ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 24. novembra 2005 *

Vo veci T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, so sídlom v Mriehel (Malta), v zastúpení: M. Bagnall, I. Wood, solicitor, a R. Hacon, barrister,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

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

* Jazyk konania: angličtina.

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

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. novembra 2003 (vec R 996/2002-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Simonds Farsons Cisk plc a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe,

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. januára 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. apríla 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. apríla 2004,

po pojednávaní z 22. februára 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 16. júna 2000 vedľajší účastník konania podal 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, 1997, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis obrazového označenia reprodukovaného nižšie:



Výrobky, pre ktoré sa zápis ochrannej známky požadoval, patria do tried 29 a 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis

známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedali tomuto opisu:

— trieda 29: „Ovocná dreň",

— trieda 32: „Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje obsahujúce šťavu z ovocia; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov na báze ovocia, ovocných štiav alebo dužiny z ovocia".

3 Prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva č.* 6/2001 z 8. januára 2001.

4 Dňa 30. januára 2001 žalobca podal podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Námietky sa zakladali na existencii ochrannej známky Spoločenstva č. 427237 tvorenej slovným označením KINNIE (ďalej len „skoršia ochranná známka"), prihlásenej 25. novembra 1996 a zapísanej 7. apríla 1999. Výrobky označené touto ochrannou známkou patria do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov".

5 Námietky smerovali proti všetkým výrobkom uvádzaným v prihláške ochrannej známky. Dôvodom uvádzaným na podporu námietok bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

6 Rozhodnutím č. 2880/2002 z 27. septembra 2002 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovelo námietkam z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou u verejnosti Európskej únie na jednej strane z dôvodu podobnosti označení a na druhej strane z dôvodu zhody alebo veľkej podobnosti predmetných výrobkov.

7 Dňa 27. novembra 2002 podal vedľajší účastník konania podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

8 Rozhodnutím zo 4. novembra 2003 opraveným korigendom z 10. novembra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia. Odvolací senát sa v podstate domnieval, že hoci predmetné výrobky sú zhodné alebo prakticky zhodné, sporné označenia sú vizuálne, foneticky a koncepčne odlišné a táto odlišnosť vylučuje akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia č. 2880/2002 z 27. septembra 2002,

— nariadil ÚHVT zamietnuť prihlášku ochrannej známky Spoločenstva vedľajšieho účastníka konania,

— zaviazal ÚHVT a/alebo vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov námietkového konania, konania pred odvolacím senátom a konania pred Súdom prvého stupňa.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— vyhlásil štvrtú časť návrhov žalobcu za neprípustnú v rozsahu, v akom žiada, aby Súd prvého stupňa zaviazal ÚHVT na náhradu trov námietkového konania,

— zamietol žalobu v zostávajúcej časti,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

11 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti

12 Svojou druhou a treťou časťou návrhov žalobca žiada, aby Súd prvého stupňa potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia č. 2880/2002 a nariadil ÚHVT zamietnuť prihlášku ochrannej známky Spoločenstva vedľajšieho účastníka konania.

13 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku súdu Spoločenstva. Preto Súdu prvého stupňa neprislúcha ukladať ÚHVT príkazy. ÚHVT prislúcha vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia tohto rozsudku. Druhá a tretia časť návrhov žalobcu sú teda z tohto dôvodu neprípustné [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T-163/98, Zb. s. II-2383, bod 53, a z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12].

O veci samej

14 Žalobca sa dovoláva dvoch dôvodov na podporu svojho návrhu na zrušenie založených na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 73 nariadenia č. 40/94.

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

— Tvrdenia účastníkov konania

15 Na úvod žalobca tvrdí, že odvolací senát neudelil dostatočnú dôležitosť vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi predmetnými označeniami. Okrem toho sa domnieva, že keďže predmetné označenia nemajú význam, nie je medzi nimi možné žiadne koncepčné porovnanie.

16 Čo sa týka fonetického porovnania, žalobca tvrdí, že slová „kinnie" a „kinji" sa v niektorých jazykoch Spoločenstva vyslovujú veľmi podobným spôsobom. Vo švédčine, v dánčine a holandčine by sa písmeno „j" vyslovovalo presne ako písmeno „y" v angličtine. Podľa žalobcu v rozpore s tým, čo tvrdil odvolací senát, označenia sú teda z fonetického hľadiska podobné.

17 Čo sa týka vizuálneho porovnania, žalobca tvrdí, že pokiaľ označenie pozostáva zároveň zo slovných prvkov a obrazových prvkov, je to slovný prvok, ktorý sa musí považovať za prevládajúci prvok. Žalobca dodáva, že odvolací senát sa dopustil chyby, domnievajúc sa, že neexistuje veľká podobnosť medzi slovnými prvkami označení s výnimkou prvých písmen „kin". Podľa žalobcu ostatné písmená dvoch slovných prvkov „kinji" a „kinnie" majú podobnú formu. Žalobca dodáva, že dokonca, čo sa týka vizuálneho porovnania, nemôže byť opomenutý spôsob, akým sa slová vyslovujú. Takže, keď vníma dve označenia priemerný spotrebiteľ, najmä spotrebiteľ, ktorý hovorí švédsky, dánsky alebo holandsky, spomenie si neurčito z fonetického hľadiska na názvy tovarov, ale nespomenie si na tvar písmen použitý na zobrazenie ich názvov. Tak či tak sú teda označenia KINJI a KINNIE veľmi podobné, dokonca aj z vizuálneho hľadiska.

18 Okrem toho žalobca vytýka odvolaciemu senátu, že udelil príliš veľkú dôležitosť viacerým grafickým aspektom prihlasovanej ochrannej známky, akými je medvedík čistotný a grafika vo forme úlomkov bambusu použitá na napísanie slovného prvku „kinji". Odvolací senát tak podľa žalobcu porušil judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej v obrazovej známke je potrebné udeľovať väčšiu dôležitosť slovu. Okrem toho sa žalobca domnieva, že nápis „by SPA" zostane nepovšimnutý väčšinou spotrebiteľov.

19 Okrem toho žalobca vytýka odvolaciemu senátu, že nebral na jednej strane dostatočne do úvahy skutočnosť, že tovary sú zhodné alebo značne zhodné, a na druhej strane, že skoršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je čisto fantazijným názvom.

20 Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámeny, žalobca vytýka odvolaciemu senátu, že mylne založil napadnuté rozhodnutie na predpoklade, že relevantný spotrebiteľ bude pravdepodobne kupovať predmetné tovary v supermarketoch alebo iných maloobchodných predajniach, v ktorých bude môcť vizuálne kontrolovať tovary a im prislúchajúce ochranné známky pred ich kúpou. Podľa žalobcu predmetné tovary sa budú vo všeobecnosti predávať alebo v maloobchodných predajniach, alebo v baroch alebo reštauráciách.

21 Čo sa týka predajov vykonaných v baroch alebo reštauráciách, žalobca uvádza, že v rozpore s tým, čo tvrdí odvolací senát, zákazníci si budú objednávať tovary zväčša ústne, odkazujúc na ich ochrannú známku, a je možné, že nápoje sa budú predávať bez toho, aby bolo možné v nejakom momente vidieť ochrannú známku, o ktorú ide. Vychádzajúc z rozsudku Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 28), žalobca tvrdí, že nemožno vylúčiť, že samotná fonetická podobnosť ochranných známok by mohla vytvoriť pravdepodobnosť zámeny.

22 Čo sa týka predajov v supermarketoch, žalobca tvrdí, že hoci by priemerný spotrebiteľ mal možnosť skúmať tovary, odvolací senát nebral do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie medzi rozdielnymi ochrannými známkami a musí sa spoliehať na nedokonalý obraz, ktorý si o nich zachováva v pamäti.

23 ÚHVT nenamieta, že predmetné tovary sú zhodné alebo veľmi podobné, ale tvrdí, že vizuálne a koncepčné rozdiely medzi označeniami vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny.

24 Čo sa týka vizuálneho aspektu označení, ÚHVT poznamenáva, že sú odlišné z dôvodov uvedených v napadnutom rozhodnutí.

25 Čo sa týka koncepčného porovnania predmetných označení, ÚHVT tvrdí, že obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky a grafika vo forme bambusu použitá pre slovo „kinji" sú odlišujúce prvky predstavujúce postavu z exotického animovaného filmu, a to medvedíka čistotného s rovnakým menom. Je to pravdepodobne táto asociácia, ktorú by vnímal spotrebiteľ, pričom skoršia ochranná známka naopak nemá žiadny význam. Podľa ÚHVT skutočnosť, že jedna z ochranných známok má sémantický obsah, zatiaľ čo druhá ho nemá, postačuje na prijatie záveru, že označenia sú koncepčne rozdielne.

26 Čo sa týka fonetického porovnania, ÚHVT uznáva na rozdiel od toho, čo v napadnutom rozhodnutí konštatoval odvolací senát, že verejnosť určitých členských štátov môže vnímať určitú fonetickú podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. ÚHVT napriek tomu dodáva, že táto skutočnosť nepostačuje na to, aby napadnuté rozhodnutie malo právny nedostatok, pretože miera fonetickej podobnosti medzi označeniami je neutralizovaná ich vizuálnymi a koncepčnými rozdielmi takým spôsobom, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny, dokonca aj ak sa pripustí, že skoršia ochranná známka má najvyššiu možnú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

27 K tomuto ÚHVT uvádza, že miera fonetickej podobnosti medzi dvomi ochrannými známkami má menšiu dôležitosť v prípade výrobkov predávaných spôsobom, pri ktorom v momente kúpy príslušná skupina verejnosti obvykle vníma ochrannú známku vizuálne. Tak by tomu bolo aj pri výrobkoch žalobcu.

28 ÚHVT tvrdí, že dokonca v baroch a reštauráciách budú fľašky obvykle vyložené na poličkách za pultom takým spôsobom, že spotrebitelia ich budú môcť posúdiť. Navyše, dokonca hoci by bary a reštaurácie neboli zanedbateľnými distribučnými sieťami predaja nealkoholických nápojov obsahujúcich šťavu z ovocia, tieto distribučné siete sú stále zanedbateľné, čo sa týka objemu predaja, v porovnaní s predajom v supermarketoch.

29 Vedľajší účastník konania v podstate preberá tvrdenia uvedené odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí. Tvrdí, že kolidujúce ochranné známky sú vizuálne, foneticky a koncepčne rozdielne.

30 Čo sa týka vizuálneho porovnania, vedľajší účastník konania dodáva, že s ohľadom na povesť jeho ochrannej známky v krajinách Beneluxu, slová „by SPA" priťahujú pozornosť spotrebiteľov a vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny, čo sa týka pôvodu predmetných tovarov.

31 Čo sa týka fonetického porovnania, vedľajší účastník konania tvrdí, že aj v krajinách, kde sa písmeno „j" vyslovuje ako písmeno „y" v angličtine, slovná ochranná známka KINNIE by sa vyslovovala s dlhšou koncovou príponou, čo by postačovalo na odlíšenie predmetných označení z fonetického hľadiska.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

32 Podľa znenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 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".

33 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že relevantná verejnosť by sa mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú z rovnakého podniku alebo prípadne z ekonomicky prepojených podnikov. Podľa tej istej judikatúry sa pravdepodobnosť zámeny musí posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci. Takéto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä podobnosťou ochranných známok a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, pričom slabý stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami možno vyrovnať vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak [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 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].

34 V prejednávanej veci je potrebné poznamenať, že keďže skoršia ochranná známka je ochrannou známkou Spoločenstva, územie, ktoré je potrebné zorať do úvahy pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, je územie celého Európskeho spoločenstva.

35 Okrem toho, keďže predmetné tovary sú tovarmi bežnej spotreby, relevantná verejnosť je zložená z priemerných európskych spotrebiteľov riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných.

36 Vo svetle týchto vyššie uvedených úvah je potrebné pristúpiť k porovnaniu medzi dotknutými výrobkami na jednej strane a spornými označeniami na druhej strane.

37 Čo sa týka porovnania tovarov, je potrebné poznamenať, čo nebolo napádané účastníkmi konania, že tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou a tovary označené skoršou ochrannou známkou sú podobné alebo zhodné.

38 Čo sa týka porovnania označení, z judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti predmetných ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25).

39 Je teda potrebné pristúpiť k porovnaniu označení sporných v prejednávanej veci z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska.

40 Čo sa týka vizuálneho porovnania, odvolací senát prijal záver, že výrazný slovný prvok „kinji" a dodatočné grafické a textové prvky prihlasovanej ochrannej známky umožňujú vizuálne odlíšiť obe ochranné známky (bod 18 napadnutého rozhodnutia).

41 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že prihlasovaná ochranná známka je tvorená kombinovaným označením pozostávajúcim z obrazových a slovných prvkov. Toto kombinované označenie obsahuje slovo „kinji" napísané hrubými štylizovanými písmenami v tvare bambusu, pod ktorým sú uvedené slová „by SPA" z menších písmen a nad ktorým je obrazový prvok zobrazujúci skákajúceho medvedíka čistotného, ktorý má na sebe tričko s nápisom „kinji". Je nutné konštatovať, že grafické charakteristiky prihlasovaného označenia, a to postava medvedíka čistotného z kresleného filmu, štylizácia písmen, ktoré vytvárajú hlavný slovný prvok, a slová malým písmom „by SPA", sú mimoriadne nápadité, priťahujú pohľad spotrebiteľa, a prispievajú tak k vizuálnemu odlíšeniu oboch označení, ako to dôvodne zdôraznil odvolací senát (bod 18 napadnutého rozhodnutia).

42 Skoršia ochranná známka je navyše slovnou ochrannou známkou zbavenou akejkoľvek osobitnej grafickej alebo obrazovej povahy.

43 Odvolací senát rovnako dôvodne v bode 18 napadnutého rozhodnutia poznamenáva, že neexistuje blízka podobnosť medzi výrazným slovným prvkom označenia vedľajšieho účastníka konania a označením žalobcu s výnimkou troch prvých písmen „kin". Ako rovnako dôvodne uvádza ÚHVT, dva predmetné slovné prvky majú odlišnú dĺžku, ich koncovky „nie" respektíve „ji" sú vizuálne odlišné a zdvojenie spoluhlásky „n" v skoršej ochrannej známke je osobitne výrazné. Navyše, použitie hrubých kombinovaných písmen v tvare bambusu v grafike slova „kinji" a napísanie malých písmen slovného prvku „by SPA" pridávajú prvok vizuálnej odlišnosti. Nakoniec v skoršej ochrannej známke KINNIE po slabike „kin" nasleduje slabika

„nie" z troch písmen. Na rozdiel od slabiky z dvoch písmen „ji" napádanej ochrannej známky KINJI slabika „nie" vytvára dokonale symetrické slovo, v ktorom sa dve centrálne „n", dve „i" a písmená „k" a „e" medzi sebou dokonale vyvažujú. Táto symetria dáva slovu „kinnie" vizuálnu povahu odlišnú od vizuálnej povahy slova „kinji".

44 Z toho vyplýva, že vizuálna rozdielnosť medzi obidvoma označeniami vytváraná rozdielnou povahou týchto dvoch slovných prvkov je zvýraznená prítomnosťou osobitných obrazových prvkov v prihlasovanej ochrannej známke uvedených v bode 41 vyššie.

45 V tejto súvislosti je potrebné spresniť, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, pokiaľ označenie pozostáva súčasne z obrazových prvkov a slovných prvkov, nevyplýva z toho automaticky, že slovný prvok sa musí stále považovať za prevládajúci.

46 V konečnom dôsledku kombinovaná ochranná známka sa môže považovať za podobnú inej ochrannej známke, ktorá je sama zhodná alebo podobná s jednou zo zložiek kombinovanej ochrannej známky, len ak táto zložka predstavuje prevládajúci prvok v rámci celkového dojmu vyvolávaného kombinovanou ochrannou známkou. Platí to v prípade, keď je táto zložka sama osebe tak spôsobilá prevládať v predstave tejto ochrannej známky, ktorú si príslušná skupina verejnosti zachováva v pamäti, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v rámci celkového dojmu, ktorý táto ochranná známka vyvoláva, zanedbateľné [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33].

47 Z judikatúry Súdu prvého stupňa rovnako vyplýva, že v kombinovanom označení môže obrazový prvok zaujímať rovnaké miesto ako slovný prvok [pozri rozsudok z 12. decembra 2002, Vedial/ÚHVT — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Zb. s. II-5275, bod 53].

48 Okrem toho, dokonca za okolností, že dve kolidujúce ochranné známky obsahujú podobné slovné prvky — čo neplatí v prejednávanej veci —, táto skutočnosť nemôže sama osebe viesť k záveru, že existuje vizuálna podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami. Prítomnosť obrazových prvkov, ktoré majú osobitnú a originálnu konfiguráciu, môže v označeniach viesť k tomu, že celkový dojem vytváraný každým z označení je odlišný [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Zb. s. II-2789, bod 74].

49 V prejednávanej veci je nutné konštatovať, že súhrn obrazových prvkov prítomných v prihlasovanej ochrannej známke predstavuje nepochybne individuálnu a originálnu konfiguráciu hrajúcu dôležitú rolu vo vizuálnom vnímaní prihlasovanej ochrannej známky a umožňujúcu odlíšiť ju od skoršej ochrannej známky. Následne tvrdenie žalobcu založené na tom, že odvolací senát udelil prílišnú dôležitosť viacerým grafickým prvkom prihlasovanej ochrannej známky, ako aj výrazu „by SPA" napísanému malými písmenami, a na tom, že predmetné prvky majú vo vizuálnom vnímaní predmetných označení akcesorickú povahu, nie je dôvodné a musí byť zamietnuté.

50 Zo súhrnu vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát sa dôvodne domnieval, že podstatné rozdiely existujúce medzi slovnými prvkami predmetných ochranných známok, ako aj dodatočnými obrazovými prvkami prihlasovanej ochrannej známky majú za dôsledok, že celkový vizuálny dojem vytváraný každou z týchto dvoch ochranných známok je odlišný.

51 Čo sa týka koncepčného porovnania, odvolací senát sa domnieva, že hoci žiadny z predmetných prevládajúcich slovných prvkov nemá známy význam, obrazové prvky prihlasovanej ochrannej známky vyvolávajú viacero konceptov, ktoré úplne chýbajú skoršej ochrannej známke (napadnuté rozhodnutie, body 20 a 21).

52 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ani slovo „kinnie", ani slovo „kinji" nemajú presný a známy význam. Napriek tomu, ako to poznamenal odvolací senát a ako to tvrdí ÚHVT a vedľajší účastník konania, ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, je bohatá prinajmenšom z koncepčného a vizuálneho hľadiska. Predmetná ochranná známka používa písmená štylizované v tvare bambusu na grafiku svojho hlavného slovného prvku a obsahuje obrazový prvok tvorený antropomorfným zobrazením medvedíka čistotného v tričku s nápisom „kinji". Preto je možné sa domnievať, že tieto prvky navodia v mysli toho, kto ich bude vnímať, že ochranná známka a predmetné výrobky majú vzťah k prírode alebo životu v divočine.

53 Ako to už Súd prvého stupňa vyslovil v už citovanom rozsudku HUBERT, „pre overenie existencie koncepčnej podobnosti medzi ochrannými známkami v prejednávanej veci postačuje konštatovať, že relevantná verejnosť určí rozdiely medzi pojmami evokovanými každým z označení" (rozsudok HUBERT, už citovaný, bod 58). Následne, keďže v prejednávanej veci skoršia slovná ochranná známka nemá žiadny významový zmysel a, naopak, sugestívna sila prihlasovanej ochrannej známky sa zdá dostatočne výrazná na to, aby bola vnímaná spotrebiteľmi, je potrebné domnievať sa, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje koncepčná podobnosť.

54 Čo sa týka fonetického porovnania, zdá sa nesporné, ako to okrem iného ÚHVT výslovne pripustil, že v rozpore s tým, čo odvolací senát konštatoval v napadnutom

rozhodnutí (bod 19), verejnosť niektorých členských štátov môže vnímať fonetickú podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Skutočne napríklad vo švédčine, v dánčine a holandčine sa bude písmeno „j" vyslovovať ako písmeno „y" v angličtine. Následne v súlade s pravidlami výslovnosti určitých európskych jazykov prihlasovaná ochranná známka sa bude vyslovovať „kinyi". Hoci táto podobnosť sa týka iba obmedzeného množstva členských štátov, je nutné konštatovať, že kolidujúce ochranné známky sú prinajmenšom v niektorých členských štátoch podobné z fonetického hľadiska.

55 Čo sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými označeniami, treba poznamenať, že kolidujúce ochranné známky vykazujú z vizuálneho a koncepčného hľadiska podstatné rozdiely. V prejednávanej veci je potrebné domnievať sa, že vizuálne a koncepčné rozdiely jasne neutralizujú ich fonetickú podobnosť.

56 V konečnom dôsledku, ako to ÚHVT poznamenal, miera fonetickej podobnosti medzi dvomi ochrannými známkami je málo významná v prípade tovarov predávaných takým spôsobom, že počas ich nákupu príslušná skupina verejnosti vníma obvykle ochrannú známku, ktorá ich označuje, vizuálne [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 55].

57 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, toto platí pre prejednávanú vec. V skutočnosti je potrebné poznamenať, že žalobca nepredložil žiadny dôkaz smerujúci k preukázaniu toho, že jeho výrobky sa vo všeobecnosti predávajú takým spôsobom, že verejnosť vizuálne nevníma ochrannú známku. Žalobca tvrdí, že jedno z tradičných miest predaja tvoria bary a reštaurácie, kde si spotrebiteľ objednáva výrobky ústne, obracajúc sa na obsluhu, bez toho, že by v ktoromkoľvek momente bol vedený k vizualizácii ochrannej známky, o ktorú ide.

58 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ako to ÚHVT veľmi správne poznamenal, hoci bary a reštaurácie nie sú pre výrobky žalobcu zanedbateľnými miestami predaja, fľašky sú tam obvykle vystavené na policiach za pultom, takže spotrebitelia ich tiež môžu skúmať vizuálne. Z tohto dôvodu, dokonca hoci by nebolo možné vylúčiť, že predmetné tovary sa môžu rovnako predávať na ústnu objednávku, táto metóda sa nemôže považovať za obvyklý spôsob uvádzania na trh. Okrem toho, hoci si spotrebitelia môžu ústne objednať nápoj bez predchádzajúceho skúmania predmetných políc, budú v každom prípade schopní vizuálne preskúmať fľašku, ktorá im bude servírovaná.

59 Navyše a najmä nie je sporné, že bary a reštaurácie nie sú jedinými miestami predaja predmetných tovarov. Tieto tovary sa rovnako predávajú v maloobchode (pozri bod 14 napadnutého rozhodnutia). Je teda nutné konštatovať, že pri nákupoch tam uskutočňovaných môžu spotrebitelia vizuálne vnímať ochranné známky, keďže nápoje sú na policiach, hoci ich nemusia nájsť vedľa seba.

60 Žalobca rovnako tvrdí, že odvolací senát mal prijať záver, že medzi ochrannými známkami je vysoká pravdepodobnosť zámeny, pretože skoršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Z tohto pohľadu postačuje poznamenať, že vysoká rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť konštatovaná či už z pohľadu vnútorných vlastností ochrannej známky, či už z dôvodu všeobecnej známosti, ktorá je s ňou spojená [rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 34]. Hoci ochranná známka KINNIE je nepochybne originálna, žalobca nepredložil žiadny dôkaz preukazujúci, že jeho ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Uspokojil sa s uvedením skutočnosti, že ide o čisto fantazijný názov, na to, aby požadoval zohľadnenie jej vysokej rozlišovacej spôsobilosti.

61 Nakoniec je potrebné zamietnuť tvrdenie žalobcu, podľa ktorého priemerný spotrebiteľ bude považovať kolidujúce ochranné známky za vizuálne podobné, pretože vizuálne vnímanie písmen tvoriacich slovný prvok označení bude silne ovplyvnené ich výslovnosťou takým spôsobom, že pri pohľade na dve označenia si priemerný spotrebiteľ matne spomenie na podobné znenie názvov tovarov, ale nespomenie si na tvar písmen použitých na ich grafiku. V konečnom dôsledku, priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nepristupuje ku skúmaniu jej rozličných detailov (rozsudok SABEL, už citovaný, bod 23). Napriek tomu je nutné konštatovať, že v prejednávanej veci vnímanie priemerným spotrebiteľom prihlasovaného kombinovaného označenia nebude určené porovnaním medzi jedným z jeho prvkov, a to slovným prvkom „kinji", a označením žalobcu.

62 Za týchto okolností je potrebné prijať záver, že hoci tovary označované kolidujúcimi ochrannými známkami sú zhodné alebo veľmi podobné, vizuálne a koncepčné rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami poskytujú dostatočné dôvody na prijatie záveru, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti. Z toho vyplýva, že odvolací senát dôvodne prijal záver, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou.

63 S prihliadnutím na vyššie uvedené sa musí žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

64 Žalobca tvrdí, že odvolací senát porušil článok 73 nariadenia č. 40/94 tým, že neumožnil účastníkom konania predložiť svoje vyjadrenia k dôvodom uvedeným v bode 14 napadnutého rozhodnutia týkajúcim sa predstavy, ktorú mal odvolací senát o spôsobe, akým sú nápoje objednávané a predávané v baroch a reštauráciách. Rovnako vyčíta odvolaciemu senátu, že porušil určité podstatné náležitosti.

65 ÚHVT tvrdí, že odkaz na „metódy predaja" a vnímanie ochranných známok na predmetnom trhu nie je samo osebe dôvodom v zmysle článku 73 nariadenia č. 40/94, ale tvrdením podporujúcim odôvodnenie, podľa ktorého vizuálne a koncepčné odlišnosti medzi ochrannými známkami sú povahy vylučujúcej akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny na špecifickom trhu predmetných tovarov. Takýto odkaz nie je nezávislý od posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ale tvorí časť úvahy, ktorú rozvinul odvolací senát.

66 ÚHVT sa ďalej domnieva, že nedaním žalobcovi príležitosti na predloženie svojich vyjadrení k tvrdeniu založenému na „metódach predaja" odvolací senát neporušil článok 73 nariadenia č. 40/94, pretože toto tvrdenie je použité iba s cieľom odôvodnenia napadnutého rozhodnutia na základe dôvodov a úvah, ktoré žalobca už poznal.

67 Vedľajší účastník konania tvrdí, že tvrdenie, ktoré žalobca napáda v rámci tejto žaloby, už použil vo vyjadrení, ktoré podal 27. januára 2003 v priebehu konania pred odvolacím senátom, v ktorom vyhlásil, že „tovary označené oboma ochrannými známkami sú nealkoholické nápoje predávané vo všeobecnosti v tých istých obchodoch a supermarketoch a že v rozpore s tým, čo námietkové oddelenie uviedlo vo svojom rozhodnutí (strana 7 ods. 3), priemerný spotrebiteľ má skutočne možnosť vykonať priame porovnanie medzi tovarmi".

68 Vedľajší účastník konania z toho vyvodzuje, že žalobca zjavne nepovažoval za potrebné napádať toto tvrdenie, keď vo svojom „stanovisku k vyjadreniu k žalobe" z 21. marca 2003 odpovedal, že tomu tak nie je v prípade baru alebo reštaurácie.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

69 Podľa článku 73 nariadenia č. 40/94 musia rozhodnutia Úradu vychádzať z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, KWS Saat/ÚHVT (Nuance d'orange), T-173/00, Zb. s. II-3843, bod 57].

70 V prejednávanej veci je potrebné poznamenať, že odvolací senát v bode 14 napadnutého rozhodnutia spresnil, že „hoci sú tovary... predávané v baroch a reštauráciách, spotrebiteľ nachádzajúci sa v takýchto podmienkach ich vo všeobecnosti neobjednáva používajúc ich názov, na rozdiel od prípadu, keď si

objednáva vína alebo pivá". Odvolací senát následne dodal, že „obvykle si klienti barov a reštaurácií objednávajú tieto tovary jednoducho ich druhovými názvami a požadujú napríklad ‚chladenú pomarančovú šťavu'".

71 V skutočnosti je zrejmé, že to, čo sa odvolací senát snaží v bode 14 napadnutého rozhodnutia preukázať, je skutočnosť, že typický spotrebiteľ bude obvykle schopný vizuálne preskúmať tovary pred ich kúpou. Tento názor je potvrdzovaný poslednou vetou bodu 14 napadnutého rozhodnutia, kde odvolací senát zhrnul svoje posúdenie uvedením, že „inými slovami, typický spotrebiteľ bude vo všeobecnosti schopný vizuálne skontrolovať tovary a ochranné známky s nimi spojené pred tým, ako ich kúpi (hoci by bolo možné, že tieto ochranné známky nenájde jednu pri druhej)".

72 Zdá sa teda, že tvrdenia týkajúce sa spôsobu, akým spotrebitelia objednávajú tovary účastníkov konania v reštauráciách alebo baroch, nepredstavujú autonómny dôvod napadnutého rozhodnutia, ale sú časťou odôvodnenia, ktoré odvolací senát uviedol na margo celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny. Skutočnosť, že žalobca nepredložil tvrdenia k tomuto bodu, neznamená, že nezaujal stanovisko k dôvodom týkajúcim sa vizuálneho a fonetického porovnania predmetných označení, na ktorých je napadnuté rozhodnutie založené.

73 Za týchto podmienok sa musí tento žalobný dôvod založený na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94 zamietnuť.

74 S prihliadnutím na vyššie uvedené sa teda musí žaloba zamietnuť v celom svojom rozsahu.

O trovách

75 Žalobca navrhuje Súdu prvého stupňa, aby zaviazal ÚHVT a/alebo vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov námietkového konania. Žalobca nerozvinul špecifické odôvodnenie týkajúce sa tejto žiadosti vo svojich písomných podaniach. Napriek tomu na pojednávaní žalobca vyslovil svoj súhlas s tvrdeniami uvedenými v tejto súvislosti zo strany ÚHVT.

76 ÚHVT tvrdí, že tento návrh je neprípustný, pretože tieto trovy nie sú podľa článkov 87 a 136 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa trovami, ktoré sa nahrádzajú.

77 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že článok 136 ods. 2 rokovacieho poriadku stanovuje:

„Náklady nevyhnutne vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom... sú považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú".

78 Preto keďže náklady súvisiace s námietkovým konaním nie sú náklady, ktoré sa nahrádzajú v zmysle článku 136 ods. 2 rokovacieho poriadku, je potrebné zamietnuť tento návrh ako neprípustný.

79 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 ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

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

Tajomník Predseda komory

E. Coulon M. Vilaras