ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)
z 12. októbra 2004 *

Vo veci C-106/03 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora,

podané 27. februára 2003,

Vedial SA, so sídlom v Ludres (Francúzsko), v zastúpení: T. van Innis, G. Glas a F. Herbert, advokáti, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

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

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: francúzština.

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia C. Gulmann, R. Schintgen, F. Macken (spravodajkyňa) a N. Colneric,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 15. júla 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Vo svojom odvolaní Vedial SA (ďalej len „Vedial") navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 12. decembra 2002, Vedial/ÚHVT — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Zb. s. II-5275, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým tento súd zamietol jeho žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT") z 9. marca 2001 (vec R 127/2000-1) o zamietnutí námietky Vedialu proti zápisu slovnej a obrazovej známky HUBERT, o ktorú žiadala France Distribution (ďalej len „sporné rozhodnutie").

Právny rámec

2 Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1), stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

...

b) 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; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky' rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

...

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte..."

Okolnosti predchádzajúce sporu

3 Dňa 1. apríla 1996 podala spoločnosť France Distribution na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva tvorenej zmiešaným slovným a obrazovým označením obsahujúcim pomenovanie „HUBERT", ktoré je napísané veľkými čiernymi štylizovanými písmenami orámovanými bielou farbou, nad ktorými sa nachádza hlava a hruď veselého kuchára, ktorý dvíha pravú ruku s narovnaným palcom.



4 Tovary, pre ktoré sa žiada zápis, sú zaradené v triedach 29, 30 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

5 Dňa 6. januára 1998 Vedial podal námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 proti prihlasovanej ochrannej známke pre časť tovarov uvedených v prihláške, konkrétne „mlieko a iné mliečne výrobky", ktoré sú zaradené v triede 29, a „ocot, šťavy" zaradené v triede 30.

6 Skoršou ochrannou známkou, ktorú vlastní Vedial, je národná ochranná známka — slovné označenie SAINT-HUBERT 41 — zapísaná vo Francúzsku pre „maslá, potravinové tuky, syry a všetky mliečne výrobky" zaradené v triede 29. Ochranná známka pozostáva z dvoch po sebe nasledujúcich slov spojených spojovníkom a čísla 41.

7 Keďže námietku spoločnosti Vedial námietkové oddelenie ÚHVT v rozhodnutí z 1. decembra 1999 zamietlo, Vedial podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podal odvolanie na ÚHVT, pričom pripojil viaceré dokumenty, aby preukázal dobré meno svojej ochrannej známky vo Francúzsku.

8 Toto odvolanie bolo zamietnuté sporným rozhodnutím. Prvý odvolací senát ÚHVT v podstate usúdil, že hoci existuje značný stupeň podobnosti medzi predmetnými tovarmi a hoci na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je možné zohľadniť dobré meno skoršej ochrannej známky, ktoré pred ním Vedial preukázal, neexistuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej skupiny verejnosti, pretože sporné ochranné známky sa veľmi nepodobajú.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

9 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. mája 2001 podal Vedial žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia sporného rozhodnutia na základe jediného žalobného dôvodu, a to rozporu s definíciou „pravdepodobnosti výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*]" v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

10 Pred Súdom prvého stupňa ÚHVT pripustil, že keby sa skoršia ochranná známka naozaj považovala za ochrannú známku, ktorá má dobré meno, bolo by možné dôjsť k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou, ktorá bola predmetom prihlášky. Keďže však dobré meno skoršej ochrannej známky nemohlo byť podľa ÚHVT zohľadnené, keďže Vedial nedodal dôkaz o existencii tohto dobrého mena v lehote, ktorú mu na tento účel poskytlo námietkové oddelenie, bolo potrebné analyzovať vec bez zohľadnenia tejto skutočnosti.

11 V tomto smere ÚHVT uviedol, že keby Súd prvého stupňa usúdil, že dominantným prvkom skoršej ochrannej známky je krstné meno „HUBERT", bolo by ťažké popierať existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami. Naopak, keby Súd prvého stupňa usúdil, že skoršia ochranná známka nemá osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť a predstavuje celok, ktorého žiadny prvok nie je dominantný, rozdiely medzi ochrannými známkami by mali postačovať na to, aby bolo možné vyhnúť sa akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny. ÚHVT ponecháva na zvážení Súdu prvého stupňa, aby rozhodol o tejto právnej otázke.

12 France Distribution, ktorá bola zo zákona účastníkom konania pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom, nevstúpila do konania pred Súdom prvého stupňa.

13 Súd prvého stupňa v prvom rade poukázal v bodoch 35 až 39 napadnutého rozsudku na judikatúru Súdneho dvora vo veci pravdepodobnosti zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky.

14 Súd prvého stupňa následne pristúpil v bodoch 40 až 59 napadnutého rozsudku k porovnaniu dotknutých tovarov, ako aj sporných ochranných známok. Na základe tohto usúdil, že „mliečne výrobky" a výrobky „potravinové tuky", pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka, sú zhodné s tovarmi „mlieko a iné mliečne výrobky" a podobné ako výrobky „ocot, šťavy", ktoré sú uvedené v prihláške spornej

ochrannej známky. Zároveň však usúdil, že skoršia ochranná známka a ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, „nie sú podobné z vizuálneho hľadiska", že „sú odlíšiteľné z fonetického hľadiska" a že „medzi nimi neexistuje pojmová podobnosť".

15 Súd prvého stupňa napokon usúdil v bodoch 60 až 66 napadnutého rozsudku, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky. Takisto usúdil v bode 63, že „hoci existuje zhoda a podobnosť medzi tovarmi, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky, ktoré sú predmetom sporu, vizuálne, fonetické a pojmové rozdiely medzi označeniami predstavujú dostatočný dôvod na to, aby bolo možné vyhnúť sa pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní cieľovej skupiny verejnosti", a v bodoch 65 a 66, že „v danom prípade sa sporné označenia nemôžu z vizuálneho, fonetického a pojmového hľadiska žiadnym spôsobom považovať za zhodné ani podobné" a že z toho dôvodu, „jedna z podmienok, ktorá musí byť splnená na to, aby sa mohol uplatniť článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, nie je splnená".

16 Z týchto dôvodov Súd prvého stupňa zamietol návrh na zrušenie sporného rozhodnutia.

O odvolaní

17 Vedial vo svojom odvolaní, na podporu ktorého uvádza tri dôvody, navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— rozhodol sám s konečnou platnosťou o tejto veci tak, že vyhovie návrhom uplatneným v prvom stupni alebo subsidiárne vrátil vec Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

18 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal Vedial na náhradu trov konania.

O prvom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

19 Vo svojom prvom odvolacom dôvode Vedial uvádza, že Súd prvého stupňa porušil v napadnutom rozsudku všeobecnú zásadu práva spoločenstva — „dispozičnú zásadu", ktorú uznal Súdny dvor v rozsudku zo 14. decembra 1995, Van Schijndel a Van Veen (C-430/93 a C-431/93, Zb. s. I-4705).

20 Vedial uvádza, že podľa tejto zásady v zásade iba účastníci konania disponujú konaním a určujú rozsah predmetu sporu. Táto zásada zakazuje sudcovi vysloviť rozpor, ktorého existenciu návrhy účastníkov konania vylučujú. Takto teda v prípade, keď v určitej otázke neexistuje medzi účastníkmi konania žiadny rozpor alebo keď účastníci výslovne uznávajú existenciu určitej a presnej právnej skutočnosti, sudca nemôže konať z vlastnej iniciatívy, ibaže by zhoda účastníkov konania o tejto skutočnosti bola v rozpore s verejným poriadkom.

21 Pri konaní pred Súdom prvého stupňa Vedial a ÚHVT zastávali rovnaký názor, že medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, existuje podobnosť, hoci iba z fonetického hľadiska, ako aj názor, že existuje pravdepodobnosť zámeny v prípade, že by nebolo možné vytýkať odvolaciemu senátu, že usúdil, že skoršia známka mala značnú rozlišovaciu spôsobilosť, aj keď len z dôvodu dobrého mena, ktoré získala vo Francúzsku. Podľa názoru Vedial toto vymedzenie sporu nebolo v rozpore s verejným poriadkom.

22 Súd prvého stupňa teda porušil dispozičnú zásadu, pretože v rozpore so zhodou, ktorá medzi účastníkmi konania existovala o tejto skutočnosti rozhodol, že ochranné známky, ktoré sú predmetom sporu, nie sú vôbec podobné.

23 ÚHVT uvádza, že prvý odvolací dôvod je neopodstatnený. Uvádza, že dispozičná zásada sa uplatňuje v oblasti občianskeho práva, kým konania týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva majú principiálne správny charakter. Navyše, ÚHVT nemal svoj vlastný *locus standi*, keďže nebol účastníkom konania v konaní pred odvolacím senátom. Keď sa na Súd prvého stupňa podá žaloba, tento by mal preveriť, či ÚHVT, teda odvolací senát, správne uplatnil nariadenie č. 40/94, a keby prišiel k záveru, že ÚHVT porušil toto nariadenie, mal by zrušiť dané rozhodnutie.

24 ÚHVT poukazuje na to, že Vedial vo svojej žalobe podanej Súdu prvého stupňa uviedol, že sporné rozhodnutie porušovalo definíciu pojmu pravdepodobnosti zámeny a výslovne žiadal Súd prvého stupňa, aby preskúmal ochranné známky, ktoré sú predmetom sporu, a aby rozhodol o existencii pravdepodobnosti zámeny. Z tohto dôvodu potom Súd prvého stupňa preskúmal túto definíciu a uplatnil nariadenie č. 40/94. Nie je teda možné namietať, že Súd prvého stupňa porušil dispozičnú zásadu.

25 Navyše ÚHVT uvádza, že medzi ním a Vedial neexistovala žiadna zhoda. Podľa ÚHVT okrem toho, že stanovisko ÚHVT je vyjadrené v stanovisku odvolacieho senátu, tak ako Súd prvého stupňa rozhodol v napadnutom rozsudku, France

Distribution, ktorá sa mohla domáhať, aby bola vedľajším účastníkom konania v konaní pred Súdom prvého stupňa, žiadnym spôsobom nevyslovila zhodné tvrdenia pokiaľ ide o výklad pravdepodobnosti zámeny, ktorý podal Vedial. V rámci sporov týkajúcich sa obchodného a priemyselného vlastníctva Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa priznáva vedľajšiemu účastníkovi konania postavenie, ktoré je takmer rovnaké ako postavenie iných účastníkov konania.

Posúdenie Súdnym dvorom

26 Aj za predpokladu, že sa dispozičná zásada uplatní na konanie v prvom stupni, ktorého predmetom bolo odvolanie proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT o námietke proti zápisu ochrannej známky, ktorá bola odôvodnená existenciou pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou, ÚHVT v žiadnom prípade nemá právomoc v konaní pred Súdom prvého stupňa meniť rámec sporu vymedzený nárokmi a tvrdeniami prihlasovateľa a toho, kto podal námietku.

27 Hoci by podľa článku 133 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa ÚHVT mohol byť účastníkom konania v konaní pred Súdom prvého stupňa ako žalovaný, cieľom žaloby, ktorá je predmetom konania pred Súdom prvého stupňa, je vyriešiť spor prihlasovateľa a majiteľa skoršej ochrannej známky, tak ako vyplýva z nasledujúcich ustanovení nariadenia č. 40/94 a Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

28 Po prvé v súlade s článkom 63 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, táto žaloba navrhuje preskúmať zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu, ktorým bolo rozhodnuté v spore o zápis ochrannej známky uvedenej v prihláške, a dosiahnuť prípadne zmenu alebo zrušenie tohto rozhodnutia.

29 Ale tak ako pred námietkovým oddelením, aj pred odvolacím senátom v spore stoja proti sebe prihlasovateľ a subjekt, ktorý vzniesol námietky bez toho, aby ÚHVT bola účastníkom toho konania.

30 Je potrebné osobitne uviesť, že podľa článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 iba majitelia skorších ochranných známok sú oprávnení vznášať námietky proti zápisu ochrannej známky z relatívneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia. ÚHVT teda nemá právo podávať námietky proti zápisu ochrannej známky na základe tohto dôvodu.

31 Po druhé ÚHVT vôbec nemôže podať na Súd prvého stupňa žalobu proti rozhodnutiu odvolacieho senátu o námietke. V súlade s článkom 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 totiž táto žaloba „zostáva otvorená pre každú stranu konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím [môže podať každý účastník konania pred odvolacím senátom, ktorý bol negatívne ovplyvnený jeho rozhodnutím — *neoficiálny preklad*]".

32 Napokon postavenie žalovaného, ktoré sa priznáva ÚHVT, má obmedzené účinky, zatiaľ čo práva účastníkov konania pred odvolacím senátom iných ako žalobca, ktorí sa podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa môžu zúčastniť konania pred Súdom prvého stupňa ako vedľajší účastníci konania, sú z tohto dôvodu rozšírené tak, že majú postavenie obdobné ako skutoční žalovaní.

33 Teda podľa článku 134 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa „vedľajší účastníci konania... majú rovnaké procesné práva ako účastníci konania".

34 Navyše na rozdiel od toho, čo stanovuje všeobecné pravidlo týkajúce sa vedľajšieho účastníctva stanovené v článku 116 ods. 4 druhý pododsek písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, článok 134 ods. 3 toho istého rokovacieho poriadku stanovuje, že „vedľajší účastník... môže vo svojom vyjadrení k návrhu... uviesť návrh, ktorým sa domáha zrušenia alebo zmeny rozhodnutia odvolacieho senátu v bode, ktorý nie je uvedený v návrhu". Z tohto posledného ustanovenia *a contrario* rovnako vyplýva, že ÚHVT nemôže sám podávať také návrhy.

35 Napokon z článku 134 ods. 4 toho istého rokovacieho poriadku vyplýva, že článok 122 tohto predpisu sa neuplatní napriek tomu, že ÚHVT sa nevyjadril k návrhu stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote, a teda nemožno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, ak sa účastník konania pred odvolacím senátom, ktorý nie je žalobcom, stane vedľajším účastníkom konania v konaní pred Súdom prvého stupňa.

36 Z tohto dôvodu teda nemožno priznať ÚHVT oprávnenie zmeniť — prípadným čiastočným pripojením sa k analýze, ktorú podal žalobca, alebo vyjadrením súhlasu s jeho žalobou — rámec sporu pred Súdom prvého stupňa. Akékoľvek opačné posúdenie by zasiahlo do legitímnej dôvery účastníka konania, pre ktorého bolo rozhodnutie vydané odvolacím senátom priaznivé, pretože konanie pred Súdom prvého stupňa má za cieľ preskúmať iba zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu v súlade s článkom 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

37 V tomto prípade teda Súd prvého stupňa nebol viazaný údajnou zhodou názorov medzi Vedial a ÚHVT, ktorá sa týkala podobnosti alebo pravdepodobnosti zámeny medzi spornými ochrannými známkami. Súd prvého stupňa teda správne v napadnutom rozsudku skúmal, či sporné rozhodnutie porušilo definíciu pravdepodobnosti zámeny, tak ako Vedial uvádzal vo svojej žalobe a uplatnil nariadenie č. 40/94.

38 Z tohto dôvodu je potrebné zamietnuť prvý odvolací dôvod.

O druhom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

39 Vo svojej druhom odvolacom dôvode Vedial tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil právo na obhajobu tým, že porušil legitímnu dôveru týkajúcu sa rozsahu sporu, ktorý vyplýval zo zhody medzi účastníkmi konania. Vedial sa totiž po zohľadnení stanoviska, ktoré zaujal ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe pred Súdom prvého stupňa, údajne vzdal žiadosti o oprávnenie podať repliku a obmedzil svoj prednes na rozsah ohraničený stanoviskom ÚHVT.

40 Podľa Vedial, aj keby sa predpokladalo, že Súd prvého stupňa nebol viazaný dispozičnou zásadou, mal povinnosť nariadiť opätovné otvorenie ústnej časti konania, pričom mal dať účastníkom konania vedieť, neprihliadal k ich zhodným tvrdeniam týkajúcim sa podobnosti, prinajmenšom fonetickej, sporných ochranných známok.

41 ÚHVT uviedol, že druhý odvolací dôvod predpokladá, že Súd prvého stupňa sa dopustil porušenia dispozičnej zásady, čo sa však podľa jeho názoru nestalo. Dodáva, že Vedial vo svojej žalobe, ako aj na pojednávaní dlho vysvetľoval svoju myšlienku, ako aj svoj výklad normatívnych ustanovení a príslušnej judikatúry.

Posúdenie Súdnym dvorom

42 Čo sa týka druhého odvolacieho dôvodu, hoci by sa aj predpokladalo, že Vedial a ÚHVT sa zhodli na tom, že ochranné známky mali určitú podobnosť, respektíve že existovala pravdepodobnosť zámeny, je potrebné pripomenúť na jednej strane, že tak

ako vyplýva z preskúmania prvého odvolacieho dôvodu, Súd prvého stupňa nebol vôbec viazaný týmto tvrdením, ale mal povinnosť preskúmať, či odvolací senát tým, že rozhodol v spornom rozhodnutí, že neexistuje podobnosť medzi spornými ochrannými známkami, neporušil nariadenie č. 40/94. Na druhej strane Súd prvého stupňa nezaložil svoje rozhodnutie na skutočnostiach alebo iných vyjadreniach odlišných od tých, ktoré odzneli na pojednávaní.

43 Z toho dôvodu Súd prvého stupňa neporušil legitímnu dôveru Vedial a nemal povinnosť opätovne otvoriť ústnu časť konania na to, aby oznámil Vedial, že neprijal záver o fonetickej podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky.

44 Druhý odvolací dôvod musí byť preto zamietnutý.

O treťom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

45 V treťom odvolacom dôvode uplatnenom subsidiárne, Vedial uviedol, že Súd prvého stupňa porušil definíciu „pravdepodobnosti výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*]" v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

46 V prvej časti tohto odvolacieho dôvodu Vedial uvádza, že Súd prvého stupňa sa dopustil pochybenia, keď rozhodol v bode 62 napadnutého rozsudku, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou

známkou, ktorá je predmetom prihlášky, bez toho, že by preskúmal, tak ako mal povinnosť, či existuje pravdepodobnosť, že verejnosť by sa mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú z podnikov, ktoré nie sú ekonomicky prepojené.

47 V druhej časti svojho odvolacieho dôvodu Vedial uviedol, že Súd prvého stupňa nesprávne rozhodol v bode 63 napadnutého rozsudku, že vizuálne, fonetické a pojmové rozdiely medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, sú dostatočným dôvodom na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámeny. Podľa Vedial otázka neznie tak, že či existujú rozdiely medzi spornými ochrannými známkami, ale či tieto ochranné známky sú zhodné alebo podobné a či vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť príslušných tovarov alebo služieb je miera podobnosti ochranných známok taká, že existuje pravdepodobnosť zámeny.

48 V tretej časti uvedeného odvolacieho dôvodu Vedial uviedol, že Súd prvého stupňa neuplatnil jasným spôsobom pravidlo vzájomnej súvislosti. Protiprávne totiž zabudol uviesť skutočnosť, že domnelý nízky stupeň podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, je kompenzovaný vysokým stupňom podobnosti medzi dotknutými tovarmi, ako aj silnou rozlišovacou schopnosťou skoršej ochrannej známky.

49 V poslednej časti tretieho odvolacieho dôvodu Vedial uvádza, že Súd prvého stupňa nesprávne v bode 62 napadnutého rozsudku obmedzil dotknutú verejnosť iba na „cieľovú skupinu verejnosti", teda výlučne na spotrebiteľov, ktorí si môžu kúpiť výrobky s ochrannou známkou. Podľa Vedial pojem verejnosť, o ktorej je potrebné uvažovať pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny, zahŕňa všetky osoby, ktoré sa s ochrannou známkou môžu stretnúť.

50 ÚHVT navrhuje zamietnutie tretieho odvolacieho dôvodu, pretože nebol ani v jednej z častí opodstatnený.

Posúdenie Súdnym dvorom

51 Na účel 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 a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb uvedených v prihláške s tými, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka. Ide o kumulatívne podmienky [pozri v tomto zmysle, čo sa týka ustanovení o zhodnosti článku 4 ods. 1 písm. b) prvej 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), rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 22].

52 V rozpore s tým, čo tvrdí Vedial, Súd prvého stupňa sa neobmedzil iba na to, aby uviedol, že vizuálne, fonetické a pojmové rozdiely medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, sú dostatočné na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámeny.

53 Po tom, čo Súd prvého stupňa vykonal v bodoch 48 až 59 napadnutého rozsudku komparatívnu analýzu oboch ochranných známok z vizuálneho, fonetického a pojmového hľadiska, dospel k záveru, ktorý je uvedený v bode 65 toho istého rozsudku, že tieto ochranné známky sa nemôžu v žiadnom prípade považovať za zhodné alebo podobné v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

54 Po usúdení, že neexistuje akákoľvek podobnosť medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, Súd prvého stupňa správne rozhodol, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny bez ohľadu na to, aká je všeobecná známosť skoršej ochrannej známky alebo stupeň zhodnosti alebo podobnosti dotknutých tovarov alebo služieb.

55 Z týchto dôvodov sa javí tretí odvolací dôvod neopodstatnený vo všetkých častiach a musí byť zamietnutý.

56 Je teda potrebné zamietnuť odvolanie v celom rozsahu.

O trovách

57 Podľa článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľného na základe článku 118 toho istého 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 navrhol zaviazať Vedial na náhradu trov konania a tento nemal úspech vo svojom odvolaní, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

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

1) Odvolanie sa zamieta.

2) Vedial SA je povinný nahradiť trovy konania.

Podpisy