ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

zo 7. apríla 2011*

Vo veci T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, so sídlom v Turíne (Taliansko), v zastúpení: A. Perani a P. Pozzi, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, so sídlom v Düsseldorfe (Nemecko), v zastúpení: R. Kaase, J.-C. Plate a M. Berger, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 19. decembra 2007 (vec R 138/2006-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG a Intesa Sanpaolo SpA,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory O. Czúcz, sudcovia I. Labucka a K. O'Higgins (spravodajca),

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. februára 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. júna 2008,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 30. mája 2008,

po pojednávaní z 21. septembra 2010,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 21. marca 2003 žalobkyňa spoločnosť Intesa Sanpaolo SpA podala na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe 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) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihlasovanou ochrannou známkou bolo slovné označenie COMIT.

3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria najmä do tried 16, 35, 36, 41 a 42 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 16: „papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rytiny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá (lepiace materiály) na kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky“,

— trieda 35: „reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske práce“,

— trieda 36: „poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností“,

— trieda 41: „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a zábavná činnosť“,

— trieda 42: „vedecké a technologické služby, ako aj výskumné a projekčné činnosti s nimi súvisiace; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; právnické služby“.

4 Prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 80/2003 z 3. novembra 2003.

5 Dňa 29. januára 2004 predchodkyňa vedľajšieho účastníka konania spoločnosť MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG podala námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky, pričom sa odvolávala na pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

6 Námietka bola založená na nemeckej obrazovej ochrannej známke zaregistrovanej pod číslom 39920459, ktorá je vyobrazená nižšie:



7 Výrobky a služby chránené skoršou ochrannou známkou, ktorá je základom námietky, sú zaradené v triedach 9, 16, 35, 36, 41 a 42 a zodpovedajú pre každú z týchto tried tomuto opisu:

— trieda 9: „prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky“,

— trieda 16: „papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov zaradené do triedy 16; tlačoviny; kníhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá (lepiace materiály) na kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt zaradené do triedy 16; hracie karty; tlačiarenské písmo; štočky“,

— trieda 35: „reklama; manažment; obchodná správa; kancelárske práce“,

— trieda 36: „poistenie, finančné služby, hotovostné platby, služby v oblasti nehnuteľností“,

— trieda 41: „výchova, vzdelávanie, zábava; športové a kultúrne činnosti“,

— trieda 42: „plánovanie technických projektov; plánovanie výstavby; poradenstvo v oblasti výstavby; všetky služby s výnimkou služieb súvisiacich s odvetvím stavebných zariadení a obrábacích strojov“.

8 Rozhodnutím z 12. januára 2006 námietkové oddelenie čiastočne vyhovelo námietke. Zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky zaradené v triede 16 z dôvodu, že vo vzťahu k týmto výrobkom na nemeckom území existuje pravdepodobnosť zámeny.

9 Dňa 20. januára 2006 podal vedľajší účastník konania na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia v rozsahu, v akom zamietlo jeho námietku v súvislosti so službami zaradenými v triedach 35, 36, 41 a 42. Žalobkyňa vo svojich pripomienkach k odvolaniu navrhovala zmeniť toto rozhodnutie v rozsahu, v akom vyhovelo námietke v súvislosti s výrobkami zaradenými v triede 16.

10 V rozhodnutí z 19. decembra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné, a zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva pre všetky požadované služby. Podľa odvolacieho senátu boli služby, ktoré mali byť porovnané, totožné. Pokiaľ ide o obe dotknuté označenia, domnieval sa, že námietkové oddelenie podcenilo stupeň ich fonetickej podobnosti. Odvolací senát uviedol, že vizuálna a najmä fonetická podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami je taká vysoká, že by sa spotrebitelia mohli domnievať, že služby poskytované pod prihlasovanou ochrannou známkou majú rovnaký obchodný pôvod ako totožné služby chránené skoršou ochrannou známkou. Podľa odvolacieho senátu sa pozornosť príslušnej skupiny verejnosti upína skôr na začiatok slova, ktorý je v oboch označeniach totožný. Pokiaľ ide o návrh žalobkyne na zmenu rozhodnutia námietkového oddelenia, odvolací senát ho odmietol ako neprípustný z dôvodu, že sa rovnal odvolaniu odlišnému od odvolania podaného vedľajším účastníkom konania v prejednávanej veci, čo nie je upravené nariadením č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa v žalobe navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zmenil napadnuté rozhodnutie,

— potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v akom povoľuje zápis prihlasovanej ochrannej známky pre služby zaradené v triedach 35, 36, 41 a 42,

— zmenil rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v akom zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky zaradené v triede 16,

— povolil zápis prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky a služby zaradené v triedach 16, 35, 36, 41 a 42,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania vynaložených v jeho priebehu, ako aj trov vynaložených na účely námietkového a odvolacieho konania.

12 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— subsidiárne v prípade, že by sa prvému žalobnému dôvodu vyhovelo, zmenil napadnuté rozhodnutie, pokiaľ ide o prípustnosť „subsidiárneho odvolania“,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania v oboch prípadoch alebo subsidiárne zaviazal ÚHVT, aby znášal len svoje vlastné trovy konania v súlade s článkom 136 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

13 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd žalobu zamietol.

14 Na pojednávaní žalobkyňa uviedla, že jej návrhy smerujú len k zrušeniu napadnutého rozhodnutia a k tomu, aby bol ÚHVT zaviazaný na náhradu trov konania vynaložených pred Všeobecným súdom a odvolacím senátom ÚHVT. Všeobecný súd to zaznamenal do zápisnice z pojednávania.

Právny stav

15 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza dva dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov ÚHVT (Ú. v. ES L 28, s. 11; Mim. vyd. 17/001, s. 221), v znení zmien a doplnení, a druhý na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

O prvom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96

16 V rámci konania pred odvolacím senátom žalobkyňa vo svojom vyjadrení k odvolaniu podala odvolanie smerujúce k tomu, aby odvolací senát zmenil rozhodnutie námietkového oddelenia, pokiaľ ide o výrobky zaradené v triede 16. Žalobkyňa sa domnieva, že odvolací senát v rozpore s článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96 neoprávnene odmietol preskúmať toto „subsidiárne odvolanie“.

17 Žalobkyňa tvrdí, že v súlade s týmto ustanovením má odporca pred odvolacím senátom právo podať „subsidiárne odvolanie“. Niekoľko odvolacích senátov podľa nej také právo uznalo na základe ustanovenia uvedeného vyššie. Žalobkyňa na pojednávaní spresnila, že má právo na preskúmanie dvomi inštanciami ÚHVT a že odmietnutie odvolacieho senátu preskúmať „subsidiárne odvolanie“ predstavuje zásah do tohoto práva.

18 ÚHVT sa domnieva, že dôvody odvolacieho senátu, pokiaľ ide o uplatniteľnosť článku 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96, sú nejednoznačné. Podľa ÚHVT chcel odvolací senát uviesť, že také „subsidiárne odvolanie“, ako je odvolanie v prejednávanej veci, je prípustné len v prípade, že sa týka právnej alebo skutkovej otázky, ktorá už bola vznesená v rámci hlavného odvolania, alebo že je také odvolanie neprípustné v prípade, že vznesené otázky nesúvisia s hlavným odvolaním, a že odporkyňa pred odvolacím senátom mohla v súvislosti s týmito otázkami podať nezávislé odvolanie.

19 ÚHVT tvrdí, že toto ustanovenie treba uplatňovať široko bez implicitných obmedzení stanovených odvolacím senátom v prejednávanej veci. Tvrdenia žalobkyne sú teda dôvodné. To však neznamená, že napadnuté rozhodnutie treba zrušiť, keďže jeho odôvodnenie sa vzťahuje aj na výrobky dotknuté „subsidiárnym odvolaním“.

20 Vedľajší účastník konania sa vo svojom vyjadrení k žalobe domnieva, že napriek tomu, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96 predpokladá možnosť „subsidiárneho odvolania“, skutočnosť, že ho štvrtý odvolací senát ÚHVT nepreskúmal, nemá vplyv na posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny v prejednávanej veci.

21 Na úvod treba uviesť, že tvrdenie vedľajšieho účastníka konania prednesené na pojednávaní, podľa ktorého článok 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96 neumožňuje nijaký subsidiárny návrh zo strany žalobkyne vo veci prejednávanej odvolacím senátom, je neprípustné, lebo sa netýka dôvodov a argumentov, ktoré rozvinul vo vyjadrení k žalobe (pozri v tomto zmysle uznesenie Súdneho dvora z 24. septembra 2009, Alcon/ÚHVT a *Acri. Tec, C-481/08 P, neuverejnené v Zbierke, bod 17).

22 Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96:

„V konaniach *inter partes* môže žalovaná strana [odporca – *neoficiálny preklad*] vo svojej reakcii [odpovedi – *neoficiálny preklad*] na podanie zahŕňajúce dôvody odvolania formulovať návrhy s úmyslom zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutie v bode, ktorý nebol predmetom odvolania. V prípade, že žiadateľ odstúpi od konania, stávajú sa tieto návrhy bezpredmetnými."

23 Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že v rámci konania pred odvolacím senátom môže odporca v odpovedi vykonať svoje právo spochybniť napadnuté rozhodnutie. Samotné postavenie odporcu mu teda umožňuje, ako správne uviedla žalobkyňa, spochybniť platnosť rozhodnutia námietkového oddelenia. Článok 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96 okrem toho neobmedzuje toto právo na dôvody, ktoré už boli vznesené v odvolaní. Toto ustanovenie totiž predpokladá, že návrhy sa týkajú bodu, ktorý nebol predmetom odvolania. Uvedené ustanovenie okrem toho vôbec neodkazuje na skutočnosť, že odporca mohol sám podať odvolanie proti napadnutému rozhodnutiu. Oba opravné prostriedky existujú na účely spochybnenia rozhodnutia, ktorým sa vyhovuje námietke a zamieta sa ním prihláška ochrannej známky Spoločenstva.

24 Vzhľadom na vyššie uvedené mala žalobkyňa v prejednávanej veci v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96 právo napadnúť zamietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky zaradené v triede 16 a odvolací senát tento návrh neoprávnene odmietol ako neprípustný.

25 Je preto potrebné vyhovieť prvému žalobnému dôvodu založenému na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 216/96.

O druhom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

26 Žalobkyňa spochybňuje existenciu podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, takže podľa nej v súvislosti s dotknutými službami nijaká pravdepodobnosť zámeny neexistuje, čiže odvolací senát neoprávnene zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia v tomto ohľade. Žalobkyňa tvrdí, že:

— skoršia ochranná známka obsahuje dodatočné obrazové a farebné prvky, ktoré ju odlišujú od slovného označenia COMIT,

— obe označenia sa líšia aj z fonetického hľadiska, keďže koniec slov nemeckí spotrebitelia vyslovujú odlišne z dôvodu, že druhé samohlásky („e“ a „i“) sa od seba odlišujú,

— obe označenia sú koncepčne rozdielne; prihlasovaná ochranná známka COMIT je vymyslené slovo, ktoré v taliančine znamená „commerciale“ (obchodný) a „italiana“ (taliansky), zatiaľ čo skoršia ochranná známka Comet, ktorá v angličtine znamená „kométa“, evokuje nemecké slovo „Komet“ s rovnakým významom,

— na základe týchto rozdielov sú obe označenia celkovo odlišné; pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti neexistuje ani pre výrobky zaradené v triede 16, ani pre služby zaradené v triedach 35, 36, 41 a 42, lebo priemerný spotrebiteľ je považovaný za bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného.

27 ÚHVT a vedľajší účastník konania tvrdenia žalobkyne spochybňujú.

28 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, 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. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

29 Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 207/2009] treba pod skoršími ochrannými známkami rozumieť najmä ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

30 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a predmetné tovary alebo služby, a so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].

31 Na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 predpokladá pravdepodobnosť zámeny súčasne zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známok, ako aj zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ktoré označujú. Ide o kumulatívne podmienky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb. s. II-43, bod 42 a tam citovanú judikatúru].

32 Podľa judikatúry je v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny potrebné zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie predmetných tovarov, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Takisto treba zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 42 a tam citovanú judikatúru].

33 S ohľadom na skutočnosť, že v prejednávanej veci sú dotknutými službami služby ponúkané širokej verejnosti a že skoršia ochranná známka je zapísaná v Nemecku, je

cieľovou skupinou verejnosti priemerný nemecký spotrebiteľ. Tento spotrebiteľ je považovaný za bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26).

34 Podľa napadnutého rozhodnutia sú dotknuté služby zaradené v triedach 35, 36, 41 a 42 totožné. Treba konštatovať, že účastníci konania tento záver nespochybňujú.

O porovnaní označení

35 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na ich celkovom dojme s osobitným zohľadnením najmä ich rozlišovacích a dominantných prvkov. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných tovarov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 35 a tam citovanú judikatúru).

36 Po prvé, pokiaľ ide o porovnanie z vizuálneho hľadiska, odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že dotknuté označenia sú podobné.

37 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že nič nebráni tomu, aby sa overila existencia vizuálnej podobnosti medzi slovnou a obrazovou ochrannou známkou, keďže tieto dva typy ochranných známok sú graficky vyobrazené tak, že môžu vyvolať vizuálny dojem [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. mája 2005, Chum/ÚHVT – Star TV (STAR TV), T-359/02, Zb. s. II-1515, bod 43 a tam citovanú judikatúru].

38 Treba konštatovať, že vizuálne rozdiely medzi oboma dotknutými označeniami sú malé. Prihlasovanou slovnou ochrannou známkou je slovo „comit". Skoršou obrazovou ochrannou známkou je slovo „comet" napísané tučným písmom, ktorého písmená sú červené a podčiarknuté červenou a zelenou farbou. Štyri z piatich písmen označení sú totožné. Jediný rozdiel medzi oboma slovami je v predposlednom písmene, a to „i", resp. „e". Na rozdiel od tvrdenia žalobkyne sú obrazové rozdiely medzi oboma označeniami nepatrné a nemenia dojem podobnosti medzi takmer totožnými slovami, ktoré tvoria označenia a dominujú im.

39 Po druhé, pokiaľ ide o porovnanie z fonetického hľadiska, je potrebné sa domnievať, ako konštatoval odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia, že dotknuté označenia sú tiež podobné. Prvá slabika „com", ktorá bude vnímaná a počutá najskôr, je totiž totožná na začiatku oboch označení. Okrem toho druhé slabiky, a to „it" a „et", obsahujú krátku samohlásku a obe sa končia písmenom „t".

40 Je teda potrebné uviesť, že dotknuté označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska.

41 Po tretie, pokiaľ ide o porovnanie z koncepčného hľadiska, odvolací senát sa v bode 15 napadnutého rozhodnutia domnieval, že existuje rozdiel súvisiaci so skutočnosťou, že

časť nemeckej verejnosti bude vnímať skoršiu ochrannú známku ako anglický názov zodpovedajúci nemeckému slovu „Komet“ (ktoré znamená „kométa“), ale že tento rozdiel nie je dostatočne zjavný a podstatný na to, aby prevážil nad vysokou vizuálnou a fonetickou podobnosťou oboch označení.

42 Treba uviesť, že dotknuté ochranné známky vykazujú rozdiely z koncepčného hľadiska. Konotácia „kométy“ súvisiaca so skoršou ochrannou známkou totiž vedie k určitému rozlíšeniu. Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, slovo „comit“ bude, ako uviedol ÚHVT, nemecká verejnosť chápať ako slovo vymyslené, ktoré teda nemá nijaký význam. Treba však zohľadniť skutočnosť, že predpona „com“, čo znamená „commerce“ (obchod) alebo „commercial“ (obchodný), ktorú majú obe označenia spoločnú, je v podnikateľskom svete, ako uviedla žalobkyňa na pojednávaní, veľmi rozšírenou skratkou. Vzhľadom na to, že začiatočné časti označení majú totožný význam, teda koncepčný rozdiel v tomto bode nie je taký významný, aby mohol stačiť na neutralizáciu vizuálnej a fonetickej podobnosti.

43 Za týchto okolností treba dospieť k záveru, že dotknuté ochranné známky posudzované celkovo sú podobné. Treba preto konštatovať, že odvolací senát dospel v bode 16 napadnutého rozhodnutia k správnemu záveru, že dotknuté označenia vyvolávajú podobný celkový dojem.

O pravdepodobnosti zámeny

44 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb. Nižší stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami teda môže kompenzovať vyšší stupeň

podobnosti ochranných známok a naopak [rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámom a i.), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Zb. s. II-5409, bod 74].

45 Keďže dotknuté služby sú v prejednávanej veci totožné a dotknuté označenia podobné, odvolací senát sa správne domnieval, že u príslušnej skupiny verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny.

46 Vzhľadom na vysokú podobnosť dotknutých označení, najmä vizuálnu a fonetickú, a na konštatovanú totožnosť dotknutých služieb je totiž pravdepodobné, že verejnosť si bude dotknuté ochranné známky zamieňať s ohľadom na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkavo možnosť priamo porovnať rôzne ochranné známky a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si o nich uchoval v pamäti (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26).

47 Zo všetkého, čo bolo uvedené vyššie, vyplýva, že za okolností prejednávanej veci odvolací senát napriek určitej koncepčnej rozdielnosti a úrovni pozornosti priemerného nemeckého spotrebiteľa neporušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď dospel k záveru, že existuje pravdepodobnosť, že by sa verejnosť mohla domnievať, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov.

48 Druhý žalobný dôvod preto musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

49 Z vyššie uvedeného vyplýva, že napadnuté rozhodnutie treba zrušiť v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol prihlášku žalobkyne vo vzťahu k výrobkom zaradeným v triede 16.

O trovách

50 Podľa článku 87 ods. 3 rokovacieho poriadku môže Všeobecný súd rozdeliť náhradu trov konania alebo rozhodnúť tak, že každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania, ak mali účastníci konania úspech len v časti predmetu konania. V prejednávanej veci mala žalobkyňa čiastočný úspech.

51 Podľa článku 87 ods. 4 posledného pododseku rokovacieho poriadku môže Všeobecný súd nariadiť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

52 V tomto ohľade treba pripomenúť, že podľa článku 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.

53 Za týchto okolností treba rozhodnúť, že ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania vynaložených žalobkyňou vrátane trov konania pred odvolacím senátom. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 19. decembra 2007 (vec R 138/2006-4) sa zrušuje v rozsahu, v akom zamieta prihlášku spoločnosti Intesa Sanpaolo SpA, pokiaľ ide o výrobky zaradené v triede 16.**

2. **V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

3. **ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vynaložila spoločnosť Intesa Sanpaolo.**

4. **MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG znáša vlastné trovy konania.**

Czúcz Labucka O'Higgins

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. apríla 2011.

Podpisy