenie článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva — obranné ochranné známky

Tvrdenia

79. *Ponte Finanziaria* predovšetkým tvrdí, že Súd prvého stupňa prekročil rozsah sporu, o ktorom rozhodoval, keď dospel k záveru, že pojem obranný zápis nemá v oblasti práva ochranných známok Spoločenstva svoje miesto. Odvolací senát nezaujal takéto stanovisko, ale len rozhodol, že na to, aby bol zápis kvalifikovaný ako obranný, musí byť uskutočnený v rovnakom čase ako hlavný zápis alebo neskôr. Ponte Finanziaria toto neskôr uvedené zistenie napadla. ÚHVT tvrdil, že tento pojem nemá svoje miesto v práve Spoločenstva, až vo svojom vyjadrení k žalobe pred Súdom prvého stupňa. Tvrdenie bolo teda neprípustné a nebolo možné sa ním zaoberať. Súd prvého stupňa mal skôr preskúmať — avšak neurobil tak —, či dotknuté ochranné známky spĺňajú podmienky stanovené talianskymi právnymi predpismi. [63]

80. Ponte Finanziaria alternatívne tvrdí, že výhrada ÚHVT bola neopodstatnená. Talianske právne predpisy vyžadujú, aby obranná ochranná známka bola veľmi podobná hlavnej ochrannej známke, aby obidve boli zapísané pre rovnaké výrobky alebo služby a aby sa hlavná ochranná známka skutočne používala. Požiadavka používania stanovená v práve ochranných známok Spoločenstva sa teda rešpektuje. Pojem obranný zápis je totiž prostriedkom pre uľahčenie dokazovania prostredníctvom stanovenia predpokladu pravdepodobnosti zámeny bez toho, aby bol v rozpore s požiadavkami smernice o ochranných známkach.

81. Obrazová ochranná známka č. 370836 „Bridge“ (spoločne s obrazovými ochrannými známkami č. 704338, 606709 a 593651) spĺňa všetky podmienky na to, aby bola kvalifikovaná ako obranný zápis v zmysle talianskych právnych predpisov, a mala byť teda pri posúdení zohľadnená. Vizuálne je veľmi podobná prihlasovanej vizuálnej ochrannej známke „Bainbridge“.

82. *ÚHVT* po prvé uvádza, že tvrdenie týkajúce sa obranných ochranných známok nemohlo mať v žiadnom prípade úspech, iba ak by sa preukázalo riadne používanie hlavnej ochrannej známky č. 642952 „THE BRIDGE“.

83. Po druhé popiera, že jeho tvrdenie uvedené v prvostupňovom konaní, týkajúce

63 — Pozri bod 14 vyššie.

sa neexistencie pojmu obranné ochranné známky v oblasti práva ochranných známok Spoločenstva bolo neprípustné. Otázkou, ktorá sa vynorila pred odvolacím senátom, bolo, či používanie ochrannej známky „THE BRIDGE“ mohlo napomáhať ďalším ochranným známkam za predpokladu, že boli „obrannými “ochrannými známkami.[64] Tvrdenie ÚHVT v prvostupňovom konaní sa týkalo tejto otázky.

84. Pokiaľ ide o vec samu, ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa správne rozhodol, že pojem obranných ochranných známok v oblasti práva ochranných známok Spoločenstva neexistuje, a toto rozhodnutie primerane odôvodnil poukázaním na článok 15 ods. 1 a článok 50 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Zdôrazňuje, že smernica o ochranných známkach obsahuje totožné ustanovenia, ale že talianske právo si zachovalo národný pojem obranných ochranných známok aj po prebratí tejto smernice. Zastáva názor, že to nie je v súlade s právom Spoločenstva. Talianska právna úprava úplne správne a v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. a) smernice [zodpovedajúcim článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia] stanovuje, že používanie ochrannej známky môže zahrnovať používanie v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, ale to sa nevzťahuje na pojem obranného zápisu zakotveného v talianskych právnych predpisoch o ochranných známkach.[65] Nakoniec, jednotlivé ochranné známky, ktoré sa Ponte Finanziaria usiluje uviesť ako obranné zápisy a ktoré sú všetky obrazovými ochrannými známkami, sa výrazne líšia svojou vlastnou povahou od slovnej ochrannej známky č. 642952 „THE BRIDGE“.

85. *F.M.G. Textiles* tvrdí, že samotný pojem obranný zápis znamená, že sa musí vykonať v čase zápisu hlavnej ochrannej známky alebo neskôr. Nie je možné rozšíriť ochranu priznanú ochrannej známke, ktorá ešte neexistuje. Všetky ochranné známky, pri ktorých sa Ponte Finanziaria dovolávala obranného statusu, však boli zapísané pred ochrannou známkou č. 642952 „THE BRIDGE“. Súd prvého stupňa mal v každom prípade pravdu, keď konštatoval, že zohľadnenie „obranných“ zápisov nie je v súlade so systémom ochrany ochrannej známky Spoločenstva zamýšľaným nariadením o ochrannej známke Spoločenstva.

Posúdenie

86. Ako opäť zdôrazňuje ÚHVT, tento odvolací dôvod musí byť v každom prípade rovnako ako predchádzajúci dôvod zamietnutý z dôvodu neexistencie dostačujúceho dôkazu o riadnom používaní ochrannej známky č. 642952 „THE BRIDGE“. Aj keby všetky tvrdenia Ponte Finanziaria

64 — Pozri bod 13 napadnutého rozhodnutia.

65 — Pozri body 13 a 14 vyššie.

týkajúce sa existencie a povahy zápisu obrannej ochrannej známky boli platné, o hlavnú ochrannú známku sa nemožno oprieť, ak nie je možné preukázať jej riadne používanie. Súdnemu dvoru však môžu pomôcť moje nasledujúce poznámky týkajúce sa podstaty týchto tvrdení.

87. Po prvé, pre Súd prvého stupňa nemôže byť záväzné žiadne nesprávne právne zistenie, na ktorom odvolací senát založil svoje rozhodnutie, *a fortiori*, keď toto zistenie je len implicitné. Ak pojem zápisu obrannej ochrannej známky nemá naozaj miesto v práve ochranných známok Spoločenstva, nielenže nie je možné kritizovať Súd prvého stupňa za to, že svoje rozhodnutie oprel o túto skutočnosť, ale je potrebné uviesť, že tak musel urobiť. Otázkou v odvolaní teda môže byť len to, či bolo správne, že prijal tento právny záver.

88. Po druhé, otázka dôkazov o dôvodoch na podanie námietok proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva sa spravuje príslušnými ustanoveniami nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a nie nejakým ustanovením vnútroštátneho práva, ktoré upresňuje pravidlo, že vnútroštátna ochranná známka môže byť vymazaná, ak sa skutočne počas obdobia piatich rokov riadne nepoužívala.

89. Po tretie nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva a konkrétne článok 43 ods. 2 a 3 nijako výslovne alebo implicitne nestanovuje nijaké pravidlo, zásadu alebo pojem obrannej ochrannej známky takého druhu, ako je to stanovené v talianskom práve. [66]

90. Zdá sa mi preto celkom jasné, že Ponte Finanziaria vo svojom štvrtom odvolacom dôvode neidentifikovala žiadne nesprávne právne posúdenie v rozsudku Súdu prvého stupňa.

Piaty odvolací dôvod: Nesprávne uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b)nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva — sériové ochranné známky

Tvrdenia

91. *Ponte Finanziaria* súhlasí s vysvetlením Súdu prvého stupňa týkajúcim sa spôsobu, akým skutočnosť, že ochranná známka je sériovou ochrannou známkou, môže byť relevantná pre posúdenie pravdepodobnosti

66 — Ani v smernici o ochranných známkach neexistuje nič, z čoho by bolo možné odvodiť akékoľvek takéto pravidlo, zásadu alebo pojem. Otázka zlučiteľnosti talianskeho ustanovenia so smernicou o ochranných známkach však nespadá do pôsobnosti tohto odvolania.

zámeny. Nesúhlasí však s dvomi podmienkami, ktoré Súd prvého stupňa uplatnil, a so spôsobom, akým ich uplatnil, osobitne pokiaľ ide o podmienku, že sa musí skutočne používať dostatočný počet ochranných známok, aby mohla vzniknúť ich séria. [67]

92. Podľa názoru Ponte Finanziaria, pokiaľ majiteľ ochrannej známky plánoval zápis sériových ochranných známok a vyvinul úsilie spojené s týmto zápisom, mala by sa pri posúdení pravdepodobnosti zámeny brať do úvahy existencia série, aj keď všetky ochranné známky ešte neboli alebo v danom okamihu nie sú aktívne používané. Ponte Finanziaria uvádza príklad príbuzných ochranných známok so spoločným prvkom, ktoré sú zapísané jednou osobou, avšak ihneď sa nepoužívajú, a inej ochrannej známky obsahujúcej tento spoločný prvok, ktorá je zapísaná inou osobou počas nasledujúcich piatich rokov, pretože sa považuje za nedostatočne podobnú s každou ochrannou známkou posudzovanou samostatne, aby to viedlo k pravdepodobnosti zámeny (aj keď takáto pravdepodobnosť by vznikla, ak by boli zohľadnené všetky príbuzné skoršie ochranné známky). Ak sa budú počas obdobia piatich rokov skutočne používať na trhu všetky tieto ochranné známky, pravdepodobnosť zámeny bude v skutočnosti vysoká a bude v rozpore s účelom právnych predpisov. Ponte Finanziaria však tvrdí, že práve toto by bolo výsledkom prístupu Súdu prvého stupňa.

93. *ÚHVT* tvrdí, že relevantnosť príbuzných alebo sériových ochranných známok nie je z právneho hľadiska výslovne stanovená v samotnom nariadení o ochrannej známke Spoločenstva ako osobitná ochrana priznaná obchodníkom, ktorí plánovali a zapísali takúto sériovú ochrannú známku, ale bola Súdom prvého stupňa odvodená z uznania toho, že pravdepodobnosť zámeny medzi dvomi ochrannými známkami, ktoré majú spoločný určitý prvok, ale ktoré sa líšia v iných ohľadoch, môže byť zvýšená, ak v prípade jednej z týchto ochranných známok je dotknutý prvok spoločný so sériou iných ochranných známok zapísaných tým istým majiteľom a skutočne používaných na trhu. V tomto zmysle Súd prvého stupňa úplne správne uviedol, že prihlasovaná ochranná známka musí mať vlastnosti, ktoré umožnia jej spojenie s touto sériou ochranných známok. Táto podmienka sa nezdá byť splnená medzi ochrannou známkou „Bainbridge“ a zapísanými ochrannými známkami Ponte Finanziaria. Nakoniec, ak by sa prijalo tvrdenie Ponte Finanziaria, spôsobilo by to závislosť posudzovania pravdepodobnosti zámeny na samotnom *úmysle* majiteľa sériových ochranných známok, ktoré boli zapísané, ale ktoré sa ešte nepoužívali.

94. *F.M.G. Textiles* podobne tvrdí, že kým pravdepodobnosť zámeny sa môže posudzovať abstraktne vo vzťahu k akejkoľvek samostatnej ochrannej známke, ktorá — hoci

67 — Pozri body 42 až 44 vyššie.

sa ešte nepoužívala — bola zapísaná počas obdobia kratšieho ako päť rokov, a nie je ju preto možné vymazať z dôvodu nepoužívania, akákoľvek rozšírená ochrana priznaná sériovým ochranným známkam z dôvodu zvýšenej pravdepodobnosti zámeny vychádzajúcej z ich spoločných znakov musí byť podmienená skutočným používaním sériových ochranných známok. Otázka možnosti výmazu sa dosť líši od otázky rozšírenej ochrany sériových ochranných známok, čo je pojem, ktorý okrem toho nie je možné nájsť v právnych predpisoch, ale ktorý je výsledkom výkladu Súdu prvého stupňa.

Posúdenie

95. Otázkou je, či Súd prvého stupňa správne rozhodol, že existencia príbuzných alebo sériových ochranných známok môže byť chápaná ako skutočnosť zvyšujúca pravdepodobnosť ich zámeny s ochrannou známkou predloženou na zápis a obsahujúcou prvok, ktorý je spoločný s príbuznými alebo sériovými ochrannými známkami, len ak boli riadne používané na trhu — zatiaľ čo pravdepodobnosť zámeny so samostatnou ochrannou známkou, ktorá sa ešte na trhu nepoužívala, sa môže posudzovať abstraktne.

96. Koncept a význam existencie príbuzných ochranných známok ešte nebol s výnimkou tohto prípadu [68] v judikatúre Spoločenstva skúmaný do hĺbky, avšak právnici z celého sveta zaoberajúci sa právom ochranných známok sú s ním oboznámení. [69]

97. V Spojenom kráľovstve, aby som uviedla aspoň jeden príklad, sa po dlhý čas uznávalo, že námietky založené na existencii príbuzných alebo sériových ochranných známok musia byť založené na používaní týchto ochranných známok, pretože dôsledkom je to, že obchodníci a verejnosť získali takú znalosť spoločného prvku alebo vlastnosti série, že keď sa stretnú s inou ochrannou známkou, ktorá má rovnakú vlastnosť, ihneď si ju spájajú so sériovou ochrannou známkou, ktorú už poznajú. Aj keď táto judikatúra pochádza z roku 1947, uplatňuje sa až dodnes v kontexte Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkach z roku 1994), ktorý preberá smernicu o ochranných známkach. [70]

68 — Súd prvého stupňa sa ich dotkol v rozsudkoch z 27. októbra 2005, Editions Albert René/ÚHVT — Orange (MOBILIX), T-336/03, Zb. s. II-4667, bod 85, a z 21. februára 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/ÚHVT — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, Zb. s. II-239, bod 44.

69 — Nie je prekvapením, že významný podiel len nedávnych prípadov sa týka spoločnosti McDonald.

70 — Beck, Koller 1947 64 RPC 76; pre novší prípad uvádzajúci túto judikatúru, pozri rozhodnutie O-190-03 Patentového úradu Spojeného kráľovstva, Ease-e:finance, 2. júla 2003, osobitne body 53 až 56 dostupné na http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Rovnaký postoj zastáva ÚHVT, ktorého Pravidlá pre konanie o námietkach [71] okrem iného stanovujú:

„Predpoklad príbuzných ochranných známok na strane verejnosti vyžaduje, aby spoločný prvok dotknutých ochranných známok mal vďaka používaniu nevyhnutnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby mohol slúžiť v očiach verejnosti ako základný ukazovateľ výrobnej série.

Aby bolo Úradu umožnené uznať, že jednotlivé ochranné známky uplatňované osobou, ktorá podala námietky, skutočne takéto príbuzné ochranné známky tvoria, osoba, ktorá podala námietky, by mala preukázať nielen to, že je majiteľom ochranných známok, ale tiež to, že dotknutá verejnosť rozpoznáva spoločný prvok týchto ochranných známok ako pochádzajúci od jedného podniku. Takéto ‚rozpoznanie' zo strany verejnosti môže byť odvodené len na základe predloženia dôkazov o používaní príbuzných ochranných známok."

99. Tento text samozrejme nemôže byť pre Súdny dvor záväzný. Jeho logika je však presvedčivá a mala by sa podľa môjho názoru nasledovať.

100. Žiadne ustanovenie neupravuje zápis príbuzných ochranných známok ako takých — napríklad všetkých známok obsahujúcich prvok „bridge" vo vzťahu k výrobkom patriacim do tried 18 a 25. Zapísané môžu byť len jednotlivé ochranné známky a ochrana sa priznáva jednotlivým ochranným známkam — ale len na obdobie piatich rokov okrem prípadu, že sa riadne používajú. Z toho dôvodu, keď sa podá nová prihláška ochrannej známky, pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou, ktorá bola zapísaná počas kratšieho obdobia ako päť rokov, ale ešte sa nepoužívala, sa môže abstraktne posúdiť položením otázky, „aké by bolo vnímanie priemerného spotrebiteľa, ak by sa stretol s týmito dvomi ochrannými známkami?"

101. V prípade sériových ochranných známok so spoločným „podpisom" je situácia iná. Séria sama osebe nie je ako taká zapísaná, a preto nemôže mať ako taká ochranu. Existencia takejto sériovej ochrannej známky však môže, pokiaľ je dostatočne široko používaná, ovplyvniť vnímanie priemerného spotrebiteľa do tej miery, že pravdepodobne bude spájať akúkoľvek ochrannú známku obsahujúcu prvok, ktorý je spoločný so sériovými ochrannými známkami, s týmito sériovými ochrannými známkami (za predpokladu, že sa vzťahujú na podobné výrobky alebo služby), a teda predpokladať spoločný pôvod rôznych dotknutých výrobkov. Naopak, od žiadneho spotrebiteľa nie je možné očakávať, že bude môcť zistiť spoločný prvok v prípade

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Pozri osobitne časť 2 kapitolu 2 oddiel D.I.9.2.

série ochranných známok, ktorá sa ešte na trhu nepoužívala, alebo si s touto sériou ochranných známok spájať inú ochrannú známku obsahujúcu ten istý prvok.

102. Pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva sa teda môže posudzovať s prihliadnutím na existenciu podobných príbuzných ochranných známok, ale len vtedy, ak sa môže preukázať riadne používanie dostatočného počtu ochranných známok na to, aby ich priemerný spotrebiteľ vnímal ako sériové ochranné známky.

103. Zastávam preto názor, že piaty odvolací dôvod by mal byť zamietnutý a v dôsledku toho by malo byť zamietnuté odvolanie v celom rozsahu.

O trovách

104. Podľa článku 122 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne o trovách konania. Podľa článku 69 ods. 2 účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 69 ods. 4 Súdny dvor môže rozhodnúť, že vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania. Podľa článku 118 rokovacieho poriadku sa na konanie o odvolaní uplatní *inter alia* článok 69.

105. ÚHVT a F.M.G. Textiles požadovali náhradu trov konania vynaložených v konaní o odvolaní.

106. Vzhľadom na to, že som dospela k záveru, že odvolanie by malo byť zamietnuté, zastávam názor, že Ponte Finanziaria by mala byť zaviazaná na náhradu trov konania vrátane trov konania F.M.G. Textiles, ktorej prihláška ochrannej známky bola oddialená a ktorej správanie počas konania nijakým spôsobom neodôvodnilo to, že by mala znášať vlastné trovy konania.

107. Vzniká však neobvyklá situácia, pretože F.M.G. Textiles požadovala náhradu trov konania, „ktoré vynaložila počas tohto konania a počas prvostupňového konania“.

108. V prvostupňovom konaní ÚHVT, ako aj Marine Enterprise Projects (predchodca F.M.G. Textiles v tomto konaní a vedľajší účastník v prvostupňovom konaní) požadovali náhradu trov konania. Príslušné znenie článku 87 ods. 2 a 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa je zhodné so znením článku 69 ods. 2 a 4 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa v bode 132 uviedol: „Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu všetkých trov konania v súlade s návrhom, ktorý v tomto zmysle podal ÚHVT.“ V bode 2 výrokovej časti zaviazal Ponte Finanziaria „na náhradu trov konania“. Trovy konania vedľajšieho účastníka konania nie sú spomenuté.

109. Nie je preto zrejmé, či Ponte Finanziaria bola v napadnutom rozsudku skutočne uložená povinnosť nahradiť trovy konania vedľajšieho účastníka konania. Vedľajší účastník konania túto otázku výslovne nepredložil, ale požiadal Súdny dvor o náhradu trov v prvostupňovom konaní.

110. V zmysle rozsudku Súdu prvého stupňa a mojich úvah týkajúcich sa opodstatnenosti odvolania, ktoré proti nemu smeruje, sa mi zdá spravodlivé, aby Ponte Finanziaria bola zaviazaná na náhradu trov konania vedľajšieho účastníka v prvostupňovom konaní.

111. V prípade, že žiadny z odvolacích dôvodov nie je úspešný (a ani žiadny z dôvodov vzájomného odvolania), sa zdá, že Súdny dvor nemá priestor zmeniť výrok o trovách v prvostupňovom konaní. Podľa článku 58 druhého pododseku Štatútu Súdneho dvora sa žiadne odvolanie nemôže týkať len výšky trov konania alebo povinnosti účastníka konania nahradiť ich. Súdny dvor rozhodol, že nemá na základe odvolanie právomoc stanoviť výšku trov v prvostupňovom konaní. [72]

112. Zdá sa, že F.M.G. Textiles by mala prípadne postupovať tak, že požiada Súd prvého stupňa o výklad rozsudku v súlade s článkom 129 jeho rokovacieho poriadku. Súdny dvor týmto spôsobom riešil veľmi podobnú situáciu, pokiaľ ide o rozsudok v konaní o odvolaní, ktorý výslovne neuviedol, že výrok týkajúci sa náhrady trov konania zahrnoval trovy konania vedľajšieho účastníka konania. [73] Na podanie tejto žiadosti nie je predpísaná žiadna lehota. [74]

72 — Uznesenie zo 17. novembra 2005, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P-DEP, Zb. s. I-3657.

73 — Rozsudok z 19. januára 1999, NSK a i./Komisia, C-245/95 P-INT, Zb. s. I-1.

74 — Rozsudok z 28. júna 1955, Assider/Vysoký úrad, 5/55, Zb. 1954, s. 263.

Návrh

113. S prihliadnutím na všetky predchádzajúceho úvahy zastávam názor, že Súdny dvor by mal:

— odvolanie zamietnuť,

— zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania ÚHVT a F.M.G. Textiles v konaní o odvolaní.