ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)
z 27. októbra 2005 *

Vo veci T-336/03,

Les Éditions Albert René, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: J. Pagenberg, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: S. Laitinen, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: angličtina.

Orange A/S, so sídlom v Kodani (Dánsko), v zastúpení: J. Balling, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. júla 2003 (vec R 0559/2002-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Les Éditions Albert René a Orange A/S,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory M. Jaeger, sudcovia V. Tiili a O. Czúcz,

tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. októbra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 30. júla 2004,

po pojednávaní z 2. júna 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Orange A/S (ďalej len „prihlasovateľka“) podala 7. novembra 1997 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 o ochrannej známke spoločenstva (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 žiadalo, je slovné označenie MOBILIX.

3 Výrobky a služby uvedené v prihláške, pokiaľ ide o túto žalobu, patria do tried 9, 16, 35, 37, 38 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:

— „telekomunikačné zariadenia, prístroje a nástroje, vrátane telefónie, telefóny a mobilné telefóny, vrátane antén a parabolických reflektorov, akumulátory a batérie, transformátory a regulátory, kódery a dekódery, kódované karty

a karty na odkódovanie, telefónne karty, signalizačné a učebné prístroje a zariadenia, elektronické telefónne zoznamy, súčiastky a príslušenstvo (nezaradené do iných tried)", patriace do triedy 9,

— „telefónne karty", patriace do triedy 16,

— „služby automatických záznamníkov (pre dočasne nedostupných zákazníkov), poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh", patriace do triedy 35,

— „inštalácia a oprava telefónov, stavebníctvo, opravy, inštalačné služby", patriace do triedy 37,

— „telekomunikácie, vrátane telekomunikačných údajov, telefónne a telegrafné komunikácie, komunikácie cez obrazovku počítača a mobilný telefón, prenos faxom, rozhlasové a televízne vysielanie, vrátane prenosu pomocou káblovej televízie a internetu, prenos správ, prenájom prístrojov prenášajúcich správy, prenájom telekomunikačných prístrojov, vrátane telefónie", patriace do triedy 38,

— „vedecký a priemyselný výskum, inžinierske služby, vrátane projektovania infraštruktúry a inštalácie telekomunikačných zariadení, predovšetkým pre telefóniu a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, vývoj, údržba a aktualizácia počítačových programov, prenájom počítačov a počítačových programov", patriace do triedy 42.

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

5 Proti tejto prihláške podala Les Éditions Albert René (ďalej len „žalobkyňa") námietku, pričom sa odvolávala na nasledujúce skoršie práva súvisiace s výrazom „obelix":

a) zapísaná skoršia ochranná známka, chránená zápisom ochrannej známky Spoločenstva č. 16 154 z 1. apríla 1996 pre nasledujúce výrobky a služby v rozsahu, v akom sú relevantné pre toto konanie:

— „elektrotechnické, elektronické, fotografické, kinematografické, optické a učebné prístroje a nástroje (s výnimkou premietacích prístrojov) patriace do triedy 9, elektronické hry s obrazovkou alebo bez nej, počítače, programové moduly, počítačové programy nahrané na nosičoch dát, najmä videohry" patriace do triedy 9,

— „papier, lepenka; výrobky vyrobené z týchto materiálov, tlačoviny (patriace do triedy 16); noviny a časopisy, knihy, kníhviazačský materiál (nite, plátna a látky na viazanie kníh); fotografie, potreby na písanie, lepidlá (na kancelárske účely a použitie v domácnosti); materiál pre umelcov (materiál na kreslenie, maľovanie a modelovanie); štetce; písacie stroje a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku) kancelárske stroje a prístroje (patriace do triedy 16); učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; hracie karty; tlačové písmo; polygrafické písmo," patriace do triedy 16,

— „hry, hračky; gymnastické a športové výrobky (zaradené do triedy 28); ozdoby na vianočné stromčeky“, patriace do triedy 28,

— „marketing a reklama“, patriace do triedy 35,

— „premietanie filmov, natáčanie filmov, požičiavanie filmov; vydávanie kníh a časopisov; vzdelávanie a zábava; organizovanie veľtrhov a výstav, ľudové slávnosti; prevádzkovanie zábavného parku, organizovanie hudobných predstavení a konferencií v priamom prenose; výstava architektonických imitácií a historicko-kultúrne a ľudové veselice“, patriace do triedy 41,

— „ubytovanie a stravovanie; fotografie; preklady; správa a výkon autorských práv; využívanie duševného vlastníctva“, patriace do triedy 42.

b) staršia ochranná známka všeobecne známa vo všetkých členských štátoch pre výrobky a služby patriace do tried 9, 16, 28, 35, 41 a 42.

6 Na podporu svojej námietky sa žalovaná odvolala na pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

7 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 30. mája 2000 túto námietku zamietlo a nariadilo pokračovať v konaní o zápise ochrannej známky Spoločenstva. Námietkové oddelenie po konštatovaní, že všeobecná známosť skoršej ochrannej známky nebola dostatočne preukázaná, došlo k záveru, že ochranné známky celkovo nie sú podobné. Existuje určitá akustická podobnosť, avšak tá je vyvážená vizuálnym aspektom ochranných známok, presnejšie povedané značne rozdielnymi výrazmi, ktoré v sebe skrývajú: mobilné telefóny, pokiaľ ide o ochrannú známku MOBILIX a obelisky, v prípade ochrannej známky OBELIX. Okrem toho skorší zápis bude skôr zamieňaný so slávnym kresleným filmom, čo ho z tohto pohľadu ešte viac odlišuje od prihlasovanej ochrannej známky.

8 Po podaní odvolania žalobkyňou 1. júla 2002 vydal štvrtý odvolací senát 14. júla 2003 rozhodnutie (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), ktorým bolo čiastočne zrušené rozhodnutie námietkového oddelenia. Odvolací senát najprv konštatoval, že je potrebné sa domnievať, že námietky sú založené výlučne na pravdepodobnosti zámeny. Ďalej uviedol, že je možné vnímať určitú podobnosť medzi ochrannými známkami. Pokiaľ ide o porovnanie výrobkov a služieb, senát zastával názor, že „signalizačné a učebné prístroje a zariadenia" uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a „optické a učebné prístroje a nástroje" obsiahnuté v zápise skoršej ochrannej známky, patriace do triedy 9, sú si podobné. K rovnakému záveru dospel s ohľadom na služby triedy 35 označené ako „poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh" v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a „propagačná činnosť a marketing" v zápise skoršej ochrannej známky. Senát došiel k záveru, že v dôsledku vysokého stupňa podobnosti, na jednej strane medzi dotknutými označeniam a na strane druhej medzi špecifickými výrobkami a službami, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti. Zamietol preto prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v časti, v ktorej sa vzťahuje sa na „signalizačné a učebné prístroje a zariadenia" a na služby označené ako „poradenské a asistenčné služby pri obchodnom riadení a organizácii, poradenské a asistenčné služby pri výkone obchodných úloh" a prijal ju pre zvyšné výrobky a služby.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 Na pojednávaní žalobkyňa okrem toho navrhla, aby Súd prvého stupňa vrátil vec odvolaciemu senátu.

11 Žalovaný navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

12 Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa tri žalobné dôvody vyplývajúce po prvé z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94, po druhé

z porušenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a po tretie z porušenia článku 74 nariadenia č. 40/94.

1. *O prípustnosti*

O prípustnosti nových dôkazov

Tvrdenia účastníkov konania

13 Žalovaný uvádza, že všetkých päť listín, ktoré žalobkyňa s cieľom preukázať všeobecnú známosť označenia OBELIX pripojila v prílohe svojej žaloby, neboli predložené skôr v rámci konania pred ÚHVT a z toho dôvodu na ne nemožno prihliadať.

14 Na pojednávaní na otázku Súdu prvého stupňa žalobkyňa odpovedala, že považuje napadnuté listiny za prípustné.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

15 Žalobkyňa v prílohe svojej žaloby predložila viacero listín, ktorými chcela preukázať všeobecnú známosť označenia OBELIX. Je nesporné, že tieto dokumenty neboli predložené už skôr v rámci konania pred ÚHVT.

16 Treba zdôrazniť, že podanie žaloby na Súd prvého stupňa smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 a že v konaní o neplatnosť musí byť zákonnosť napadnutého aktu skúmaná podľa skutkového a právneho stavu existujúceho v čase, kedy bol tento akt prijatý [rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. apríla 2005, Ampafrance/ÚHVT — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Zb. s. II-1401, bod 29]. Úlohou Súdu prvého stupňa nie je znovu skúmať skutkové okolnosti vo svetle dôkazov, ktoré boli po prvýkrát predložené až pred Súdom prvého stupňa. Prijatie takýchto dôkazov by bolo v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, podľa ktorého účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom. Z toho dôvodu sú dôkazy predložené po prvýkrát až pred Súdom prvého stupňa neprípustné.

O prípustnosti žalobného dôvodu založeného na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

17 Žalobkyňa uvádza, že keďže je OBELIX ochrannou známkou, ktorá má dokonca dobré meno, z článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že táto známka je chránená, aj po prekročení oblasti podobnosti výrobkov a služieb, proti využívaniu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého obchodného mena alebo proti zásahom do rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, pričom postačuje, aby ochranná známka žalobkyne bola známa pre časť zapísaných výrobkov alebo služieb.

18 Žalovaný sa domnieva, že žalobkyňa nemôže odvolaciemu senátu vytýkať, že konal v rozpore s článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ako sa ani nemôže domáhať, aby Súd prvého stupňa rozhodol o návrhu týkajúcom sa použitia tohto ustanovenia, pokiaľ takýto návrh nebol riadnym a náležitým spôsobom predložený v rámci administratívneho štádia konania pred ÚHVT.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

19 Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 „na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorú zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno... a používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povesť ochrannej známky".

20 Je nesporné, že v prejednávanej veci žalobkyňa v žiadnom okamihu konania pred odvolacím senátom nežiadala prípadnú aplikáciu tohto ustanovenia, a z toho dôvodu toto ustanovenie nebolo ani posudzované. Žalobkyňa pred odvolacím senátom v skutočnosti výslovne uviedla, že dôvody, o ktoré svoju žalobu opiera, vychádzajú z článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Konkrétnejšie treba povedať, že žalobkyňa sa vo svojej námietke proti zápisu ochrannej známky a pred odvolacím senátom odvolávala na dobré meno svojej skoršej ochrannej známky iba v súvislosti s uplatnením článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a síce s cieľom preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti.

21 Okrem toho je vhodné zdôrazniť, že v súlade s článkom 74 nariadenia č. 40/94 „v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však [ÚHVT] pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok [V konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však [ÚHVT] pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*]".

22 Ďalej treba pripomenúť, že ako sa uvádza v bode 16 vyššie, podanie žaloby na Súd prvého stupňa smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov

ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, bod 61; zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67]. Preskúmanie zákonnosti nad rozhodnutiami odvolacích senátov, ktorú vykonáva Súd prvého stupňa, sa musí uskutočňovať so zreteľom na právne otázky, ktoré boli pred odvolacím senátom prednesené [pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 16, a z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 70].

23 Okrem toho článok 135 ods. 4 rokovacieho poriadku, taktiež spomenutý v bode 16 vyššie, výslovne uvádza, že „účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom".

24 Z toho dôvodu žalobkyňa nemôže vytýkať odvolaciemu senátu, že porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ako ani dosiahnuť, aby Súd prvého stupňa rozhodol o návrhu týkajúcom sa použitia tohto ustanovenia.

25 Tento žalobný dôvod je preto potrebné odmietnuť ako neprípustný.

O novom návrhu prednesenom na pojednávaní

Tvrdenia účastníkov konania

26 Žalobkyňa na pojednávaní subsidiárne navrhla vrátenie veci odvolaciemu senátu preto, aby mohla preukázať, že jej ochranná známka má dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

27 Žalovaný navrhuje odmietnuť tento návrh ako neprípustný.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

28 Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 44 ods. 1 rokovacieho poriadku má žalobca povinnosť vo svojej žalobe vymedziť predmet konania a uviesť návrhy rozhodnutia. Ustanovenie článku 48 ods. 2 toho istého rokovacieho poriadku, ktoré dovoľuje, aby za určitých okolností boli uvádzané nové dôvody počas konania, nemožno v žiadnom prípade vykladať ako oprávnenie žalobkyne predložiť Súdu prvého stupňa nové návrhy a zmeniť tak predmet konania (rozsudok Súdneho dvora z 25. septembra 1979, Komisia/Francúzsko, 232/78, Zb. s. 2729, bod 3, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. júla 2001, Banatrading/Rada, T-3/99, Zb. s. II-2123, bod 28).

29 Z toho vyplýva, že nie je prípustné, aby žalobkyňa predložila Súdu prvého stupňa nové návrhy, a tým zmenila predmet konania. Uvedený bod žaloby preto treba odmietnuť ako neprípustný.

2. *O veci samej*

O porušení článku 74 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

30 Žalobkyňa uvádza, že prihlasovateľka ochrannej známky nespochybnila jej tvrdenie prednesené v námietkovom konaní o tom, že ochranná známka OBELIX má výraznú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa žalobkyne mal odvolací senát v dôsledku tohto

nespochybnenia vychádzať zo zásady, že jej ochranná známka má dobré meno. Z toho vyvodzuje, že odvolací senát konal v rozpore s článkom 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

31 Žalovaný uvádza, že námietkové oddelenie ÚHVT podrobne preskúmalo predložené dôkazy a došlo k záveru, že tieto nepostačujú na preukázanie všeobecnej známosti nezapísaného označenia ani vysokého stupňa rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia. Preto prvý žalobný dôvod žalobkyne musí byť zamietnutý ako zjavne nedôvodný.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

32 Ako už bolo zdôraznené v bode 22 vyššie, podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia prihlášky sa ÚHVT pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.

33 Toto ustanovenie obmedzuje skúmanie vykonávané ÚHVT dvojako. Jednak sa toto obmedzenie vzťahuje na skutkový základ rozhodnutí ÚHVT, teda na skutočnosti a dôkazy, z ktorých tieto rozhodnutia vychádzajú [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júna 2002, Chef Revival USA/ÚHVT — Massagué Marín (Chef), T- 232/00, Zb. s. II-2749, bod 45] a jednak na právny základ týchto rozhodnutí, teda na ustanovenia, ktoré má príslušný orgán aplikovať. Odvolací senát teda v rámci rozhodovania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým bolo ukončené námietkové konanie, môže svoje rozhodnutie opierať iba o relatívne dôvody zamietnutia, na ktoré sa odvolal dotknutý účastník konania, ako aj o relevantné skutočnosti a dôkazy, ktoré tento účastník konania predložil [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 32, a z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, bod 28].

34 Hoci v tejto súvislosti z článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že ÚHVT nemôže v rámci námietkového konania skúmať skutočnosti *ex offo*, neznamená to ešte, že je povinný považovať za preukázané body prednesené jedným účastníkom konania, ktoré neboli spochybnené druhým účastníkom konania. Toto ustanovenie ukladá ÚHVT povinnosť iba vo vzťahu ku skutočnostiam, dôkazom a pripomienkam, z ktorých jeho rozhodnutie vychádza.

35 V predmetnom konaní sa žalobkyňa pred ÚHVT domáhala právneho posúdenia, avšak tak námietkové oddelenie, ako ani odvolací senát nezastávali názor, že ho žalobkyňa odôvodnila presvedčivými skutočnosťami alebo dôkazmi. Na základe toho došli k záveru, že tieto dôkazy nepostačujú na preukázanie právneho posúdenia v prejednávanej veci, konkrétne všeobecnej známosti nezapísaného označenia a vysokého stupňa rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia.

36 Na základe uvedeného žalobný dôvod žalobkyne opierajúci sa o porušenie článku 74 nariadenia č. 40/94 je potrebné zamietnuť ako nedôvodný.

O článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

37 Po prvé, pokiaľ ide o porovnávanie výrobkov a služieb, žalobkyňa uvádza, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, patriace do triedy 9 s výnimkou „signalizačných a učebných prístrojov" sú prinajmenšom rovnako výrazne podobné s výrobkami triedy 9, ktoré sú predmetom ochrannej známky namietateľa.

38 Žalobkyňa tvrdí, že všetky ostatné výrobky triedy 9, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, ako sú „telekomunikačné zariadenia, prístroje a nástroje vrátane telefónie, telefóny a mobilné telefóny vrátane antén a parabolických reflektorov, akumulátory a batérie, transformátory a regulátory, kódery a dekódery, kódované karty a karty na odkódovanie, telefónne karty, elektronické telefónne zoznamy, súčiastky a príslušenstvo (nezaradené do iných tried) všetkých vyššie uvedených výrobkov", obsahujú základné elementy, z ktorých pozostáva výrobok žalobkyne. Digitálne mobilné telefóny a telefóny prihlasovateľky sa teda nachádzajú v programových moduloch žalobkyne. Keďže v zozname výrobkov prihlasovateľky sa nachádzajú tiež súčiastky a príslušenstvo ich hlavných výrobkov, programové moduly a súčiastky prihlasovateľky sú dokonca zhodné.

39 Podľa žalobkyne to isté platí aj o ostatných výrobkoch prihlasovateľky, ako sú „telekomunikačné zariadenia, prístroje a nástroje vrátane telefónie, kódery a dekódery", pretože tieto rovnako obsahujú programové moduly. Okrem toho tieto výrobky triedy 9, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, sú ovládané hlavne procesorom a možno ich taktiež prevádzkovať za pomoci počítačových programov. Počítačové programy sa pritom nachádzajú na zozname jej výrobkov. Z toho vyvodila, že medzi výrobkami triedy 9 vymenovanými v prihláške ochrannej známky a jej výrobkami patriacimi do tejto triedy existuje nie vzdialená, ale bežná podobnosť.

40 Žalobkyňa ďalej uvádza, že telefónne karty prihlasovateľky patriace do triedy 16 sú kódovanými telefónnymi kartami. V zmysle rozsudku Patentového súdu Spolkovej republiky Nemecko zo 7. júla 1997 sa tieto podobajú na výrobky žalobkyne s označením „počítačové programy nahrané na nosičoch dát".

41 Žalobkyňa okrem toho pripomína, že odvolací senát konštatoval, že s jej výrobkami nie sú podobné ďalšie služby prihlasovateľky, konkrétne:

— „služby automatických záznamníkov pre dočasne nedostupných zákazníkov“ patriace do triedy 35,

— „inštalácia a oprava telefónov, stavebníctvo, opravy, inštalačné služby“, patriace do triedy 37,

— „telekomunikácie, vrátane telekomunikačných údajov, telefónne a telegrafné komunikácie, komunikácie cez obrazovku počítača a mobilný telefón, prenos faxom, rozhlasové a televízne vysielanie, vrátane prenosu pomocou káblovej televízie a internetu, prenos správ, prenájom prístrojov prenášajúcich správy, prenájom telekomunikačných prístrojov, vrátane telefónov“, patriace do triedy 38,

— „vedecký a priemyselný výskum, inžinierske služby, vrátane projektovania infraštruktúry a inštalácie telekomunikačných zariadení, predovšetkým pre telefóniu a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, vývoj údržba a aktualizácia počítačových programov, prenájom počítačov a počítačových programov“ patriace do triedy 42.

42 Žalobkyňa uvádza, že zásady vytvorené judikatúrou pri podobnosti medzi výrobkami možno analogicky použiť na vzťah medzi výrobkami a službami a opačne.

Rozhodujúce je, či v prípade používania podobných označení by si príslušná skupina verejnosť mohla pomýliť pôvod výrobkov a služieb.

43 Podľa týchto zásad musí byť uznaná existencia podobnosti medzi vyššie uvedenými službami prihlasovateľky a výrobkami žalobkyne, pretože producenti výrobkov, ako sú „počítače, programové moduly, počítačové programy nahrané na nosičoch dát", poskytujú tiež služby, ktoré sa zhodujú so službami prihlasovateľky. Žalobkyňa z rozhodnutia Patentového súdu Spolkovej republiky Nemecko vyvodila, že existuje podobnosť medzi službami prihlasovateľky patriacimi do triedy 38 a jej vlastnými výrobkami patriacimi do triedy 9, pretože ak by bola ochranná známka rovnaká, významná časť verejnosti by sa mohla nazdávať, že výrobcovia a dodávatelia prístrojov na spracovanie dát zabezpečujú taktiež príslušné telekomunikačné služby.

44 Žalobkyňa uvádza, že z rovnakých dôvodov musí byť uznaná podobnosť jednak medzi službami prihlasovateľky patriacimi do tried 35, 37 a 42 a jednak jej vlastnými výrobkami patriacimi do triedy 9. Tieto služby, ako sú „služby automatických záznamníkov pre dočasne nedostupných zákazníkov a inštalácia a oprava telefónov, stavebníctvo, opravy, inštalačné služby", sú, ako to uvádza, tiež poskytované výrobcami výpočtovej techniky (počítačov) a na strane druhej sú zabezpečované za pomoci počítačových programov.

45 Rovnako to platí pre nasledujúce služby prihlasovateľky: „vedecký a priemyselný výskum, inžinierske služby, vrátane projektovania infraštruktúry a inštalácie telekomunikačných zariadení, predovšetkým pre telefóniu a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, vývoj údržba a aktualizácia počítačových programov, prenájom počítačov a počítačových programov". Podľa žalobkyne vedecký a priemyselný výskum práve tak, ako aj inžinierske služby, vrátane projektovania telekomunikačných zariadení predstavujú oblasť činnosti, ktorá je z technického a ekonomického

hľadiska natoľko blízka počítačovej technike a počítačovým programom, že v obchodných kruhoch alebo minimálne u niektorých hlavných subjektov prevážila predstava, že výrobcovia alebo dodávatelia zariadení na spracúvanie dát pôsobia rovnako napríklad v oblasti projektovania telekomunikačných služieb zhodujúcej sa do tej miery, že používajú tú istú ochrannú známku.

46 Žalobkyňa vyhlasuje, že nechápe záver odvolacieho senátu o neexistencii žiadnej podobnosti medzi službami prihlasovateľky spočívajúcimi „v prenájme počítačov a počítačových programov" a jej vlastnými výrobkami označenými ako „počítače a počítačové programy nahrané na nosičoch dát". Zbežným nahliadnutím do internetu zistíme, že dodávatelia počítačov ponúkajú rovnako ich nájom. Tak je tomu aj v prípade počítačových programoch.

47 Po druhé, pokiaľ ide o porovnanie označení, žalobkyňa tvrdí, že medzi označeniami OBELIX a MOBILIX existuje výrazná podobnosť. Keďže ochranná známka OBELIX je chránená na celom vnútornom trhu, je potrebné najmä použiť spôsob, akým sú tu ochranné známky vnímané na základe sluchového a koncepčného dojmu a brať do úvahy trhové podmienky a obchodné zvyklosti spotrebiteľov typické pre vnútorný trh.

48 Žalobkyňa uvádza, že je predovšetkým potrebné zohľadniť skutočnosť, že spotrebitelia budú obidve označenia vnímať ako trojslabičné ochranné známky, prízvučné na rovnakých slabikách, ktorých poradie spoluhlások je zhodné, pretože samohlásky „e" a „i" znejú veľmi podobne. Jediný rozdiel spočíva v začiatočnom písmene „m" ochrannej známky prihlasovateľky, ktoré však z dôvodu slabej zvučnosti môže poslucháč v hlučnom prostredí ľahko prepočuť.

49 Žalobkyňa uvádza, že rozhodujúci je celkový dojem a najmä vizuálna upútavka. Kupujúci, ktorý si spomenie na ochrannú známku OBELIX iba matne, sa bude domnievať, že v podobnom označení MOBILIX rozpoznal ochrannú známku, ktorú už pozná, a pomýli si spoločnosti poskytujúce tieto výrobky.

50 Po tretie, pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny, žalobkyňa uvádza, že ak sa zohľadní vzájomná súvislosť medzi podobnosťou výrobkov, podobnosťou ochranných známok a rozlišovacou spôsobilosťou ochrannej známky namietateľa, rozdiely medzi ochrannými známkami u rovnakých výrobkoch a služieb a vo veľkej miere podobných výrobkoch a služieb nepostačujú na zabránenie najmä akustickej zámeny z dôvodu všeobecnej známosti ochrannej známky namietateľa.

51 Žalobkyňa uvádza, že ochranná známka OBELIX patrí do skupiny ochranných známok, ktorá zahŕňa rovnako ochranné známky inšpirované postavičkami seriálu „Astérix", a ktorá je chránená v 50 krajinách sveta. Ujma, ktorá by rozlišovacej spôsobilosti mohla byť spôsobená, by vyplývala jednak z toho, že by sa dôsledkom nahromadenia akustických, vizuálnych a koncepčných zložiek hľadala spojitosť s modelom dobrého mena a ďalej z toho, že v prejednávanej veci bol vedome bez akéhokoľvek akceptovateľného jazykového zdôvodnenia použitý charakteristický prvok, ktorým sa vyznačujú viaceré ochranné známky pochádzajúce zo skupiny „Astérix": prípona „ix". Nie je možné si celkom dobre predstaviť, že by bol termín „mobilix" diskrétne zaradený do tejto skupiny ochranných známok a že by sa chápal ako odvodenina z termínu „obelix".

52 Žalovaný uvádza, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti. Zjavný vizuálny rozdiel a najmä významný koncepčný rozdiel existujúci medzi označeniami vyvážia akúkoľvek akustickú podobnosť, a to dokonca aj pri výrobkoch s minimálnou podobnosťou.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

53 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. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho sa pod pojmom „skoršie ochranné známky" rozumejú predovšetkým ochranné známky Spoločenstva s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva [článok 8 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia č. 40/94].

54 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

55 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo 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 citovanú judikatúru].

56 V prejednávanej veci bolo poukázané na skoršie práva súvisiace s výrazom „obelix" zodpovedajúce ochrannej známke Spoločenstva a ochrannej známke všeobecne známej vo všetkých členských štátoch.

57 Okrem toho veľká väčšina predmetných výrobkov a služieb sú výrobky a služby bežnej spotreby určené na každodenné použitie. Iba služby obsiahnuté v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, patriace do triedy 42 (vedecký a priemyselný výskum atď.), sú určené pre odbornejšiu verejnosť. Teda adresátom, vo vzťahu ku ktorému treba posúdiť pravdepodobnosť zámeny, je priemerný spotrebiteľ týchto výrobkov a služieb v Európskej únii, ktorý je priemerne informovaný, pozorný a obozretný.

58 Vzhľadom na tieto úvahy je vhodné skúmať porovnanie, ktoré uskutočnil odvolací senát v predmetnej veci a ktoré sa týka jednak dotknutých výrobkov a jednak kolidujúcich označení.

— Porovnanie výrobkov

59 Aby bolo možné posúdiť podobnosť medzi dotknutými výrobkami alebo službami, je potrebné zohľadniť všetky dôležité činitele, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi výrobkami alebo službami. Tieto činitele zahŕňajú predovšetkým charakter, miesto určenia, používanie, ako aj konkurenčnú alebo doplňujúcu povahu týchto výrobkov (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23).

60 Čo sa týka výrobkov tried 9 a 16, ktorých zápis sa žiada, ako sú „telekomunikačné zariadenia, prístroje a nástroje“, „mobilné telefóny“, „kódery a dekódery“ atď., žalobkyňa v podstate uvádza, že tieto obsahujú všetky základné zložky výrobkov, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje.

61 Tieto tvrdenia žalobkyne je potrebné odmietnuť. Počítače akéhokoľvek druhu sú určite potrebné pre riadne fungovanie „telekomunikačných prístrojov a zariadení" a „služby automatických záznamníkov (pre dočasne nedostupných zákazníkov)" je možné príležitostne poskytovať subjektom vyrábajúcim potrebné zariadenia, to však nepostačuje prísť k záveru, že tieto výrobky a služby sú podobné alebo dokonca veľmi podobné. V skutočnosti samotná okolnosť, že daný výrobok sa používa ako časť, zariadenie alebo zložka iného výrobku, sama osebe postačujúca na preukázanie, že konečné výrobky zahrňujúce tieto zložky sú podobné, pretože ich charakter, miesto určenia a dotknutí zákazníci môžu byť úplne odlišní.

62 Okrem toho z formulácie zoznamu výrobkov a služieb so skoršou registráciou zapísanou pre triedu 9 vyplýva, že medzi oblasti, na ktoré sa toto právo vzťahuje, patria fotografie, film, optika, vyučovanie a videohry. Tento zoznam výrobkov a služieb je potrebné porovnať so zoznamom, ktorý je uvedený v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, ktorý dokazuje, že dotknutou oblasťou je takmer výlučne oblasť telekomunikácií vo všetkých svojich podobách. Telekomunikačné zariadenia patria do skupiny „prístroje pre záznam, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu", ktorý je časťou oficiálneho názvu triedy 9 v zmysle Niceskej dohody. Túto časť názvu triedy („telekomunikácie") však skoršie právo nepožadovalo, čo naznačuje, že telekomunikačné zariadenia toto právo nezahŕňalo. Žalobkyňa si dala zapísať svoju ochrannú známku pre viacero tried, avšak vo svojej špecifikácii nespomenula („telekomunikácie"), a dokonca vylúčila zo zápisu celú triedu 38. Pritom práve trieda 38 sa týka služieb súvisiacich s „telekomunikáciami".

63 V tejto súvislosti treba súhlasiť s vyjadrením odvolacieho senátu, že skorší zápis ochrannej známky chráni „elektrotechnické a elektronické prístroje a zariadenia", ale že takúto širokú formulácia nemôže žalobkyňa použiť ako argument, na základe ktorého by bolo možné dôjsť k záveru o veľmi vysokej podobnosti alebo dokonca o totožnosti s výrobkami uvedenými v prihláške, hoci špecifickú ochranu telekomunikačných prístrojov a zariadení bolo možné ľahko zabezpečiť.

64 V dôsledku uvedeného sa odvolací senát nedopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky Spoločenstva, patriace do tried 9 a 16 sú obsiahnuté v široko formulovanom zozname výrobkov a služieb v skoršom zápise.

65 Ďalej žalobkyňa uvádza, že pokiaľ ide o služby uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a patriace do tried 35, 37, 38 a 42, tieto výrobky sa napriek opačnému názoru odvolacieho senátu taktiež podobajú jej výrobkom, pretože výrobcovia týchto výrobkov, ako sú „počítače, programové moduly, počítačové programy nahrané na nosičoch dát", zabezpečujú rovnako služby, pre ktoré sa zápis žiadal. Opierajúc sa o rozhodnutie Patentového súdu Spolkovej republiky Nemecko žalobkyňa došla k záveru, že jej výrobky triedy 9 sú podobné s telekomunikačnými službami triedy 38, pretože významná časť verejnosti by sa mohla domnievať, že výrobcovia a dodávatelia zariadení na spracovanie dát poskytujú tiež príslušné telekomunikačné služby, ak by sa používala tá istá ochranná známka. Žalobkyňa navyše uvádza, že toto konštatovanie platí taktiež pre služby patriace do tried 35 a 37, pretože služby, ako sú „automatické záznamníky" (trieda 35) a „inštalácia a oprava telefónov" (trieda 37), niekedy poskytujú výrobcovia využívajúci počítačové zariadenia a niekedy sa tieto služby poskytujú za pomoci počítačových programov. Pokiaľ ide o služby označené ako „vedecký a priemyselný výskum, inžinierske služby, vrátane projektovania infraštruktúry a inštalácie telekomunikačných zariadení" patriace do triedy 42, žalobkyňa tvrdí, že tieto služby sa natoľko úzko dotýkajú oblasti počítačovej techniky a počítačových programov, že by sa verejnosť mohla domnievať, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo dodávateľov. Nakoniec, s ohľadom na „prenájom počítačov a počítačových programov" (trieda 42) uvedený v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, žalobkyňa nesúhlasí so záverom odvolacieho senátu, že tieto služby sa líšia od jej „počítačov" a „počítačových programov nahraných na nosičoch dát".

66 Na úvod treba pripomenúť, že zásady aplikovateľné na porovnanie výrobkov možno rovnako použiť aj na porovnanie služieb a porovnanie výrobkov a služieb. Pravdaže, výrobky sa, ako to tvrdí žalovaný, už z dôvodu svojej povahy odlišujú od služieb, čo

však neznamená, že by sa nemohli vzájomne doplňovať v tom zmysle, že napríklad údržba výrobku je doplnená o výrobok samotný, alebo že služby budú mať rovnaký objekt alebo rovnaké určenie ako výrobok, a tým si vzájomne konkurovať. Z toho vyplýva, že za určitých okolností možno konštatovať podobnosť medzi výrobkami a službami.

67 V prejednávanej veci, pokiaľ ide po prvé o služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky pre triedy 37 a 42, nemožno nesúhlasiť s názorom odvolacieho senátu, že tieto nemožno považovať za podobné so službami, na ktoré sa vzťahuje skorší zápis. Služby žalobkyne patriace do triedy 42 („Ubytovanie a stravovanie; fotografie; preklady; správa a výkon autorských práv; využívanie duševného vlastníctva“) v skutočnosti nijako nesúvisia so službami označenými ako „vedecký a priemyselný výskum, inžinierske služby, vrátane projektovania infraštruktúry a inštalácie telekomunikačných zariadení, predovšetkým pre telefóniu a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, vývoj, údržba a aktualizácia počítačových programov, prenájom počítačov a počítačových programov“ taktiež patriacimi do triedy 42, pre ktoré bola žiadaná ochrana. Tento záver sa rovnako vzťahuje na služby uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva patriace do triedy 37, konkrétne na „inštaláciu a opravu telefónov, stavebníctvo, opravy, inštalačné služby“.

68 Po druhé odvolací senát nepochybil, keď konštatoval, že služby vymenované v prihláške ochrannej známky Spoločenstva triedy 38 (uvedené v bode 3 vyššie) sú so zreteľom na ich technickú povahu, spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje pri ich ponúkaní, a na potreby spotrebiteľov, ktoré majú byť uspokojené, dostatočne odlišné v porovnaní so službami uvedenými v staršom zápise a patriacimi do triedy 41 (uvedené v bode 5 vyššie). Dôsledkom toho sa služby uvedené v prihláške ochrannej známky a patriace do triedy 38 vyznačujú nanajvýš nízkou podobnosťou so službami chránenými starším právom patriace do triedy 41.

69 Ďalej je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobkyne, že všetky výrobky a služby uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva môžu byť viac-menej spájané s „počítačmi" a s „počítačovými programami" (trieda 9), na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka. Ako žalovaný správne uviedol, v dnešnej technologickej dobe sa takmer žiadny elektronický alebo numerický prístroj alebo zariadenie nezaobíde bez použitia počítača v akejkoľvek forme. Ak by sme pripustili podobnosť vo všetkých prípadoch, kde sa staršie právo vzťahuje na počítače a kde výrobky a služby prihlasovaného označenia môžu využívať počítače, istotne by sme prekročili rozsah ochrany, ktorý zákonodarca poskytol majiteľovi ochrannej známky. To by viedlo k situácii, že by zápis počítačových programov alebo počítačovej techniky bol spôsobilý prakticky vylúčiť neskorší zápis akéhokoľvek typu elektronických alebo digitálnych metód alebo služieb, ktoré využívajú tieto programy alebo túto techniku. Toto vylúčenie by v predmetnej veci vonkoncom nebolo zákonné, pretože prihláška ochrannej známky Spoločenstva je výhradne zameraná na telekomunikácie v ich rozličných podobách, zatiaľ čo skorší zápis ochrannej známky neodkazuje na žiadnu činnosť v tejto oblasti. Okrem toho, ako správne konštatoval odvolací senát, žalobkyni nič nebránilo požiadať o zápis ochrannej známky tiež pre telefóniu.

70 V dôsledku uvedeného nie je možné považovať dotknuté výrobky a služby za podobné. Existuje však jedna výnimka. V skutočnosti tu existuje podobnosť medzi „prenájmom počítačov a počítačových programov" uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva (trieda 42) a „počítačmi" a „počítačovými programami nahranými na nosičoch dát" žalobkyne (trieda 9), a to z dôvodu ich komplementárnej povahy.

71 N základe vyššie uvedeného je potrebné odmietnuť tvrdenia žalobkyne týkajúce sa porovnania výrobkov a služieb s výnimkou tvrdenia týkajúceho sa podobnosti medzi „prenájmom počítačov a počítačových programov" uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva (trieda 42) a „počítačmi" a „počítačovými programami nahranými na nosičoch dát" žalobkyne (trieda 9).

— Porovnanie označení

72 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení sa 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 citovanú judikatúru].

73 Žalobkyňa zastáva názor, že existuje výrazná podobnosť medzi označeniami OBELIX a MOBILIX. Z vizuálneho hľadiska majú takmer rovnakú dĺžku a podobné poradie písmen a foneticky vytvárajú veľmi podobný zvuk. Vzhľadom na to, že začiatočné písmeno „m" prihlasovaného označenia je málo zvučné, je navyše pravdepodobné, že v prostredí s veľkou hlučnosťou ho nebude dobre počuť.

74 V napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát domnieval, že dotknuté označenia sú podobné. Konštatoval v ňom, že obidve označenia sa vyznačujú rovnakým počtom slabík, rovnakým poradím spoluhlások B-L-X, podobným poradím samohlások O-I (alebo E)-I a rovnakou dĺžkou. Tieto spoločné znaky vyvolávajú celkový dojem podobnosti. Tento dojem je ešte výraznejší z fonetického hľadiska, je však výrazný aj z vizuálneho hľadiska, predovšetkým vďaka prípone „ix". Nakoniec odvolací senát došiel k záveru, že hoci koncepčné rozdiely medzi oboma ochrannými známkami nie sú zanedbateľné, nie sú natoľko výrazné, aby prevážili vizuálne a fonetické podobnosti.

75 Po prvé, pokiaľ ide o vizuálnu podobnosť, je potrebné priamo konštatovať, že obidve dotknuté ochranné známky sú slovnými ochrannými známkami. MOBILIX pozostáva zo siedmich písmen a skoršie označenie OBELIX zo šiestich písmen.

Hoci majú spoločnú kombináciu písmen „OB“ a koncovku „LIX“, vyznačujú sa niekoľkými dôležitými vizuálnymi rozdielmi, ako sú písmená nasledujúce po „OB“ (v prvom prípade „E“, v druhom prípade „I“), začiatok slov (prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva začína na spoluhlásku „M“ a skoršia ochranná známka na samohlásku „O“) a ich dĺžka. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pozornosť spotrebiteľa sa obvykle sústreďuje predovšetkým na začiatok slova [rozsudok 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, bod 83].

76 Z uvedeného možno vyvodiť, že dotknuté označenia nie sú vizuálne podobné, respektíve že sa nanajvýš vyznačujú iba minimálnou podobnosťou.

77 Po druhé, pokiaľ ide o fonetické porovnanie, je potrebné konštatovať, že obidve ochranné známky sa vyslovujú trojslabične, O-BE-LIX a MO-BIL-IX alebo MO-BI-LIX. Prvá slabika prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva „MO“ sa vyslovuje zreteľne, čo napomáha rozlišovaniu dotknutých označení, avšak nemožno prehliadnuť, že začiatočné písmeno „M“ z dôvodu svojej slabej zvučnosti môže poslucháčom niekedy uniknúť. Navyše, druhá a tretia slabika sa vyslovujú veľmi podobne, tretia slabika dokonca rovnako.

78 Vzhľadom na tieto skutočnosti treba konštatovať, že dotknuté označenia sú do istej miery foneticky podobné.

79 Po tretie, pokiaľ ide o konceptuálne porovnanie, treba zdôrazniť, že výrazy „mobilix“ a „obelix“ nemajú sémantický význam v žiadnom úradnom jazyku Európskej únie.

Zatiaľ čo pod výrazom „mobilix“ si možno ľahko predstaviť niečo mobilné alebo mobilnosť, výraz „obelix“, hoci bol zapísaný ako slovná ochranná známka, t. j. bez vizuálnej spojitosti s hrdinom kresleného príbehu, bude priemernej verejnosti ľahko asociovať zavalitú postavu z kresleného seriálu známeho prevažne v celej Európskej únii, ktorý rozpráva svoje dobrodružstvá po boku Astérixa. Táto konkrétna predstava obľúbenej postavičky má za následok, že koncepčná zámena s viac alebo menej blízkymi výrazmi zo strany verejnosti je značne nepravdepodobná (rozsudok Starix, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 58).

80 Takéto koncepčné rozdiely môžu za určitých okolností potlačiť vizuálne a fonetické podobnosti dotknutých označení. Toto potlačenie vyžaduje, aby minimálne jedno z dotknutých označení malo z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, ktorý je verejnosť schopná okamžite zachytiť (rozsudky BASS, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 54, a PICARO, už citovaný v bode 33 vyššie, bod 56). V prejednávanej veci takáto situácia, opísaná v predchádzajúcom bode, v prípade slovného označenia OBELIX nastala.

81 Z toho vyplýva, že koncepčné rozdiely, ktorými sa dotknuté označenia líšia, môžu v predmetnej veci potlačiť vyššie uvedené fonetické, prípadne vizuálne podobnosti.

82 V rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny treba pripomenúť, že rozdiely medzi dotknutými označeniami postačujú na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti, ktorej sú určené, keďže takáto pravdepodobnosť by kumulatívne

predpokladala, že stupeň podobnosti dotknutých výrobkov alebo služieb označených týmito ochrannými známkami je dostatočne vysoký (rozsudok Starix, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 59).

83 Za týchto okolností posúdenia odvolacieho senátu týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ako aj tvrdenia žalobkyne o dobrom mene tejto ochrannej známky v prejednávanej veci nie sú relevantné pre použitie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (pozri v tomto zmysle rozsudok Starix, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 60).

84 Pravdepodobnosť zámeny totiž v skutočnosti vyžaduje zhodnosť alebo podobnosť medzi označeniami a medzi označenými výrobkami a službami a dobré meno ochrannej známky je elementom, ktorý treba zohľadniť pri posúdení, či podobnosť medzi označeniami alebo medzi výrobkami a službami je postačujúca na to, aby vyvolala pravdepodobnosť zámeny (pozri v tomto zmysle rovnako rozsudok Canon, už citovaný v bode 59, body 22 a 24). Vzhľadom na to, že v prejednávanej veci nemožno kolidujúce označenia považovať za zhodné ani podobné, skutočnosť, že skoršia ochranná známka je všeobecne známa, alebo že má v Európskej únii dobré meno, nemôže ovplyvniť celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny (pozri v tomto zmysle rozsudok Starix, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 61).

85 Nakoniec je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobkyne o tom, že nie je možné si celkom dobre predstaviť, že termín „mobilix“ bude diskrétne patriace do skupiny ochranných známok tvorenej postavami zo seriálu „Astérix“, a že by sa chápal ako odvodenina z termínu „obelix“. V tomto ohľade totiž stačí uviesť, že žalobkyňa si nemôže privlastňovať výhradné právo na používanie prípony „ix“.

86 Z vyššie uvedeného vyplýva, že nebola splnená jedna z podmienok vyžadovaných pre použitie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Neexistuje preto pravdepodobnosť zámeny prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou.

87 Za týchto okolností musí byť žalobný dôvod vyplývajúci z porušenia tohto ustanovenia zamietnutý bez toho, aby bolo potrebné skúmať tvrdenia uvedené žalobkyňou v rámci tohto dôvodu, týkajúce sa údajného dobrého mena skoršej ochrannej známky. Rovnako tak nemožno vyhovieť návrhu vykonať výsluch svedkov, ktorý podala žalobkyňa, aby preukázala toto dobré meno. Nakoniec, ukázalo sa, že záver o existencii podobnosti medzi „prenájmom počítačov a počítačovými programami" uvedenými v prihláške ochrannej známky Spoločenstva (trieda 42) a „počítačmi" a „počítačovými programami nahranými na nosičoch dát" žalobkyne (trieda 9) (pozri bod 71 vyššie), nie je relevantný.

88 Z toho dôvodu je potrebné žalobu podanú žalobkyňou zamietnuť.

O trovách

89 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.

Jaeger Tiili Czúcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 27. októbra 2005.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

M. Jaeger