ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 1. februára 2005 *

Vo veci T-57/03,

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA, so sídlom v Marseille (Francúzsko), v zastúpení: K. Manhaeve, advokát, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: U. Pfleghar a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: nemčina.

Frank Dann a **Andreas Backer,** bydliskom vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko), v zastúpení: P. Baronikians, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. decembra 2002 (vec R 1072/2000-2) týkajúceho sa námietkového konania o ochranných známkach HOOLIGAN a OLLY GAN,

SÚD PRVÉHO STUPŇAEURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

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

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 20. februára 2003,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. septembra 2003,

po pojednávaní z 28. septembra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Páni Frank Dann a Andreas Backer (ďalej len „vedľajší účastníci konania") podali 1. apríla 1996 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//01, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia HOOLIGAN.

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 25 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: „oblečenie a pokrývky hlavy".

4 Prihláška bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 65/98 31. augusta 1998.

5 Spoločnosť Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA (ďalej len „žalobkyňa") podala 30. novembra 1998 námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 proti prihlasovanej ochrannej známke pre všetky výrobky, pre ktoré bol zápis požadovaný, na základe dvoch skorších ochranných známok, ktorých je majiteľkou:

— medzinárodná slovná ochranná známka OLLY GAN č. 575552, ktorá platí najmä v Nemecku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, týkajúca sa predovšetkým oblečenia triedy 25,

— francúzska slovná ochranná známka OLLY GAN č. 1655245 týkajúca sa predovšetkým oblečenia triedy 25.

6 Vedľajší účastníci konania 26. mája 1999 vyzvali žalobkyňu, aby predložila dôkazy o skutočnom používaní uvádzaných skorších ochranných známok.

7 Námietkové oddelenie ÚHVT rozhodnutím z 15. septembra 2000 prijalo námietku, keďže vo Francúzsku a v Portugalsku existuje pravdepodobnosť zámeny z dôvodu zhodnosti výrobkov chránených dotknutými ochrannými známkami a fonetickou podobnosťou, a teda aj koncepčnou podobnosťou predmetných slovných označení.

8 Vedľajší účastníci konania podali 9. novembra 2000 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT.

9 Druhý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím z 5. decembra 2002 (vec R 1072/2000-2, ďalej len „napadnuté rozhodnutie") zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia.

10 Odvolací senát v podstate usúdil, že priemerný francúzsky alebo portugalský spotrebiteľ pozná bežný význam anglického slova „hooligan" a jeho pravopis, ale každý z nich ho vyslovuje inak. Odvolací senát usúdil, že neexistuje obrazová, fonetická alebo koncepčná podobnosť medzi predmetnými označeniami, a teda že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT nahradiť trovy konania.

12 ÚHVT a vedľajší účastníci konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu nahradiť trovy konania.

O prípustnosti skutkových a právnych skutočností uvádzaných pred Súdom prvého stupňa

Tvrdenia účastníkov konania

13 ÚHVT na úvod uvádza, že v rámci preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia neprináleží Súdu prvého stupňa opätovne preskúmať skutkové okolnosti vo svetle dôkazov predložených po prvýkrát v konaní pred ním. Podobne, keďže žalobkyňa nespochybnila pred odvolacím senátom zhodnosť dotknutých výrobkov, používanie ochranných známok, relevantnosť francúzskeho a portugalského územia, ani nedostatok vizuálnej podobnosti medzi predmetnými označeniami, a keďže po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa tvrdila, že dotknuté skoršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, tieto otázky nemôžu byť posudzované v konaní pred Súdom prvého stupňa bez toho, aby sa zmenil predmet sporu v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

14 Žalobkyňa usudzuje, že tvrdenie týkajúce sa koncepčného významu ochrannej známky OLLY GAN už bolo predložené v konaní pred ÚHVT. Prípustnosť nových dokumentov podaných v konaní pred Súdom prvého stupňa necháva na jeho uvážlivé posúdenie, ale žiada, aby sa rovnako zaobchádzalo s novými dokumentmi podanými vedľajšími účastníkmi konania.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

15 Článok 63 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„1. Žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní [Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdny dvor — *neoficiálny preklad*].

2. Žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov [z dôvodu nedostatku právomoci — *neoficiálny preklad*], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [porušenia podstatných formálnych náležitostí — *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — *neoficiálny preklad*] týkajúceho sa jeho uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3. Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť.

4. Táto žaloba zostáva otvorená pre každú stranu [Žalobu môže podať každý účastník — *neoficiálny preklad*] konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím.

..."

16 Článok 74 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok [V konaniach pred úradom preskúma úrad skutočnosti *ex offo;* v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*].

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas [Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas — *neoficiálny preklad*]."

17 Je potrebné pripomenúť, že cieľom žaloby podanej na Súd prvého stupňa podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 46, a z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 70 a citovanú judikatúru]. Toto preskúmanie sa podľa článku 74 nariadenia č. 40/94 v rámci tohto nariadenia vykoná so zreteľom na skutkové a právne okolnosti sporu tak, ako bol predložený odvolaciemu senátu [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 16].

18 Treba tiež pripomenúť, že z funkčnej kontinuity medzi jednotlivými inštanciami ÚHVT vyplýva, že v rámci pôsobnosti článku 74 nariadenia č. 40/94 sa rozhodnutie odvolacieho senátu musí zakladať na zohľadnení všetkých skutkových a právnych okolností existujúcich v rozhodnutí napadnutom v konaní pred odvolacím senátom a na zohľadnení skutočností predložených účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred oddelením, ktoré vydalo rozhodnutie v prvom stupni, alebo s ohľadom na odsek 2 článku 74 v odvolacom konaní. Predovšetkým rozsah preskúmania napadnutého rozhodnutia, ktoré má vykonať odvolací senát, nie je v zásade výlučne vymedzený dôvodmi uvedenými účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred ním [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, body 29 a 32].

19 Čo sa týka skutkového rámca, z článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že účastníkom konania prináleží predložiť včas ÚHVT skutočnosti, na ktoré sa chcú odvolať. Z uvedeného vyplýva, že ÚHVT nemôže byť vytýkaná nezákonnosť vyvodená zo skutočností, ktoré mu neboli predložené.

20 Takže skutočnosti predložené Súdu prvého stupňa bez toho, aby boli predtým predložené niektorej z inštancií ÚHVT, musia byť odmietnuté [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer

Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, body 61 a 62, potvrdený v odvolacom konaní uznesením Súdneho dvora z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993; rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Kalander), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18; z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67; zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 46, a z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13].

21 Čo sa týka právneho rámca, je potrebné poznamenať, že v konaní o relatívnych dôvodoch zamietnutia podľa ustanovenia článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 je preskúmanie ÚHVT obmedzené na uvádzané dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania. Takto odvolací senát rozhodujúci o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v námietkovom konaní môže založiť svoje rozhodnutie iba na relatívnych dôvodoch zamietnutia, ktoré uviedol dotknutý účastník konania, a na skutočnostiach a dôkazoch, ktoré v tejto súvislosti účastníci konania predložili [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, bod 28 a citovanú judikatúru]. Kritériá uplatnenia relatívneho dôvodu zamietnutia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia uvedeného na podporu návrhov podaných účastníkmi konania sú súčasťou právnych skutočností predložených na preskúmanie ÚHVT. V tejto súvislosti je potrebné upresniť, že právna otázka môže byť rozhodnutá ÚHVT, aj keď nebola položená účastníkmi konania, ak je vyriešenie tejto otázky nevyhnutné pre správne uplatnenie nariadenia č. 40/94 so zreteľom na dôvody a návrhy podané účastníkmi. Právna otázka, ktorú je nevyhnutné preskúmať na účely posúdenia dôvodov uvádzaných účastníkmi konania a vyhovenia alebo zamietnutia ich návrhov, tvorí súčasť právnych skutočností predložených odvolaciemu senátu, aj keď sa účastníci konania k tejto otázke nevyjadrili a aj keď sa ÚHVT opomenul vysloviť k tomuto aspektu. Podobne, keď sa tvrdí, že ÚHVT porušil zákonný postup pri posúdení návrhov účastníkov konania, akým je napríklad porušenie zásady kontradiktórnosti, táto tvrdená nezákonnosť tvorí súčasť právneho rámca veci.

22 Z uvedeného vyplýva, že právne skutočnosti predložené Súdu prvého stupňa bez toho, aby boli predtým predložené niektorej z inštancií ÚHVT, ak sa týkajú právnej

otázky, ktorá nie je nevyhnutná pre zabezpečenie správneho uplatnenia nariadenia č. 40/94 s ohľadom na dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania, nemôžu ovplyvniť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu o uplatnení relatívneho dôvodu zamietnutia, keďže nepatria do právneho rámca sporu tak, ako bol predložený odvolaciemu senátu. Takže sú neprípustné. Naproti tomu, ak má byť rešpektované právne pravidlo alebo má byť rozhodnutá právna otázka na účely zabezpečenia správneho uplatnenia nariadenia č. 40/94 s ohľadom na dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania, právna skutočnosť, ktorá súvisí s touto otázkou, môže byť po prvýkrát predložená pred Súdom prvého stupňa.

23 Na záver je potrebné upresniť, že tieto pravidlá prípustnosti vo vzťahu ku skutočnostiam platia aj pre ÚHVT a vedľajších účastníkov konania podľa článku 134 rokovacieho poriadku, keď vystupujú pred Súdom prvého stupňa [pozri v súvislosti s dôkazmi predloženými vedľajším účastníkom konania rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 52]. Čo sa týka právnych skutočností, pre vedľajších účastníkov platia rovnaké pravidlá prípustnosti ako pre žalobcov. Zásada rovnosti v konaní si skutočne vyžaduje, aby žalobcovia a vedľajší účastníci konania mali v konaní pred Súdom prvého stupňa rovnaké možnosti obhajoby.

24 V prejednávanej veci možno poznamenať, že žalobkyňa nepredložila pripomienky v konaní pred odvolacím senátom. ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa nemôže preskúmať otázky, ktoré neboli predložené odvolaciemu senátu, týkajúce sa zhodnosti predmetných výrobkov, území, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie skorších ochranných známok, relevantnosti území, ktoré boli posudzované, a nedostatku vizuálnej podobnosti medzi predmetnými označeniami. Z dôvodov uvedených v bode 18 vyššie toto tvrdenie musí byť zamietnuté.

25 V skutočnosti je potrebné uviesť, že tieto otázky patrili do skutkového a právneho rámca v konaní pred odvolacím senátom. Námietkové oddelenie sa zaoberalo všetkými týmito otázkami vo svojom rozhodnutí, v odpovedi na tvrdenia účastníkov konania alebo *ex offo*, keďže bolo nevyhnutné vyriešiť tieto otázky predtým, ako sa

rozhodne o námietke. Takže odvolací senát založil, resp. mal založiť svoje rozhodnutie so zreteľom na všetky skutkové a právne skutočnosti, z ktorých vyplynulo rozhodnutie napadnuté v konaní pred ním. Tieto otázky teda môžu byť prejednané v konaní pred Súdom prvého stupňa.

26 Naproti tomu čo sa týka vysokej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok vyplývajúcej tak z ich povahy, ako aj z ich všeobecnej známosti tvrdenej žalobkyňou, je potrebné uviesť so zreteľom na spis z konania pred ÚHVT, že žalobkyňa nikdy v konaní pred ÚHVT túto vysokú rozlišovaciu spôsobilosť neuvádzala, či už v konaní pred námietkovým oddelením alebo *a fortiori* v konaní pred odvolacím senátom, keďže žalobkyňa nebola prítomná pred odvolacím senátom.

27 V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a najmä jej dobré meno musí byť zohľadnené pri posúdení pravdepodobnosti zámeny (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 24 a výrok). V tomto rozsudku Súdny dvor podal presný výklad článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého znenie je veľmi podobné zneniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Okrem toho siedme odôvodnenie nariadenia č. 40/94 uvádza, že pravdepodobnosť zámeny závisí najmä od „uznania [všeobecnej známosti — *neoficiálny preklad*] ochrannej známky na trhu".

28 Napriek tomu v nariadení na rozdiel od smernice normotvorca ustanovil pravidlá vzťahujúce sa na činnosť správneho orgánu, ktorý má na starosti ochranné známky, ako aj na práva a povinnosti osôb vystupujúcich v konaniach pred týmto orgánom. Takto v súlade s článkom 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 sa preskúmanie v prípade relatívnych dôvodov zamietnutia obmedzí na dôvody a návrhy účastníkov konania. Podľa článku 74 ods. 2 tohto nariadenia môže ÚHVT nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené účastníkmi konania včas. Keďže tvrdenie založené na vysokej rozlišovacej spôsobilosti je zmiešaný skutkový a právny dôvod, musí sa rozlíšiť, či ÚHVT bolo alebo nebolo schopné rozhodnúť o návrhoch účastníkov konania so zreteľom na predložené dokumenty.

29 Po prvé, čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúcej zo všeobecnej známosti ochranných známok, je potrebné uviesť, že žalobkyňa sa odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť výlučne v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

30 Podľa článku 74 nariadenia č. 40/94 prináleží ÚHVT preskúmať každý dôvod týkajúci sa rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky z dôvodu jej dobrého mena. Naproti tomu ak sa žiaden účastník konania nedovoláva dobrého mena skorších ochranných známok a dôkazov o tomto dobrom mene, nemôže byť vytýkané ÚHVT, že sa *ex offo* k tomuto aspektu nevyjadril. V skutočnosti na jednej strane, keďže dobré meno ochrannej známky je *a priori* čisto domnelé, prináleží účastníkom konania dostatočne upresniť svoj návrh, aby umožnili ÚHVT úplne rozhodnúť o ich nárokoch. Na druhej strane je posúdenie dobrého mena v zásade založené na skutočnostiach, ktoré majú byť predložené účastníkmi konania. Ak sa účastník konania, ktorý podal námietku, chce odvolať na skutočnosť, že jeho ochranná známka je známa, musí predložiť skutočnosti, a ak je to potrebné, aj dôkazy umožňujúce ÚHVT preveriť pravdivosť takéhoto tvrdenia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, „Drie Mollen sinds 1818"/ÚHVT — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Zb. s. II-1765, bod 32].

31 Je teda potrebné usúdiť, že ÚHVT nebol povinný preskúmať dobré meno predmetných skorších ochranných známok. Toto dobré meno v skutočnosti nebolo súčasťou námietky, ktorá mu bola podaná. Takže dôvod žalobkyne týkajúci sa dobrého mena skorších ochranných známok a príslušné dokumenty musia byť zamietnuté pre neprípustnosť.

32 Po druhé, čo sa týka vnútornej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, je potrebné naopak uviesť, že ÚHVT bol povinný preskúmať prípadne aj *ex offo* túto skutočnosť v rámci námietky. Posúdenie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti na rozdiel od dobrého mena nepredpokladá existenciu žiadnej skutočnosti, ktorý by mali predložiť účastníci konania. Navyše toto posúdenie nepodlieha tomu, aby

účastníci konania predložili dôvody a tvrdenia smerujúce k preukázaniu tejto vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, keďže ÚHVT môže aj samostatne zistiť a posúdiť jej existenciu so zreteľom na skoršiu ochrannú známku, na ktorej sa zakladá námietka.

33 Z uvedeného v prejednávanej veci vyplýva, že vnútorná rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok žalobkyne patrila v čase posudzovania pravdepodobnosti zámeny k právnym skutočnostiam nevyhnutným pre správne uplatnenie nariadenia č. 40/94 s ohľadom na návrhy a dôvody predložené žalobkyňou pred ÚHVT. Takže tvrdenie žalobkyne týkajúce sa tohto aspektu musí byť preskúmané v konaní o veci samej.

34 Na záver, čo sa týka skutočností predložených po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa, ÚHVT neoznačil prílohy žaloby týkajúce sa iného aspektu ako dobrého mena skorších ochranných známok, ktorá už bola vyššie zamietnutá. Napriek tomu zo spisu vyplýva, že prílohy č. A 7 a č. A 8 smerujúce k preukázaniu, že skoršie ochranné známky OLLY GAN vyvolávajú už spozorovanú súvislosť s pojmom chuligán, sa venujú najmä tomu, aby bolo preukázané chybné posúdenie odvolacím senátom, podľa ktorého predmetné ochranné známky sú koncepčne odlišné. Aj keď tieto prílohy obsahujú tvrdenia týkajúce sa skutkových a právnych skutočností obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí, neboli predložené ÚHVT. Takže tieto prílohy nepatria do skutkového rámca, ktorý bol predložený odvolaciemu senátu, a sú teda neprípustné.

35 Podobne je potrebné zamietnuť novú skutočnosť predloženú vedľajšími účastníkmi konania, konkrétne výsledok vyhľadávania na internetovej stránke Google, keďže tento prvok nebol predložený v priebehu správneho konania pred ÚHVT. Je tiež potrebné zamietnuť tvrdenie vedľajších účastníkov konania, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jej intenzívneho používania, keďže toto tvrdenie nebolo predložené v konaní pred ÚHVT.

O veci samej

Tvrdenia účastníkov konania

36 Podľa žalobkyne je preukázané, že výrobky chránené predmetnými ochrannými známkami sú zhodné.

37 Žalobkyňa usudzuje, že predmetné označenia sú do istej miery vizuálne podobné, keďže obe obsahujú písmená „ol" a končia sa slabikou „gan".

38 Ďalej tvrdí, že tieto označenia sú foneticky zhodné alebo veľmi podobné. Spochybňuje náležitosť výslovnosti uvedenej vo francúzskom a španielskom slovníku, ktoré citoval odvolací senát, z dôvodu, že na jednej strane francúzske slovo je „houligan", a na druhej strane, že akademická povaha tejto výslovnosti je neprimeraná pre bežné, resp. familiárne slovo. Príslušná skupina verejnosti, to znamená najmä francúzski, španielski a portugalskí priemerní spotrebitelia, nie je v dostatočnej miere hovoriaca po anglicky. Z uvedeného vyplýva, že nie je jednoznačné, že táto verejnosť bude vedieť správne vyslovovať a písať slovo „hooligan". Navyše tí priemerní spotrebitelia, ktorí hovoria po anglicky, by toto slovo vyslovovali so silným latinským prízvukom, ktorý by vymazal rozdiely vo výslovnosti predmetných slovných označení vo vzťahu k nevyslovenému „h" a k dvojitému „o" alebo k pauze medzi slovami „Olly" a „Gan". Takže obe predmetné označenia majú veľmi podobnú výslovnosť.

39 Žalobkyňa tvrdí, že predmetné označenia sú koncepčne zhodné alebo veľmi podobné. Z dôvodu ich fonetickej podobnosti tieto označenia nevyhnutne odkazujú na ten istý pojem chuligán.

40 Žalobkyňa usudzuje, že pravdepodobnosť zámeny je v súlade s judikatúrou a právnymi normami tým vyššia, čím vyššia sa ukáže vnútorná rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Skoršie ochranné známky majú podľa žalobkyne vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

41 So zreteľom na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len výnimočne príležitosť priamo porovnať dotknuté ochranné známky, pravdepodobnosť zámeny je podľa žalobkyne preukázaná [rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43].

42 ÚHVT navyše usudzuje s ohľadom na rozhodnutie o neprípustnosti tvrdenia o vizuálnej podobnosti predmetných označení, že tieto označenia sú okrem prvkov „ol" a „gan" odlišné.

43 Vedľajší účastníci konania tvrdia, že neexistuje vizuálna podobnosť medzi predmetnými označeniami. Prihlasovaná ochranná známka je podľa nich zložená z jedného slova a jej prevládajúcim prvkom je dvojité „o", zatiaľ čo skoršie ochranné známky sú zložené z dvoch slov a ich prevládajúcim prvkom je prvok „oll".

44 ÚHVT uvádza, že predmetné označenia sú foneticky odlišné. Anglické slovo „hooligan" je zrozumiteľné v celom Spoločenstve a najmä vo Francúzsku, kde sa stalo súčasťou jazyka, predovšetkým vďaka jeho používaniu v súvislosti s futbalom. Charakteristickou črtou tohto slova je anglická výslovnosť, resp. len málo odlišná výslovnosť od anglickej. Takže podľa ÚHVT existujú medzi predmetnými označeniami jasné sluchové rozdiely najmä vo vzťahu k výslovnosti prvej slabiky a pauzy medzi oboma slovami tvoriacimi skoršie ochranné známky.

45 Vedľajší účastníci konania tiež usudzujú, že neexistuje fonetická podobnosť. Slovo „hooligan" je známe a bežné vo Francúzsku rovnako ako v Španielsku, aj keď býva trocha inak napísané, ale správne vyslovované po anglicky. Takže výrazy „hooligan" a „Olly Gan" sú podľa nich vytvorené rozličnými samohláskovými sledmi, konkrétne [u-i-ä] a [o-i-a] a prízvuk je na inom mieste, konkrétne na prvej slabike a na druhom slove. Navyše, pauza medzi oboma slovami tvoriacimi skoršie ochranné známky predstavuje dostatočný fonetický rozdiel.

46 Podľa ÚHVT nemajú skoršie ochranné známky konkrétny význam, takže akákoľvek koncepčná podobnosť medzi predmetnými označeniami je vylúčená. Z dôvodu známosti slova „hooligan", resp. „houligan" a vizuálnych a fonetických odlišností medzi predmetnými ochrannými známkami si príslušná skupina verejnosti nemôže zamieňať slovo „hooligan" s výrazom „Olly Gan" [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335].

47 Podľa vedľajších účastníkov konania neexistuje medzi predmetnými označeniami ani koncepčná podobnosť. OLLY GAN je vnímané ako meno a mužské priezvisko a je chápané ako meno „dizajnéra", táto praktika sa v odvetví módy bežne používa a vylučuje akúkoľvek inú asociáciu. Naproti tomu slovo „hooligan" je bežne používané vo francúzskych, talianskych, portugalských a španielskych textoch. Takže akákoľvek koncepčná podobnosť je vylúčená.

48 ÚHVT uvádza, že keďže je potrebné zohľadniť iba priemernú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok, rozdiely medzi predmetnými označeniami vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny (rozsudok MYSTERY, už citovaný v bode 41 vyššie).

49 Vedľajší účastníci konania spochybňujú skutočnosť, že by boli skoršie ochranné známky osobitne všeobecne známe.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

50 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 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.

51 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny, čo sa týka obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb, sa musí 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 a služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 29 až 33 a citovanú judikatúru].

52 Čo sa týka vymedzenia v prejednávanej veci príslušnej skupiny verejnosti, všetci účastníci konania sa zhodujú na tom, že ju tvoria prinajmenšom francúzski a portugalskí priemerní spotrebitelia.

53 Ďalej je potrebné uviesť, že zhodnosť výrobkov chránených ochrannými známkami nebola spochybnená v konaní pred Súdom prvého stupňa.

54 Čo sa týka podobnosti predmetných označení, z ustálenej judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny sa vo vzťahu k vizuálnej, sluchovej a koncepčnej podobnosti predmetných označení musí zakladať na celkovom dojme nimi vytvorenom, so zreteľom najmä na rozlišujúce a prevládajúce prvky (rozsudky

Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25). Pri určení stupňa ich vizuálnej, sluchovej a koncepčnej podobnosti je potrebné prípadne zhodnotiť dôležitosť, ktorú tieto jednotlivé prvky majú, so zreteľom na druh predmetných výrobkov alebo služieb a na podmienky ich uvádzania na trh (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 27).

55 V prejednávanej veci v prvom rade vo vzťahu k vizuálnej podobnosti predmetných označení odvolací senát potvrdil posúdenie námietkového oddelenia, podľa ktorého tieto označenia sú vizuálne odlišné (bod 20 napadnutého rozhodnutia). Žalobkyňa sa obmedzila na to, že uviedla, že predmetné označenia majú spoločné písmená „ol" a poslednú slabiku „gan".

56 Je potrebné poznamenať, že vizuálnu podobnosť predstavujú iba spoločné prvky uvedené žalobkyňou. Naproti tomu predmetné označenia majú podstatné vizuálne odlišnosti. Skoršie ochranné známky sú zložené z dvoch slov, začínajú sa písmenom „o" a obsahujú dvojité „l" a písmeno „y". Prihlasovaná ochranná známka je zložená z jedného slova, začína sa písmenom „h" a obsahuje dvojité „o" a písmeno „i". Je teda nevyhnutné vyvodiť záver, že odvolací senát správne usúdil, že predmetné označenia sú vizuálne odlišné.

57 Ďalej, čo sa týka fonetickej podobnosti predmetných označení, odvolací senát usúdil, že ich výslovnosť je odlišná podľa francúzskeho a španielskeho slovníka. Počas pojednávania ÚHVT uviedol, že odvolacie senáty z dôvodu „vnútornej" organizácie poznajú výslovnosť v jednotlivých jazykoch, keďže ich členovia sú rozličných národností. Odvolací senát tiež usúdil, že keďže priemerní francúzski a portugalskí spotrebitelia poznajú význam slova „hooligan" vo vzťahu k futbalu, poznajú aj jeho výslovnosť. Pauza medzi slovami, ktorá existuje vo výslovnosti skorších ochranných známok a neexistuje vo výslovnosti prihlasovanej ochrannej známky, predstavuje tiež fonetický rozdiel (body 21 a 22 napadnutého rozhodnutia).

58 Je potrebné poznamenať, že spôsob, akým priemerný spotrebiteľ vysloví cudzie slovo vo svojom materinskom jazyku, môže byť len ťažko určený s istotou. Po prvé, nie je isté, že toto slovo bude považované za cudzie, najmä ak tak, ako to je v prípade francúzskeho spotrebiteľa, bolo toto slovo upravené podľa pravidiel pravopisu francúzskeho jazyka. Takže anglické slovo „hooligan" existuje vo francúzštine v podobe „houligan". Po druhé, aj keď cudzí pôvod dotknutého slova je uznaný, jeho výslovnosť nemusí byť taká ako v pôvodnom jazyku. V skutočnosti správna výslovnosť v pôvodnom jazyku predpokladá nielen, že je známa jeho výslovnosť, ale aj schopnosť vysloviť dotknuté slovo so správnym prízvukom. Po tretie, v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámeny by bolo potrebné preukázať, že väčšina príslušnej skupiny verejnosti má túto schopnosť.

59 V tejto súvislosti slovníky príslušnej skupiny verejnosti v zásade môžu byť zobraté do úvahy tak v prvostupňovom konaní, ako aj v odvolacom konaní pred ÚHVT aj bez toho, aby boli predložené účastníkom konania, pretože predstavujú *a priori* skutočnosti, ktoré sú všeobecne známe. Tieto slovníky poskytujú relevantný údaj o správnej výslovnosti dotknutého slova v prijímajúcom jazyku, aj keď nič nezaručuje, že táto výslovnosť je skutočne používaná v bežnej reči. Okrem toho znalosť, ktorú majú jednotlivé inštancie ÚHVT z dôvodu rozličných národností jeho zamestnancov alebo členov, môže prípadne potvrdiť skutočnosti smerujúce k stanoveniu výslovnosti priemerným spotrebiteľom.

60 Čo sa týka toho, že príslušná skupina verejnosti foneticky pozná slovo „hooligan", odvolací senát mohol správne usúdiť, že táto verejnosť pozná dané slovo z dôvodu jeho bežného používania v oblasti futbalu. Odvolací senát tiež správne usúdil, že prvá slabika tohto slova je *a priori* vo francúzštine vyslovovaná ako „ou". Mohol teda platne usúdiť, že francúzsky spotrebiteľ buď pozná anglický výraz „hooligan" a jeho základnú výslovnosť, alebo francúzsky výraz „houligan" tak, ako je uvedený vo francúzskom slovníku, na ktorý odkazuje napadnuté rozhodnutie. Časť francúzskej príslušnej skupiny verejnosti, ktorá nepozná francúzske slovo a ktorá vyslovuje anglické slovo po francúzsky napriek jeho zjavne cudziemu pôvodu, je naopak veľmi

malá. Takže aj keď samohlásky „ou" a „o" sú príbuzné, predstavujú fonetickú odlišnosť medzi predmetnými ochrannými známkami. Naproti tomu, čo sa týka portugalského priemerného spotrebiteľa, je úvaha odvolacieho senátu oslabená skutočnosťou, že sa nesprávne opieral o španielsky slovník, ktorý nie je relevantný pre jazyk, ktorým hovorí tento spotrebiteľ. Okrem toho odvolací senát správne podčiarkol, že aj skutočnosť, že skoršie ochranné známky sú zložené z dvoch slov, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka je zložená iba z jedného slova, predstavuje relevantný fonetický rozdiel medzi predmetnými ochrannými známkami.

61 Je však potrebné uviesť, že nič nenasvedčuje tomu, že slabiky „li" prihlasovanej ochrannej známky a „ly" skorších ochranných známok sú odlišne vyslovované príslušnou skupinou verejnosti. Podobne príslušná skupina verejnosti bude bez ohľadu na jej výslovnosť vnímať slabiku „gan", spoločnú predmetným ochranným známkam, ako zhodnú. Nič nenasvedčuje ani tomu, že začiatočné písmeno „h" prihlasovanej ochrannej známky a naozajstný rozdiel v prízvuku pri vyslovovaní predmetných ochranných známok v angličtine umožní príslušnej skupine verejnosti, to znamená francúzskej a portugalskej, foneticky rozlíšiť predmetné ochranné známky tak, ako sú vyslovované touto verejnosťou.

62 Takže je potrebné vyvodiť záver, že fonetické podobnosti ochranných známok HOOLIGAN a OLLY GAN prevažujú nad ich rozdielmi, a teda pre príslušnú skupinu verejnosti sú foneticky podobné. Odvolací senát sa teda dopustil omylu v posúdení, keď usúdil, že predmetné označenia sú pre priemerných francúzskych a portugalských spotrebiteľov foneticky odlišné.

63 Na záver, čo sa týka koncepčnej podobnosti predmetných označení, odvolací senát usúdil, že keďže táto podobnosť je v napadnutom rozhodnutí založená iba na fonetickej podobnosti, z jej neexistencie teda vyplýva aj neexistencia koncepčnej podobnosti.

64 Keďže táto úvaha sa zakladá na nesprávnom predpoklade tak, ako to bolo uvedené vyššie, je potrebné vysloviť, že napadnuté rozhodnutie je chybné aj v tomto bode.

65 Záver odvolacieho senátu, že predmetné ochranné známky sú koncepčne odlišné, je však správny.

66 Na jednej strane je zrejmé, že prihlasovaná ochranná známka je vnútorne založená na pojme chuligán. Okrem toho nie je spochybňované, že tento pojem je známy francúzskym a portugalským spotrebiteľom najmä z dôvodu jeho používania v oblasti futbalu. Takže prihlasovanú ochrannú známku bude príslušná skupina verejnosti chápať a spájať s týmto kontextom. Na druhej strane výrazy tvoriace skoršie ochranné známky nemajú *a priori* žiaden konkrétny význam a na prvý pohľad vyvolávajú predstavu mena a priezviska. Takýto postup je bežne používaný v odvetví odevov a príslušná skupina verejnosti si ho úplne osvojí, takže skoršie ochranné známky si zapamätá v tejto súvislosti. Vo vedomí príslušnej skupiny verejnosti môže prípadné spájanie skorších ochranných známok s pojmom chuligán nastať iba nepriamo a výlučne iba z fonetického hľadiska. Takéto spájanie však predpokladá najprv zámenu predmetných ochranných známok z dôvodu ich fonetickej podobnosti. Vizuálne vnímanie skorších ochranných známok však okamžite stanoví hranicu medzi pojmom chuligán a skoršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti odvolací senát správne usúdil, že vo všeobecnosti si nákup odevu vyžaduje vizuálne preskúmanie ochranných známok (bod 23 napadnutého rozhodnutia). Takže priemerný spotrebiteľ si skoršie ochranné známky zapamätá ako predstavujúce meno a priezvisko.

67 V tomto štádiu úvahy je potrebné preskúmať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého skoršie ochranné známky majú vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Tak ako to bolo uvedené vyššie, skoršie ochranné známky sú vytvorené spôsobom, ktorý bude príslušnou skupinou verejnosti chápaný ako spojenie mena a priezviska. Je to bežný postup v odvetví odevov. Navyše nič nenasvedčuje tomu, že vybrané priezvisko

a meno môžu byť príslušnou skupinou verejnosti považované za osobitne význačné. Takže nemožno tvrdiť, že skoršie ochranné známky majú vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

68 V rámci celkového posúdenia predmetných označení je teda potrebné uviesť, že odvolací senát správne rozhodol aj napriek omylu v posúdení vo vzťahu k neexistencii fonetickej podobnosti, že z ich vizuálnej odlišnosti a neexistencie koncepčnej podobnosti vyplýva neexistencia podobnosti týchto označení.

69 V rámci celkového posúdenia predmetných ochranných známok teda odvolací senát správne rozhodol v bode 23 napadnutého rozhodnutia, že príslušná skupina verejnosti si nebude zamieňať prihlasovanú ochrannú známku so skoršími ochrannými známkami, najmä nie v odvetví odevov.

70 So zreteľom na vyššie uvedené je potrebné žalobu zamietnuť.

O trovách

71 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 návrhmi ÚHVT a vedľajších účastníkov konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.

Pirrung Forwood Papasavvas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 1. februára 2005.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

J. Pirrung