ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 2. septembra 2010 *

Vo veci C-254/09 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 9. júla 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, so sídlom vo Wilmingtone (Spojené štáty), v zastúpení: T. Andrade Boué, abogado,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: španielčina.

Zafra Marroquineros, S.L., so sídlom v Caravaca de la Cruz (Španielsko), v zastúpení: J. E. Martín Álvarez, abogado,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (spravodajca) a M. Berger,

generálny advokát: J. Mazák,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Calvin Klein Trademark Trust (ďalej len „Calvin Klein“) navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev zo 7. mája 2009, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Zb. s. II-1323, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jeho žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 29. marca 2007 (vec R 314/2006-2, ďalej len „sporné rozhodnutie“). Týmto rozhodnutím druhý odvolací senát potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia ÚHVT z 22. decembra 2005 o zamietnutí námietky, ktorú podal Calvin Klein proti prihláške slovnej ochrannej známky Spoločenstva CK CREACIONES KENNYA podanej Zafra Marroquineros, S.L. (ďalej len „Zafra Marroquineros“).

Právny rámec

2 Nariadenie 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) bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo platnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na čas, keď nastali rozhodujúce skutočnosti, sa však na tento spor uplatňuje nariadenie č. 40/94.

3 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 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."

4 V zmysle ods. 5 uvedeného článku 8 „okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má

byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povesť ochrannej známky“.

5 Článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení,

[…]

b) ak prihlasovateľ konal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.“

Skutkové okolnosti

6 Dňa 7. októbra 2003 podala spoločnosť Zafra Marroquineros na ÚHVT prihlášku slovného označenia „CK CREACIONES KENNYA“ ako ochrannej známky Spoločenstva.

7 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 18 a 25 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“) a zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 18: „usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky“,

— trieda 25: „odevy, obuv a pokrývky hlavy“.

8 Uvedená prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 23/2007 zo 7. júna 2004.

9 Dňa 6. septembra 2004 podal Calvin Klein námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky na základe článku 8 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. c) a ods. 5 nariadenia č. 40/94.

10 Námietka bola založená na existencii týchto skorších ochranných známok:

— ochrannej známky Spoločenstva č. 66172 zapísanej pre výrobky a služby patriace do tried 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 až 27, 35 a 42 v zmysle Niceskej dohody, ktorá je zobrazená nižšie:



— španielskej ochrannej známky č. 2023213 zapísanej pre výrobky a služby patriace do triedy 18 v zmysle Niceskej dohody, ktorá je zobrazená nižšie:



— španielskej ochrannej známky č. 2028104 zapísanej pre výrobky a služby patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody, ktorá je zobrazená nižšie:



11 Námietka sa týkala všetkých výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, a smerovala proti všetkým výrobkom uvedeným v prihláške ochrannej známky.

12 Rozhodnutím z 22. decembra 2005 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku v plnom rozsahu. Dospelo k názoru, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami zo strany relevantného spotrebiteľa.

13 Odvolateľ podal 22. februára 2006 na ÚHVT odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu námietkového oddelenia.

14 Rozhodnutím z 29. marca 2007 druhý odvolací senát zamietol odvolanie. Dospel k názoru, že kolidujúce označenia nie sú dostatočne podobné na to, aby sa dalo tvrdiť, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany cieľovej skupiny verejnosti.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

15 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. mája 2007 podal Calvin Klein žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia a domáhajúcu sa toho, aby Súd prvého stupňa nariadil ÚHVT zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky. Na podporu svojej žaloby uvádza Calvin Klein jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 a 5 nariadenia č. 40/94.

16 Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu zamietol.

17 Po prvé v bode 32 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa pripomenul, že podľa ustálenej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a dotknuté výrobky alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných výrobkov alebo služieb.

18 Po druhé v bode 33 napadnutého rozsudku zdôraznil, že pravdepodobnosť zámeny je tým vyššia, čím má skoršia ochranná známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej uviedol, že ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia.

19 Ďalej v bode 35 napadnutého rozsudku uviedol, že zhodnosť výrobkov účastníci konania nepopierajú.

20 Čo sa týka podobnosti kolidujúcich označení, Súd prvého stupňa v bode 38 napadnutého rozsudku zdôraznil, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí vychádzať z celkového dojmu, ktorý kolidujúce označenia vyvolávajú, s osobitným zreteľom na rozlišovacie a dominantné prvky. V bode 39 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že kombinovanú ochrannú známku a inú známku, ktorá je zhodná alebo podobná s jednou zložkou kombinovanej ochrannej známky, možno považovať za podobné len vtedy, ak je táto zložka dominantným prvkom v celkovom dojme, ktorý vyvoláva kombinovaná ochranná známka. Porovnanie je potrebné vykonať tak, zdôrazňuje Súd prvého stupňa v bode 40 napadnutého rozsudku, že sa preskúma každá z predmetných ochranných známok ako celok.

21 V bode 42 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že slová „creaciones kennya“ majú vzhľadom na svoju veľkosť oveľa významnejšiu pozíciu ako skupina písmen „ck“ a tvoria syntaktický a koncepčný celok, ktorý dominuje celej tejto ochrannej známke. Ako uviedol Súd prvého stupňa ďalej v bode 43 tohto rozsudku, prvok „creaciones kennya“ má istú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o odevné výrobky a módne doplnky patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody. Túto rozlišovaciu spôsobilosť okrem iného nespochybňuje súvislosť, ktorú si dotknutá skupina verejnosti vytvára medzi slovom „kennya“ a krajinou Keňa, vzhľadom na rozdielny pravopis týchto dvoch slov. Súd prvého stupňa potom v bode 44 napadnutého rozsudku poznamenal, že prvok „ck“, ktorý zodpovedá prvým písmenám slov „creaciones“ a „kennya“, má vo vzťahu k prvku „creaciones kennya“ vedľajšie postavenie.

22 Z bodu 45 napadnutého rozsudku vyplýva, že dotknutý spotrebiteľ si zapamätá predovšetkým slová „creaciones kennya“, na ktoré do veľkej miery sústredí svoju pozornosť. V tomto prípade samotné postavenie skupiny písmen „ck“ na začiatku prihlasovanej

ochrannej známky nemôže z tejto skupiny urobiť dominantný prvok celkového dojmu, ktorý táto známka vyvoláva.

23 Pokiaľ ide o podobnosť označení z vizuálneho hľadiska, Súd prvého stupňa v bodoch 46 až 48 napadnutého rozsudku konštatoval, že skoršie ochranné známky sa skladajú z jediného alebo dominantného prvku „ck“, osobitne graficky stvárneného, ktorý dáva týmto známkam inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť. Preto jediná vizuálna podobnosť medzi jediným, resp. dominantným obrazovým prvkom „ck“ skorších obrazových známok a prvkom „ck“ prihlasovanej ochrannej známky podľa Súdu prvého stupňa neumožňuje, aby medzi spornými ochrannými známkami vznikla vizuálna podobnosť, jednak vzhľadom na celkový dojem, ktorý vyvoláva ochranná známka CK CREACIONES KENNYA, jednak vzhľadom na osobitné grafické stvárnenie, ktoré charakterizuje skoršie ochranné známky, t. j. menšiu veľkosť a vycentrovanie písmena „c“ vo vzťahu k písmenu „k“. Súd prvého stupňa uviedol, že ochrana, ktorá vyplýva zo zápisu slovnej ochrannej známky, sa týka slova uvedeného v prihláške a nie osobitných grafických alebo štylistických aspektov, v ktorých sa táto ochranná známka môže prípadne prejaviť.

24 V bodoch 49 a 50 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že ani z fonetického hľadiska nie sú sporné ochranné známky podobné. Na prihlasovanú ochrannú známku sa bude odkazovať buď vyslovením výlučne slov „creaciones kennya“, alebo celého výrazu „ck creaciones kennya“. Je málo pravdepodobné, že by sa na prihlasovanú ochrannú známku CK CREACIONES KENNYA odkazovalo výlučne vyslovením skupiny písmen „ck“.

25 Pokiaľ ide o koncepčné hľadisko, z bodu 51 napadnutého rozsudku vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil omylu, keď sa domnieval, že slová „creaciones kennya“, z ktorých je odvodená skupina písmen „ck“, vytvárajú koncepčný rozdiel vo vzťahu k skorším

ochranným známkam. Skupina písmen „ck“ prihlasovanej ochrannej známky má svoj pôvod v slovách „creaciones kennya“, zatiaľ čo skupina písmen „ck“, ktorá tvorí skoršie ochranné známky, odkazuje na renomovaného výrobcu a tvorcu módnych výrobkov Calvina Kleina.

26 V bode 52 napadnutého rozsudku preto Súd prvého stupňa usúdil, že neexistencia podobnosti kolidujúcich označení vyplýva z ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej odlišnosti.

27 Pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny, Súd prvého stupňa v bodoch 53 až 55 napadnutého rozsudku uviedol, že vzhľadom na nedostatok podobnosti predmetných ochranných známok sa nedá potvrdiť existencia pravdepodobnosti zámeny. Zhodnosť výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami toto posúdenie nemení. Hoci ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojho dobrého mena, požívajú širšiu ochranu, uznanie dobrého mena skorších ochranných známok v predmetnom prípade nemôže spochybniť dôvodnosť posúdenia, podľa ktorého sporné ochranné známky vyvolávajú príliš odlišný celkový dojem na to, aby bolo možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny.

28 Pokiaľ ide o tvrdenie odvolateľa, že cieľová skupina verejnosti bude mať tendenciu vnímať prihlasovanú ochrannú známku ako jednu z podznámok Calvina Kleina, Súd prvého stupňa v bode 56 napadnutého rozsudku uviedol, že sporné ochranné známky nemajú spoločný dominantný prvok.

Konanie pred Súdnym dvorom

29 Svojím odvolaním odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a zaviazal ÚHVT a Zafra Marroquineros na náhradu trov konania.

30 ÚHVT a Zafra Marroquineros navrhujú, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

O odvolaní

31 Odvolateľ na podporu svojho odvolania uvádza dva dôvody, pričom prvý je založený na porušení článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a druhý na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia.

O prvom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

32 Svojím prvým odvolacím dôvodom, ktorý sa v podstate rozdeľuje na tri časti, odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa nerešpektoval judikatúru týkajúcu sa výkladu článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o potrebu zohľadniť všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad.

33 V prvej časti prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ Súdu prvého stupňa vytýka, že ignoroval skutočnosť, že Zafra Marroquineros použila písmená „CK“ oddelene a zvýraznila ich väčším písmom, pričom k nim pridala slovné spojenie CREACIONES KENNYA napísané veľmi malým písmom, aby skopírovala všeobecne známe ochranné známky Calvina Kleina cK. Konanie Zafra Marroquineros je preukázané aj tým, že písmená „CK“ predstavujú časť prihlasovanej ochrannej známky s najväčšou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa názoru odvolateľa Zafra Marroquineros svojím vlastným konaním jednala v rozpore so svojou právnou argumentáciou. Podľa všeobecne akceptovanej právnej zásady však nikto nesmie konať v rozpore s jeho vlastnými úkonmi.

34 Pri posudzovaní toho, ktorý prvok prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva je najdôležitejší a najzreteľnejší, Súd prvého stupňa v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora nezohľadnil konanie Zafra Marroquineros. V napadnutom rozsudku ďalej nebolo uvedené konanie právne posúdené vo svetle judikatúry, podľa ktorej mal Súd prvého stupňa zohľadniť všetky podstatné činitele predmetného prípadu. Hoci podľa odvolateľa Súd prvého stupňa zohľadnil uvedené konanie Zafra Marroquineros, mal konštatovať, že písmená „CK“ majú v prihlasovanej ochrannej známke Spoločenstva najväčšiu rozlišovaciu spôsobilosť.

35 V druhej časti prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ Súdu prvého stupňa vytýka, že skreslil skutkové okolnosti, keď usúdil, že práve slovné spojenie „CREACIONES KENNYA“ predstavuje časť prihlasovanej ochrannej známky, ktorá je najviac zreteľná, avšak nezohľadnil konanie Zafra Marroquineros.

36 V tretej časti prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ Súdu prvého stupňa vytýka, že nezohľadnil dôležitosť písmen „CK“ a v dôsledku toho nepristúpil k posúdeniu existencie pravdepodobnosti zámeny vyplývajúcej zo skutočnosti, že sporná ochranná známka obsahuje tieto písmená. Táto pravdepodobnosť bola pritom v tomto prípade zdôraznená z dôvodu dobrého mena skorších ochranných známok a aj na základe skutočnosti, že tovary označované spornými ochrannými známkami sú úplne zhodné.

37 V skutočnosti je v odvetví módy bežné, že výrobcovia odevov sú identifikovaní podľa písmen, ktoré tvoria skratku ich mena, a to tak, že ako ochranné známky nadobúdajú v uvedenom odvetví dobré meno, sú identifikované prostredníctvom dvoch písmen tak z vizuálneho, ako aj fonetického hľadiska. Z právneho pohľadu preto existuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochranným známkami, keďže písmená „CK" prihlasovanej ochrannej známky predstavujú pre spotrebiteľa prvok s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, lebo v odvetví módy písmená „CK" identifikujú Calvina Kleina.

38 ÚHVT sa dovoláva neprípustnosti prvého odvolacieho dôvodu, pokiaľ sa snaží dosiahnuť, aby Súdny dvor svojím vlastným posúdením nahradil posúdenie Súdu prvého stupňa. Odvolanie sa v konaní pred Súdny dvorom obmedzuje len na právne otázky, pričom posúdenie skutkových okolností, s výnimkou prípadu skreslenia skutočností, ktoré boli mu predložené, nepredstavuje právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania.

39 Podľa názoru ÚHVT argumentácia odvolateľa uvedená v rámci prvého odvolacieho dôvodu v skutočnosti predpokladá zmenu predmetu sporu. Spochybnená ochranná známka pozostáva zo slovného označenia „CK CREACIONES KENNYA", odvolateľ však odkazuje na odlišné označenia, predovšetkým osobitné grafické stvárnenie uvedeného slovného označenia. Okrem iného v tomto prípade zo strany Súdu prvého stupňa nedošlo k skresleniu dôkazov, pretože posúdenie uvedených dôkazov sa nemohlo uplatniť na príklady uvedené odvolateľom.

40 Tvrdenie odvolateľa týkajúce sa „zjavných" skutočností o kopírovaní sú v tomto konaní rovnako neprípustné, keďže predmetom konania je určenie, či existuje alebo neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršími právami a konkrétnym a presným označením prihláseným na zápis ako ochranná známka Spoločenstva. Závery tohto druhu mali byť vznesené v rámci konaní týkajúcich sa prípadného porušenia práv k ochrannej známke alebo nekalej súťaže.

41 Zafra Marroquineros sa vyjadrila, že napadnutý rozsudok nepoprel judikatúru týkajúcu sa výkladu článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

42 Pri skúmaní podobnosti kolidujúcich ochranných známok je potrebné zohľadniť tieto známky ako celok, tak ako sú zapísané alebo prihlasované; hypotetická úvaha o tom, aké by mohli byť, nie je podstatná. Navyše domnelý úmysel Zafra Marroquineros skopírovať skoršie ochranné známky odvolateľa, ktorý v každom prípade neexistoval, by aj tak nemohol mať nijaký význam pri skúmaní nebezpečenstva zámeny medzi uvedenými dvoma známkami.

Posúdenie Súdnym dvorom

43 Pokiaľ ide o prvú časť prvého odvolacieho dôvodu, treba pripomenúť, že podľa 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. Podľa toho istého ustanovenia pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

44 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa má pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu (pozri najmä rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 18; zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 27; z 12. júna 2007,

ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 34, ako aj z 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Zb. s. I-7371, bod 46).

45 Z ustálenej judikatúry tiež vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti zohráva to, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb. Priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri najmä rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25, Medion, bod 28, ÚHVT/Shaker, už citovaný, bod 35, a z 23. marca 2006, Mülhens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 19).

46 V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že podobnosť sporných ochranných známok sa musí posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa a v nadväznosti na vlastnosti uvedených ochranných známok a nie na okolnosti viažuce sa na konanie osoby prihlasujúcej ochrannú známku Spoločenstva.

47 V rozpore s tvrdením žalobcu v prvej časti jeho prvého odvolacieho dôvodu je preto potrebné konštatovať, že posúdenie Súdu prvého stupňa nebolo nesprávne z dôvodu, že Súd prvého stupňa nezohľadnil údajné protiprávne konanie prihlasovateľa ochrannej známky. Hoci je uvedené konanie rozhodujúcou okolnosťou v konaní podľa článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, čo však nie je predmetom prejednávaného odvolania, aj tak nepredstavuje prvok, ktorý musí byť zohľadnený v konaní o námietkach podaných na základe článku 8 uvedeného nariadenia.

48 Z uvedených dôvodov preto musí byť prvá časť prvého odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

49 Pokiaľ ide o druhú časť prvého odvolacieho dôvodu týkajúcu sa skreslenia skutkových okolností, je namieste pripomenúť, že podľa článku 225 ods. 1 Zmluvy o ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora sa odvolanie obmedzuje na právne otázky. Posúdenie rozhodujúcich skutkových okolností, ako aj hodnotenie dôkazov je vo výlučnej právomoci Súdu prvého stupňa. S výnimkou prípadu ich skreslenia preto posúdenie rozhodujúcich skutkových okolností a hodnotenie dôkazov nepredstavuje právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (pozri najmä rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22; z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 35, a z 26. marca 2009, Sunplus Technology/ÚHVT, C-21/08 P, bod 31).

50 Posúdenie podobnosti sporných ochranných známok je analýzou skutkových otázok, ktorá, s výnimkou uvedeného skreslenia skutkových okolností, nespadá pod kontrolu Súdneho dvora. Takéto skreslenie musí zrejmým spôsobom vyplývať z obsahu spisu, bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkových okolností a dôkazov [pozri rozsudky z 28. mája 1998, New Holland Ford/Komisia, C-8/95 P, Zb. s. I-3175, bod 72; zo 6. apríla 2006, General Motors/Komisia, C-551/03 P, Zb. s. I-3173, bod 54; z 21. septembra 2006, JCB Service/Komisia, C-167/04 P, Zb. s. I-8935, bod 108, ako aj zo 7. mája 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) a ÚHVT, C-398/07 P, bod 41].

51 Je preto namieste konštatovať, že odvolateľ neuviedol okolnosti odôvodňujúce záver, že Súd prvého stupňa skreslil skutkové okolnosti, keď v bode 52 napadnutého rozsudku rozhodol, že absencia podobnosti kolidujúcich označení vyplýva z ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej odlišnosti. Tvrdenie žalobcu, že skreslenie vyplýva zo skutočnosti, že Súd prvého stupňa nezohľadnil konanie Zafra Marroquineros, musí byť

odmietnuté, pretože v súlade s tým, čo je uvedené v bodoch 43 až 47 tohto rozsudku, Súd prvého stupňa pri svojom posúdení nebol povinný zohľadniť uvedené konanie.

52 Za týchto podmienok musí byť druhá časť prvého odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

53 Pokiaľ ide o tretiu časť, je namieste pripomenúť, že v prípade absencie akejkoľvek podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou na konštatovanie nebezpečenstva zámeny nepostačuje všeobecná známosť alebo dobré meno predchádzajúcej ochrannej známky a zhodnosť alebo podobnosť dotknutých tovarov a služieb (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 54; z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, Zb. s. I-7333, body 50 a 51, a z 11. decembra 2008, Gateway/ÚHVT, C-57/08 P, body 55 a 56).

54 V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že medzi spornými ochrannými známkami neexistuje podobnosť. V bode 52 napadnutého rozsudku zdôraznil, že z preskúmania uvedených známok z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska je zrejmé, že celkovému dojmu zo skorších ochranných známok dominuje prvok „ck", zatiaľ čo pri dojme, ktorý vyvoláva prihlasovaná ochranná známka, je to prvok „creaciones kennya", na základe čoho dospel Súd prvého stupňa k záveru, že absencia podobnosti kolidujúcich označení vyplýva z ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej odlišnosti.

55 Súd prvého stupňa dospel k tomuto záveru analýzou, ktorú vykonal v bodoch 41 až 51 napadnutého rozsudku, spočívajúcou v postupe zameranom na určenie celkového dojmu, ktorý zanechávajú sporné ochranné známky, a na celkové posúdenie ich vzájomnej podobnosti. Súd prvého stupňa ďalej v bodoch 42 až 45 napadnutého rozsudku vykonal podrobnú analýzu celkového dojmu prihlasovanej ochrannej známky, pričom zohľadnil najmä dojem, ktorý vyvolá u priemerného spotrebiteľa. Za touto

analýzou nasleduje v bodoch 46 až 51 napadnutého rozsudku posúdenie sporných ochranných známok z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska.

56 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v rozpore s tým, čo sa zdá potvrdené v bode 39 napadnutého rozsudku, existencia podobnosti dvoch ochranných známok nie je podmienená tým, že ich spoločná zložka je dominantným prvkom celkového dojmu, ktorý vyvoláva prihlasovaná ochranná známka. Podľa ustálenej judikatúry posúdenie podobnosti dvoch ochranných známok vyžaduje zhodnotenie celkového dojmu, ktorý každá z týchto ochranných známok vyvoláva, čo však nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý v pamäti verejnosti vyvoláva kombinovaná ochranná známka, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viacero jej zložiek. Posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (pozri rozsudky ÚHVT/Shaker, už citovaný, body 41 a 42, z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, body 42 a 43, a Aceites del Sur-Coosur/Koipe a ÚHVT, už citovaný, bod 62). V tomto ohľade teda postačuje, ak uvedená spoločná zložka nie je zanedbateľná.

57 Treba však konštatovať, že Súd prvého stupňa na jednej strane uviedol, že celkovému dojmu, ktorý zanecháva prihlasovaná ochranná známka, dominuje prvok „creaciones kennya“, na ktorý sa sústredí značná časť pozornosti dotknutého spotrebiteľa, avšak na druhej strane uviedol, predovšetkým v bode 44 napadnutého rozsudku, že prvok „ck“ má vo vzťahu k nemu vedľajšie postavenie, čo v podstate viedlo k záveru, že prvok „ck“ je v prihlasovanej ochrannej známke zanedbateľný.

58 Keďže Súd prvého stupňa na základe správne vykonanej analýzy odmietol akúkoľvek podobnosť medzi spornými ochrannými známkami, v bodoch 53 až 57 napadnutého rozsudku správne uzavrel, že napriek dobrému menu skorších ochranných známok a zhodnosti výrobkov označovaných spornými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny sporných ochranných známok.

59 Preto musí byť tretia časť prvého odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

60 Za týchto podmienok je namieste zamietnuť prvý odvolací dôvod.

O druhom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

61 V druhom odvolacom dôvode odvolateľ Súdu prvého stupňa vytýka, že porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 tým, že nepreskúmal dobré meno skorších ochranných známok v zmysle uvedeného ustanovenia.

62 Súd prvého stupňa pochybil, keď v bode 15 napadnutého rozsudku uviedol, že odvolateľ uvádza jediný žalobný dôvod, založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže žaloba bola rovnako výslovne založená aj na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia.

63 Súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, keď konštatoval, že nebolo namieste skúmať dobré meno predchádzajúcich ochranných známok, keďže sporné ochranné známky nie sú podobné. Podľa názoru odvolateľa mala byť zohľadnená skutočnosť, že predchádzajúca ochranná známka Calvina Kleina cK je všeobecne známa, aby sa

určilo, či jej má byť poskytnutá širšia ochrana. Dobré meno skoršej ochrannej známky malo byť zohľadnené už počas posudzovania podobnosti sporných ochranných známok, a nie až po tom, ako bolo o podobnosti rozhodnuté.

64 V tomto ohľade odvolateľ zdôrazňuje, že ak by všeobecne známe ochranné známky cK neboli chránené proti tomu, aby tretie osoby používali písmená „cK“ graficky stvárnené rovnakým spôsobom, znamenalo by to poskytnúť ochrannej známke CK, ktorá má dobré meno, prakticky nižší stupeň ochrany, ako by sa jej bol poskytol, ak by nebola všeobecne známa. Skutočnosť, že ochranné známky cK, ako aj osobitné grafické stvárnenie týchto písmen sú všeobecne známe, im udeľuje ochranu proti používaniu písmen „CK“ v odvetví módy, pretože v tomto odvetví sú uvedené písmená identifikované s Calvinom Kleinom takým spôsobom, že ich používanie tretími osobami by vyvolalo nebezpečenstvo zámeny.

65 ÚHVT sa vyjadril, že Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku správne rozhodol o otázke dobrého mena skorších ochranných známok. V prípade, ak sporné ochranné známky nie sú podobné, sa článok 8 ods. 5 neuplatňuje.

66 Zafra Marroquineros tvrdí, že v napadnutom rozsudku sa odkazuje na dobré meno skorších ochranných známok. Po uznaní dobrého mena obrazového prvku „CK“ skoršej ochrannej známky sa v napadnutom rozsudku uvádza, že toto dobré meno nespochybňuje skutočnosť, že medzi predmetnými ochrannými známkami nebezpečenstvo zámeny neexistuje.

Posúdenie Súdnym dvorom

67 Svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľ v podstate vytýka Súdu prvého stupňa, že konal nesprávne, keď obmedzil svoje preskúmanie na analýzu článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94, bez toho, aby preskúmal tvrdenia odvolateľa týkajúce sa ods. 5 uvedeného článku, a že pri preskúmaní v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nezohľadnil dobré meno a všeobecne známy charakter skorších ochranných známok.

68 Treba však pripomenúť, že nevyhnutnou podmienkou uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 je zhodnosť alebo podobnosť sporných ochranných známok. Uvedené ustanovenie sa preto zjavne neuplatňuje v predmetnom prípade, keďže Súd prvého stupňa odmietol akúkoľvek podobnosť sporných ochranných známok.

69 Za uvedených okolností musí byť druhý odvolací dôvod zamietnutý ako nedôvodný.

O trovách

70 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe jeho článku 118 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 Zafra Marroquineros navrhli zaviazať spoločnosť Calvin Klein na náhradu trov konania a táto spoločnosť nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

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

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Spoločnosť Calvin Klein Trademark Trust je povinná nahradiť trovy konania.

Podpisy