ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 13. septembra 2007 *

Vo veci C-234/06 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 23. mája 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, so sídlom v Scandicci (Taliansko), v zastúpení: P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina a M. Boletto, avvocati,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

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

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: taliančina.

F. M. G. Textiles Srl, predtým Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, so sídlom v Numana (Taliansko), v zastúpení: D. Marchi, avvocato,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory K. Lenaerts (spravodajca), sudcovia E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis a J. Malenovský,

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 29. marca 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Il Ponte Finanziaria SpA (ďalej len „odvolateľ“) žiada zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Zb. s. II-445, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým uvedený súd zamietol jeho žalobu

smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 17. marca 2003 týkajúceho sa námietkového konania medzi odvolateľom a Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

2 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) stanovuje, že na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka nebude 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 výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená“. V súlade s článkom 8 ods. 2 písm. a) bodom ii) nariadenia ide najmä o ochranné známky zapísané v členskom štáte so skorším dátumom podania prihlášky, ako je dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

3 Článok 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku Spoločenstva v Európskom spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka Spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania. Podľa odseku 2 písm. a) toho istého článku sa používanie ochrannej známky Spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, považuje za používanie v zmysle odseku 1 uvedeného článku.

4 Článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sa týka námietky proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva a stanovuje, že pod hrozbou zamietnutia námietky musí majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve riadne používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. V súlade s odsekom 3 toho istého článku sa jeho odsek 2 uplatní tiež na skoršie národné ochranné známky, takže používanie v Spoločenstve sa nahradí používaním v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená.

Okolnosti predchádzajúce sporu

5 Spoločnosť Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, teraz F. M. G. Textiles Srl (ďalej len „vedľajší účastník konania“), podala 24. septembra 1998 na ÚHVT prihlášku obrazovej ochrannej známky BAINBRIDGE (č. 940007) ako ochrannej známky Spoločenstva. Výrobky, pre ktoré sa zápis žiadal, patria do triedy 18 nazvanej „koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ a do triedy 25 nazvanej „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

6 Dňa 7. septembra 1999 podal odvolateľ proti uvedenému zápisu námietku na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Táto námietka sa zakladala na existencii

jedenástich skorších ochranných známok zapísaných v Taliansku pre triedy 18 a/alebo 25 a majúcich spoločný slovný prvok „bridge“. Ide o obrazové označenia „Bridge“ (č. 370836), „Bridge“ (č. 704338), „Old Bridge“ (č. 606709), „The Bridge Basket“ (č. 593651); slovné označenie „THE BRIDGE“ (č. 642952); trojrozmerné označenia „The Bridge“ (č. 704372) a „The Bridge“ (č. 633349); slovné označenie „FOOTBRIDGE“ (č. 710102); obrazové označenie „The Bridge Wayfarer“ (č. 721569) a nakoniec slovné označenia „OVER THE BRIDGE“ (č. 630763) a THE BRIDGE (č. 642953).

7 Rozhodnutím z 15. novembra 2001 námietkové oddelenie ÚHVT námietku zamietlo, pretože sa domnievalo, že napriek vzájomnej závislosti medzi stupňom podobnosti predmetných výrobkov a stupňom podobnosti kolidujúcich označení môže byť akákoľvek pravdepodobnosť zámeny v zmysle nariadenia č. 40/94 dôvodne vylúčená vzhľadom na rozdiely medzi predmetnými ochrannými známkami z fonetického a vizuálneho hľadiska. Odvolateľ sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal.

8 Sporným rozhodnutím odvolací senát ÚHVT uvedené odvolanie zamietol. Predovšetkým zo svojho posúdenia vylúčil päť z jedenástich zápisov skorších ochranných známok (č. 370836, 704338, 606709, 593651 a 642952) s odôvodnením, že používanie im zodpovedajúcich ochranných známok nebolo preukázané. Pokiaľ ide o ostatných šesť skorších ochranných známok (č. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 a 642953), tie odmietol kvalifikovať ako „sériové“ z dôvodu chýbajúcich dôkazov o používaní dostatočného počtu z nich. Nakoniec dospel k záveru, že medzi týmito šiestimi ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva neexistuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje ani minimálny stupeň podobnosti vyžadovaný na odôvodnenie uplatnenia zásady vzájomnej závislosti, podľa ktorej slabý stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami môže byť kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti medzi predmetnými výrobkami a naopak.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

9 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 30. mája 2003 odvolateľ podal žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia.

10 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhli zamietnutie uvedenej žaloby.

11 V prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 15 ods. 2 písm. a) a článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ako aj na porušení pravidla 22 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), odvolateľ tvrdil, že odvolací senát nesprávne vylúčil zo svojho posúdenia viaceré z jeho skorších obrazových ochranných známok z dôvodu, že ich používanie nebolo preukázané.

12 Na prvom mieste Súd prvého stupňa v bodoch 27 a 28 napadnutého rozsudku rozhodol, že pokiaľ ide o šesť skorších ochranných známok (č. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 a 642953), na ktorých odvolací senát založil svoje posúdenie pravdepodobnosti zámeny s prihlasovanou ochrannou známkou, ten len v rámci skúmania tvrdenia, podľa ktorého išlo o „príbuzné ochranné známky“, konštatoval, že používané boli len dve z uvedených známok, a teda len tie bolo možné v tomto posúdení zohľadniť.

13 V tejto súvislosti totiž odvolací senát výslovne uviedol, že pre uvedené skoršie ochranné známky sa dôkaz o ich používaní podľa článku 43 nariadenia č. 40/94 nevyžadoval, pretože ešte neuplynulo obdobie piatich rokov od ich zápisu stanovené v tomto ustanovení. Preto vyvodil záver, že uvedených šesť skorších ochranných známok sa muselo zohľadniť na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny s prihlasovanou ochrannou známkou. Taliansky spotrebiteľ bol pritom na

trhu skutočne konfrontovaný len s dvomi z uvedených skorších ochranných známok, takže rozšírená ochrana, ktorej sa dovolával odvolateľ, spojená s existenciou údajných „príbuzných ochranných známok“, nebola v tomto prípade odôvodnená. Súd prvého stupňa z toho vyvodil záver, že pred ním vznesená výhrada odvolateľa týkajúca sa spôsobu, akým odvolací senát zaobchádzal s uvedenými šiestimi skoršími ochrannými známkami, v skutočnosti spochybňuje posúdenia odvolacieho senátu vykonané v rámci analýzy existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, na čo sa vzťahuje druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

14 Na druhom mieste, pokiaľ ide o vylúčenie skoršej ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952), Súd prvého stupňa v bodoch 31 až 37 napadnutého rozsudku rozhodol, že riadne používanie ochrannej známky vyžaduje, aby bola objektívne prítomná na trhu účinným spôsobom, nepretržite z časového hľadiska a stabilne z hľadiska podoby označenia. Odvolací senát sa teda oprávnene domnieval, že riadne používanie ochrannej známky nebolo preukázané. V tejto súvislosti Súd prvého stupňa vyhlásil dokumenty predložené odvolateľom po prvýkrát pred ním za neprípustné.

15 Na treťom mieste, pokiaľ ide o neposúdenie pravdepodobnosti zámeny s prihlasovanou ochrannou známkou štyroch skorších ochranných známok (č. 370836, 704338, 606709 a 593651), Súd prvého stupňa na jednej strane v bodoch 42 až 45 napadnutého rozsudku rozhodol, že odvolací senát oprávnene zamietol ich zápis ako „obranných“ ochranných známok. Podľa neho totiž zohľadnenie takých zápisov nie je zlučiteľné s režimom ochrany ochranných známok Spoločenstva upraveným nariadením č. 40/94, ktorý vyžaduje dôkaz o používaní ochrannej známky ako podstatnú podmienku uznania výlučných práv jej majiteľovi. Na druhej strane sa Súd prvého stupňa v bodoch 50 a 51 napadnutého rozsudku domnieva, že pokiaľ ide o otázku, či sa ochranná známka Bridge (č. 370836) môže považovať za všeobecne ekvivalentnú ochrannej známke THE BRIDGE (č. 642952) v zmysle článku 15 ods. 2 písm. a) toho istého nariadenia, nie sú podmienky uplatnenia tohto ustanovenia v tomto prípade splnené. Podľa neho totiž uvedené ustanovenie majiteľovi zapísanej ochrannej známky neumožňuje preukázať jej používanie odkazom na používanie podobnej ochrannej známky, ktorá je predmetom iného zápisu.

16 Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa na prvom mieste v bodoch 75 až 117 napadnutého rozsudku konštatoval, že výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a výrobky, na ktoré sa vzťahuje šesť skorších národných ochranných známok, ktoré odvolací senát použil na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny, sú zhodné, ale že kolidujúce označenia vykazujú podobnosti len z fonetického hľadiska, a nie po vizuálnej a koncepčnej stránke. Preto usúdil, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že v predstave spotrebiteľa neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a šiestimi skoršími ochrannými známkami posudzovanými samostatne. Na druhom mieste, pokiaľ ide o tvrdenie, že skoršie ochranné známky sú „príbuznými ochrannými známkami“ alebo „sériovými ochrannými známkami“, Súd prvého stupňa v bode 128 napadnutého rozsudku rozhodol, že keďže nebolo preukázané používanie všetkých ochranných známok patriacich do „série“ alebo aspoň počtu možných „príbuzných“ ochranných známok, odvolací senát správne zamietol tvrdenia, ktorými sa odvolateľ odvolával na ochranu prislúchajúcu „sériovým ochranným známkam“.

17 Súd prvého stupňa teda žalobu o neplatnosť podanú odvolateľom zamietol.

Návrhy účastníkov konania

18 Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— zrušil sporné rozhodnutie a

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania vynaložených v konaní pred Súdom prvého stupňa, ako aj pred Súdnym dvorom.

19 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie a

— zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

20 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— vyhlásil odvolanie za neprípustné podľa článku 119 rokovacieho poriadku,

— zamietol odvolanie a potvrdil napadnutý rozsudok, ako aj

— v každom prípade odvolateľa zaviazal na náhradu trov konania vedľajšieho účastníka vynaložených v konaní pred Súdom prvého stupňa, ako aj pred Súdnym dvorom.

O odvolaní

21 Na úvod je potrebné uviesť, že vedľajší účastník konania tvrdí, že v úvodnom odseku odvolania právni zástupcovia odvolateľa uvádzajú, že konajú na základe overenej osobitnej plnej moci „pripojenej k žalobe podanej pred Súdom prvého stupňa vo forme správneho dokumentu“. Keďže sa ale uvedený dokument v spise nenachádza, treba odvolanie považovať za neprípustné.

22 V tejto súvislosti stačí uviesť, že predmetný dokument sa nachádza v spise konania pred Súdom prvého stupňa. Odvolanie teda nie je neprípustné.

23 Vo svojom prvom a piatom odvolacom dôvode, ktoré treba skúmať na prvom mieste, odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a to pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a šiestimi skoršími ochrannými známkami odvolateľa (č. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 a 642953) zohľadnenými v tejto súvislosti. Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 43 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia, ktoré viedlo k vylúčeniu skoršej ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952). Tretí odvolací dôvod je založený na porušení článku 15 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia, ktoré viedlo k vylúčeniu skoršej ochrannej známky Bridge (č. 370836). Pokiaľ ide o štvrtý odvolací dôvod, ten je založený na nesprávnom uplatnení článku 43 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia, ktoré viedlo k vylúčeniu skoršej ochrannej známky Bridge (č. 370836), ako aj skorších ochranných známok č. 704338, 606709 a 593651 ako obranných ochranných známok.

O prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny so skoršími ochrannými známkami posudzovanými samostatne

Argumentácia účastníkov konania

24 Vo svojom prvom odvolacom dôvode, ktorý sa člení na tri časti, odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože kolidujúce ochranné známky vykazujú minimálny stupeň podobnosti potrebný na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny.

25 Na prvom mieste Súd prvého stupňa v bode 105 napadnutého rozsudku uznal existenciu fonetických podobností medzi všetkými kolidujúcimi ochrannými známkami a existenciu „výraznej“ fonetickej podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a slovnými ochrannými známkami THE BRIDGE (č. 642953) a FOOTBRIDGE (č. 710102), ako aj so skoršími trojrozmernými ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „the bridge“ (č. 704372 a 633349). Podľa odvolateľa je pritom ustálenou judikatúrou, že fonetická podobnosť má prednosť pred prípadným nedostatkom vizuálnej podobnosti po grafickej stránke.

26 Na druhom mieste sa odvolateľ domnieva, že Súd prvého stupňa neoprávnene konštatoval nedostatok pravdepodobnosti zámeny z dôvodu odlišností medzi prihlasovanou známkou a skoršími ochrannými známkami z vizuálneho a koncepčného hľadiska. Tvrdí, že posúdenie Súdu prvého stupňa vykonané v bodoch 107 až 113 napadnutého rozsudku, ktoré ho viedlo k vyvodeniu záveru o nedostatku koncepčnej podobnosti, bolo založené na odhade stupňa znalosti anglického jazyka dotknutým talianskym priemerným spotrebiteľom, pričom sa domnieva na základe posledného prieskumu, ktorý vykonal Eurobaromètre (útvar Európskej komisie poverený v oblasti Skúmania verejnej mienky), že len 15 až 20 % talianskej verejnosti pozná význam anglického slova „bridge“. Keďže prvok „bridge“ je spoločný pre všetky ochranné známky, existuje tiež medzi nimi určitá vizuálna podobnosť.

27 Na treťom mieste vzhľadom na úplnú zhodnosť výrobkov pokrytých kolidujúcimi ochrannými známkami a na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok mal Súd prvého stupňa kolidujúce ochranné známky porovnať na základe celkového posúdenia podporeného zásadou vzájomnej závislosti jednotlivých skutočností, v rámci ktorého výrazná fonetická, ako aj koncepčná a vizuálna podobnosť kolidujúcich ochranných známok nemohla viesť, bez dopustenia sa nesprávneho posúdenia, k vylúčeniu pravdepodobnosti zámeny.

28 Podľa ÚHVT možno existenciu určitej podobnosti z fonetického hľadiska prehliadnuť, ak nemá vplyv na spotrebiteľa a je len jedným z prvkov jeho celkového posúdenia.

29 Vedľajší účastník konania tvrdí, že pokiaľ ide o fonetické hľadisko, odvolateľ vytvára nový svojvoľný výklad napadnutého rozsudku. Pokiaľ ide o koncepčné hľadisko, vedľajší účastník konania tvrdí, že z prieskumu spomenutého odvolateľom nemožno vyvodiť, že priemerný taliansky spotrebiteľ nepozná vo svojom jazyku význam anglického slova „bridge“ a že zvolením si ochrannej známky THE BRIDGE, ktorej význam zodpovedá rozlišujúcej časti jeho mena, „Il Ponte“, chcel odvolateľ sám vytvoriť spojitosť medzi týmto menom a predávanými výrobkami, pričom sa domnieval, že taliansky spotrebiteľ je schopný túto spojitosť vnímať. Pokiaľ ide o zásadu vzájomnej závislosti jednotlivých skutočností, vedľajší účastník konania, tak ako ÚHVT, tvrdí, že keďže Súd prvého stupňa oprávnene vyvodil záver o odlišnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a ochrannými známkami odvolateľa, nemožno túto zásadu uplatniť.

Posúdenie Súdnym dvorom

— O prvej časti prvého odvolacieho dôvodu

30 Treba zdôrazniť, že v bodoch 102 až 106 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval pomerne slabú fonetickú podobnosť, ak sa prihlasovaná ochranná známka porovná so skoršou ochrannou známkou obsahujúcou slovný prvok „The Bridge Wayfarer“ (č. 721569) a skoršou slovnou ochrannou známkou OVER THE BRIDGE (č. 630763). Ďalej sa domnieval, že fonetické podobnosti sú výraznejšie so skoršími slovnými ochrannými známkami THE BRIDGE a FOOTBRIDGE (č. 642953 a 710102) a skoršími trojrozmernými ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „the bridge“ (č. 704372 a 633349). Súd prvého stupňa sa však tiež domnieval, že túto podobnosť oslabuje jednak prítomnosť člena „the“ a predpony „foot“ v skorších ochranných známkach, ako aj predpony „bain“ v prihlasovanej ochrannej známke. Z toho dôvodu uznal len existenciu určitej fonetickej podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a týmito štyrmi skoršími ochrannými známkami.

31 V porovnaní s tvrdením odvolateľa sa tak Súd prvého stupňa nedomnieval, že fonetická podobnosť existuje medzi všetkými kolidujúcimi ochrannými známkami. Pokiaľ ide o fonetickú podobnosť medzi prihlasovanou ochrannou známkou a vyššie uvedenými štyrmi skoršími ochrannými známkami, ak ju Súd prvého stupňa posúdil v bode 115 napadnutého rozsudku ako „výraznú“, toto konštatovanie neviedlo k žiadnemu nesprávnemu posúdeniu.

32 Ak aj totiž nemožno vylúčiť, že samotná fonetická podobnosť môže spôsobiť pravdepodobnosť zámeny, treba pripomenúť, že existencia takejto pravdepodobnosti musí byť skonštatovaná v rámci celkového posúdenia, pokiaľ ide o koncepčnú, vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi predmetnými označeniami (pozri rozsudok z 23. marca 2006, Mülhens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 21; v tejto súvislosti pozri tiež rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, body 34 a 35).

33 Takéto celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri rozsudok Mülhens/ÚHVT, už citovaný, bod 19, a najmä, pokiaľ ide o smernicu 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), rozsudky 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].

34 Z uvedeného celkového posúdenia vyplýva, že koncepčné a vizuálne odlišnosti medzi dvoma označeniami môžu neutralizovať fonetickú podobnosť medzi nimi, ak aspoň jedno z týchto označení má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, takže táto verejnosť je ho schopná okamžite zachytiť (pozri rozsudky z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 20; Mülhens/ÚHVT, už citovaný, bod 35, ako aj z 15. marca 2007, T. I. M. E. ART/Devinlec a ÚHVT, C-171/06 P, Zb. s. I-41, bod 49).

35 Ako v tejto súvislosti uviedla generálna advokátka v bode 56 svojich návrhov, posúdenie prípadnej fonetickej podobnosti je len jednou z relevantných skutočností v rámci celkového posúdenia. Preto nemožno nevyhnutne vyvodiť, že existuje pravdepodobnosť zámeny, ak medzi oboma označeniami bola preukázaná len fonetická podobnosť (rozsudok Mülhens/ÚHVT, už citovaný, body 21 a 22).

36 V tomto prípade sa Súd prvého stupňa v bodoch 116 a 117 napadnutého rozsudku domnieval, že k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny nemožno dospieť len na základe fonetických podobností, pretože stupeň fonetickej podobnosti je málo dôležitý, pokiaľ ide o výrobky, ktorých spôsob uvedenia na trh podnecuje príslušnú skupinu verejnosti, aby zvyčajne pri nákupe vizuálne vnímala ochrannú známku označujúcu výrobky.

37 Súd prvého stupňa tak skúmal celkový dojem všetkých predmetných označení, pokiaľ ide o ich prípadnú koncepčnú, vizuálnu a fonetickú podobnosť, v rámci celkového skúmania pravdepodobnosti zámeny. Práve v tomto rámci mohol bez toho, aby sa dopustil nesprávneho posúdenia, vyvodiť záver o neexistencii takej pravdepodobnosti z dôvodu nedostatku koncepčnej a vizuálnej podobnosti.

38 Okrem toho odvolateľ nemôže od Súdneho dvora žiadať, aby v tejto súvislosti nahradil svojím vlastným posúdením posúdenie Súdu prvého stupňa. Podľa ustálenej judikatúry totiž z článku 225 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov s výnimkou prípadu ich skreslenia teda nezakladá právnu otázku, ktorá ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolania (pozri najmä rozsudky z 18. júla 2006, Rossi/ÚHVT, C-214/05 P, Zb. s. I-7057, bod 26, a z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, bod 71).

39 Konštatovania Súdu prvého stupňa v bodoch 115 až 117 napadnutého rozsudku sú posúdeniami skutkovej povahy. Súd prvého stupňa vykonal celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny založené na celkovom dojme kolidujúcich ochranných známok, pričom zohľadnil najmä ich rozlišujúce a prevládajúce prvky.

40 Tvrdenie odvolateľa teda treba považovať za neprípustné, pokiaľ sa snaží dosiahnuť, aby Súdny dvor nahradil svojím vlastným posúdením posúdenie Súdu prvého stupňa.

41 Prvú časť prvého odvolacieho dôvodu treba preto zamietnuť ako čiastočne nedôvodnú a čiastočne neprípustnú.

— O druhej časti prvého odvolacieho dôvodu

42 Predovšetkým treba hneď, ako neprípustné, zamietnuť tvrdenie, ktorým sa odvolateľ, odkazujúc na nedávny prieskum, snaží spochybniť čisto skutkové posúdenia vykonané Súdom prvého stupňa v bodoch 107 až 114 napadnutého rozsudku týkajúce sa koncepčných podobností medzi kolidujúcimi označeniami.

43 Ako už bolo totiž uvedené v bode 38 tohto rozsudku, Súdny dvor nie je v rámci odvolania príslušný také posúdenia spochybniť s výnimkou prípadu, kedy vedú ku skresleniu dokumentov v spise, ktoré však v tomto prípade tvrdené nebolo.

44 Pokiaľ ide ďalej o výhradu, ktorú odvolateľ adresuje Súdu prvého stupňa v súvislosti s jeho posúdením vizuálnej podobnosti vykonaným v bodoch 92 až 101 napadnutého rozsudku, treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry z článku 225 ES, článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora a článku 112 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora vyplýva, že v odvolaní musia byť presne uvedené napádané časti rozsudku, ktorého zrušenie sa navrhuje, ako aj právne tvrdenia, ktoré osobitným spôsobom podporujú tento návrh (rozsudky zo 4. júla 2000, Bergaderm a Goupil/Komisia, C-352/98 P, Zb. s. I-5291, bod 34, a z 30. júna 2005, Eurocermex/ÚHVT, C-286/04 P, Zb. s. I-5797, bod 42).

45 Pritom tvrdenie odvolateľa týmto požiadavkám nezodpovedá. Neobsahuje totiž žiadnu právnu argumentáciu, ktorá by preukazovala, v čom sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho posúdenia. Odvolateľ len opakuje dôvod, ktorý uplatnil pred Súdom prvého stupňa, pričom nepodáva ďalšie vysvetlenie, ani konkrétne neuvádza prvky napadnutého rozsudku, ktorý napáda.

46 Toto tvrdenie teda len obsahuje žiadosť o opätovné preskúmanie žaloby podanej na prvom stupni, čím porušuje požiadavky stanovené v Štatúte Súdneho dvora, ako aj v jeho rokovacom poriadku.

47 Preto treba druhú časť prvého odvolacieho dôvodu zamietnuť ako neprípustnú.

— O tretej časti prvého odvolacieho dôvodu

48 Ak platí, že podľa zásady vzájomnej závislosti medzi zohľadnenými skutočnosťami a najmä podobnosťou ochranných známok a výrobkov alebo služieb, ktoré

chránia, nízky stupeň podobnosti medzi chránenými výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti ochranných známok a naopak (pozri najmä rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 19, a T. I. M. E. ART/ÚHVT, už citovaný, bod 35), Súdny dvor rozhodol, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosť zámeny predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, so skoršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške s tými, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka. Ide o kumulatívne podmienky (pozri rozsudok z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 51).

49 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa v bode 116 napadnutého rozsudku rozhodol, že aj keď kolidujúce označenia vykazujú podobnosť z fonetického hľadiska, je význam tejto skutočnosti málo dôležitý, pretože príslušná skupina verejnosti zvyčajne vníma ochrannú známku označujúcu výrobky vizuálne. Ďalej Súd prvého stupňa tiež v posúdení, ktoré z dôvodov uvedených v druhej časti tohto odvolacieho odvolania nemožno spochybniť, vyvodil záver o nedostatku koncepčnej a vizuálnej podobnosti.

50 Súd prvého stupňa teda vo svojom posúdení pravdepodobnosti zámeny mohol vyvodiť záver bez toho, aby sa dopustil nesprávneho posúdenia, že kolidujúce ochranné známky posudzované samostatne nevykazujú minimálny stupeň podobnosti vyžadovanej na to, aby sa pravdepodobnosť zámeny mohla preukázať len na základe vyššej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok alebo ďalej len zhodnosti výrobkov chránených týmito skoršími známkami a prihlasovanou ochrannou známkou.

51 Z dôvodu nedostatku uvedeného minimálneho stupňa podobnosti nemožno Súdu prvého stupňa vytýkať, že v rámci svojho celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny neuplatnil zásadu vzájomnej závislosti.

52 Za týchto okolností treba tretiu časť prvého odvolacieho dôvodu zamietnuť ako nedôvodnú.

53 Prvý odvolací dôvod teda treba zamietnuť ako celok.

O piatom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny so skoršími ochrannými známkami ako „príbuznými" alebo „sériovými" ochrannými známkami

Argumentácia účastníkov konania

54 Odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny s „príbuznými" alebo „sériovými" ochrannými známkami tvorenými jeho skoršími ochrannými známkami nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Podľa neho sa počas piatich rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva mala pravdepodobnosť zámeny posudzovať porovnaním ochranných známok, ako boli zapísané, bez požiadavky na splnenie kritéria riadneho používania. Na jednej strane odvolateľ zdôrazňuje, že tak sa postupuje v prípade, keď je námietka majiteľa skoršej známky založená na existencii tejto jedinej skoršej ochrannej známky, ktorá nepodlieha povinnosti používania. Na druhej strane trvanie na používaní skorších ochranných známok by znamenalo pozbavenie prospechu z ochrany náležiacej „sériovým ochranným známkam" majiteľa, ktorý sa chystá uviesť na trh výrobky označené svojimi zapísanými, ale ešte nepoužívanými „sériovými ochrannými známkami", v prípade, keď tretia osoba, ktorá podala legálne prihlášku podobnej ochrannej známky, sa rozhodla zároveň začať skutočné používanie.

55 ÚHVT na prvom mieste tvrdí, že pojem sériové ochranné známky nariadenie č. 40/94 nezohľadňuje a vytvorila ho len judikatúra v oblasti talianskeho práva ochranných známok, ktoré priznáva právny význam skutkovému stavu, pre ktorý je

charakteristická možnosť asociácie medzi sériovými ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou. Táto asociácia teda môže u príslušnej skupiny verejnosti vyvolať zámenu vyplývajúcu zo súčasnej prítomnosti na trhu viacerých ochranných známok so spoločným rozlišujúcim prvkom označujúcim zhodné alebo podobné výrobky. Preto sa prítomnosť na trhu uvedených ochranných známok vyžaduje.

56 Na druhom mieste zohľadnenie sériovej povahy skorších ochranných známok by znamenalo rozšírenie rozsahu ochrany uvedených ochranných známok posudzovaných samostatne. Preto by sa každé abstraktné posúdenie pravdepodobnosti zámeny založené výlučne na existencii viacerých zápisov, ktorých predmetom sú ochranné známky opakujúce ten istý rozlišujúci prvok, malo bez skutočného používania uvedených ochranných známok vylúčiť.

57 Na treťom mieste ÚHVT tvrdí, že na oblasť „sériových ochranných známok“ sa vzťahuje skutkové posúdenie spojené s vnímaním kolidujúcich označení spotrebiteľmi. ÚHVT pritom zdôrazňuje, že údajné „sériové ochranné známky“ neboli používané a že medzi sebou nevykazujú vlastnosti, na základe ktorých by ich bolo možné považovať za príbuzné.

58 Vedľajší účastník konania podotýka, že ak nie je odvolateľ povinný preukázať používanie skorších ochranných známok majúcich spoločný slovný prvok „bridge“, aby sa vyhol výmazu príslušných zápisov, mal tak však urobiť na posilnenie svojho tvrdenia existencie údajných „príbuzných“ ochranných známok obsahujúcich tento slovný prvok.

Posúdenie Súdnym dvorom

59 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 existencia pravdepodobnosti zámeny vyplývajúca z podobnosti na jednej strane medzi prihlasovanou ochrannou

známkou a skoršou ochrannou známkou a na druhej strane medzi tovarmi alebo službami, ktoré tieto ochranné známky označujú, musí byť posudzovaná vo vzťahu k verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

60 V tomto prípade Súd prvého stupňa v bode 78 napadnutého rozsudku konštatoval, že vzhľadom na povahu dotknutých výrobkov, ktorých označenie je zobrazené v bode 5 tohto rozsudku, sa cieľová skupina verejnosti, vo vzťahu ku ktorej sa posúdenie pravdepodobnosti zámeny má uskutočniť v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, skladá z priemerných spotrebiteľov členského štátu, v ktorom sú skoršie ochranné známky chránené, teda Talianska.

61 Predovšetkým treba konštatovať, že v súlade s článkami 4 až 6 nariadenia č. 40/94 môže byť ochranná známka zapísaná len samostatne a minimálne päťročná ochrana vyplývajúca z tohto zápisu sa jej môže priznať len individuálne, a to aj za predpokladu súčasného zápisu viacerých ochranných známok vykazujúcich jeden alebo viacero spoločných a rozlišujúcich prvkov.

62 Ak je pravdou, že v prípade námietky podanej proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva a založenej na existencii jedinej skoršej ochrannej známky, ktorá ešte nepodlieha povinnosti používania, sa posúdenie pravdepodobnosti zámeny vykoná na základe porovnania medzi obidvomi ochrannými známkami, ako boli zapísané, bude tomu inak za predpokladu, že námietka je založená na existencii viacerých ochranných známok vykazujúcich spoločné vlastnosti umožňujúce považovať ich za „príbuzné“ alebo „sériové“ ochranné známky.

63 V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je totiž pravdepodobnosťou zámeny pravdepodobnosť, že verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté tovary pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov (pozri rozsudok Alcon/ÚHVT, už citovaný, bod 55; pozri tiež v tomto zmysle

rozsudok Canon, už citovaný, bod 29). V prípade existencie „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známok vyplýva pravdepodobnosť zámeny presnejšie zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa môže zmýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov alebo služieb chránených prihlasovanou ochrannou známkou a mylne sa domnievať, že tie sú príbuznými alebo sériovými ochrannými známkami.

64 Ako uviedla generálna advokátka v bode 101 svojich návrhov, pri nedostatku používania dostatočného počtu ochranných známok schopných tvoriť príbuzné alebo sériové ochranné známky nemožno od spotrebiteľa očakávať, že pri uvedených príbuzných alebo sériových ochranných známkach rozpozná spoločný prvok a/alebo že k týmto príbuzným alebo sériovým ochranným známkam priradí ďalšiu ochrannú známku obsahujúcu ten istý spoločný prvok. Preto, aby existovala pravdepodobnosť, že sa verejnosť zmýli v súvislosti s priradením ku skupine „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známok prihlasovanej ochrannej známky, musia byť skoršie ochranné známky patriace do uvedenej skupiny „príbuzných“ alebo „sériových“ ochranných známok prítomné na trhu.

65 Preto, v rozpore s tvrdením odvolateľa, Súd prvého stupňa požadoval nie dôkaz o používaní ako takom skorších ochranných známok, ale len o používaní ich dostatočného počtu, ktoré mohli tvoriť sériu ochranných známok, a teda na preukázanie existencie uvedenej série na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny.

66 Z toho vyplýva, že tým, že Súd prvého stupňa konštatoval nedostatok takého používania, mohol oprávnene vyvodiť záver, že odvolací senát právom vylúčil tvrdenia, ktorými sa odvolateľ dovolával prospechu z ochrany prislúchajúcej „sériovým ochranným známkam“.

67 Preto treba piaty odvolací dôvod zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 tým, že Súd prvého stupňa vylúčil zo svojho posúdenia skoršiu ochrannú známku THE BRIDGE (č. 642952)

Argumentácia účastníkov konania

68 Podľa odvolateľa Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Opomenul totiž posúdenie relevantnosti ním predložených dokumentov týkajúcich sa používania výrobkov triedy 25 ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952) v roku 1995, aby tak určil riadny charakter tohto používania počas piatich rokov predchádzajúcich dňu uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

69 Požadovaním nepretržitého používania ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952) počas predmetného obdobia Súd prvého stupňa pridal podmienku nestanovenú článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.

70 ÚHVT na jednej strane tvrdí, že preskúmanie dôkazov predložených odvolateľom patrí do posúdenia skutkového stavu vykonaného Súdom prvého stupňa. Na druhej strane, uvedený súd neuložil podmienku nestanovenú v uvedenom ustanovení tým, že požadoval nepretržité používanie ochrannej známky počas predmetných piatich rokov. V súlade s uvedeným článkom vyžadoval len stále používanie. Tento odvolací dôvod teda treba považovať za neprípustný a nedôvodný.

71 Vedľajší účastník konania tvrdí, že vyrobenie jediného katalógu na rok 1994/1995 a nepatrný počet reklamných inzerátov v roku 1995 nepostačujú na preukázanie kvantitatívneho významu používania ochrannej známky. Preto sa domnieva, že môže ísť len o jej „symbolické používanie“, ktoré ju má ochrániť od rizika výmazu.

Posúdenie Súdnym dvorom

72 Pokiaľ ide predovšetkým o výhradu, že Súd prvého stupňa požadoval nepretržité používanie ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952) počas celého referenčného obdobia, treba pripomenúť, že ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, ochranná známka je predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou zaručiť označenie pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania v obchodnom styku, najmä na rozsahu a frekvencii používania ochrannej známky (pozri rozsudok z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb. s. I-4237, bod 70; pozri tiež v tomto zmysle, v súvislosti s článkom 10 ods. 1 smernice 89/104, ustanovenie, ktoré sa zhoduje s článkom 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94, rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 43, a uznesenie z 27. januára 2004, La Mer Technology, C-259/02, Zb. s. I-1159, bod 27).

73 Otázka, či je používanie kvantitatívne dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, tak závisí od viacerých skutočností a od posúdenia od prípadu k prípadu. Frekvencia a pravidelnosť používania ochrannej známky je jednou z okolností, ktoré sa môžu zohľadniť (rozsudok Sunrider/ÚHVT, už citovaný, bod 71, pozri tiež v tomto zmysle uznesenie La Mer Technology, už citované, bod 22).

74 Tvrdením v bode 35 napadnutého rozsudku, že pokiaľ ide o rok 1994, sú dôkazy veľmi obmedzené a že v súvislosti s rokmi 1996 až 1999 neboli predložené žiadne dôkazy, Súd prvého stupňa nijako od odvolateľa nevyžadoval, aby preukázal nepretržité používanie ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952) za celé predmetné obdobie.

V súlade s judikatúrou citovanou v bodoch 72 a 73 tohto rozsudku preskúmal, či táto ochranná známka bola počas predmetného obdobia predmetom riadneho používania. V tejto súvislosti Súd prvého stupňa v bodoch 32 až 36 napadnutého rozsudku posúdil, či rozsah a frekvencia používania uvedenej ochrannej známky mohla preukázať jej prítomnosť na trhu účinným spôsobom, nepretržite z časového hľadiska a stabilne z hľadiska podoby označenia.

75 Ďalej, pokiaľ odvolateľ Súdu prvého stupňa vytýka, že nesprávne posúdil predložené dôkazy, stačí konštatovať, že ten sa obmedzil na dôkazy súvisiace s určením, či v súlade s článkom 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v spojení s odsekom 3 toho istého článku bolo používanie ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952) preukázané pre obdobie piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. V bodoch 33 až 36 napadnutého rozsudku preveril, či riadne používanie ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952) existovalo medzi 14. júnom 1994 a 14. júnom 1999, t. j. dňom uvedeného uverejnenia, na základe dôkazov predložených len odvolateľom týkajúcich sa používania uvedenej ochrannej známky (katalóg jeseň-zima 1994/1995 a reklamné inzeráty uverejnené na rok 1995), a vyvodil záver, že tomu tak nebolo. Keďže teda Súd prvého stupňa konštatoval, že iné katalógy neuvádzali žiadne dátumy, nemožno mu vytýkať, že ich v rámci svojho posúdenia nezohľadnil. Ďalej treba uviesť, že záver, ku ktorému dospel Súd prvého stupňa v súvislosti s dôkazmi, ktoré mal v dispozícii, patrí plne do rozsahu posúdenia skutkového stavu.

76 Odvolateľ sa svojimi tvrdeniami snaží toto čisto skutkové posúdenie spochybniť. Pritom, ako už bolo pripomenuté v bode 38 tohto rozsudku, táto otázka nepatrí, s výnimkou skreslenia skutkových okolností, ktoré v tomto prípade neboli uvádzané, do rámca na preskúmanie Súdnym dvorom v rámci odvolania.

77 Druhý odvolací dôvod teda treba zamietnuť sčasti ako neprípustný a sčasti ako nedôvodný.

O treťom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 tým, že Súd prvého stupňa vylúčil zo svojho posúdenia skoršiu ochrannú známku Bridge (č. 370836)

Argumentácia účastníkov konania

78 Odvolateľ uvádza, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, keď zo svojho posúdenia pravdepodobnosti zámeny vylúčil ochrannú známku Bridge (č. 370836) bez toho, aby preveril, či ju bolo možné považovať za miernu obmenu ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952), pričom okolnosť, že už bola zapísaná, má len malý význam. Ak totiž odvolateľ uznáva, že nepredložil dôkazy o používaní vyžadované v súvislosti s ochrannou známkou Bridge (č. 370836), domnieva sa, že bol od toho oslobodený vzhľadom na dôkazy o používaní predložené pre ochrannú známku THE BRIDGE (č. 642952), a to z dôvodu úplnej zhodnosti výrobkov chránených týmito dvomi ochrannými známkami. Jediný rozdiel medzi nimi vyplýva z prítomnosti člena „the". V tejto súvislosti sa odvolateľ domnieva, že pridanie uvedeného člena nemôže zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky Bridge (č. 370836). Navyše výklad Súdom prvého stupňa článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 môže zakladať diskrimináciu medzi majiteľom ochrannej známky, ktorý túto nenechá zapísať v jej „základnej" podobe, pričom ale používa jej rôzne podoby, a majiteľom ochrannej známky, ktorý sa rozhodne zapísať všetky podoby svojej ochrannej známky.

79 Podľa ÚHVT treba tento odvolací dôvod zamietnuť ako neprípustný a nedôvodný. Na prvom mieste chýba predbežná podmienka skutočného používania ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952), ktorá má podobu mierne modifikovanej ochrannej známky Bridge (č. 370836). Na druhom mieste pridanie člena „the" je podstatnou obmenou meniacou rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky. Na treťom mieste posúdenie podmienky „minimálneho rozdielu" medzi zapísaným označením a skutočne používaným označením je otázkou posúdenia skutkového stavu.

80 Vedľajší účastník konania tvrdí, že uplatnenie článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 je v tomto prípade vylúčené, pretože predpokladá existenciu zapísanej ochrannej známky v určitej podobe a používanej v mierne odlišnej podobe, čo v tomto prípade neplatí. Ďalej existencia na strane odvolateľa dvoch odlišných zápisov je sama osebe dôkazom, že ten sám považuje uvedené ochranné známky za dostatočne od seba odlišné.

Posúdenie Súdnym dvorom

81 Podľa článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je ochranná známka, ktorá nebola riadne používaná počas relevantného obdobia, predmetom sankcií uvedených v uvedenom nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

82 V súlade s odsekom 2 písm. a) toho istého článku sa za používanie v zmysle odseku 1 uvedeného článku 15 považuje taktiež používanie ochrannej známky Spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky.

83 Tieto ustanovenia sa v zásade zhodujú s ustanoveniami článku 10 ods. 1 a 2 písm. a) smernice 89/104 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

84 V tejto súvislosti treba konštatovať, že Súd prvého stupňa sa nijako nedopustil nesprávneho posúdenia, keď vylúčil tvrdenie odvolateľa, že používanie ochrannej známky Bridge (č. 370836) bolo počas referenčného obdobia preukázané skutočnosťami predloženými na preukázanie používania ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952).

85 Bez toho, aby bolo nevyhnutné preskúmať, či možno ochrannú známku THE BRIDGE (č. 642952) považovať za odlišujúcu sa len prvkami, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky Bridge (č. 370836), totiž treba konštatovať, že používanie prvej uvedenej známky nebolo preukázané a nemôže teda nijako slúžiť na preukázanie používania druhej uvedenej ochrannej známky.

86 V každom prípade, ak ustanovenia uvedené v bodoch 81 a 82 tohto rozsudku umožňujú považovať zapísanú ochrannú známku za používanú v čase predloženia dôkazu o používaní tejto ochrannej známky v podobe mierne odlišnej od podoby, v ktorej bola zapísaná, neumožňujú rozšíriť na základe dôkazu o jej používaní ochranu, ktorú požíva zapísaná ochranná známka, na inú zapísanú ochrannú známku, ktorej používanie nebolo preukázané, a to z dôvodu, že druhá uvedená známka je len miernou obdobou prvej ochrannej známky.

87 Tretí odvolací dôvod teda treba zamietnuť ako nedôvodný.

O štvrtom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 tým, že Súd prvého stupňa vylúčil zo svojho posúdenia skoršie, tzv. „obranné“ ochranné známky

Argumentácia účastníkov konania

88 Podľa odvolateľa Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, domnievajúc sa, že pojem obranné ochranné známky je nezlučiteľný s režimom ochrany ochrannej známky Spoločenstva.

89 Predovšetkým Súd prvého stupňa mal túto argumentáciu, ktorú pred ním ÚHVT po prvýkrát uviedol, považovať za neprípustnú.

90 Odvolací senát totiž vyvodil záver, že skoršie ochranné známky č. 370836, 704338, 606709 a 593651 sa mali z posúdenia pravdepodobnosti zámeny vylúčiť len z dôvodu, že boli skoršími ochrannými známkami voči hlavnej ochrannej známke, a nie preto, že pojem „obranné ochranné známky“ bol ako taký nezlučiteľný s právnou úpravou Spoločenstva. Súd prvého stupňa sa mal na to, aby ich mohol považovať za obranné, obmedziť na posúdenie, či tieto ochranné známky spĺňajú podmienky vyžadované novým talianskym zákonníkom priemyselného vlastníctva, ako to urobil odvolací senát.

91 Ďalej je nesprávne tvrdiť, ako to urobil Súd prvého stupňa, že nový taliansky zákonník priemyselného vlastníctva chráni nepoužívané ochranné známky. Podľa uvedeného zákonníka totiž pri nepoužívaní nedochádza k výmazu, ak je majiteľ nepoužívanej obrannej ochrannej známky zároveň majiteľom jednej alebo viacerých podobných, ešte platných, ochranných známok, z ktorých aspoň jedna sa riadne používa na označenie tých istých výrobkov alebo služieb chránených uvedenou obrannou ochrannou známkou. Odvolateľ ďalej dodáva, že uznanie obranných ochranných známok na vnútroštátnej úrovni môže zakladať „oprávnený dôvod“ na nepoužívanie v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

92 Podľa ÚHVT treba tento odvolací dôvod považovať za neprípustný, keďže uznanie obranných ochranných známok závisí od skutočného používania hlavnej ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952). Pritom ide o otázku skutkového stavu, ktorá už bola Súdom prvého stupňa rozhodnutá záporne. Okrem toho tvrdenie uvedené pred Súdom prvého stupňa týkajúce sa nezlučiteľnosti talianskeho zákona uznávajúceho koncept obranných ochranných známok so systémom ochrany ochranných známok Spoločenstva nie je prípustné z dôvodu neexistencie kontradiktórnosti, pretože podľa ÚHVT predstavuje len rozšírenie tvrdenia už formulovaného v konaní pred odvolacím senátom, podľa ktorého existuje podmienka používania obranných ochranných známok.

93 Vo vzťahu k podstate veci ÚHVT na jednej strane pripomína, že skutočné používanie ochrannej známky je základnou podmienkou na uznanie výlučných vlastníckych práv majiteľovi ochrannej známky. Na druhej strane sa ÚHVT domnieva, že odvolateľ prirovnáva ochranu spojenú s konceptom „obranných ochranných známok" s ochranou podľa článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94. Pritom odlišnosti medzi „obrannými" ochrannými známkami a nepoužívanou hlavnou ochrannou známkou THE BRIDGE (č. 642952) sú dostatočne významné na zmenu rozlišovacej spôsobilosti tejto poslednej uvedenej ochrannej známky.

94 Vedľajší účastník konania na prvom mieste tvrdí, že taliansky zákon o ochranných známkach vyžaduje, aby sa dátum podania prihlášky obranných ochranných známok zhodoval alebo bol neskorší ako dátum podania prihlášky hlavnej ochrannej známky, na druhom mieste, aby prihláška obrannej ochrannej známky bola podaná pre tie isté triedy výrobkov ako hlavná ochranná známka, zatiaľ čo odvolateľ považuje za obranné ochranné známky tiež ochranné známky patriace do inej triedy ako jeho hlavná ochranná známka, a na treťom mieste, aby obranné ochranné známky museli predstavovať iba miernu obmenu vo vzťahu k hlavnej ochrannej známke. V každom prípade je zohľadnenie obranných zápisov nezlučiteľné s režimom ochrany ochranných známok Spoločenstva.

Posúdenie Súdnym dvorom

95 Predovšetkým sa treba domnievať, že Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa vyslovil o tvrdení ÚHVT, podľa ktorého je koncept obranných ochranných známok nezlučiteľný s nariadením č. 40/94.

96 Je pravdou, že v konaní o žalobe podanej proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT, ktorý rozhodol o námietke proti zápisu ochrannej známky odôvodnenej existenciou pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou, ÚHVT

v žiadnom prípade nemá právomoc v konaní pred Súdom prvého stupňa meniť predmet sporu vyplývajúci z požiadaviek a tvrdení prihlasovateľa a toho, kto podal námietku (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, už citovaný, bod 26, a analogicky rozsudok z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, bod 58).

97 Možno však uviesť, že jedným z tvrdení odvolateľa vyslovených pred odvolacím senátom v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámeny bolo, že na základe používania ochrannej známky THE BRIDGE (č. 642952) sa niektoré ďalšie ochranné známky musia zohľadniť ako obranné. Pokiaľ pritom toto tvrdenie otvára otázku, či podľa talianskeho práva možno ochranné známky, ktorých používanie nebolo preukázané, aj tak považovať za obranné ochranné známky, argumentácia ÚHVT pred Súdom prvého stupňa, podľa ktorej túto možnosť právo Spoločenstva nedáva, patrí do rámca sporu pred odvolacím senátom.

98 Okrem toho, ako uviedla generálna advokátka v bode 87 svojich návrhov, pokiaľ odvolací senát založil svoje rozhodnutie, a to aj implicitne, na nesprávnom výklade práva Spoločenstva, nemožno Súdu prvého stupňa vytýkať, že správnym výkladom nahradil výklad uvedeného práva, ktorý použil odvolací senát.

99 Ďalej treba posúdiť záver, ku ktorému dospel Súd prvého stupňa v bode 47 napadnutého rozsudku, a to že odvolateľ sa nemohol oprieť o údajne obrannú povahu v zmysle talianskeho zákona o ochranných známkach istých skorších ochranných známok odmietnutých odvolacím senátom.

100 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 sa námietka proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva podaná majiteľom skoršej ochrannej známky Spoločenstva alebo národnej ochrannej známky zamietne, ak

majiteľ druhej uvedenej známky nepredloží na žiadosť prihlasovateľa dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola jeho skoršia ochranná známka riadne používaná v Spoločenstve alebo v členskom štáte, v ktorom je chránená pre výrobky alebo služby, pre ktoré bola zapísaná a na ktorých sa námietka zakladá, alebo o tom, že existujú opodstatnené dôvody nepoužívania. Ďalej článok 56 ods. 2 toho istého nariadenia obsahuje také isté pravidlo pre prípady podania návrhu na výmaz alebo vyhlásenie neplatnosti ochranných známok Spoločenstva.

101 Súd prvého stupňa sa pritom nedopustil nesprávneho posúdenia, keď v bode 46 napadnutého rozsudku tvrdil, že majiteľ vnútroštátneho zápisu, ktorý podal námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva, sa nemôže, aby sa oslobodil od dôkazného bremena, ktoré mu vyplýva z článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, dovolávať vnútroštátneho ustanovenia, ktoré umožňuje prihlásiť ako ochrannú známku označenia, ktoré nie sú určené na používanie pri podnikaní z dôvodu ich čisto obrannej funkcie iného označenia, ktoré je predmetom používania pri podnikaní.

102 Pojem „opodstatnené dôvody“ uvedený v tomto článku totiž v podstate odkazuje na vonkajšie okolnosti majiteľa ochrannej známky, ktoré bránia jej používaniu, a nie na vnútroštátnu právnu úpravu pripúšťajúcu výnimku z pravidla výmazu ochrannej známky z dôvodu nepoužívania počas piatich rokov, aj keď toto nepoužívanie je výsledkom vôle majiteľa uvedenej ochrannej známky.

103 Tvrdenie, že majiteľ vnútroštátneho zápisu, ktorý podal námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva, sa môže dovolávať skoršej ochrannej známky, ktorej používanie nebolo preukázané, z dôvodu, že tá je podľa vnútroštátnej právnej úpravy obrannou ochrannou známkou, nie je zlučiteľné s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.

104 Z toho vyplýva, že štvrtý odvolací dôvod treba zamietnuť ako nedôvodný.

105 Z prechádzajúcich úvah vyplýva, že odvolanie treba zamietnuť v celom rozsahu.

O trovách

106 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhli zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Il Ponte Finanziaria SpA je povinný nahradiť trovy konania.

Podpisy