# ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
z 20. apríla 2005 *

Vo veci T-211/03,

**Faber Chimica Srl,** so sídlom vo Fabriane (Taliansko), v zastúpení: P. Tartuferi a M. Andreano, advokáti,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),** v zastúpení: M. Capostagno a O. Montalto, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: taliančina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,** so sídlom vo Valencii (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. marca 2003 (vec R620/2001-4), vo vzťahu k námietkovému konaniu medzi Faber Chimica Srl a Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia N. J. Forwood a S. Papasavvas,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. júna 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. septembra 2003,

po pojednávaní z 11. januára 2005,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa podala 14. novembra 1997 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva z 20. decembra 1993 (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Ochrannou známkou, o zápis ktorej sa žiada, je obrazové označenie Faber, znázornené takto:




3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 1, 2 a 3 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:

— trieda 1: „Chemikálie používané v priemysle a vo výskume; umelé živice v surovom stave; triesloviny, lepidlá (lepiace hmoty) používané v priemysle",

— trieda 2: „Farby, fermeže, laky; konzervačné prípravky proti korózii a na ochranu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovové fólie a kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov",

— trieda 3: „Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva; leštiace, čistiace a abrazívne prípravky; mydlá; parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov".

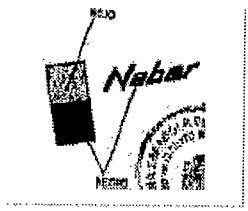
4 Uvedená prihláška bola zverejnená 1. januára 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 2/99.

5 Dňa 12. apríla 1999 podal Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (ďalej len „namietateľ") podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku voči zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky. Dôvod, o ktorý sa námietka opierala, bola pravdepodobnosť zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Táto námietka vychádzala z existencie

nasledujúcich skorších národných ochranných známok, ktorých majiteľom je namietateľ:

— slovná ochranná známka NABER zapísaná v Španielsku pod číslom 801 202 pre výrobky triedy 1 („chemikálie a lepidlá používané v priemysle, odfarbovacie prípravky; umelé a syntetické živice"),

— tri obrazové ochranné známky Naber, graficky znázornené pod týmto odsekom, ktoré boli zapísané v Španielsku pod číslami 2 072 120, 2 072 121 a 2 072 122 pre výrobky triedy 1 [„Chemikálie používané v priemysle, výskume (okrem lekárskeho výskumu) a pri výrobe fotografií, tiež v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; umelé živice v surovom stave, plastické látky v surovom stave; hnojivá (prirodzené a umelé); hasiace zmesi; prípravky na popúšťanie a zváranie; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá používané v priemysle"], triedy 2 („Farby, fermeže, laky; konzervačné prípravky proti korózii a na ochranu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovové fólie a kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov") a triedy 3 („Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva; leštiace, čistiace a abrazívne prípravky; mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov, dezodoranty").




6 Rozhodnutím z 23. apríla 2001 námietkové oddelenie zamietlo námietku s odôvodnením, že medzi spornými ochrannými známkami neexistuje žiadna vizuálna, zvuková alebo myšlienková podobnosť, a z toho dôvodu pravdepodobnosť zámeny nehrozí.

7 Dňa 25. júna 2001 podal namietateľ proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.

8 Rozhodnutím z 19. marca 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") doručeným žalobkyni listom z 3. apríla 2003 štvrtý odvolací senát ÚHVT na jednej strane potvrdil záver námietkového oddelenia o neexistencii podobnosti prihlasovanej ochrannej známky so skoršími obrazovými ochrannými známkami namietateľa. Odvolací senát potom, ako odmietol opodstatnenosť myšlienkového porovnávacieho aspektu v danom prípade na strane druhej pripustil existenciu vizuálnej a zvukovej podobnosti prihlasovanej ochrannej známky so skoršou slovnou ochrannou známkou namietateľa, ako aj podobnosť medzi výrobkami, na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú. Odvolací senát preto odvolaniu vyhovel a čiastočne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia.

**Návrhy účastníkov konania**

9 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil prípadne zmenil napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej bola uznaná podobnosť, a teda pravdepodobnosť zámeny prihlasovanej ochrannej známky so skoršou slovnou ochrannou známkou namietateľa,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania vrátane trov správneho konania pred ÚHVT,

— vykonal znalecké dokazovanie o tom, že v španielskom jazyku je akákoľvek fonetická podobnosť slov „naber" a „faber" vylúčená.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

**Právny stav**

*Tvrdenia účastníkov konania*

11 Žalobkyňa v podstate uvádza ako jediný žalobný dôvod porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

12 V tejto súvislosti žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že v napadnutom rozhodnutí protichodne odôvodnil a rozdielne posúdil podobnosť prihlasovanej ochrannej známky so skoršími ochrannými známkami namietateľa v závislosti od toho, či ide o obrazové alebo slovné ochranné známky. Potom, ako odvolací senát dospel k správnemu záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími obrazovými ochrannými známkami, kladúc rozhodujúci dôraz na vizuálny faktor sporného označenia (body 14 až 25

napadnutého rozhodnutia), neoprávnene konštatoval existenciu takejto pravdepodobnosti pre uvedenú ochrannú známku a skoršiu slovnú ochrannú známku namietateľa o. i. s odôvodnením, že „skoršia slovná ochranná známka môže byť akokoľvek zobrazená" (bod 26 napadnutého rozhodnutia). Touto argumentáciou odvolací senát neoprávnene vychádzal z „možnej, hypotetickej a budúcej zmeny" uvedenej ochrannej známky.

13 Pokiaľ ide o vzájomné porovnanie označení v ich súčasnej podobe, žalobkyňa uvádza, že medzi nimi neexistuje žiadna vizuálna, zvuková alebo myšlienková podobnosť, pretože za prevažujúce pre toto porovnanie sa považuje vizuálne hľadisko, a teda z dôvodu, že vizuálna podobnosť chýba, treba vylúčiť akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny.

14 Žalobkyňa spochybňuje taktiež vzájomné porovnanie výrobkov, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, ako aj celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, nachádzajúce sa v napadnutom rozhodnutí. Žalobkyňa okrem toho poukazuje na chýbajúcu účinnú konkurenciu medzi dotknutými podnikmi na trhu, ako aj chýbajúci dôkaz o dobrom mene skoršej ochranné známky namietateľa v Španielsku.

15 ÚHVT uvádza, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne protichodné tvrdenia a taktiež žiadne nesprávne posúdenie. Presnejšie povedané, odvolací senát správne porovnal prihlasovanú ochrannú známku so staršími ochrannými známkami tým, že rozlišoval medzi staršími ochrannými známkami podľa ich typu; typ ochrannej známky môže mať dôležitý vplyv na ich celkový dojem. Je totiž nevyvrátiteľné, že skoršie ochranné známky majú odlišné morfologické vlastnosti, ktoré odôvodňujú a dokonca vyžadujú rozdielne posudzovanie a ktoré vedú k rozličným záverom.

16 Okrem toho, odvolací senát správne uviedol, že skoršiu slovnú ochrannú známku, ktorá bola zapísaná nezávisle na akomkoľvek grafickom označení, možno použiť v rozličných štylistických podobách, a teda nemožno vylúčiť možnosť štylistickej podoby, ktorá sa pri konkrétnom použití bude podobať prihlasovanej ochrannej známke.

17 V súvislosti so vzájomným porovnaním sporných označení v predmetnom prípade, konkrétne z vizuálneho hľadiska, ÚHVT zastáva názor, že odvolací senát správne zohľadnil skutočnosť, že štyri z piatich písmen tvoriacich príponu „aber" sú zhodné, a tiež slabý vplyv začiatočného písmena „F" prihlasovanej ochrannej známky, ktorej osobitná štylistická podoba oslabuje okamžitú zrozumiteľnosť.

18 Pokiaľ ide o zvukové kritérium, ÚHVT zdieľa názor odvolacieho senátu, ktorý napriek konštatovaniu rozdielu v začiatočných písmenách „F" a „N", ktorý námietkové oddelenie nesprávne považovalo za rozhodujúci, pripisoval zhode v spoločnej koncovke „aber" väčší význam. Tento záver sa opieral o účinok samohlások, ktoré majú vo všeobecnosti väčší fonetický význam ako spoluhlásky, najmä v románskych jazykoch, akou je aj španielčina. V prípade obidvoch ochranných známok písmeno „A" spoločne s príponou „ber" zvukovo pohlcujú začiatočné písmená „F" a „N".

19 ÚHVT okrem toho odmieta tvrdenia, ktorými žalobkyňa spochybňuje porovnanie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú obidve sporné ochranné známky, ako aj celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny uvedené v rozsudku. ÚHVT taktiež odmieta tvrdenia žalobkyne o údajnej chýbajúcej účinnej konkurencii medzi dotknutými podnikmi na trhu, ako aj tvrdenie, že chýba dôkaz o dobrom mene skoršej ochrannej známky namietateľa v Španielsku.

*Posúdenie Súdom prvého stupňa*

20 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť 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.

21 Podľa ustálenej judikatúry treba posudzovať existenciu pravdepodobnosti zámeny s ohľadom na obchodný pôvod výrobkov alebo služieb celkovo a na základe toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a predmetné výrobky alebo služby, pričom musia byť zohľadnené charakteristické aspekty jednotlivých prípadov, najmä vzťah 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 29 až 33 a tam citovanú judikatúru].

22 V predmetnom spore je skoršia slovná ochranná známka namietateľa, ktorá je jediná v predmetnom prípade spornou, zapísaná v Španielsku, ktoré je teda rozhodujúcim územím v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

23 Pokiaľ ide o vymedzenie príslušnej skupiny verejnosti v predmetnom spore, odvolací senát konštatoval (bod 31 napadnutého rozhodnutia), že tovary označené skoršou slovnou ochrannou známkou namietateľa patria do triedy 1, a teda sú prevažne určené zákazníkom odvetvia priemyslu („chemikálie a lepidlá používané v priemysle, odfarbovacie prípravky, prírodné a syntetické živice").

24 Pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je teda potrebné zohľadniť príslušnú skupinu verejnosti, ktorú prevažne reprezentujú priemyselný spotrebitelia zo Španielska. Tieto osoby ako podnikatelia vyvíjajú pri výbere sporných výrobkov zvýšenú pozornosť [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Duferrit/ÚHVT — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, bod 52, a z 30. júna 2004, M+M/ÚHVT — Mediametrie (M+M EURODATA), T-317/01, Zb. s. II-1817, bod 52].

25 Na základe predchádzajúcej úvahy je potrebné preskúmať porovnanie na jednej strane sporných označení a na strane druhej dotknutých výrobkov, ktoré uskutočnil odvolací senát.

26 Pokiaľ ide, po prvé, o porovnanie sporných označení, je potrebné všeobecne konštatovať, že dve ochranné známky sú si podobné vtedy, ak sa z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočne zhodujú v jednom alebo viacerých relevantných aspektoch. Relevantnými aspektmi sú v zmysle judikatúry Súdneho dvora vizuálne, zvukové a myšlienkové aspekty (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25). Z tejto judikatúry okrem toho vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny s ohľadom na podobnosť dotknutých ochranných známok, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo myšlienkovú podobnosť, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý označenia vyvolávajú, berúc do úvahy najmä prevládajúce a rozlišujúce aspekty.

27 Okrem toho, Súdny dvor na rozdiel od tvrdenia žalobkyne, že vizuálny aspekt treba považovať za rozhodujúci, zastáva názor, že nemožno vylúčiť skutočnosť, že samotná fonetická podobnosť dvoch ochranných známok môže vyvolať pravdepodobnosť zámeny [pozri v tomto zmysle rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 26 vyššie, 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].

28 V predmetnom spore z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát po vykonaní vizuálnej a zvukovej analýzy považoval kolidujúce označenia za podobné. Okrem toho je nesporné (pozri bod 16 napadnutého rozhodnutia, ktorý žalobkyňa vo svojej žalobe nespochybňuje), že obidve sporné označenia nemožno z jazykového hľadiska porovnávať, pretože v španielčine nemajú žiadny význam.

29 Pokiaľ ide ďalej o vizuálne porovnanie, odvolací senát vychádzal zo zásady, že slovná ochranná známka „môže byť akokoľvek zobrazená" (bod 26 napadnutého rozhodnutia). Z písomností ÚHVT vyplýva, že odvolací senát teda zohľadnil možnosť budúceho používania slovnej ochrannej známky namietateľa v niektorej zo štylistických podôb, ktoré sú prihlasovanej ochrannej známke graficky podobné.

30 Žalobkyňa uvádza, že touto argumentáciou odvolací senát neoprávnene vychádzal z „možnej, hypotetickej a budúcej zmeny" spornej ochrannej známky. Porovnanie je skôr potrebné vykonať vzhľadom na súčasnú podobu označenia, a nie na základe domnienok o budúcich zmenách, ktoré so súčasným celkovým skúmaním nijako nesúvisia. Žalobkyňa dodáva, že ak namietateľ v budúcnosti zmení grafické znázornenie svojej známky, výsledkom toho bude iné nechránené označenie s rozlišovacou schopnosťou, ktoré jeho zákazníci nebudú poznať, a ktoré teda už nebude označovať firemný pôvod jeho tovarov.

31 ÚHVT odpovedal, že kritérium posudzovania, o ktoré sa odvolací senát opieral, je známe a bežne používané, keďže iba zápis slovnej ochrannej známky priznáva jej majiteľovi výlučné právo, ktoré sa neobmedzuje na vopred vymedzenú štylistickú podobu znaku. Toto kritérium v žiadnom prípade nie je v rozpore so súčasným zistením pravdepodobnosti zámeny, ktoré odvolací senát konštatoval. Naproti tomu sú obrazové ochranné známky svojou prirodzenou povahou chránené výlučne v podobe, v ktorej boli zapísané. V danom prípade práve ich „stála" podoba, ktorú

nemožno meniť, umožnila odlíšenie skorších obrazových ochranných známok namietateľa spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny s prihlasovanou ochranou známkou.

32 V tejto súvislosti teba zdôrazniť, že v predmetnom spore je potrebné uskutočniť vizuálne porovnanie slovnej ochrannej známky obsahujúcej slovo „naber" a kombinovanej obrazovej ochrannej známky pozostávajúcej súčasne zo slova „faber" a z grafickej zložky. Kombinovaná obrazová ochranná známka je v prihláške ochrannej známky opísaná takto:

„Označenie ‚faber' malými písmenami, pričom vrchná vodorovná čiara písmena ‚f' prechádza ponad celé slovo a potom sa nad písmenom ‚r' (bez toho, aby sa ho dotkla) zvisle zatáča do oblúka smerom nadol, zatiaľ čo dolná vodorovná čiara písmena ‚f', ktorá sa prelína so zvislou čiarou tohto písmena, vytvára najprv oblúk smerom nadol, ďalej podčiarkuje celé slovo a nakoniec smeruje hore a končí pred vodorovnou čiarou písmena ‚r' (bez toho, aby sa ho dotkla); označenie a predlženia písmen sú ohraničené elipsou."

33 Ako ÚHVT na svojej internetovej stránke správne uviedol, slovná ochranná známka je známkou pozostávajúcou výlučne z písmen, slov alebo kombinácie slov v tlačených písmenách bežného typu písma bez špeciálnych grafických prvkov. Obrazová ochranná známka je naproti tomu osobitným znázornením jazykových alebo grafických znakov alebo farebnej, resp. bezfarebnej kombinácie častí slov a grafických článkov. Kombinovaná obrazová ochranná známka je tvorená dvoma alebo viacerými kategóriami znakov; prihlasovaná ochranná známka v predmetnom spore je kombináciou písmen a grafického znázornenia.

34 Vzhľadom na túto úvodnú úvahu nemožno súhlasiť ani s tvrdením žalobkyne, ani s tvrdením ÚHVT.

35 Žalobkyňa po prvé neuznáva charakteristické znaky skoršej slovnej ochrannej známky, keďže v nej vidí iba jediný osobitný a vo svojej podobe stály typ obrazovej ochrannej známky. Navyše, žalobkyňa po druhýkrát pochybila v tom, že nezohľadnila zložky slova prihlasovanej kombinovanej ochrannej známky.

36 Po druhé, ÚHVT podľa všetkého pripisuje slovnej ochrannej známke grafický prvok, ktorý už samotná definícia ochrannej známke odníma. Okrem toho sa ÚHVT pozerá na vec zjednodušene, keďže ochranu skoršej slovnej ochrannej známky odôvodňuje jej spôsobilosťou napodobniť v budúcnosti osobitnú formu prihlasovanej kombinovanej ochrannej známky.

37 Pri posudzovaní podobnosti kombinovanej obrazovej ochrannej známky so staršou slovnou ochrannou známkou nie sú rozhodujúcimi osobitné grafické alebo štylistické prvky, ktoré slovná ochranná známka prípadne môže prijať. V každom prípade nie je prípustné nahradiť posudzovanie podobnosti so skoršou slovnou ochrannou známkou, ktoré je v tomto prípade rozhodujúcim, posudzovaním podobnosti s vizuálnym prvkom, ktorý nie je predmetom ochrany zodpovedajúcej skoršiemu zápisu.

38 V skutočnosti nemožno prihlášku kombinovanej ochrannej známky zamietnuť z dôvodu, že skoršia slovná ochranná známka je spôsobilá v budúcnosti nadobudnúť grafické zobrazenie, ktoré bude zhodné alebo podobné so zobrazením prihlasovanej kombinovanej ochrannej známky, ale možno ju zamietnuť, pretože táto kombinovaná ochranná známka v súčasnosti okrem jej osobitného grafického zobrazenia obsahuje zložku slova, ktorá je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou, a pretože v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny táto zložka slova nemôže byť voči zvyšnej časti tohto označenia považovaná za podpornú [pozri naproti tomu odôvodnenie rozsudku Súdu prvého stupňa v bode 50 a nasl. z 12. decembra 2002, Vedial/ÚHVT — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Zb. s. II-5275].

39 V predmetnom spore je preto potrebné začať so skúmaním vizuálnej podobnosti zložiek slova „naber" a „faber" a v prípade zistenia takejto podobnosti je ďalej potrebné skúmať, či doplnkový grafický alebo obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky je dostatočným rozlišovacím prvkom, ktorý z pohľadu relevantnej skupiny verejnosti vylučuje vizuálnu podobnosť sporných označení (pozri v tomto zmysle rozsudok HUBERT, už citovaný v bode 38 vyššie).

40 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie výlučne slovných zložiek „naber" a „faber", obidve tieto slová majú štyri písmená „aber" spoločné. Odvolací senát napriek tomu v bode 18 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že existencia spoločného prvku dvoch porovnávaných ochranných známok ešte nemusí znamenať, že v jednej alebo druhej ochrannej známke bude tento prvok prevládajúci. Posúdenie ich podobnosti preto závisí hlavne od toho, či sa začiatočnému písmenu, ktoré ich vzájomne odlišuje, pripisuje väčší alebo menší význam v porovnaní so štyrmi zostávajúcimi písmenami, ktoré nielenže majú spoločné, ale na základe tvrdení žalobkyne v priebehu správneho konania (pozri bod II rozhodnutia námietkového oddelenia a bod 4 napadnutého rozhodnutia) sa tieto nachádzajú vo väčšom počte ochranných známok na španielskom trhu. Vzhľadom na túto skutočnosť vlastne nepreväžili tvrdenia žiadneho z účastníkov konania. Je teda potrebné vyvodiť záver, že medzi oboma označeniami existuje určitá vizuálna podobnosť, bez toho, aby táto podobnosť bola rozhodujúca.

41 Pokiaľ ide ďalej o zohľadnenie doplnkových vizuálnych zložiek prihlasovanej ochrannej známky, Súd prvého stupňa súhlasí s posúdením námietkového oddelenia, že táto zložka nie je druhoradá, pretože „existuje vo fantazijnom prevedení, ktoré vyžaduje koncepčné kreatívne úsilie". Námietkové oddelenie poukázalo najmä na skutočnosť, že „začiatočné písmeno ‚F' je výrazne štylizované, keďže jednak jeho vrchná časť prechádza ponad celé slovo, jednak dolná vodorovná čiara písmena „F" podčiarkuje slovnú zložku tak, že ju ohraničuje zdola a nakoniec sa spája s vodorovnou čiarou posledného písmena ‚r'". Okrem toho, elipsa, do ktorej je toto označenie vložené, zdôrazňuje jeho osobitný obrazový prvok.

42 Odvolací senát taktiež v bode 27 napadnutého rozhodnutia uznal „význam vizuálneho prvku" prihlasovanej ochrannej známky.

43 Kombinácia týchto dvoch posúdení v rámci celkového posudzovania vizuálnej podobnosti vedie Súd prvého stupňa k záveru, že doplnkový grafický alebo vizuálny prvok prihlasovanej ochrannej známky má dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, aby sa mohla vylúčiť vizuálna podobnosť sporných označení zo strany relevantnej skupiny verejnosti tvorenej podnikateľmi.

44 Odvolací senát teda, vychádzajúc z predpokladu, uvedeného v bode 27 napadnutého rozhodnutia, že koncovka „aber" je v sporných označeniach „jasne spozorovateľná", došiel k nesprávnemu záveru o ich vizuálnej podobnosti napriek „významu vizuálneho prvku".

45 Okrem toho treba zdôrazniť rozpor medzi týmto posledným posúdením a posúdením uvedeným v bode 21 napadnutého rozhodnutia, v zmysle ktorého koncovka „aber" v spornej ochrannej známke nie je obzvlášť dominantná; na tento rozpor poukázala aj žalobkyňa.

46 Pokiaľ ide o zvukové porovnanie, námietkové oddelenie jednak poukázalo na skutočnosť, že začiatočné písmeno je verejnosťou pre jeho postavenie na začiatku slova vnímané výraznejšie, jednak na skutočnosť, že písmeno „F" sa od písmena „N" výrazne zvukovo odlišuje. Podľa jeho názoru, už táto odlišnosť sama osebe postačuje na vylúčenie akejkoľvek fonetickej podobnosti sporných ochranných známok.

47 V bode 22 napadnutého rozhodnutia vyjadril odvolací senát naproti tomu názor, že tento rozdiel nie je rozhodujúci. Poukázal na skutočnosť, že z fonetického hľadiska

pozostávajú slová zo slabík a že v rámci slabiky je najmä v španielčine prízvuk na samohláskach výraznejší. V predmetnom spore je preto v začiatočnej slabike slov „naber" a „faber" samohláska „A" zvučnejšia ako začiatočná spoluhláska. Keďže druhá slabika „ber" je v obidvoch slovách zhodná, odvolací senát dospel k záveru, že medzi spornými označeniami existuje určitá fonetická podobnosť.

48 Bez toho, aby s cieľom vyvrátiť toto tvrdenie bolo nevyhnutné vykonať znalecké dokazovanie navrhnuté žalobkyňou, Súd prvého stupňa zastáva názor, že medzi spornými označeniami nepochybne existuje určitá fonetická podobnosť. Ak by sa aj zobral do úvahy fenomén prízvuku zdôraznený ÚHVT, nie je táto podobnosť dostatočná, aby neutralizovala fonetické rozdiely vyvolané začiatočnými písmenami, pretože sa, ako to uviedlo námietkové oddelenie, zvuky písmen „F" a „N" výrazne odlišujú.

49 Spoluhláska „F" je totiž spoluhláskou tlmenou, t. j. hlasivky nevibrujú počas vydávania zvuku, na rozdiel od spoluhlásky „N", ktorá je zvučnou. Okrem toho je spoluhláska „F" trenou spoluhláskou, t. j. jej výslovnosť vytvára dojem šuchotu, zatiaľ čo spoluhláska „N" je nosovou spoluhláskou, ktorej výslovnosť vytvára dojem rezonancie.

50 Vzhľadom na to, že príslušná skupina verejnosti je odbornou skupinou verejnosti, ktorá je v porovnaní s priemernými spotrebiteľmi viac vnímavá, fonetický rozdiel oboch sporných označení a predovšetkým výrazný vizuálny rozdiel vyplývajúci z významu vlastného obrazového prvku jedného z označení dovoľuje po celkovom posúdení dospieť k záveru, že označenia tvoriace sporné ochranné známky nie sú podobné, ak ich skúmame komplexne, zohľadňujúc predovšetkým rozlišujúce a prevládajúce prvky.

51 Z vyššie uvedeného vyplýva, že jeden z nevyhnutných predpokladov použitia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nie je splnený.

52 Je preto dôvodné prijať žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a vyhovieť návrhom žalobkyne bez nevyhnutnosti vzájomného porovnávania sporných výrobkov alebo skúmania zvyšných tvrdení žalobkyne.

## O trovách

53 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.

54 V súlade s článkom 136 ods. 2 rokovacieho poriadku sú nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú.

55 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne, vrátane nutných výdavkov vynaložených žalobkyňou v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 19. marca 2003 (vec R 620/2001-4) v časti, v ktorej bolo vyhovené námietke majiteľa španielskej slovnej ochrannej známky NABER, sa zrušuje.**

2. **Žalovaný je povinný nahradiť trovy konania.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 20. apríla 2005.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

J. Pirrung