ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)
z 12. januára 2006 *

Vo veci C-361/04 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 18. augusta 2004,

Claude Ruiz-Picasso, bydliskom v Paríži (Francúzsko),

Paloma Ruiz-Picasso, bydliskom v Londýne (Spojené kráľovstvo),

Maya Widmaier-Picasso, bydliskom v Paríži,

Marina Ruiz-Picasso, bydliskom v Ženeve (Švajčiarsko),

Bernard Ruiz-Picasso, bydliskom v Paríži,

v zastúpení: C. Gielen, advocaat,

odvolatelia,

* Jazyk konania: nemčina.

ďalší účastníci konania:

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

žalovaný v prvostupňovom konaní,

DaimlerChrysler AG, v zastúpení: S. Völker, Rechtsanwalt,

vedľajší účastník v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia K. Schiemann (spravodajca), N. Colneric, K. Lenaerts a E. Juhász,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: K. Sztranc, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 14. júla 2005,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 8. septembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso a Bernard Ruiz-Picasso navrhujú svojím odvolaním, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, zatiaľ neuverejnený Zb. s. II-1739, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým bol zmietnutý ich návrh na zrušenie rozhodnutia tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. marca 2002 (vec R 247/2001-3) o zamietnutí námietky podanej „pozostalosťou Picasso" proti zápisu slovnej ochrannej známky PICARO (ďalej len „sporné rozhodnutie").

Právny rámec

2 Článok 8 ods. 1 písm. b) 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 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia stanovuje:

„K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám [osobám — *neoficiálny preklad*], ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

...

b) akékoľvek označenie, kde, vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa pravdepodobnosť asociácie s označením a ochrannou známkou".

4 Znenie článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa v podstate zhoduje so znením článku 4 ods. 1 písm. b) a článkov 5 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 DaimlerChrysler AG (ďalej len „DaimlerChrysler“) podal 11. septembra 1998 na ÚHVT prihlášku slovného označenia PICARO ako ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky a služby triedy 12 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 popisu: „Automobily a náhradné diely, prostriedky osobnej prepravy“.

6 Pozostalosť Picasso, ktorú tvoria dedičia ideálnych dedičských podielov v zmysle článkov 815 a nasl. francúzskeho občianskeho zákonníka, ktorí sú odvolateľmi v tomto konaní, podali 19. augusta 1999 námietku proti prihláške a tvrdili, že existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V tejto súvislosti uvedená pozostalosť uvádzala skoršiu slovnú ochrannú známku PICASSO zapísanú pre výrobky triedy 12 zodpovedajúce tomuto popisu: „Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky, automobily, autobusy, kamióny, dodávky, karavany a prívesy“ (ďalej len „skoršia ochranná známka“).

7 Keďže námietkové oddelenie ÚHVT rozhodnutím z 11. januára 2001 zamietlo túto námietku, pozostalosť Picasso podala odvolanie proti tomuto zamietavému rozhodnutiu.

8 Tretí odvolací senát ÚHVT sporným rozhodnutím zamietol odvolanie v podstate z dôvodu, že vzhľadom na vysoký stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti dotknuté ochranné známky nie sú podobné ani z fonetického, ani z vizuálneho hľadiska, a že koncepčný dosah skoršej ochrannej známky má takú povahu, že ochromí akúkoľvek prípadnú fonetickú a/alebo vizuálnu podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

9 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa z 13. júna 2002, odvolatelia pod kolektívnym označením „pozostalosť Picasso" podali žalobu, ktorou sa domáhali zrušenia sporného rozhodnutia.

10 Súd prvého stupňa rozhodol, že bez ohľadu na toto kolektívne označenie treba žalobu považovať za žalobu podanú piatimi dedičmi ideálnych podielov konajúcimi ako fyzické osoby, a preto je prípustná. Keďže však usúdil, že dôvody uvedené odvolateľmi neboli dôvodné, žalobu zamietol.

11 Vo vzťahu osobitne k dôvodu založenému na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa po tom, ako skonštatoval, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, a výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, sú sčasti zhodné a sčasti podobné, vyslovil v bodoch 54 až 62 napadnutého rozsudku toto:

„54 Čo sa týka vizuálnej a fonetickej podobnosti, žalobcovia správne uvádzajú, že každé z dotknutých označení sa skladá z troch slabík, ktoré obsahujú rovnaké samohlásky umiestnené na rovnakých miestach a v rovnakom poradí, a že s výnimkou písmen ‚ss' a ‚r' obsahujú aj rovnaké spoluhlásky, ktoré sú navyše umiestnené na rovnakých miestach. Skutočnosť, že tak prvé dve slabiky, ako aj posledné písmeno sú zhodné, je veľmi podstatná. Naproti tomu, výslovnosť dvojitej spoluhlásky ‚ss' sa veľmi jasne odlišuje od výslovnosti ‚r'. Z uvedeného vyplýva, že obe označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, aj keď z fonetického hľadiska je stupeň podobnosti veľmi nízky.

55 Z koncepčného hľadiska, slovné označenie PICASSO je osobitne známe príslušnej skupine verejnosti ako meno slávneho maliara Pabla Picassa. Slovné označenie PICARO môže byť chápané španielsky hovoriacimi osobami ako vzťahujúce sa najmä na postavu španielskej literatúry, ale nemá významový obsah pre zvyšok (väčšinový) príslušnej skupiny verejnosti nehovoriacej po španielsky. Takže označenia nie sú podobné z koncepčného hľadiska.

56 Podobné koncepčné rozdiely môžu za istých okolností potlačiť vizuálne a fonetické podobnosti medzi dotknutými označeniami. Predpokladom takéhoto potlačenia je, že aspoň jedno z dotknutých označení má vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti jasný a vymedzený význam takého charakteru, že táto príslušná skupina verejnosti je schopná ho okamžite pochopiť [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].

57 Slovné označenie PICASSO má pre príslušnú skupinu verejnosti jasný a vymedzený význam. V rozpore s tvrdeniami žalobcov náležitosť významu označenia v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámeny nie je v tom prípade spochybnená skutočnosťou, že tento význam nemá vzťah k dotknutým výrobkom. V skutočnosti povesť maliara Pabla Picassa je taká, že v prípade neexistujúcich indícií o opaku nie je pravdepodobné, že označenie PICASSO ako ochranná známka pre automobily môže vo vnímaní priemerného spotrebiteľa nahradiť meno maliara tak, že priemerný spotrebiteľ, ktorý príde do styku s označením PICASSO v súvislosti s dotknutými výrobkami, si nespojí význam označenia ako mena maliara a bude ho hlavne vnímať ako jednu z ochranných známok pre automobily.

58 Z uvedeného vyplýva, že koncepčné rozdiely v tomto prípade odlišujú dotknuté označenia takým spôsobom, že potláčajú vizuálne a fonetické podobnosti uvedené vyššie v bode 54.

59 Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny, je potrebné navyše zohľadniť skutočnosť, že vo vzťahu k povahe dotknutých výrobkov a najmä k ich cene a silnej technologickej povahe, je stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti pri kúpe obzvlášť vysoký. Možnosť uvedená žalobcami, že osoby patriace do príslušnej skupiny verejnosti môžu tiež vnímať dotknuté výrobky za okolností, keď nie sú natoľko pozorné, nevylučuje zohľadnenie tohto stupňa pozornosti. V skutočnosti zamietnutie zápisu ochrannej známky z dôvodu pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou je odôvodnené, keďže takáto zámena je spôsobilá nenáležite ovplyvniť dotknutých spotrebiteľov, keď si vyberajú uvedené výrobky alebo služby. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa v čase, keď pripravuje a vykonáva svoj výber medzi jednotlivými výrobkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje zapísaná ochranná známka.

60 Je potrebné dodať, že otázka zohľadnenia stupňa pozornosti dotknutej verejnosti pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je odlišná od otázky, či okolnosti nasledujúce po nákupe môžu byť náležité pri posudzovaní, či boli porušené práva z ochrannej známky, tak ako to bolo uznané v súvislosti s používaním označenia zhodného s ochrannou známkou v rozsudku [z 12. novembra 2002] Arsenal Football Club [C-206/01, Zb. s. I-10273], na ktorý sa odvolávajú žalobcovia.

61 Navyše sa v tomto prípade žalobcovia nesprávne odvolávajú na judikatúru, podľa ktorej ochranné známky, ktoré majú väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť či už prirodzenú alebo spôsobenú ich známosťou na trhu, požívajú širšiu ochranu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je menšia (rozsudok [z 11. novembra 1997] SABEL, [C-251/95, Zb. s. I-6191], bod 24 a rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 18). V skutočnosti známosť slovného označenia PICASSO ako označenia súvisiaceho s menom slávneho maliara Pabla Picassa nie je takej povahy, aby zvýšila pravdepodobnosť zámeny medzi dvoma ochrannými známkami na dotknuté výrobky.

62 Vzhľadom na tieto okolnosti, stupeň podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby sa dalo usúdiť, že si príslušná skupina verejnosti bude myslieť, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého výrobcu, alebo prípadne od výrobcov ekonomicky spojených. Odvolací senát tak správne rozhodol, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami."

Odvolanie

12 Odvolatelia sa svojím odvolaním, na ktorého podporu uvádzajú jediný odvolací dôvod pozostávajúci zo štyroch častí založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, domáhajú, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, ako aj sporné rozhodnutie a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13 ÚHVT a DaimlerCrysler navrhujú zamietnuť odvolanie a zaviazať odvolateľov na náhradu trov konania.

O prvej časti odvolacieho dôvodu

Tvrdenia odvolateľov

14 Odvolatelia tvrdia, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v bodoch 56 až 58 napadnutého rozsudku najmä vo vzťahu ku kritériu „podobnosti so skoršou ochrannou známkou" uvedenému v tomto ustanovení.

15 Súd prvého stupňa podľa nich nesprávne usúdil, že význam spájaný so slávnym menom, akým je meno PICASSO, pretože je jasný a vymedzený, a teda spôsobilý na to, aby ho príslušná skupina verejnosti priamo pochopila, môže vytvoriť koncepčný rozdiel medzi dvoma označeniami, ktorý potlačí vizuálnu a fonetickú podobnosť týchto označení.

16 Tvrdia jednak, že koncepčný rozdiel existujúci medzi oboma označeniami nemožno zvýrazniť na základe okolnosti, že význam niektorého z týchto označení je jasný a vymedzený tak, že môže byť bezprostredne pochopený dotknutou skupinou verejnosti. Preto by táto okolnosť nebola relevantná pri posudzovaní, či uvedený koncepčný rozdiel môže potlačiť vizuálnu a fonetickú podobnosť sporných označení.

17 A jednak tvrdia, že posúdenie dôležitosti, ktorú treba priznať prípadnej vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti ochrannej známky s inou ochrannou známkou, je potrebné, ako to vyplýva z bodu 27 rozsudku z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Zb. s. I-3819), vykonať s ohľadom na druh výrobkov dotknutých ochrannou známkou a na podmienky ich uvádzania na trh. Z uvedeného vyplýva, že pri tomto posúdení nie je význam, ktorý môže mať meno slávnej osoby mimo rámca týchto výrobkov, relevantný. Súd prvého stupňa teda nesprávne vychádzal z tohto významu, keď vyvodil záver o potlačení vizuálnej a fonetickej podobnosti zaznamenanej medzi spornými označeniami bez toho, aby zohľadnil uvedený druh výrobkov alebo situáciu na trhu.

Posúdenie Súdnym dvorom

18 Ako vyplýva z desiateho odôvodnenia smernice 89/104 a siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, posúdenie pravdepodobnosti zámeny závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, spájania používaného a zapísaného

označenia, stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označenými tovarmi alebo službami. Pravdepodobnosť zámeny sa musí posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (pozri v tomto zmysle vo vzťahu k smernici 89/104 rozsudok SABEL, už citovaný, bod 22).

19 Okrem toho toto celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (pozri najmä rozsudok SABEL, už citovaný, bod 23).

20 Súd prvého stupňa sa tým, že v bode 56 napadnutého rozsudku uviedol, že ak význam jedného z dvoch sporných označení je jasný a vymedzený takým spôsobom, že príslušná skupina verejnosti ho priamo pochopí, koncepčné rozdiely zaznamenané medzi týmito dvoma označeniami môžu potlačiť vizuálnu a fonetickú podobnosť, ktorá medzi nimi existuje, a tým, že rozhodol, že to platí v prejednávanej veci, nedopustil právneho omylu.

21 ÚHVT teda správne tvrdí, že toto posúdenie v plnom rozsahu patrí ku konaniu určenému na stanovenie celkového dojmu vytvoreného týmito označeniami a na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi nimi.

22 Treba totiž pripomenúť, že Súd prvého stupňa v bode 54 napadnutého rozsudku uviedol, že obe označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, aj keď z fonetického hľadiska je stupeň podobnosti veľmi nízky. Okrem toho v bode 55 uvedeného rozsudku rozhodol, že tieto označenia nie sú podobné z koncepčného hľadiska.

23 Ďalej v bodoch 56 a nasl. napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa vyjadril k celkovému dojmu vytváranému týmito označeniami a na základe posúdenia skutkového stavu, ktoré Súdnemu dvoru neprináleží preveriť v odvolacom konaní, ak neexistuje tvrdenie o jeho skreslení, vyvodil záver, že vizuálna a fonetická podobnosť sa potlačí z dôvodu osobitne výrazného a očividného koncepčného rozdielu zaznamenaného v prejednávanej veci. Súd prvého stupňa takto zohľadnil najmä v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ako to vyplýva z bodu 59 uvedeného rozsudku, skutočnosť, že stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti je osobitne vysoký, ak ide o výrobky, akými sú automobily.

24 V bode 61 toho istého rozsudku sa Súd prvého stupňa tiež vyjadril k otázke, či ochranná známka PICASSO nemá vysokú rozlišovaciu spôsobilosť takej povahy, že by zvýšila pravdepodobnosť zámeny medzi dvoma ochrannými známkami na dotknuté výrobky.

25 Súd prvého stupňa teda iba po preskúmaní jednotlivých prvkov umožňujúcich mu celkovo posúdiť pravdepodobnosť zámeny uviedol v bode 62 napadnutého rozsudku, že stupeň podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby sa dalo usúdiť, že si príslušná skupina verejnosti bude myslieť, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého výrobcu alebo prípadne od výrobcov ekonomicky spojených, takže neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami.

26 V zostavajúcej časti stačí uviesť, že odvolatelia na základe nesprávneho prečítania napadnutého rozsudku tvrdia, že Súd prvého stupňa pri posudzovaní podobnosti sporných označení nezohľadnil druh dotknutých výrobkov.

27 Z bodov 55 a 57 uvedeného rozsudku totiž vyplýva, že Súd prvého stupňa usúdil na základe posúdenia skutkového stavu, ktoré Súdnemu dvoru neprináleží preveriť v odvolacom konaní, že ak sa príslušná skupina verejnosti stretne so slovným označením PICASSO, vidí v ňom nevyhnutne odkaz na maliara a vzhľadom na jeho známosť pre túto verejnosť tento osobitne celistvý koncepčný odkaz je spôsobilý do značnej miery oslabiť význam, ktorý má toto označenie ako jedna z ochranných známok pre automobily.

28 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvá časť odvolacieho dôvodu nie je dôvodná.

O druhej časti odvolacieho dôvodu

29 V druhej časti odvolacieho dôvodu odvolatelia tvrdia, že Súd prvého stupňa porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že nesprávne uplatnil pravidlo, podľa ktorého ochrana, ktorú má ochranná známka, má o to širší rozsah, čím má väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť či už prirodzenú, alebo spôsobenú jej známosťou na trhu (rozsudky SABEL, už citovaný, bod 24; Canon, už citovaný, bod 18, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 20).

30 V tejto súvislosti pripomínajú, že na stanovenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a teda určenie, či má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, treba celkovo posúdiť jej väčšiu alebo menšiu schopnosť identifikovať výrobky alebo služby, pre ktoré je zapísaná, ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlíšiť tieto výrobky a služby od výrobkov a služieb iných podnikov (pozri najmä rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 22).

31 Podľa nich označenie PICASSO, ktoré neobsahuje žiaden opisný prvok automobilov, má vysokú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. Súd prvého stupňa tým, že v bode 61 napadnutého rozsudku nespojil preskúmanie označenia PICASSO s dotknutými výrobkami, opomenul preskúmať vlastné rozlišovacie vlastnosti tejto ochrannej známky, teda jej väčšiu alebo menšiu schopnosť identifikovať tieto výrobky ako pochádzajúce od určitého podniku.

32 V tejto súvislosti stačí uviesť, ako správne zdôraznil generálny advokát v bode 47 svojich návrhov, že zo spojenia bodov 57 a 61 napadnutého rozsudku implicitne, ale bezpochyby vyplýva, že Súd prvého stupňa skutočne usúdil na základe posúdenia skutkového stavu, ktoré Súdnemu dvoru neprináleží preveriť v odvolacom konaní, že označenie PICASSO nemá vlastnú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k automobilom.

33 Z uvedeného vyplýva, že druhá časť odvolacieho dôvodu sa musí zamietnuť.

O tretej a štvrtej časti odvolacieho dôvodu

Tvrdenia odvolateľov

34 V tretej a štvrtej časti odvolacieho dôvodu, ktoré je potrebné preskúmať spoločne, odvolatelia tvrdia, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že rozhodol v bodoch 59 a 60 napadnutého rozsudku, že pri

posudzovaní pravdepodobnosti zámeny v rámci námietkového konania proti prihláške treba zohľadniť stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa v čase, keď pripravuje a vykonáva svoj výber medzi jednotlivými výrobkami alebo službami.

35 Podľa odvolateľov je tento výklad príliš zužujúci, keďže porušuje pravidlo vyslovené Súdnym dvorom v bode 57 už citovaného rozsudku Arsenal Football Club, podľa ktorého ochranná známka musí byť chránená pred prípadnou zámenou nielen v čase nákupu dotknutého výrobku, ale aj pred a po tomto nákupe. Okrem toho v rozpore s tým, ako rozhodol Súd prvého stupňa, toto pravidlo sa má uplatniť rovnako ako posúdenie pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v prejednávanej veci alebo podľa článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, teda so zámerom preukázať prípadné porušenie práva z ochrannej známky používaním určitého označenia.

Posúdenie Súdnym dvorom

36 Podľa ustálenej judikatúry je vnímanie ochranných známok druhu dotknutých výrobkov alebo služieb priemerným spotrebiteľom určujúce pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny (pozri najmä rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25).

37 Preto najmä na posúdenie stupňa podobnosti, ktorý existuje medzi dotknutými ochrannými známkami, treba stanoviť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti a prípadne určiť význam, ktorý treba prisúdiť týmto jednotlivým prvkom s ohľadom na druh dotknutých výrobkov alebo služieb a na podmienky ich uvádzania na trh (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 27).

38 V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny treba zohľadniť najmä skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od druhu dotknutých výrobkov alebo služieb (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26).

39 Súd prvého stupňa teda oprávnene rozhodol v bode 59 napadnutého rozsudku, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 treba na posúdenie existencie prípadnej pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami vzťahujúcimi sa na automobily zohľadniť skutočnosť, že so zreteľom na povahu dotknutých výrobkov a najmä na ich cenu, ako aj ich silnú technologickú povahu je stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa pri nákupe týchto výrobkov zvlášť vysoký.

40 Ak totiž skutkový stav preukáže, že objektívne vlastnosti určitého výrobku vedú k tomu, že si ho priemerný spotrebiteľ kúpi iba po zvlášť pozornom preskúmaní, je potrebné v právnom stave zohľadniť, že táto okolnosť môže znížiť pravdepodobnosť zámeny ochranných známok vzťahujúcich sa na tieto výrobky v rozhodujúcom momente, keď dochádza k výberu medzi týmito výrobkami a ochrannými známkami.

41 Čo sa týka skutočnosti, že príslušná skupina verejnosti môže tieto výrobky a na ne sa vzťahujúce ochranné známky vnímať aj za okolností, ktoré nesúvisia s nákupom, a prípadne za týchto okolností môže byť menej pozorná, Súd prvého stupňa tiež oprávnene zdôraznil v bode 59 napadnutého rozsudku, že existencia tejto možnosti nebráni zohľadneniu mimoriadne vysokého stupňa pozornosti priemerného spotrebiteľa v čase, keď pripravuje a vykonáva svoj výber medzi jednotlivými výrobkami dotknutého druhu.

42 Na jednej strane je zrejmé, že bez ohľadu na to, o ktoré výrobky alebo ochranné známky pôjde, vždy sa vyskytnú situácie, keď verejnosť, ktorá sa s nimi stretne, im bude venovať nízku pozornosť. Ako pripomína bod 38 tohto rozsudku, požadovať však zohľadnenie najnižšieho stupňa pozornosti, ktorý môže mať verejnosť pri styku s výrobkom alebo ochrannou známkou, by znamenalo odoprieť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny akúkoľvek relevantnosť okolnosti založenej na stupni pozornosti meniacom sa v závislosti od druhu výrobku.

43 Na druhej strane, ako to zdôraznil ÚHVT, nemožno rozumne požadovať od orgánu, ktorý má posúdiť existenciu pravdepodobnosti zámeny, aby určil pre každý druh výrobkov priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa na základe stupňa pozornosti, ktorý môže mať v rozličných situáciách.

44 Už citovaný rozsudok Arsenal Football Club nebráni vyššie uvedenej analýze.

45 Treba totiž zdôrazniť, že v uvedenom rozsudku sa mal Súdny dvor vyjadriť k otázke, či sa má článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že bráni predaju alebo ponuke na predaj výrobkov označených označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou treťou osobou pre tieto výrobky.

46 Súdny dvor rozhodol, že tomu tak je, a upresnil, že okolnosť, že upozornenie umiestnené v mieste predaja výrobkov informovalo spotrebiteľov, že tieto výrobky nie sú výrobkami majiteľa ochrannej známky, nespochybňuje tento záver. Za týchto osobitných okolností Súdny dvor najmä v bode 57 už citovaného rozsudku Arsenal Football Club vychádzal zo skutočnosti, že aj keď by sa pripustilo, že tretia osoba sa môže v rámci svojej obhajoby odvolávať na takéto upozornenie, nemožno vylúčiť vo

veci, o ktorej sa rozhodlo týmto rozsudkom, že niektorí spotrebitelia, najmä ak prídu do styku s výrobkami po tom, ako boli predané a vynesené z miesta predaja, budú považovať označenie na výrobkoch ako označenie majiteľa dotknutej ochrannej známky, a teda podniku, z ktorého pochádzajú uvedené výrobky.

47 Týmto Súdny dvor nevyslovil všeobecné pravidlo, z ktorého možno vyvodiť, že na posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 alebo článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa netreba prednostne odvolávať na zvlášť vysoký stupeň pozornosti spotrebiteľov v čase nákupu určitého druhu výrobkov.

48 Na záver treba uviesť, že Súd prvého stupňa tým, že v bode 60 napadnutého rozsudku uviedol, že otázka zohľadnenia stupňa pozornosti dotknutej verejnosti pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je odlišná od otázky, či okolnosti nasledujúce po nákupe môžu byť náležité pri posudzovaní, či boli porušené práva z ochrannej známky, tak ako to bolo uznané v súvislosti s používaním označenia zhodného s ochrannou známkou v už citovanom rozsudku Arsenal Football Club, vôbec nerozhodol v rozpore s tým, čo tvrdia odvolatelia, že pojem pravdepodobnosť zámeny uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa má vykladať inak.

49 Z vyššie uvedeného vyplýva, že tretej a štvrtej časti odvolacieho dôvodu nemožno vyhovieť.

50 Žiadna z častí jediného dôvodu uvedeného odvolateľmi na podporu odvolania nie je dôvodná, preto je potrebné toto odvolanie zamietnuť.

O trovách

51 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného rokovacieho poriadku na odvolacie konanie účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT a DaimlerChrysler navrhli zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

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

1. **Odvolanie sa zamieta.**

2. **Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso a Bernard Ruiz-Picasso sú povinní nahradiť trovy konania.**

Podpisy