ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 21. februára 2006 *

Vo veci T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, so sídlom vo Winkfield, Windsor, Berkshire (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: J. Maitland-Walker, solicitor, a D. McFarland, barrister,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

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

* Jazyk konania: angličtina.

The Polo/Lauren Co. LP, so sídlom v New Yorku (Spojené štáty), v zastúpení: P. Taylor, solicitor, a A. Bryson, barrister,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. marca 2004 (vec R 273/2002-1) týkajúceho sa námietkového konania medzi The Polo/Lauren Co. LP a The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudkyne M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe, tajomník: K. Andová, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 3. júna 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. septembra 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. septembra 2004,

po pojednávaní z 15. septembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Spoločnosť Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (ďalej len „žalobkyňa") podala 5. júna 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 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto kombinovaného označenia zloženého zo slovného a obrazového prvku:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 3, 9, 14, 18, 21 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Výrobky patriace do triedy 3 zodpovedajú tomuto opisu: „bieliace prípravky a iné látky na čistenie; čistiace, leštiace,

odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov, vody po holení, prípravky na vlasy, vlasové šampóny, dezodoranty, toaletné vody, telové spreje, kúpeľové oleje, peny do kúpeľa, sprchové gély".

4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená 30. novembra 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 92/1998.

5 Dňa 8. januára 1999 podala spoločnosť The Polo/Lauren Company LP (ďalej len „vedľajší účastník konania") námietku podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Dôvodom na podporu tejto námietky bola pravdepodobnosť zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími národnými ochrannými známkami, ktorých bol vedľajší účastník konania majiteľom. Dotknutými skoršími ochrannými známkami sú tieto ochranné známky:

a) nemecká ochranná známka č. 1 153 949, ktorej prihláška bola podaná 30. januára 1988, ktorá bola zapísaná 9. februára 1990 a ktorá je chránená do 31. januára 2008 pre „parfumy, kolínske vody, toaletné vody, kozmetické prípravky, najmä púdre, krémy, vody na kozmetické účely, éterické oleje, mydlá, kozmetické prípravky s obsahom dezodoračných aditív, s výnimkou vlasovej kozmetiky" patriace do triedy 3;

b) grécka ochranná známka č. 103 778, ktorej prihláška bola podaná 23. apríla 1991 a ktorá bola zapísaná 17. marca 1994 pre všetky výrobky triedy 3 vrátane „parfumérie, kolínskych vôd, toaletných vôd, kozmetických prípravkov, púdrov, krémov, vôd na kozmetické účely, éterických olejov, mydiel, dezodorantov na osobnú potrebu, vlasových vôd, prípravkov na čistenie zubov";

c) španielska ochranná známka č. 1 253 471, ktorej prihláška bola podaná 19. mája 1988 a ktorá bola zapísaná 5. novembra 1990 pre skupinu výrobkov patriacich do triedy 3, a to „parfuméru, kolínske vody, toaletné vody, kozmetické prípravky, púdre, krémy a vody na kozmetické účely, éterické oleje, mydlá a dezodoranty na osobnú potrebu, s výnimkou prípravkov na čistenie zubov“;

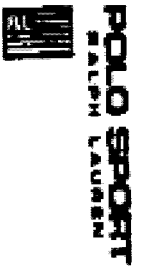
d) švédska ochranná známka č. 225 475, ktorej prihláška bola podaná 4. júla 1989 a ktorá bola zapísaná 2. augusta 1991 pre niektoré výrobky triedy 3, a to „parfuméru, kolínske vody, toaletné vody, kozmetické prípravky, púdre, krémy a vody na kozmetické účely, éterické oleje, mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu“.

Pre tieto štyri ochranné známky bolo zapísané toto označenie:



e) dva britské zápisy slovnej ochrannej známky POLO č. 638 708 a 657 863, o ktoré bolo požiadané 18. júla 1945 a 1. apríla 1947 a ktoré boli obnovené do 18. júla 2008 a do 1. apríla 2006 pre skupinu výrobkov patriacich do triedy 3, a to „parfuméru, toaletné prípravky (neliečivé), kozmetické prípravky, prípravky na čistenie zubov, depilačné prípravky, mydlá, toaletné výrobky (nezahrnuté do ostatných tried), s výnimkou puzdier na púder ako aj iných výrobkov typu puzdier na púder“ (č. 638 708) a „kúpeľové soli, púdre, pleťové púdre, pleťové krémy, prípravky na stimuláciu vlasovej pokožky, vody po holení, pričom všetky tieto toaletné prípravky sú neliečivé, a rúže, brilantíny, vlasové vody, vlasové šampóny, prípravky na čistenie zubov, mydlá a parfumy“ (č. 657 863);

f) britská obrazová ochranná známka č. 2 007 609,



ktorej prihláška bola podaná 23. decembra 1994 a ktorá bola zapísaná 13. marca 1996 pre skupinu výrobkov triedy 3, a to „mydlá, parfuméria, toaletné vody, éterické oleje, kozmetické prípravky, prípravky na čistenie zubov, kolínske vody, gély na holenie, krémy na holenie, balzamy po holení, peny po holení, pleťové vody, pleťové krémy, hydratačné prípravky na pleť, púdre, spreje s antiperspirantom a tuhé dezodoranty na osobnú potrebu a opaľovacie prípravky, všetky z nich pre mužov", s výnimkou výrobkov na vlasy;

g) britská obrazová ochranná známka č. 2 140 409,



ktorej prihláška bola podaná 30. júla 1997 a ktorá bola zapísaná 27. februára 1998 pre skupinu výrobkov patriacich do triedy 3, a to „parfumy, kolínske vody, parfumované vody, vody po holení, balzamy po holení, antiperspiranty,

dezodoranty na osobnú potrebu, púdre, toaletné vody, telové púdre, kozmetické prípravky, prípravky kozmetickej starostlivosti ako pleťové a telové krémy, mlieka a krémy na opaľovanie a mlieka a krémy spojené s ochranou proti slnečnému žiareniu všeobecne, prípravky vlasovej kozmetiky, a to vlasové šampóny, vlasové kondicionéry, vody a krémy na vlasy a brilantíny a prípravky na stimuláciu vlasovej pokožky; kúpeľové a sprchové prípravky, a to toaletné mydlá, telové šampóny, exfoliančné prípravky na telo, zjemňujúce telové prípravky, kúpeľové soli, kúpeľové a sprchové gély, kúpeľové a sprchové oleje a éterické oleje“;

h) zápis britskej obrazovej ochrannej známky č. 657 864,



o ktorý bolo požiadané 1. apríla 1947 a ktorý bol obnovený 15. mája 1996 pre skupinu výrobkov patriacich do triedy 3, a to „kúpeľové soli, púdre, pleťové púdre, prípravky na stimuláciu vlasovej pokožky, vody po holení, pleťové krémy, pričom všetky tieto toaletné prípravky sú neliečivé, a ruže, brilantíny, vlasové vody, šampóny, čistiace prípravky na zuby, mydlá a parfumy“;

i) britská obrazová ochranná známka č. 1 484 052,



ktorej prihláška bola podaná 28. novembra 1991 a ktorá bola zapísaná 7. januára 1994 pre parfumované prípravky patriace do triedy 3.

6 Svojím rozhodnutím č. 182/2002 z 31. januára 2002 doručeným účastníkom konania v ten istý deň námietkové oddelenie ÚHVT námietku zamietlo.

7 Dňa 27. marca 2002 podal vedľajší účastník konania na základe článku 59 nariadenia č. 40/94 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT.

8 Rozhodnutím z 25. marca 2004 (vec R 273/2002-1) doručeným žalobkyni 1. apríla 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát odvolaniu čiastočne vyhovel. V podstate sa domnieval, že medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou obrazovou ochrannou známkou zapísanou v Spojenom kráľovstve pod

č. 657 864 existuje pravdepodobnosť zámeny pre výrobky ako „čistiace prípravky, prípravky na čistenie zubov, parfuméria, vody po holení, vlasové prípravky, šampóny, mydlá, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, dezodoranty, toaletné vody, telové spreje, kúpeľové oleje, peny do kúpeľa, sprchové gély". Podľa odvolacieho senátu však pravdepodobnosť zámeny neexistuje pre tieto výrobky: „bieliace prípravky a iné látky na čistenie, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky".

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— nariadil zápis ochrannej známky pre všetky triedy výrobkov vrátane triedy 3,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania vrátane trov vzniknutých pred odvolacím senátom.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

11 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa vyhovel námietke pre všetky výrobky uvedené v prihláške vrátane bieliacich prípravkov a iných látok na čistenie a leštiacich, odmasťovacích a abrazívnych prípravkov, a to na základe jednak skoršej ochrannej známky zapísanej v Spojenom kráľovstve pod č. 657 864, ako aj ostatných skorších ochranných známok.

Právny stav

12 Žalobkyňa sa na podporu svojej žaloby v podstate dovoláva dvoch žalobných dôvodov založených na prvom mieste na porušení povinnosti odôvodnenia a na druhom mieste na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

O prvom žalobnom dôvode žalobkyne založenom na porušení povinnosti odôvodnenia

Tvrdenia účastníkov konania

13 Žalobkyňa sa domnieva, že napadnuté rozhodnutie porušuje povinnosť odôvodnenia. Konkrétne, odvolací senát neodôvodnil, resp. nedostatočne odôvodnil odmietnutie dôvodu uvedeného námietkovým oddelením ÚHVT, že na jednej strane pozornosť spotrebiteľa pravdepodobne viac upútajú, z dôvodu ich umiestnenia, slová „Royal County of Berkshire", ktoré vyčnievajú z obrazového prvku prihlasovanej ochrannej známky, a že na druhej strane skoršia ochranná známka POLO odkazuje na šport vo všeobecnosti, zatiaľ čo prihláška ochrannej známky Spoločenstva umožní identifikovať konkrétny pólový klub.

14 ÚHVT argumentuje tým, že odvolací senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia svoj záver, že predmetné označenia sú podobné z vizuálneho hľadiska, odôvodnil. Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, ÚHVT zdôrazňuje, že odvolací senát vychádzal z predpokladu, že medzi označeniami existuje určitá koncepčná podobnosť, keďže obe z nich pripomínajú šport pólo, ktorý nemá nič spoločné s dotknutými výrobkami. ÚHVT dospel k záveru, že odvolací senát uviedol dôvody, pre ktoré sa odchýlil od rozhodnutia námietkového oddelenia ÚHVT.

15 Vedľajší účastník konania nepredložil osobitné pripomienky týkajúce sa tvrdenia, že odvolací senát neodôvodnil, resp. nedostatočne odôvodnil odmietnutie dôvodu námietkového oddelenia. Obhajuje však odôvodnenie odvolacieho senátu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

16 Je na mieste pripomenúť, že podľa článku 73 prvej vety nariadenia č. 40/94 musia byť rozhodnutia ÚHVT odôvodnené. Táto povinnosť má rovnaký dosah ako povinnosť, ktorú ukladá článok 253 ES [rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. apríla 2004, Sunrider/ÚHVT — Vitakraft-Werke Wührmann a Friesland Brands (VITATASTE a METABALANCE 44), T-124/02 a T-156/02, Zb. s. II-1149, bod 72].

17 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že povinnosť odôvodnenia individuálnych rozhodnutí má dvojaký cieľ, a to jednak umožniť dotknutej osobe dozvedieť sa dôvody opatrenia prijatého na účely ochrany jej práv a jednak umožniť sudcovi Spoločenstva vykonať kontrolu zákonnosti rozhodnutia (pozri rozsudok VITATASTE a METABALANCE 44, už citovaný, bod 73, a citovanú judikatúru). Otázka, či odôvodnenie rozhodnutia tieto požiadavky spĺňa, treba posudzovať z hľadiska nielen jeho znenia, ale tiež jeho kontextu, ako aj všetkých právnych predpisov upravujúcich dotknutú oblasť (rozsudok Súdneho dvora z 29. februára 1996, Komisia/Rada, C-122/94, Zb. s. I-881, bod 29, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. apríla 2000, Kuijer/Rada, T-188/98, Zb. s. II-1959, bod 36).

18 V tomto prípade treba preskúmať údajný nedostatok, resp. nedostatočnosť odôvodnenia, ktoré uvádza žalobkyňa.

19 Predovšetkým, pokiaľ ide o odmietnutie dôvodu námietkového oddelenia ÚHVT, podľa ktorého pozornosť spotrebiteľa pravdepodobne viac upútajú slová „Royal County of Berkshire“, pretože vyčnievajú z obrazového prvku prihlasovanej

ochrannej známky, sa Súd prvého stupňa najmä domnieva, že odôvodnenie uvedené v bode 31 napadnutého rozhodnutia, že spôsob, akým sú napísané slová tvoriace slovný prvok predmetného označenia, značne posilňuje prevládajúci charakter zobrazenia hráča póla, žalobkyni umožňuje spoznať presný dôvod, prečo sa odvolací senát o slovnom prvku nevyslovil ako o prevládajúcom prvku a následne prečo tento senát odmietol dôvod námietkového oddelenia.

20 Ďalej, pokiaľ ide o dôvod námietkového oddelenia, že skoršia ochranná známka POLO odkazuje na šport vo všeobecnosti, zatiaľ čo prihláška ochrannej známky Spoločenstva umožní identifikovať konkrétny pólový klub, treba poznamenať, že v rozpore s tvrdením žalobkyne odvolací senát uvedený dôvod nevyvrátil. V bode 32 napadnutého rozhodnutia totiž odvolací senát výslovne potvrdil, že slová „Royal County of Berkshire Polo Club" môže anglickému spotrebiteľovi pripomínať konkrétny pólový klub alebo osoby hrajúce pólo.

21 Keďže odôvodnenie napadnutého rozhodnutia ako celok jasne uvádza sledované dôvody, pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny, treba vyvodiť záver, že prvý žalobný dôvod treba odmietnuť ako nedôvodný.

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

Tvrdenia účastníkov konania

22 Žalobkyňa sa dovoláva viacerých tvrdení, ktoré sa v podstate zakladajú na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

23 Žalobkyňa na prvom mieste pripomína, že napadnuté rozhodnutie neprávom prihlasovanú ochrannú známku rozdelilo a nepovažovalo ju za jeden celok, ale za skupinu prvkov, ktorým pripísalo rôzne hodnoty, rozlišovacie spôsobilosti, resp. vlastnosti, ktoré si možno všimnúť.

24 Na druhom mieste žalobkyňa spochybňuje rozhodnutie odvolacieho senátu v tom, že sa v ňom malo uviesť, že žiadne zo slov „Royal County of Berkshire Polo Club" tvoriacich slovný prvok predmetného slovného označenia nebolo výrazné vo vzťahu k obrazovému prvku uvedeného označenia, t. j. medailónu znázorňujúcemu jazdca hrajúceho pólo. Taký záver zovšeobecňuje skutočnosť, že slová majú rovnaký význam ako obrazový prvok. Z tohto hľadiska sú slová v tomto prípade slová viditeľné a jasne upútavajúce pozornosť svojou veľkosťou, typografickým usporiadaním a veľkými bielymi písmenami. Pokiaľ ide o obrazový prvok ako prevládajúci a dôležitý prvok označenia, teda odvolací senát uskutočnil nesprávne posúdenie.

25 Na treťom mieste žalobkyňa kritizuje odkaz v napadnutom rozhodnutí na rozhodujúcu povahu prihlasovanej ochrannej známky. Podľa žalobkyne tento odkaz nezohľadňuje skutočnosť, že ide o pôvodnú ochrannú známku, t. j. označujúcu výrobky pochádzajúce z Royal County of Berkshire Polo Club.

26 Na štvrtom mieste žalobkyňa tvrdí, že ak sa napadnuté rozhodnutie nezruší, vytvorí sa v prospech vedľajšieho účastníka konania nespravodlivý a nezákonný monopol na obrazový prvok tvorený jazdcom hrajúcim pólo. Podľa žalobkyne by to bolo nespravodlivé a neprípustné, najmä ak sa vezme ohľad na počet zápisov ochranných známok pre výrobky patriace do triedy 3 získané inými pólovými klubmi. V tejto súvislosti žalobkyňa odkazuje na zápis britskej ochrannej známky č. 1 558 682 a ochrannej známky Spoločenstva č. 980 995.

27 Na piatom mieste sa odvolací senát dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v skutočnosti uplatnil test, v ktorom bol predpokladaný stupeň podobnosti predmetných ochranných známok nahradený kritériom, ktoré sa malo uplatniť v prípade pravdepodobnosti zámeny, t. j. zohľadnením všetkých faktorov daného prípadu.

28 ÚHVT na prvom mieste upozorňuje na to, že odvolací senát tým, že prihlasovanú ochrannú známku posúdil v jej celku, právom rozhodol, že zobrazenie hráča póla je prevládajúcim prvkom z vizuálneho hľadiska. Podľa ÚHVT sa odvolací senát domnieval, že aj keď existujú určité odlišnosti medzi označeniami, nepostačujú na vyrovnanie podobností, najmä ak sa vezme do úvahy zásada nedokonalej pamäte spotrebiteľa. ÚHVT vyvodil záver, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého senát neposúdil prihlasovanú ochrannú známku v jej celku, je zjavne nepodložené. Podľa ÚHVT odvolací senát nedal prílišný dôraz na logo jazdca tým, že ho izoloval, a teda nezašiel príliš ďaleko so svojou analýzou kolidujúcich označení.

29 Na druhom mieste sa ÚHVT domnieva, že odvolací senát správne zdôraznil rozhodujúcu povahu zobrazenia jazdca hrajúceho pólo pre dotknuté výrobky patriace do triedy 3. Z tohto hľadiska by odôvodnenie žalobkyne v súvislosti s pôvodnou ochrannou známkou bolo možné prijať, ak by bola prihlasovaná ochranná známka žiadaná výlučne pre služby patriace do triedy 41, t. j. športovú činnosť alebo činnosť pólového klubu.

30 Na treťom mieste podľa ÚHVT napadnuté rozhodnutie nepriznáva vedľajšiemu účastníkovi konania nespravodlivý a nezákonný monopol na zobrazenie hráča póla. Podľa ÚHVT mohol odvolací senát s určitosťou tvrdiť, že zobrazenie jazdca hrajúceho pólo má skutočne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na výrobky

patriace do triedy 3 pokryté skorším britským zápisom, pretože ide o vyobrazenie so silne imaginatívnym obsahom. Podľa ÚHVT niet žiadnych pochýb, že také zobrazenie je pre predmetné výrobky rozhodujúce a zaslúži si byť chránené proti neskorším prihláškam obsahujúcim zobrazenia tak podobné, že môže dôjsť k ich zámene. Tvrdí, že v tomto prípade je rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá skoršou ochrannou známkou doplňujúcim faktorom odôvodňujúcim potrebu jej ochrany proti neskoršej ochrannej známke obsahujúcej ako prevažujúci prvok podobné zobrazenie hráča póla. Pokiaľ ide o spomenutie žalobkyňou zápisov získaných inými pólovými klubmi pre výrobky triedy 3, ÚHVT dodáva, že v prípade britskej ochrannej známky č. 1 558 682 bol zápis povolený na základe súhlasu majiteľa britskej ochrannej známky č. 657 864, teda vedľajšieho účastníka tohto konania. Pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva č. 980 995, ÚHVT tvrdí, že odvolací senát vo svojom rozhodnutí uviedol, že táto ochranná známka predstavovala dvoch hráčov póla.

31 Na štvrtom mieste sa podľa ÚHVT odvolací senát nedopustil nesprávneho právneho posúdenia v tom zmysle, že test zisťujúci pravdepodobnosť zámeny nahradil testom spočívajúcim na predpokladanom stupni podobnosti označení. ÚHVT v tejto súvislosti tvrdí, že odvolací senát správne rozhodol o existencii pravdepodobnosti zámeny, pretože vo svojej analýze zohľadnil všetky relevantné faktory daného prípadu, t. j. čiastočnú zhodnosť, resp. podobnosť výrobkov, vizuálne a koncepčné podobnosti označení, silnú rozlišovaciu spôsobilosť zobrazenia hráča póla nachádzajúceho sa na skorších ochranných známkach vedľajšieho účastníka konania, a to jednak svoju vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť ako takú a jednak nadobudnutú používaním, a nakoniec existenciu rodiny ochranných známok pre výrobky patriace do triedy 3 spojených konceptom póla.

32 Vedľajší účastník konania na prvom mieste zdôrazňuje, že vizuálny dojem, ktorý vytvára vyobrazenie jazdca, je oveľa nápadnejší a zapamätateľnejší než slovný prvok ochrannej známky. Na jednej strane je totiž obrazový prvok doplňujúci z toho hľadiska, že tento prvok tvorí šesť slov napísaných relatívne malými písmenami, ktoré sú osobitne ťažko čitateľné z dôvodu, že spolu vytvárajú medailón. Okrem toho

žiadne zo slov neprevláda. Na druhej strane z hľadiska skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkavo príležitosť ochrannú známku pozorne preskúmať a že si v pamäti zachová len vyobrazenie alebo jeho nedokonalý obraz, je veľmi málo pravdepodobné, že nedokonalý obraz ochrannej známky, ktorý si tak spotrebiteľ v pamäti uchová, mu umožní spomenúť si na slovný prvok tejto ochrannej známky. V tejto súvislosti vedľajší účastník konania dodáva, že prístup žalobkyne spočívajúci v tom, že slová tvoriace slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky považuje za prevládajúci prvok tejto ochrannej známky, pretože sú viditeľné, zovšeobecňuje jednak celkový dojem, ktorý ochranná známka vytvára, a jednak skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ ochrannú známku podrobne nepreskúma a bežne si v pamäti uchová len jej nedokonalý obraz.

33 Na druhom mieste, pokiaľ ide o rozhodujúcu povahu spojitosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a výrobkami, vedľajší účastník konania uvádza, že jednak táto ochranná známka nemá žiadnu spojitosť s výrobkami patriacimi do triedy 3 a nevykazuje žiaden význam, ktorý jej možno priradiť, a že jednak prihláška ochrannej známky Spoločenstva sa netýka výrobkov alebo služieb súvisiacich s hraním póla, ale výrobkov bez akéhokoľvek vzťahu k tomuto športu.

34 Na treťom mieste tvrdenie žalobkyne, že ak sa rozhodnutie odvolacieho senátu nezruší, prizná sa tým vedľajšiemu účastníkovi konania nespravodlivý a nezákonný monopol na zobrazenie hráča póla, je podľa vedľajšieho účastníka konania implicitným uznaním žalobkyňou, že logo jazdca žalobkyne je podobné akémukoľvek logu skorších ochranných známok vedľajšieho účastníka konania, a ďalej skutočnosti, že zo strany verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny. Podľa vedľajšieho účastníka konania je teda úplne dôvodné zápis neskoršej ochrannej známky odmietnuť. Vedľajší účastník konania ďalej v tejto súvislosti tvrdí, že odvolací senát právom rozhodol, že žalobkyňa nepreukázala používanie iných ochranných známok obsahujúcich prvok zobrazujúci hráča póla pre výrobky patriace do triedy 3. Na jednej strane, pokiaľ ide o zápis britskej ochrannej známky č. 1 558 682, vedľajší účastník konania podotýka, že zápis bol povolený na základe jeho súhlasu. Na druhej strane, pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva

č. 980 995, sa vedľajší účastník konania odvoláva na rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorý uviedol, že toto označenie zobrazovalo dvoch hráčov póla.

35 Na štvrtom mieste vedľajší účastník konania uvádza, že pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny odvolací senát správne zohľadnil skutočnosť, že na jednej strane ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nadobudla ešte silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť jej používaním a že na druhej strane vedľajší účastník konania vybudoval vo vzťahu k výrobkom patriacim do triedy 3 rodinu ochranných známok spojených na koncepte hry pólo.

36 Záver, že výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva sú zhodné alebo podobné výrobkom pokrytým skoršími ochrannými známkami vedľajšieho účastníka konania, je podľa tohto účastníka konania doplňujúcim prvkom posilňujúcim existenciu pravdepodobnosti zámeny. Vedľajší účastník konania v tejto súvislosti pripomína judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej možno slabý stupeň podobnosti medzi pokrytými výrobkami alebo službami vykompenzovať vyšším stupňom podobnosti ochranných známok a naopak (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819).

Posúdenie Súdom prvého stupňa

37 Predovšetkým treba pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nebude ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti výrobkov 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. Podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 treba skoršími ochrannými známkami rozumieť ochranné známky zapísané v členskom štáte, v ktorom dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

38 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, treba celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú a koncepčnú podobnosť kolidujúcich označení, založiť na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišovacie a prevládajúce prvky (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25).

39 Rovnako treba pripomenúť, že kombinovanú ochrannú známku nemožno považovať za podobnú inej ochrannej známke, rovnakej alebo podobnej jednej zo zložiek kombinovanej ochrannej známky, iba ak táto zložka predstavuje prevládajúci prvok v celkovom dojme vytváranom kombinovanou ochrannou známkou. Tak je tomu v prípade, keď táto zložka môže sama prevládať vo vyobrazení tejto ochrannej známky, ktoré si príslušná skupina verejnosti uchová v pamäti tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky budú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33].

40 Práve vo svetle týchto úvah treba preskúmať hodnotenie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami odvolacím senátom.

41 Po prvé treba na jednej strane zdôrazniť, že určením obrazového prvku za prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky odvolací senát pri porovnávaní dvoch označení z vizuálneho hľadiska nezanedbal slovný prvok uvedenej ochrannej známky. Pristúpením k takému porovnaniu totiž odvolací senát vzal výslovne do úvahy spôsob, akým sú slová napísané. Tvrdenie žalobkyne, že odvolací senát neposúdil ochrannú známku v jej celku, je teda zjavne nepodložené. Na druhej strane odvolací súd právom určil obrazový prvok za prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky. V skutočnosti je to práve hráč póla, t. j. obrazový prvok, ktorý tejto ochrannej známke udeľuje jej rozlišovaciu spôsobilosť a ktorý si spotrebitelia všimnú oveľa ľahšie. Zato slovný prvok prihlasovanej ochrannej

známky, ktorý tvorí šesť slov napísaných relatívne malými písmenami a ktorý je z dôvodu jeho umiestnenia vo forme medailónu veľmi ťažko čitateľný, je v celkovom dojme vytváranom touto ochrannou známkou zanedbateľný. Navyše prítomnosť slovného prvku vo forme medailónu ešte viac zvýrazňuje obrazový prvok tejto ochrannej známky, čím posilňuje jeho prevládajúci charakter.

42 Po druhé treba preskúmať tvrdenie žalobkyne, že odkaz v napadnutom rozhodnutí na rozhodujúcu povahu ochrannej známky nezohľadňuje skutočnosť, že táto ochranná známka obsahuje údaj o pôvode, keďže označuje výrobky pochádzajúce z Royal County of Berkshire Polo Club. V tejto súvislosti si treba všimnúť, že odvolací senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia uviedol, že obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky určený za prevládajúci prvok tejto ochrannej známky je vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré bola ochranná známka prihlasovaná, rozhodujúci. Tento postreh je v každom prípade presný, pretože je nepochybné, že koncept športu pólo, ktorý vychádza z prihlasovanej ochrannej známky, nemá žiadnu spojitosť s výrobkami patriacimi do triedy 3 uvedenými v prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Z toho vyplýva, že otázka, či napadnuté rozhodnutie zohľadnilo skutočnosť, že ide o ochrannú známku označujúcu pôvod, nie je pre riešenie tohto sporu relevantná.

43 Po tretie sa Súd prvého stupňa domnieva, že tvrdenie, že ak sa rozhodnutie odvolacieho senátu nezruší, prizná sa tým vedľajšiemu účastníkovi konania nespravodlivý a nezákonný monopol na zobrazenie hráča póla a umožní sa mu vytvoriť prekážku pre každú neskoršiu prihlášku obsahujúcu podobné logo, nemožno prijať. V tejto súvislosti si treba všimnúť, že odvolací senát mal plné právo tvrdiť, že zobrazenie hráča póla má skutočne vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom triedy 3, pre ktoré sa zápis žiadal a ktoré sú v súčasnosti pokryté skorším britským zápisom, pretože vo vzťahu k týmto výrokom je zobrazenie hráča póla vyobrazením s výrazne imaginatívnym obsahom. Na také zobrazenie treba hľadieť ako na rozhodujúce pre predmetné výrobky a hodné ochrany proti neskorším prihláškam obsahujúcim zobrazenia tak podobné, že môže dôjsť k ich zámene. Význam právneho režimu ochrannej známky Spoločenstva totiž spočíva práve v skutočnosti, že majiteľom skorších ochranných známok umožňuje

namietať proti zápisu neskorších ochranných známok, ktoré by neprávom ťažili z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky. Uvedený režim tak v žiadnom prípade nepriznáva majiteľom skoršej ochrannej známky nespravodlivý a nezákonný monopol, ale umožňuje im chrániť a zhodnocovať podstatné investície vynaložené na propagáciu ich skoršej ochrannej známky.

44 Nakoniec tvrdenie žalobkyne, že odvolací senát nahradil pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami testom, v ktorom predpokladal stupeň podobnosti medzi týmito ochrannými známkami, treba tiež odmietnuť ako nedôvodné. Existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami totiž odvolací senát určil správne, pretože vo svojej analýze zohľadnil všetky relevantné faktory daného prípadu, t. j. čiastočnú zhodu alebo podobnosť výrobkov, vizuálne a koncepčné podobnosti medzi označeniami, silnú rozlišovaciu spôsobilosť zobrazenia hráča póla v ochrannej známke patriacej vedľajšiemu účastníkovi konania, a to jednak svoju vlastnú ako takú a jednak nadobudnutú používaním, a existenciu rodiny ochranných známok patriacich vedľajšiemu účastníkovi konania spojených pre výrobky patriace do triedy 3 na koncepte póla.

45 Z toho vyplýva, že keďže žalobkyňa nepreukázala, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, treba tento žalobný dôvod odmietnuť.

O návrhu vedľajšieho účastníka konania založenom na článku 134 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa

Tvrdenia vedľajšieho účastníka konania

46 Vo svojom vyjadrení k žalobe vedľajší účastník konania predovšetkým navrhuje zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu v rozsahu, v akom tento senát zamietol námietku, pokiaľ ide o nasledujúce výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva: „bieliace prípravky a iné látky na čistenie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky". Vedľajší účastník konania sa totiž domnieva, že tieto výrobky možno prirovnať k mydlám, ktoré pokrýva ochranná známka zapísaná v Spojenom kráľovstve pod č. 657 864. Podobnosť týchto výrobkov s mydlami vyplýva zo skutočnosti, že oboje možno použiť na čistenie domácnosti, na trh ich možno uvádzať rovnakým spôsobom, môžu sa nachádzať v rovnakých oddeleniach (ak sú predávané vo veľkoobchode), možno ich používať súčasne a že podniky, ktoré tento druh výrobkov vyrábajú, ponúkajú kompletnú škálu čistiacich prostriedkov. Preto s ohľadom na podobnosť medzi mydlami a vyššie uvedenými výrobkami, ako aj na pravdepodobnosť zámeny, ktorá medzi oboma ochrannými známkami existuje, mal odvolací senát zamietnuť prihlášku pre všetky uvedené výrobky vrátane „bieliacich prípravkov a iných látok na čistenie; čistiacich, leštiacich, odmasťovacích a abrazívnych prípravkov".

47 Vedľajší účastník konania kritizuje napadnuté rozhodnutie tiež z dôvodu, že námietku neuznalo na základe ostatných ním vlastnených ochranných známok. Presnejšie kritizuje najmä bod 44 napadnutého rozhodnutia, pokiaľ sa v ňom uvádza, že medzi prihlasovanými ochrannými známkami a jeho skoršími ochrannými známkami vymenovanými v bode 5 vyššie existuje viac rozdielov než vizuálnych a fonetických podobností. V tejto súvislosti vedľajší účastník konania zdôrazňuje konštatovania odvolacieho senátu, podľa ktorých na jednej strane štyri z ostatných

skorších ochranných známok nezobrazovali jazdca hrajúceho pólo a na druhej strane vo zvyšných ostatných štyroch ochranných známkach, teda v tých, ktoré hráča póla zobrazovali, bolo prevládajúcim prvkom slovo „polo".

48 Vedľajší účastník konania tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka a ostatné skoršie ochranné známky sú podobné a že zo strany príslušnej skupiny verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny. Na jednej strane prihlasovaná ochranná známka pripomína koncept póla ako športu, a teda konceptu nachádzajúceho sa v pôvodnej ochrannej známke. Pritom tento koncept zodpovedá presne konceptu, ktorý pripomínajú ostatné ochranné známky, takže ostatné skoršie ochranné známky a prihlasovaná ochranná známka sú si koncepčne veľmi podobné. Na druhej strane berúc do úvahy skutočnosť, že všetky skoršie ochranné známky majú rozlišovaciu spôsobilosť, a to jednak svoju vlastnú ako takú a jednak nadobudnutú ich používaním, ako aj skutočnosť, že vzhľadom na posúdenie pravdepodobnosti zámeny sa o priemernom spotrebiteľovi predpokladá, že si v pamäti uchová len nedokonalý obraz ochrannej známky, je možné, že spotrebitelia si spletú prihlasovanú ochrannú známku s inou ochrannou známkou patriacou do rodiny ochranných známok vedľajšieho účastníka konania.

49 Vedľajší účastník konania z toho vyvodzuje, že odvolací senát nedostatočne preskúmal otázku koncepčnej podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a ostatnými skoršími ochrannými známkami a opomenul rozhodnúť o otázke pravdepodobnosti zámeny.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

50 Vedľajší účastník konania, navrhujúc Súdu prvého stupňa na jednej strane zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom zamietlo námietku týkajúcu sa bieliacich prípravkov a iných látok na čistenie, ako aj čistiacich, leštiacich, odmasťovacích a abrazívnych prípravkov, a na druhej strane vyhovieť námietke

pre všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva na základe tak v Spojenom kráľovstve skoršie zapísanej ochrannej známky pod č. 657 864, ako aj zápisu ostatných skorších ochranných známok, tak uplatňuje možnosť, ktorá mu vyplýva z článku 134 ods. 3 rokovacieho poriadku, navrhnúť vo svojom vyjadrení k žalobe zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu v časti, ktorá nie je uvedená v žalobe.

51 V takom prípade môžu v súlade s článkom 135 ods. 3 rokovacieho poriadku ostatní účastníci konania v lehote dvoch mesiacov od doručenia vyjadrenia k žalobe podať vyjadrenie, ktoré obsahuje výlučne len odpovede na návrhy uvedené prvýkrát vo vyjadrení vedľajšieho účastníka konania. Ani ÚHVT, ani žalobkyňa túto možnosť nevyužili. Na pojednávaní však tak žalobkyňa, ako aj ÚHVT zaujali stanovisko k návrhu vedľajšieho účastníka konania. V tomto rámci žalobkyňa vyzvala Súd prvého stupňa, aby uvedený návrh zamietol ako nedôvodný. ÚHVT sa vyjadril len k časti návrhu týkajúceho sa zamietnutia odvolacím senátom námietky proti bieliacim prípravkom a iným látkam na čistenie, ako aj čistiacim, leštiacim, odmasťovacím a abrazívnym prípravkom. Uviedol, že v tejto súvislosti súhlasí s prístupom vedľajšieho účastníka konania.

52 Predovšetkým treba poznamenať, že hoci je pravdou, že väčšina výrobkov pokrytých skoršou obrazovou ochrannou známkou zapísanou v Spojenom kráľovstve pod č. 657 864 sa výlučne používa ako výrobky osobnej starostlivosti a hygieny, to isté neplatí pre mydlá, ktoré majú dvojaké použitie. Aj keď sa totiž mydlá používajú na umývanie tela a poskytnutie príjemnej vône alebo vzhľadu, naďalej zostáva pravdou, čo odvolací senát opomenul uviesť v bode 22 napadnutého rozhodnutia, že sa tiež používajú ako výrobky na údržbu domácnosti. Z tohto dôvodu sú porovnateľné s bieliacimi prípravkami a inými látkami na čistenie, ako aj čistiacimi, leštiacimi, odmasťovacími a abrazívnymi prípravkami. Z toho vyplýva, že existuje podobnosť medzi na jednej strane mydlami pokrytými skoršou obrazovou ochrannou známkou zapísanou v Spojenom kráľovstve pod č. 657 864 a na druhej strane bieliacimi prípravkami a inými látkami na čistenie, ako aj čistiacimi, leštiacimi, odmasťovacími

a abrazívnymi prípravkami, ktorých zápis žiadala žalobkyňa. Berúc do úvahy túto podobnosť sa pravdepodobnosť zámeny konštatovaná odvolacím senátom rozširuje tiež na bieliace prípravky a iné látky na čistenie a čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky, takže treba čiastočne zrušiť rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom nezamietlo zápis ochrannej známky Spoločenstva pre tieto výrobky. V súlade s článkom 63 nariadenia č. 40/94 prislúcha ÚHVT prijať opatrenia, ktoré obsahujú toto čiastočné zrušenie.

53 Pokiaľ ide o návrh vedľajšieho účastníka konania vyhovieť námietke na základe jeho ďalších skorších ochranných známok a nie len na základe ochrannej známky zapísanej v Spojenom kráľovstve pod č. 657 864, treba si všimnúť, že taký návrh by mohol viesť nanajvýš k takému výsledku ako návrh vyplývajúci z predchádzajúceho bodu, t. j. k úplnému zamietnutiu zápisu ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky patriace do triedy 3. Keďže sa tým návrh vedľajšieho účastníka konania spočívajúci v tomto druhom základe stal bezpredmetný, je namieste ho zamietnuť.

O trovách

54 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. V tomto prípade nemala vo veci úspech žalobkyňa a ÚHVT navrhol zaviazať ju na náhradu trov konania. Na pojednávaní aj vedľajší účastník konania navrhol zaviazať žalobkyňu na náhradu trov konania. Skutočnosť, že návrh v tomto zmysle podal až na pojednávaní, nebráni tomu, aby sa jeho návrhu vyhovelo (rozsudok Súdneho dvora z 29. marca 1979, NTN Toyo Bearing a i./Rada, 113/77, Zb. s. 1185, a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Warner, Zb. s. 1212, 1274). Je teda opodstatnené žalobkyňu zaviazať na náhradu všetkých trov konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Napadnuté rozhodnutie sa zrušuje v rozsahu, v akom umožňuje zápis v prospech Royal County of Berkshire Polo Club Ltd ochrannej známky pre nasledujúce výrobky patriace do triedy 3: bieliace prípravky a iné látky na čistenie a čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky.**

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

3. **Žalobkyňa je povinná nahradiť svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a vedľajšiemu účastníkovi konania.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. februára 2006.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

M. Vilaras