ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 20. novembra 2007 *

Vo veci T-149/06,

Castellani SpA, so sídlom v Campagna Gello (Taliansko), v zastúpení: A Di Maso a M. Di Maso, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred prvým odvolacím senátom ÚHVT:

Markant Handels und Service GmbH, so sídlom v Offenburgu (Nemecko),

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. februára 2006 (vec R 449/2005-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Markant Handels und Service GmbH a Castellani SpA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudcovia I. Labucka a M. Prek,

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. mája 2006,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. septembra 2006,

po pojednávaní zo 6. februára 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Castellani SpA podal 25. septembra 2001 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 vo ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška bola podaná na zápis tejto obrazovej ochrannej známky:



CASTELLANI

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“. V priebehu námietkového konania žalobca zúžil prihlášku na „Alkoholické nápoje s výnimkou piva, likéry, šumivé vína a champagne“.

4 Uvedená prihláška bola zverejnená 10. júna 2002 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 45/2002.

5 Dňa 4. septembra 2002 podal Markant Handels und Service GmbH proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky námietku na základe článku 42 nariadenia č. 40/94. Námietka sa zakladala na týchto skorších zápisoch:

— nemecký zápis č. 1148027, CASTELLUM, zo 17. októbra 1989 pre „vína, s výnimkou šumivých vín“, patriace do triedy 33,

— nemecký zápis č. 39720803.0, CASTELLUCA, z 20. augusta 1997 pre „vína“ patriace do triedy 33.

6 Námietka sa týkala všetkých výrobkov, pre ktoré boli zapísané skoršie zápisy, a bola podaná proti všetkým výrobkom uvedeným v prihláške. Dôvodom uvedeným na

podporu námietky bola pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti z dôvodu podobnosti existujúcej medzi skoršími ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou a zhoda predmetných výrobkov v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

7 Žalobca požadoval, aby namietateľ preukázal skutočné používanie svojej skoršej ochrannej známky CASTELLUM. Namietateľ tejto žiadosti vyhovel 31. júla 2003.

8 Rozhodnutím z 10. marca 2005 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku v celom rozsahu. V tomto rozhodnutí neposúdilo dôkaz o používaní predložený namietateľom a obmedzilo sa na porovnanie prihlasovanej ochrannej známky s dvomi skoršími ochrannými známkami, na ktorých sa námietka zakladala. Domnievalo sa, že prihlasovaná ochranná známka a skoršie ochranné známky sa líšia z vizuálneho a fonetického hľadiska a že z koncepčného hľadiska, keďže ani jedno označenie nemá význam v nemeckom jazyku, príslušná skupina verejnosti nevníma medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nijakú koncepčnú podobnosť.

9 Dňa 20. apríla 2005 podal žalobca podľa článkov 57 až 59 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

10 Rozhodnutím z 22. februára 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a prihlášku zamietol. Odvolací senát sa v podstate domnieval, že vzhľadom najmä na vizuálnu a koncepčnú podobnosť ochranných známok, ako aj zhodnosť predmetných výrobkov medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou CASTELLUCA existuje pravdepodobnosť zámeny.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

12 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu v celom rozsahu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

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

Tvrdenia účastníkov konania

14 Žalobca predovšetkým uvádza, že odvolací senát právom vykonal len porovnanie skoršej ochrannej známky CASTELLUCA a prihlasovanej ochrannej známky, pretože namietateľ v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 nepredložil nijaký vhodný dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky CASTELLUM počas posledných piatich rokov.

15 Pokiaľ ide o porovnanie predmetných výrobkov, žalobca pripúšťa, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sú zhodné, lebo ide o víno.

16 Pokiaľ však ide o porovnanie kolidujúcich označení CASTELLANI a CASTELLUCA, žalobca sa domnieva, že medzi nimi neexistuje nijaká podobnosť, ktorá by pre spotrebiteľov, najmä nemeckých, považovaných za bežne informovaných, zakladala pravdepodobnosť zámeny.

17 Z vizuálneho hľadiska žaloba podotýka, že prihlasovaná ochranná známka obsahuje iné prvky než skoršia ochranná známka CASTELLUCA. Zdôrazňuje po prvé prítomnosť písmen „a“, „n“ a „i“ v prihlasovanej ochrannej známke a písmen „u“, „c“ a „a“ v skoršej ochrannej známke a po druhé skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka je na rozdiel od skoršej ochrannej známky obrazovou ochrannou známkou, ktorú tvorí slovo „castellani“, na jednej strane podčiarknuté dvomi horizontálnymi čiarami, uprostred ktorých je koruna ozdobená vežičkou, a na druhej strane umiestnené pod erbom predstavujúcim hrad s dvomi vežami, nad ktorými je koruna s dvomi palmovými vetvami, medzi ktorými je rímsky kríž. Žalobca sa domnieva, že tento obrazový prvok má vysoko rozlišovací charakter, na rozdiel od predpony kolidujúcich ochranných známok, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre predmetné výrobky.

18 Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, žalobca dodáva, že vo výslovnosti oboch ochranných známok existuje odlišnosť vo všetkých európskych jazykoch a najmä v nemeckom jazyku. Podotýka, že hoci predpony ochranných známok sú podobné a vyslovujú sa rovnako, prípony sa vyslovujú odlišne. Dodáva, že skoršia ochranná známka CASTELLUCA je slovom fantazijného pôvodu, ktoré sa správne vyslovuje [kastelluka], zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka je talianskym slovom, ktoré sa vyslovuje [kastellani].

19 Pokiaľ ide koncepčné hľadisko, žalobca tvrdí, že ani jedna z oboch ochranných známok nezodpovedá nemeckému slovu, hoci predpona „castel" je predponou latinského slova „castellum" s významom hrad a že v nemčine tejto predpone v preklade zodpovedá jej fonetický ekvivalent „Kastell".

20 V tejto súvislosti zdôrazňuje, že obe slová majú odlišný význam v tom zmysle, že skoršia ochranná známka CASTELLUCA evokuje „hrad v Luce" alebo „Lucas[ov] hrad", zatiaľ čo prvok „castellani" prihlasovanej ochrannej známky je talianskym slovom (ide o množné číslo alebo genitív slova „castellano") s významom kastelán (v nemčine Kastellan).

21 Žalobca na pojednávaní potvrdil, že Castellani je rodovým menom, a nie menom nehnuteľnosti. Uviedol, že rodina Castellani vyrába a vyváža víno do zahraničia, najmä do Nemecka, vlastne už jedno storočie.

22 Žalobca spochybňuje tvrdenie odvolacieho senátu, že pozornosť spotrebiteľov sa upriamuje predovšetkým na predponu ochranných známok, a podotýka, že používanie pojmu „hrad" je v odvetví vína veľmi bežné. Tvrdí, že na relevantnom území existuje niekoľko zapísaných ochranných známok obsahujúcich predpony „castel", „castle", „Kastel" alebo „château" a že spotrebitelia víno rozpoznávajú podľa prípony

pripojenej k týmto predponám, ktoré nemajú nijakú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa neho treba teda príslušné prípony predmetných označení považovať za rozlišujúce a prevládajúce prvky priťahujúce pozornosť spotrebiteľov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2006, Madaus/ÚHVT — Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Zb. s. II-1115, bod 55].

23 Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny, žalobca tvrdí, že neexistuje pravdepodobnosť, že verejnosť bude navádzaná k domnienke, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú z rovnakého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov [rozsudky Súdu prvého stupňa z 11. mája 2005, Grupo Sada/ÚHVT — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Zb. s. II-1667, bod 42, a zo 14. júla 2005, Reckitt Benckiser (España)/ÚHVT — Aladin (ALADIN), T-126/03, Zb. s. II-2861, bod 78].

24 Žalobca sa domnieva, že keďže predpona „castel“ neumožňuje rozlíšiť výrobky pochádzajúce od jedného alebo druhého podniku, priemerný spotrebiteľ, bežne informovaný a dostatočne pozorný, nebude schopný na základe tejto predpony odlíšiť kolidujúce ochranné známky. Podľa neho priemerný spotrebiteľ vie, že obe vína, ktorých ochranné známke sa začínajú slovom „castel“, nepochádzajú nevyhnutne od toho istého podniku alebo ekonomicky prepojených podnikov a že svoju pozornosť má obrátiť na názov podniku, druh viniča, pôvod vína atď. Domnieva sa, že v tomto prípade sa priemerný spotrebiteľ nemôže pomýliť o pôvode vína, ak si prezrie obe predmetné ochranné známky, ktoré sú odlišné, takže prihlasovaná ochranná známka nemôže vyvolať zámenu u nemeckých spotrebiteľov.

25 Žalobca nakoniec uvádza, že skoršia ochranná známka CASTELLUCA nie je platná, a tvrdí, že on používa v Nemecku svoju ochrannú známku CASTELLANI od roku 1978 pre výrobky zhodné s výrobkami pokrytými skoršou ochrannou známkou, o čom podáva dôkaz, takže toto používanie predchádzalo zápisu skoršej ochrannej známky.

26 ÚHVT predovšetkým spochybňuje tvrdenie žalobcu, že odvolací senát z dôvodu nedostatočnosti predloženého dôkazu o používaní skoršej ochrannej známky CASTELLUM porovnal len skoršiu ochrannú známku CASTELLUCA a prihlasovanú ochrannú známku. Tvrdí, že odvolací senát tento dôkaz neposúdil, keďže uznal tvrdenia namietateľa týkajúce sa skoršej ochrannej známky CASTELLUCA, na ktorej sa zakladala aj námietka. ÚHVT v tejto súvislosti pripomína, že konštatovanie pravdepodobnosti zámeny vzhľadom na jednu zo skorších ochranných známok postačuje na zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v celom rozsahu a že v takom prípade možno nevykonať posúdenie každého zo skorších práv, na ktorých sa námietka zakladá [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, body 70 až 72, a zo 16. septembra 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/ÚHVT — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Zb. s. II-3191, bod 48].

27 Pokiaľ ide o predmetné výrobky, ÚHVT tvrdí, že výrobky chránené kolidujúcimi ochrannými známkami sú nepochybne zhodné.

28 Pokiaľ ide o porovnanie predmetných označení, ÚHVT tvrdí, že z vizuálneho hľadiska, ako to už uviedol odvolací senát, sa obrazové prvky prihlasovanej ochrannej známky vnímajú ako jednoduché zobrazenie hradu a vykazujú len nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Myslí si, že prevládajúcim prvkom prihlasovanej ochrannej známky je pojem „castellani“. Z tohto hľadiska sa domnieva, že v prípade kombinovanej ochrannej známky, ktorou sa chápe kombinácia obrazových a slovných prvkov, verejnosť väčšinou prisudzuje väčší význam slovnému prvku, pričom v pamäti si zachová nedokonalý obraz ochrannej známky.

29 ÚHVT podotýka po prvé, že použitie obrazových prvkov s dekoratívnou funkciou v kombinácii so slovnými prvkami je v obchodnom styku bežné, po druhé, že spotrebitelia nemajú vo zvyku nevenovať pozornosť slovným prvkom, a po tretie, že

obchodný pôvod výrobkov nerozoznávajú podľa takých dekoratívnych prvkov. Preto z dôvodu jeho umiestnenia v prihlasovanej ochrannej známke zohráva prvok „castellani“ podľa ÚHVT prevládajúcu rolu, pretože príslušná skupina verejnosti musí označenie rozoznať a spomenúť si naň [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júla 2005, Wassen International/ÚHVT — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Zb. s. II-2897, body 39 až 41].

30 Z toho vyplýva, že hoci sú kolidujúce ochranné známky odlišnej povahy, ÚHVT, ktorý sa domnieva, že na jednej strane v prihlasovanej ochrannej známke prevláda jej slovný prvok „castellani“ a že na druhej strane majú prevládajúce prvky „castelluca“ a „castellani“ kolidujúcich ochranných známok spoločný veľký počet písmen a sú rovnakej dĺžky, tvrdí, že napadnuté rozhodnutie právom uvádza, že tieto ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska podobné.

31 Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, ÚHVT podotýka, že kolidujúce ochranné známky sa na relevantnom území vyslovujú na štyri slabiky, teda „cas-te-llu-ca“ a „cas-te--lla-ni“. Tvrdí, že odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí právom domnieval, že odlišné koncovky týchto ochranných známok nepostačujú na to, aby sa o nich mohlo domnievať, že nie sú podobné z fonetického hľadiska, lebo ich začiatočné slabiky sú zhodné a ich tretiu slabiku zreteľne ovplyvňujú spoluhlásky „ll“.

32 ÚHVT tvrdí, že posúdenie žalobcom kolidujúcich ochranných známok je nesprávne, pretože vyplýva z umelého rozdelenia týchto ochranných známok, a nie z ich posúdenia, ako to vyžaduje judikatúra, ako celku, tak ako ich vníma príslušná skupina verejnosti. Domnieva sa, že ak sa ochranné známky posúdia ako celok, kolidujúce označenia predstavujú tiež určitý stupeň fonetickej podobnosti.

33 Pokiaľ ide o koncepčné hľadisko, ÚHVT uvádza, že odvolací senát sa domnieval, že príslušný spotrebiteľ asociuje obe označenia, CASTELLANI a CASTELLUCA, s nemeckým slovom „Kastell“ (hrad) a že na základe tohto konceptu sú ochranné známky podobné.

34 Ako odpoveď na tvrdenie žalobcu, že prítomnosť toho istého konceptu nepostačuje na vytvorenie koncepčnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami na relevantnom území, ÚHVT uvádza, že v nemeckom registri ochranných známok sa nachádza len málo ochranných známok zložených z predpony „castell“, po ktorej nasledujú rôzne koncovky, že existujú rôzne ochranné známky obsahujúce pojem „castello“, po ktorom nasleduje jeden alebo viacero iných pojmov, ale že iba niektoré z nich sú zložené z predpony „castell“, po ktorej nasleduje krátka koncovka, ako je to v prípade predmetných ochranných známok.

35 V tejto súvislosti ÚHVT zdôrazňuje, ako to uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, že hoci nijaký slovný prvok kolidujúcich ochranných známok nemá v nemčine osobitný význam, je pravdepodobné, že priemerný nemecký spotrebiteľ vníma v začiatočnej časti oboch ochranných známok, vzhľadom na podobnosť s nemeckým pojmom „Kastell“, koncept hradu. Preto si myslí, že koncepčnú podobnosť vylúčiť nemožno.

36 Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny, ÚHVT pripomína príslušnú judikatúru Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa v tejto oblasti a osobitne skutočnosti, ktoré treba vziať do úvahy pri celkovom skúmaní pravdepodobnosti zámeny, t. j. rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, stupeň podobnosti ochranných známok a výrobkov, povahu predmetných výrobkov a stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti.

37 Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvku „castell“ na relevantnom území, ÚHVT pripomína, že ak je pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny potrebné zobrať do úvahy rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, treba tiež zohľadniť, že

ide len o jeden z viacerých iných prvkov pri tomto posúdení. Dokonca aj vtedy, keď má skoršia ochranná známka nízku rozlišovaciu spôsobilosť alebo ju tvorí, ako je to v tomto prípade, prvok („castell“) s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, môže existovať pravdepodobnosť zámeny predovšetkým pre podobnosť označení a výrobkov alebo služieb, na ktoré sa tieto známky vzťahujú [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 61, a z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb. s. II-5309, bod 69].

38 Pokiaľ ide o stupeň podobnosti ochranných známok, ÚHVT pripomína, že kolidujúce ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska podobné, z fonetického hľadiska podobné sčasti a že nemožno vylúčiť, že priemerný nemecký spotrebiteľ medzi nimi vytvorí koncepčnú spojitosť. Pokiaľ ide o stupeň podobnosti výrobkov, ÚHVT pripomína, že predmetné výrobky treba považovať za zhodné.

39 Pokiaľ ide o predmetné výrobky, ÚHVT pripomína, že verejnosť, s ktorou sa spájajú tieto výrobky, tvoria priemerní nemeckí spotrebitelia vína a iných alkoholických nápojov. Pokiaľ ide o stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti pri nákupe týchto výrobkov, ÚHVT sa domnieva, že vo všeobecnosti nemožno usudzovať, že priemerný spotrebiteľ vína v Nemecku pri nákupe týchto výrobkov im venuje veľkú pozornosť, lebo predmetné výrobky tvorí veľké množstvo rôznych nápojov, tak pokiaľ ide o ich kvalitu, ako aj cenu, a lebo príslušná skupina verejnosti nie je nevyhnutne tvorená odborníkmi ani nie je veľmi pozorná. Na základe toho sa domnieva, že v Nemecku existuje pravdepodobnosť zámeny v tom zmysle, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné výrobky pochádzajú od toho istého podniku, prípadne ekonomicky prepojených podnikov.

40 Podľa ÚHVT z predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolací senát oprávnene vyvodil záver o existencii pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že žalobný dôvod žalobcu treba zamietnuť.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

41 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nebude na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky prihlasovaná ochranná známka 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. Ďalej podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 sa pod pojmom skoršie ochranné známky rozumejú ochranné známky zapísané v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

42 Podľa ustálenej judikatúry tvorí pravdepodobnosť zámeny nebezpečenstvo, že verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 25; pozri tiež analogicky rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17].

43 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné výrobky a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov a služieb [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 31 až 33 a tam citovaná judikatúra].

44 Treba tiež zdôrazniť, že pre celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny je rozhodujúce vnímanie ochranných známok priemerným spotrebiteľom predmetných výrobkov alebo služieb. Pritom priemerný spotrebiteľ obyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé prvky [rozsudky Súdu prvého stupňa Fifties, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 28, a z 3. marca 2004, Mülhens/ÚHVT — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Zb. s. II-791, bod 41; pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 25]. Na účely tohto celkového posúdenia sa za priemerného spotrebiteľa predmetných výrobkov považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ. Okrem toho je potrebné zohľadniť skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie rôznych ochranných známok, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalú predstavu týchto známok, ktorú si uchoval v pamäti. Rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórií predmetných výrobkov alebo služieb (pozri analogicky rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 26, a Fifties, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 28).

45 V tomto prípade treba pripomenúť, že namietateľ podal proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky námietku, odvolávajúc sa na existenciu pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 so skoršími nemeckými slovnými ochrannými známkami CASTELLUM a CASTELLUCA označujúcimi výrobky patriace do triedy 33 Niceskej dohody.

46 V napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát domnieval, že tým, že prihlášku zamietol z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou CASTELLUCA, nebolo nevyhnutné skúmať dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky CASTELLUM (body 15 a 23 napadnutého rozhodnutia).

47 Preto treba v rámci skúmania žalobného dôvodu neplatnosti uvedeného žalobcom posúdiť pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou CASTELLUCA.

48 Keďže predmetné výrobky sú výrobkami bežnej spotreby a keďže skoršie ochranné známky sú zapísané v Nemecku, cieľovú skupinu verejnosti, u ktorej je potrebné posúdiť pravdepodobnosť zámeny, tvoria priemerní spotrebitelia v Nemecku.

49 Ďalej je zrejmé, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sú zhodné. Vzhľadom na úvahy uvedené vyššie treba teda vykonať len porovnanie predmetných označení.

50 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že dve ochranné známky sú podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo z viacerých príslušných hľadísk [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 30, a z 26. januára 2006, Volkswagen/ÚHVT — Nacional Motor (Variant), T-317/03, neuverejnené v Zbierke — Zb. 2006, s. II-12*, bod 46].

51 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a ku koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení sa však má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri 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 47 a tam citovaná judikatúra].

52 V tomto prípade, pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, treba podotknúť, že prihlasovaná ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou zloženou zo slovného prvku „castellani“ a z obrazového prvku tvoreného na jednej strane dvomi horizontálnymi čiarami, uprostred ktorých je koruna ozdobená vežičkou, a na druhej strane erbom predstavujúcim hrad s dvomi vežami, nad ktorými je koruna s dvomi palmovými vetvami, medzi ktorými je rímsky kríž.

53 Pokiaľ ide o význam, ktorý treba priradiť obrazovému prvku ako prvku rozlíšenia, ten nemôže v celkovom dojme vytváranom prihlasovanou ochrannou známkou pôsobiť ako prevládajúci prvok. V tomto prípade treba konštatovať, ako sa odvolací senát domnieval v bode 19 napadnutého rozhodnutia, že obrazové prvky tejto ochrannej známky sa vnímajú ako zobrazenie hradu a majú iba nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ totiž ide o taký výrobok ako víno, znázornenie hradu nepredstavuje prvok umožňujúci príslušnej skupine verejnosti zapamätať si túto obrazovú zložku ako dominantu podoby, ktorú má prihlasovaná ochranná známka. Spotrebitelia sú naopak zvyknutí na označovanie a rozpoznávanie vín v závislosti od slovného prvku, ktorý slúži na ich identifikáciu, keďže tento prvok označuje najmä úrodu alebo usadlosť, v ktorej sa víno vyrába [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2005, Murúa Entrena/ÚHVT — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Zb. s. II-2831, bod 56]. Preto je prevládajúcim prvkom prihlasovanej ochrannej známky jej slovný prvok, t. j. pojem „castellani“.

54 Odvolací senát v tom istom bode napadnutého rozhodnutia tiež uviedol, že prvá časť označení, ktorá je podľa neho najnápadnejšia, t. j. „castell“, je zhodná. Slovné prvky „castellani“ a „castelluca“ pritom zjavne vykazujú určitú vizuálnu podobnosť, pretože sú rovnako dlhé a ich prvých sedem písmen je zhodných a zoradených v rovnakom poradí („c-a-s-t-e-l-l“). A hoci pozornosť spotrebiteľa často priťahuje začiatočná časť slov (rozsudok MUNDICOR, už citovaný v bode 26 vyššie, bod 81), žalobca správne podotýka, že použitie pojmu „hrad“ je pre túto osobitnú kategóriu výrobkov veľmi bežné. Spotrebiteľovi sa predstavuje také množstvo rôznych mien a výrobkov obsahujúcich teritoriálne označenie priradené k pojmom „castello“, „castel“, „château“, „Schloss“ alebo „castle“, že spotrebitelia, aby mohli rozpoznať víno, ktorého názov sa

začína na jedno z týchto slov, musia pozorne preskúmať príponu, ktorá za ním nasleduje. V tomto prípade sú koncové písmená kolidujúcich označení, t. j. „a“, „n“ a „i“ pri prihlasovanej ochrannej známke a „u“, „c“ a „a“ pri skoršej ochrannej známke, odlišné.

55 Preto v rámci vizuálneho posúdenia označení ako celku je konštatovaná odlišnosť medzi slovnými prvkami „castellani“ a „castelluca“ dostačujúca na vylúčenie vizuálnej podobnosti kolidujúcich označení.

56 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, v rozpore s tým, čo sa odvolací senát domnieval v bode 20 napadnutého rozhodnutia, odlišnosti medzi označeniami vyplývajúce z odlišných prípon „ani“ v prípade prihlasovanej ochrannej známky a „uca“ v prípade skoršej ochrannej známky postačujú na ich fonetické rozlíšenie v nemeckom jazyku napriek zhodnosti ich predpôn („castell“). Ak totiž príslušná skupina verejnosti vysloví predmetné prípony v nemčine, prvok „ani“ vysloví ako [ani] a prvok „uca“ ako [uka].

57 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, Súd prvého stupňa sa domnieva, že posúdenie vykonané odvolacím senátom uvedené v bode 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého je priemerný nemecký spotrebiteľ schopný priradiť obom ochranným známkam rovnaký zmysel, aký má slovo „Kastell“, ktoré má v nemčine význam hrad, takže medzi kolidujúcimi označeniami existuje koncepčná podobnosť, je nesprávne.

58 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že po prvé použitie pojmu „hrad“ je v odvetví vína bežné. Pritom Nemecko, pokiaľ ide o spotrebu vína, predstavuje štvrtý najväčší trh na svete. Hoci nemecké vína majú na trhu spotreby veľký podiel, prevláda podiel zásobovaný z dovozu. Hlavnými dovozcami vína do Nemecka sú Taliansko, Francúzsko

a Španielsko. Preto pri nákupe vína v špecializovanej predajni, v supermarkete alebo hypermarkete, resp. pri výbere vína z vínneho lístka v reštaurácii je nemecký spotrebiteľ zvyknutý vidieť veľké množstvo ochranných známok vín, ktorých názvy sa začínajú slovom „Schloss“, „castello“, „château“, „castel“ alebo „castle“. Bude teda prikladať menší význam predpone a pozorne preskúma príponu ochrannej známky zobrazenej na etikete fľaše.

59 Po druhé prihlasovaná ochranná známka obsahuje rodové meno talianskeho pôvodu, ktoré príslušná skupina verejnosti rozpozná ako také. Keďže talianske potraviny a taliansky tovar sú v Nemecku rozšírené, je priemerný nemecký spotrebiteľ zvyknutý rozpoznať talianske meno a priradiť ho k rodu. Je veľmi nepravdepodobné, že priemerný nemecký spotrebiteľ bude prihlasovanú ochrannú známku asociovať s nemeckým slovom „Kastellan“. Pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, tá naznačuje hrad v Luce alebo bude asociovaná s mestom Lucca, hlavným mestom provincie Lucca v Toskánsku v Taliansku. Z toho vyplýva, že medzi dvomi označeniami existuje koncepčná odlišnosť.

60 Na rozdiel od toho, čo uvádza napadnuté rozhodnutie, sú v rámci celkového posúdenia predmetných ochranných známok vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely kolidujúcich označení dostatočné, napriek zhodnosti označovaných tovarov, na zabránenie tomu, aby podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami vyvolali u priemerného nemeckého spotrebiteľa pravdepodobnosť zámeny.

61 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že jediný dôvod uvedený žalobcom treba prijať, a preto treba napadnuté rozhodnutie zrušiť.

O trovách

62 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

63 Keďže ÚHVT nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom, ktorý v tomto zmysle podal žalobca.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 22. februára 2006 (vec R 449/2005-1) sa zrušuje.**

2. ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.

Cooke Labucka Prek

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 20. novembra 2007.

Tajomník Predseda komory

E. Coulon J. D. Cooke