ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 23. marca 2006 *

Vo veci C-206/04 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 6. mája 2004,

Mülhens GmbH & Co. KG, so sídlom v Kolíne (Nemecko), v zastúpení: T. Schulte-Beckhausen a C. Musiol, Rechtsanwälte,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: S. Laitinen a A. von Mühlendahl, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: angličtina.

Zirh International Corp., so sídlom v New Yorku (Spojené štáty), v zastúpení: L. Kouker, Rechtsanwalt,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (spravodajca) a E. Levits,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 6. októbra 2005,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 10. novembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Mülhens GmbH & Co. KG navrhuje zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 3. marca 2004, Mülhens/ÚHVT — Zirh

International (ZIRH) (T-355/02, Zb. s. II-791, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým tento súd zamietol jeho žalobu o neplatnosť rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. októbra 2002 (vec R-247/2001-3), zamietajúceho námietku podanú odvolateľom proti prihláške slovného označenia „ZIRH" (ďalej len „sporné rozhodnutie").

Právny rámec

2 Článok 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) stanovuje:

„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."

3 Článok 8 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje:

„Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky' rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

...

i) ochranné známky spoločenstva...

..."

4 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 má v podstate identické znenie ako článok 4 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

Okolnosti predchádzajúce sporu

5 Zirh International Corp. (ďalej len „Zirh Corp.") podal na ÚHVT 21. septembra 1999 prihlášku slovného označenia „ZIRH" ako ochrannej známky Spoločenstva pre tovary a služby, ktoré patria do tried 3, 5 a 42 v zmysle Niceskej dohody

o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda").

6 Dňa 24. mája 2000 odvolateľ podal na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu ochrannej známky pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške. Táto námietka sa zakladala na existencii skoršej ochrannej známky Spoločenstva, a to zmiešaného označenia, slovného a obrazového, pozostávajúceho zo slovného prvku „SIR" doplneného heraldickým obrazom, ktoré bolo zapísané pre tovary, ktoré patria do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody, a zodpovedajú tomuto opisu: „Parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov, mydlá" (ďalej len „skoršia ochranná známka").

7 Táto námietka bola zamietnutá rozhodnutím námietkového oddelenia ÚHVT z 29. júna 2001, ktoré okrem iného dospelo k záveru, že hoci sú predmetné tovary a služby uvádzané na trh cez tie isté distribučné kanály alebo na tých istých predajných miestach, rozdiely medzi dvomi ochrannými známkami zjavne prevažujú nad auditívnou podobnosťou, ktorá môže existovať medzi týmito ochrannými známkami v niektorých z úradných jazykov Európskej únie, takže neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi uvedenými ochrannými známkami.

8 Odvolateľ podal 10. júla 2001 odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na druhý odvolací senát ÚHVT, ktorý v spornom rozhodnutí zamietol toto odvolanie a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorého odôvodnenie si osvojil.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

9 Odvolateľ návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. decembra 2002 podal žalobu proti spornému rozhodnutiu, v ktorej navrhoval zrušenie tohto rozhodnutia na základe jediného žalobného dôvodu, a to rozporu s definíciou pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

10 Súd prvého stupňa najprv pripomenul v bodoch 33 až 43 napadnutého rozsudku príslušné ustanovenia a vhodnú judikatúru v oblasti pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou.

11 Súd prvého stupňa ďalej pristúpil k posúdeniu príslušných faktorov ako celku, pričom vzal do úvahy najmä rozlišujúce a prevládajúce prvky, a na základe toho dospel k záveru, že auditívna podobnosť existujúca medzi predmetnými ochrannými známkami je vo veľkej miere neutralizovaná. Súd prvého stupňa sa vyjadril takto:

„44 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolidujúcich ochranných známok, je potrebné skonštatovať, po prvé, že hoci slovné prvky týchto dvoch ochranných známok majú spoločné druhé a tretie použité písmeno, teda písmená ‚ir', obsahujú nezanedbateľné vizuálne rozdiely. Prvé písmená, čiže ‚s' a ‚z', sú totiž odlišné. Okrem toho uvedené slovné prvky sa skladajú z rôzneho počtu písmen, keďže v prihlasovanej ochrannej známke po písmenách ‚ir' nasleduje písmeno ‚h'. Navyše, slovné označenie skoršej ochrannej známky je doplnené heraldickým obrazom, kým prihlasovaná ochranná známka sa skladá výlučne zo slovného

označenia napísaného normálnym písmom. Pri vizuálnom posudzovaní predmetných označení ako celku preto existencia osobitných prvkov každého označenia spôsobuje, že celkový dojem každého označenia je odlišný.

45 Pokiaľ ide o fonetickú podobnosť, ÚHVT nepopiera, že slovné prvky obsiahnuté v dvoch ochranných známkach obsahujú v niektorých úradných jazykoch Európskej únie podobnosti. Tak ako totiž správne uviedol ÚHVT v bode 26 svojho vyjadrenia k žalobe, v mnohých členských štátoch sa skoršia ochranná známka veľmi pravdepodobne bude vyslovovať po anglicky, pretože ‚sir' je renomovaný anglický pojem, ktorý je zrejme známy aj neanglofónnej verejnosti. Hoci prihlasovaná ochranná známka sa môže v určitých jazykoch vysloviť rôznymi spôsobmi, je potrebné usúdiť, ako to pripúšťa ÚHVT, že predmetné ochranné známky sú aspoň v anglofónnych krajinách a v Španielsku foneticky podobné vzhľadom na to, že príslušné rozdiely medzi anglickou a španielskou výslovnosťou nie sú osobitne výrazné. Z fonetického hľadiska sa preto musia ochranné známky považovať za podobné v týchto krajinách.

46 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie kolidujúcich označení, žalobca nepopiera posúdenie ÚHVT v tejto súvislosti. Tak ako totiž ÚHVT správne uvádza, neexistuje koncepčná podobnosť vzhľadom na to, že sa zdá byť pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ členských krajín pomyslí na anglické slovo ‚sir' z dôvodu, že tento pojem je v Európe veľmi známy. Keďže pojem ‚zirh' nemá zjavný význam v žiadnom z jedenástich úradných jazykov Európskej únie, široká verejnosť bude vnímať slovo ‚zirh' ako neologizmus. Je preto potrebné skonštatovať, že z koncepčného hľadiska neexistuje podobnosť medzi dvoma ochrannými známkami.

47 V dôsledku toho je potrebné skonštatovať, že neexistuje podobnosť medzi ochrannými známkami SIR a ZIRH ani z vizuálneho, ani z koncepčného hľadiska. Z fonetického hľadiska sú predmetné ochranné známky podobné

v niektorých krajinách. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že podľa judikatúry nemožno vylúčiť, že aj samotná fonetická podobnosť ochranných známok môže vytvárať pravdepodobnosť zámeny [rozsudok [Súdneho dvora z 22. júna 1999,] Lloyd Schuhfabrik Meyer, [C-342/97, Zb. s. I-3819], bod 28, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 42].

48 Ako však už bolo uvedené vyššie v bodoch 39 a 42, je potrebné vykonať celkové posúdenie všetkých príslušných faktorov daného prípadu založené na celkovom dojme, ktorý predmetné ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov.

49 Podľa judikatúry Súdu prvého stupňa totiž fonetické podobnosti môžu byť neutralizované koncepčnými rozdielmi, ktoré oddeľujú predmetné ochranné známky. Takáto neutralizácia si vyžaduje, aby aspoň jedna z ochranných známok mala z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, takže táto verejnosť je ho schopná okamžite zachytiť (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 54).

50 V danom prípade je to tak, pokiaľ ide slovný prvok skoršej ochrannej známky SIR, ako sa aj uvádza v bode 46. Túto analýza nevyvracia skutočnosť, že toto slovné označenie neoznačuje žiadnu vlastnosť tovarov, pre ktoré bol vykonaný zápis tejto ochrannej známky. Táto skutočnosť totiž nebráni príslušnej skupine verejnosti, aby si hneď uvedomila význam tohto slovného prvku skoršej ochrannej známky. Na to, aby sa vo veľkej miere neutralizovali existujúce fonetické podobnosti medzi týmito ochrannými známkami, postačí, že jedna z predmetných ochranných známok má uvedený význam a druhá ochranná známka nemá takýto význam alebo má len úplne odlišný význam (pozri v tomto zmysle rozsudok BASS, [už citovaný], bod 54).

51 V danom prípade je táto neutralizácia potvrdená skutočnosťou, že ochranné známky SIR a ZIRH obsahujú takisto vizuálne rozdiely. V tomto kontexte je potrebné uviesť, tak ako to ÚHVT vhodne poznamenal, že stupeň fonetickej podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami má zníženú dôležitosť v prípade tovarov, ktoré sú uvádzané na trh takým spôsobom, že príslušná skupina verejnosti si zvyčajne pri nákupe všimne ochrannú známku, ktorá ich označuje takisto vizuálne (pozri v tomto zmysle rozsudok BASS, [už citovaný], bod 55).

52 Na rozdiel od toho, čo uvádza žalobca, je to tak v prípade predmetných tovarov. Tvrdenia žalobcu, podľa ktorých sa predaj tovarov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, nedeje výlučne na základe ich vizuálneho aspektu a podľa ktorých dôležitým kanálom uvádzania tovarov žalobcu na trh sú parfumérie, kaderníctva a salóny krásy, totiž nevyvracajú tento záver.

53 V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že žalobca žiadnym spôsobom nepreukázal, že jeho tovary sú zvyčajne uvádzané na trh takým spôsobom, že verejnosť nemôže vizuálne vnímať ochrannú známku. Žalobca sa uspokojil s tvrdením, že existuje tradičný kanál uvádzania na trh prostredníctvom parfumérií, kaderníctiev a salónov krásy, takže tovar si spotrebiteľ nemôže vziať priamo, ale iba prostredníctvom predavača.

54 Hoci by sa aj predpokladalo, že parfumérie, kaderníctva a salóny krásy by mohli predstavovať dôležité kanály uvádzania tovarov žalobcu na trh, je nesporné, že aj v týchto miestach sú tovary vo všeobecnosti prezentované v regáloch, takže je možné, aby ich spotrebitelia vizuálne posúdili. Hoci nie je vylúčené, že predmetné tovary by sa mohli predávať takisto na základe slovnej objednávky, nemožno túto možnosť považovať za zvyčajný spôsob uvádzania týchto tovarov na trh."

12 Súd prvého stupňa preto dospel v bode 55 napadnutého rozsudku k záveru, že stupeň podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby bolo možné usúdiť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, a preto zamietol odvolateľovu žalobu.

Odvolanie

13 Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, ako aj sporné rozhodnutie a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania. Na podporu svojho odvolania uvádza jediný dôvod zložený z dvoch častí, založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V každej z týchto častí sú uvedené dve rôzne výhrady.

14 ÚHVT a Zirh Corp. navrhujú odvolanie zamietnuť a zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania.

O prvej časti jediného odvolacieho dôvodu (pravdepodobnosť zámeny)

Prvá výhrada

— Argumentácia účastníkov konania

15 Odvolateľ uvádza, že čiastočná podobnosť a čiastočná zhodnosť medzi predmetnými tovarmi a službami na jednej strane a auditívna podobnosť medzi predmetnými

ochrannými známkami na druhej strane vedú k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito ochrannými známkami. Podľa odvolateľa, ktorý sa odvoláva v tejto súvislosti na bod 28 už citovaného rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer, článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že zjavná podobnosť v jednom zo zmyslových kritérií preukazuje existenciu pravdepodobnosti zámeny. V danom prípade táto pravdepodobnosť vyplýva z auditívnej podobnosti.

16 ÚHVT nepopiera analýzu odvolateľa, pokiaľ ide o podobnosť ochranných známok. Uvádza však, že dosah už citovaného rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer spočíva iba v pripustení možnosti, že auditívna podobnosť postačuje na preukázanie pravdepodobnosti zámeny.

— Posúdenie Súdnym dvorom

17 Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 posúdenie pravdepodobnosti zámeny závisí od mnohých prvkov, medzi ktoré patrí najmä známosť ochrannej známky na trhu, asociácia, ktorú si s ňou možno vytvoriť vo vzťahu k používanému alebo zapísanému označeniu, stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označenými tovarmi alebo službami.

18 Existencia pravdepodobnosti zámeny z pohľadu verejnosti sa musí teda posudzovať celkovo, berúc do úvahy všetky príslušné prvky daného prípadu (pozri v tomto zmysle, pokiaľ ide o smernicu 89/104, rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22, a z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40).

19 Takéto celkové posúdenie, pokiaľ ide o vizuálnu, auditívnu alebo koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známok, musí byť založené na celkovom dojme, akým tieto ochranné známky pôsobia, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a prevládajúce prvky (pozri najmä, pokiaľ ide o smernicu 89/104, rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25).

20 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa po tom, ako posúdil celkový dojem, akým pôsobia dve predmetné označenia, v bode 47 napadnutého rozsudku skonštatoval, že tieto označenia si nie sú podobné z vizuálneho a koncepčného hľadiska, ale že na druhej strane uvedené označenia majú podobnosť z auditívneho hľadiska v niektorých krajinách, nevylučujúc, že samotná táto podobnosť by mohla spôsobiť pravdepodobnosť zámeny.

21 Nemožno vylúčiť, že samotná auditívna podobnosť ochranných známok môže spôsobiť pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (pozri, pokiaľ ide o smernicu 89/104, rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 28). Je však potrebné pripomenúť, že existencia takejto pravdepodobnosti musí byť skonštatovaná v rámci celkového posúdenia, pokiaľ ide o koncepčnú, vizuálnu a auditívnu podobnosť medzi predmetnými označeniami. V tejto súvislosti je posúdenie prípadnej auditívnej podobnosti iba jedným z príslušných faktorov v rámci uvedeného celkového posúdenia.

22 Z bodu 28 už citovaného rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer preto nemožno vyvodiť, že existuje pravdepodobnosť zámeny vždy, keď sa preukáže iba samotná auditívna podobnosť medzi dvoma označeniami.

23 Súd prvého stupňa teda správne posúdil celkový dojem, akým pôsobia predmetné dve označenia, pokiaľ ide o ich prípadnú koncepčnú, vizuálnu a auditívnu podobnosť v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny.

24 Z toho vyplýva, že prvá výhrada prvej časti jediného odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

Druhá výhrada

— Argumentácia účastníkov konania

25 Podľa odvolateľa postačuje auditívna podobnosť na preukázanie existencie pravdepodobnosti zámeny, ak tovary označené predmetnými ochrannými známkami nie sú kupované výlučne na základe zrakového vnemu. Pokiaľ ide o predmetné tovary, spotrebitelia nemajú možnosť obslúžiť sa sami v mnohých obchodoch, kde musia o ne teda výslovne žiadať. Navyše, tieto tovary sú veľmi často kupované telefonicky. Podľa odvolateľa spotrebiteľ, ktorý má vo všetkých týchto prípadoch iba fonetický vnem ochrannej známky „SIR", nepozná vizuálne vlastnosti tovarov označených touto ochrannou známkou.

26 Podľa ÚHVT nie je auditívna podobnosť v danom prípade rozhodujúca, pretože predmetné tovary sú zvyčajne kupované na základe zrakového vnemu. ÚHVT sa totiž domnieva, že tieto tovary sú uvádzané na trh takým spôsobom, že príslušná skupina verejnosti pri nákupe vníma ochrannú známku tak, že uvedené tovary označuje vizuálnym spôsobom. Preto hoci je možné ústne odkázať na predmetné tovary, ÚHVT dospel k záveru, že distribučný kanál vyžadujúci ústnu žiadosť nie je typickou alebo priemerne sa vyskytujúcou situáciou pri nákupe týchto tovarov. V dôsledku toho usúdil, že v danom prípade neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

— Posúdenie Súdnym dvorom

27 Pokiaľ ide o druhú výhradu formulovanú odvolateľom týkajúcu sa vplyvu spôsobov uvádzania predmetných tovarov na trh, je potrebné skonštatovať, že odvolanie v skutočnosti navrhuje, aby Súdny dvor nahradil posúdenie skutkových okolností Súdom prvého stupňa svojím posúdením.

28 Rozhodnutie Súdu prvého stupňa obsiahnuté v bodoch 52 až 54 napadnutého rozsudku, podľa ktorého predmetné tovary sú vo všeobecnosti uvádzané na trh spôsobom, ktorý umožňuje ich vizuálne skúmanie príslušnou skupinou verejnosti, predstavuje posúdenie skutkových okolností, ktorého preskúmanie nemôže Súdny dvor v rámci odvolania vykonať. Z článku 225 ods. 1 druhého pododseku ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora totiž vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov s výnimkou prípadu ich skreslenia teda nezakladá právnu otázku podliehajúcu ako takú preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolania (pozri rozsudok z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 43 a tam citovanú judikatúru).

29 Keďže odvolateľ nepoukázal na žiadne skreslenie skutkových okolností a dôkazných prostriedkov predložených Súdu prvého stupňa, je potrebné zamietnuť druhú výhradu prvej časti jediného odvolacieho dôvodu ako neprípustnú.

30 Z týchto dôvodov je potrebné skonštatovať, že pokiaľ ide o prvú časť jediného odvolacieho dôvodu, Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho posúdenia dosahu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

31 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvá časť jediného odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako sčasti nedôvodná a sčasti neprípustná.

O druhej časti jediného odvolacieho dôvodu (neutralizácia auditívnej podobnosti)

Prvá výhrada

— Argumentácia účastníkov konania

32 Odvolateľ uvádza, že východiskový bod odôvodnenia Súdu prvého stupňa tak, ako je vyjadrený v bodoch 48 a 49 napadnutého rozsudku, je mylný. Podľa odvolateľa totiž auditívna podobnosť nemôže byť neutralizovaná vizuálnymi a koncepčnými rozdielmi.

33 ÚHVT uvádza, že ak Súdny dvor uznáva odôvodnenie Súdu prvého stupňa v rozsudku Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (už citovaný, bod 54), podľa ktorého sú koncepčné a vizuálne rozdiely oddeľujúce dve ochranné známky takej povahy, že neutralizujú auditívne podobnosti, ak aspoň jedna z týchto ochranných známok má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, takže táto verejnosť je ho schopná okamžite zachytiť, mal by ho použiť v tejto veci.

— Posúdenie Súdnym dvorom

34 Tak ako už bolo pripomenuté v bode 19 tohto rozsudku, celkové posúdenie, pokiaľ ide o vizuálnu, auditívnu alebo koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známok, musí byť založené na celkovom dojme, akým tieto ochranné známky pôsobia, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a prevládajúce prvky.

35 Z uvedeného celkového posúdenia vyplýva, že koncepčné a vizuálne rozdiely medzi dvoma označeniami môžu neutralizovať auditívnu podobnosť medzi nimi, ak aspoň jedno z týchto označení má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, takže táto verejnosť je ho schopná okamžite zachytiť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 20).

36 Súd prvého stupňa preto po tom, ako správne uviedol v bodoch 48 a 49 napadnutého rozsudku, že celkové posúdenie zahŕňa takisto posúdenie rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov predmetných označení a že auditívnu podobnosť možno neutralizovať koncepčnými rozdielmi medzi uvedenými označeniami, mohol bez toho, aby nesprávne posúdil dosah článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, rozhodnúť, že stupeň podobnosti medzi predmetnými označeniami nie je dostatočne vysoký na to, aby bolo možné usúdiť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

37 Z toho vyplýva, že prvá výhrada druhej časti jediného odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

Druhá výhrada

— Argumentácia účastníkov konania

38 Odvolateľ uvádza, že podstatný význam ochrannej známky „SIR“ je jasný iba v prípade, že táto ochranná známka sa vysloví po anglicky. Jej výslovnosť v každom inom úradnom jazyku Európskej únie nemá žiadny zmysel a predstavuje čisto fantazijné označenie. Preto podľa odvolateľa Súd prvého stupňa nemohol usúdiť, že v danom prípade má jedna z predmetných ochranných známok jasný a vymedzený význam, aby rozhodol, že auditívna podobnosť je neutralizovaná koncepčnými a vizuálnymi rozdielmi oddeľujúcimi tieto ochranné známky. Súd prvého stupňa sa preto dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

39 ÚHVT uvádza, že obrazová ochranná známka „SIR“ má jasný a vymedzený význam v zmysle rozsudku Súdu prvého stupňa, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (už citovaný, bod 54). Preto sa Súd prvého stupňa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

— Posúdenie Súdnym dvorom

40 Pokiaľ ide o druhú výhradu voči posúdeniu koncepčných a vizuálnych rozdielov predmetných označení formulovanú odvolateľom, je potrebné skonštatovať, že odvolanie v skutočnosti navrhuje, aby Súdny dvor nahradil posúdenie skutkových okolností Súdom prvého stupňa svojím posúdením.

41 V tejto súvislosti stačí uviesť, že rozhodnutie Súdu prvého stupňa obsiahnuté v bodoch 50 a 51 napadnutého rozsudku, podľa ktorého koncepčné a vizuálne rozdiely medzi predmetnými označeniami neutralizujú ich auditívnu podobnosť, predstavuje posúdenie skutkových okolností, ktorého preskúmanie nemôže Súdny dvor v rámci odvolania vykonať. Z článku 225 ods. 1 druhého pododseku ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora totiž vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov s výnimkou prípadu ich skreslenia teda nezakladá právnu otázku podliehajúcu ako takú preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolania (pozri rozsudok BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 43 a tam citovanú judikatúru).

42 Keďže odvolateľ nepoukázal na žiadne skreslenie skutkových okolností a dôkazných prostriedkov predložených Súdu prvého stupňa, je potrebné odmietnuť druhú výhradu druhej časti jediného odvolacieho dôvodu ako neprípustnú.

43 Z týchto dôvodov je potrebné skonštatovať, že pokiaľ ide o druhú časť jediného odvolacieho dôvodu, Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho posúdenia dosahu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

44 Z vyššie uvedeného vyplýva, že druhá časť jediného odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako sčasti nedôvodná a sčasti neprípustná.

45 Keďže žiadna z častí jediného dôvodu uvedeného odvolateľom na podporu jeho odvolania nie je dôvodná, odvolanie je potrebné zamietnuť.

O trovách

46 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT a Zirh Corp. navrhli zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojom dôvode, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Mülhens GmbH & Co. KG je povinný nahradiť trovy konania.

Podpisy