ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 11. mája 2005 *

Vo veci T-390/03,

CM Capital Markets Holding SA, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: pôvodne N. Moya Fernández a J. Calderón Chavero, neskôr Calderón Chavero a T. Villate Consonni, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: O. Montalto a I. de Medrano Caballero, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: španielčina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Caja de Ahorros de Murcia, so sídlom v Murcie (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. septembra 2003 (vec R 244/2003-1) týkajúceho sa námietkového konania medzi CM Capital Markets Holding SA a Caja de Ahorros de Murcia,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

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

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. novembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. apríla 2004,

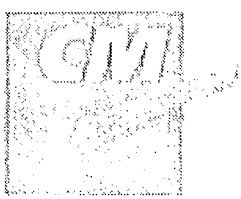
po pojednávaní 28. októbra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 7. decembra 1999 požiadal Caja de Ahorros de Murcia (ďalej len „prihlasovateľ") Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení neskorších zmien a doplnení, aby zapísal ako ochrannú známku Spoločenstva obrazové označenie tvorené vyobrazením červeného štvorca prehradeného žltou čiarou, vo vnútri ktorého sú vpísané písmena „C" a „M" bielej farby, zobrazené takto:



2 Táto prihláška bola podaná pre tovary a služby v triedach 1 až 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v znení neskorších zmien a doplnení.

3 Dňa 23. októbra 2000 bola prihláška ochrannej známky zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 84/2000.

4 Dňa 23. januára 2001 podal CM Capital Markets Holding SA proti prihlásenej ochrannej známke námietku, ktorá sa zakladala na španielskych zápisoch č. 2 000 040, 2 000 041, 2 000 042 a 2 000 043 označujúcich služby v triedach 35, 36, 38 a 42 tejto obrazovej ochrannej známky (ďalej len „skoršia ochranná známka"):



5 Námietka sa zakladala na všetkých službách chránených skoršou ochrannou známkou a smerovala proti časti tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Uplatnenými dôvodmi boli dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 4 nariadenia č. 40/94.

6 Rozhodnutím z 27. januára 2003 námietkové oddelenie čiastočne vyhovelo námietke, pokiaľ ide o služby považované za čiastočne zhodné alebo podobné, a to služby „Obchodný manažment, obchodná administratíva, funkcie kancelárie" patriace do triedy 35; „Poistenie, finančné záležitosti, menové záležitosti, bankové záležitosti, nehnuteľnosti" patriace do triedy 36; „Telekomunikácie" patriace do triedy 38; „Právne služby, vedecký a priemyselný výskum" patriace do triedy 42, z dôvodu, že pokiaľ ide o tieto služby, existovala pravdepodobnosť zámeny vo vedomí španielskej verejnosti.

7 Dňa 25. marca 2003 podal prihlasovateľ odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

8 Rozhodnutím zo 17. septembra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát vyhovel odvolaniu a zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia. Odvolací senát dospel k záveru, že predmetné označenia neboli podobné, v dôsledku čoho odmietol existenciu pravdepodobnosti zámeny.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— na základe toho vyhovel námietke v celom rozsahu,

— nariadil námietkovému oddeleniu ÚHVT zamietnuť prihlášku predmetnej ochrannej známky,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu ako nedôvodnú,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

11 Na pojednávaní vzal žalobca späť druhý žalobný návrh, v ktorom navrhoval, aby bolo v celom rozsahu vyhovené námietke.

Právne posúdenie

O prípustnosti návrhov žalobcu

12 Vo svojom treťom žalobnom návrhu žalobca žiada, aby Súd prvého stupňa nariadil námietkovému oddeleniu ÚHVT zamietnuť prihlášku ochrannej známky. Žalobca v podstate navrhuje, aby súd výslovne prikázal ÚHVT zamietnuť prihlášku požadovanej ochrannej známky pre predmetné tovary a služby.

13 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v rámci žaloby podanej na súd Spoločenstva proti rozhodnutiu námietkového oddelenia ÚHVT, je tento úrad povinný v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 prijať opatrenia nevyhnutné na výkon rozsudku. Z tohto dôvodu neprináleží Súdu prvého stupňa, aby ukladal ÚHVT príkazy. V skutočnosti je na ÚHVT, aby vyvodil dôsledky

z výrokovej časti, ako aj z odôvodnenia rozsudku Súdu prvého stupňa. Návrh žalobcu, v ktorom tento navrhuje, aby Súd prvého stupňa nariadil námietkovému oddeleniu ÚHVT zamietnuť prihlášku ochrannej známky, je z tohto dôvodu neprípustný [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33, z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 19 a z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12].

O veci samej

14 Žalobca uplatňuje jediný žalobný dôvod, v ktorom uvádza porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

15 Žalobca tvrdí, že odvolací senát sa dopustil pochybenia pri preskúmaní pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami, ktoré sú predmetom konania.

16 Tvrdí, že posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa rozdielov medzi ochrannými známkami je nesprávne. Je síce isté, že skoršia ochranná známka pozostáva z prvku „CM", ako aj z výrazu „capital markets", tento výraz však nemožno zohľadniť z dôvodu, že ide len o druhové označenie služieb chránených skoršou ochrannou známkou.

17 Okrem toho tvrdí, že prihlásená ochranná známka kopíruje najviac rozlišujúcu časť skoršej ochrannej známky, čo spôsobuje pravdepodobnosť zámeny, pričom najmä v prípade, keď má reklama na predmetné služby zvukovú podobu, nie je dôležitá grafická podoba a farby, z ktorých táto ochranná známka pozostáva.

18 Žalobca zdôrazňuje dôležitosť fonetického prvku a jeho prevahu nad vizuálnym prvkom ochrannej známky z dôvodu významu, ktorý má ústne šírenie ochranných známok v obchodnom styku prostredníctvom reklamy a na spotrebiteľov v procese nadobúdania. Z tohto dôvodu nemožno zanedbať veľkú podobnosť fonetického prvku medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

19 Žalobca spochybňuje dôležitosť, ktorú odvolací senát prikladal farbám a grafickej podobe kolidujúcich ochranných známok, ktoré mali byť len vedľajším hľadiskom vzhľadom na skutočnosť, že ochranné známky majú spoločný prvok „CM" a zhodnú alebo veľmi podobnú oblasť uplatnenia, čo je rozhodujúce pre celkový dojem, ktorý má spotrebiteľ z predmetných ochranných známok a je svojou povahou spôsobilé vyvolať pravdepodobnosť zámeny.

20 Žalobca poukazuje na skoršie rozhodnutie ÚHVT zo 4. septembra 2002 vydané vo veci R 223/2001-4, v ktorom štvrtý odvolací senát dospel k záveru, že skoršia ochranná známka a ochranná známka „CM 1824" boli nezlučiteľné z dôvodu, že „CM" predstavovalo prevládajúci prvok v oboch ochranných známkach, napriek tomu, že ich grafická podoba a zobrazenie boli odlišné, a prvok „CM" bol sprevádzaný inými prvkami. Odvolací senát v tomto rozhodnutí zdôraznil, že výraz „capital markets" sa uplatňuje na všetky služby, ktoré skoršia ochranná známka chráni, a že nie je spotrebiteľmi vnímaný ako jej neoddeliteľná súčasť. Z tohto dôvodu dospel k záveru, že zápis novej prihlášky by vyvolal pravdepodobnosť zámeny.

21 Podľa názoru žalobcu, pri uplatnení kritérií vysvetlených v tomto rozhodnutí na prejednávanú vec je potrebné zdôrazniť fonetickú zhodu prevládajúceho prvku „CM" a zhodu oblasti uplatnenia kolidujúcich ochranných známok a potvrdiť pravdepodobnosť asociácie a zámeny, ktorá medzi nimi existuje.

22 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát sa nedopustil žiadneho skutkového alebo právneho pochybenia a správne uplatnil právnu úpravu a judikatúru Spoločenstva, keď dospel k záveru, že predmetné označenia neboli ani zhodné, ani podobné a že v dôsledku toho neexistovala pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

23 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

24 V zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 treba za skoršie ochranné známky považovať ochranné známky zapísané v členskom štáte so skorším dátumom podania prihlášky, ako je dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

25 V prejednávanej veci je skoršia ochranná známka, na ktorej sa zakladala námietka, predmetom ochrany v Španielsku. Z tohto dôvodu je potrebné, s cieľom preukázať existenciu prípadnej pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami, zohľadniť uhol pohľadu príslušnej skupiny verejnosti v Španielsku.

26 Súd prvého stupňa si v tejto súvislosti osvojuje definíciu cieľovej skupiny verejnosti, ktorú poskytol odvolací senát. Tento senát dospel k správnemu záveru, že služby označované ochrannými známkami, ktoré sú predmetom tohto konania, sú určené špecifickému okruhu osôb, zahŕňajúcemu na strane jednej odborníkov a na strane druhej osoby, ktoré potrebujú odborné rady vo finančných, právnych alebo obchodných záležitostiach, čo sú predovšetkým klienti bánk alebo právnických kancelárií. Z tohto dôvodu ide o profil dostatočne špecializovaných alebo informovaných užívateľov. Okrem toho, je potrebné zdôrazniť, že žalobca túto definíciu nespochybňuje.

27 Z tohto dôvodu je potrebné pravdepodobnosť zámeny posúdiť vo vzťahu ku španielskemu spotrebiteľovi, ktorý je veľmi pozorný a obozretný.

28 Podľa ustálenej judikatúry existuje pravdepodobnosť zámeny vtedy, ak sa verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby pochádzajú z toho istého podniku alebo, v prejednávanej veci, z ekonomicky prepojených podnikov.

29 Podľa tej istej judikatúry musí byť pravdepodobnosť zámeny posudzovaná celkovo, v závislosti od vnímania predmetných označení a tovarov alebo služieb príslušnou skupinou verejnosti a pri zohľadnení všetkých významných okolností prejednávanej veci, predovšetkým vzájomnej nezávislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33 a tam citovanú judikatúru].

30 Na úvod je potrebné uviesť, že je nepochybné, že existuje zhoda medzi službami, na ktoré sa vzťahujú predmetné ochranné známky.

31 Za týchto podmienok závisí rozhodnutie o žalobe od stupňa podobnosti predmetných označení. Z tohto dôvodu je potrebné preskúmať, či je stupeň podobnosti medzi predmetnými označeniami dostatočne vysoký na to, aby umožnil záver, že medzi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny.

32 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo pojmovú podobnosť kolidujúcich označení, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý vyvolávajú, berúc do úvahy predovšetkým ich rozlišujúce a dominantné prvky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam citovanú judikatúru].

33 Je potrebné porovnať kolidujúce označenia z vizuálneho, fonetického a pojmového hľadiska.

34 Po prvé, pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolidujúcich ochranných známok, je potrebné pripomenúť, že odvolací senát zdôraznil, že v prípade skoršej ochrannej známky pozostáva označenie z dvoch prvkov, výrazu „capital markets" napísaného obyčajnými čiernymi písmenami na strane jednej, a z písmen „C" a „M" umiestnených nad sebou na strane druhej, zatiaľ čo prihlásená ochranná známka pozostáva výlučne z obyčajných písmen „C" a „M" bielej farby v červenom štvorci prehradenom žltou čiarou. Odvolací senát, okrem iného, v napadnutom rozhodnutí uviedol, že písmená „C" a „M" prihlásenej ochrannej známky nie sú umiestnené nad sebou, ale vedľa seba, že sú vpísané do štvorca výraznej farby a že sú biele, zatiaľ čo v prípade skoršej ochrannej známky sú písmená čierne. Podľa odvolacieho senátu je vizuálny dojem vyvolávaný oboma ochrannými známkami úplne odlišný a tento rozdiel je ešte zvýraznený prítomnosťou výrazu „capital markets" v skoršej ochrannej známke.

35 Na úvod je potrebné uviesť, že obrazové prvky prihlásenej ochrannej známky predstavujú grafický celok, ktorý sa zásadne líši od toho vytváraného skoršou ochrannou známkou. V skutočnosti, ako odvolací senát správne uviedol, písmená „C" a „M" nie sú umiestnené nad sebou, ale vedľa seba a sú vpísané do tvaru výraznej farby. Okrem toho sú biele, zatiaľ čo písmená v prípade skoršej ochrannej známky sú čierne.

36 Okrem toho je vo vizuálnom vnímaní skoršej ochrannej známky dôležitý výraz „capital markets", berúc do úvahy jeho umiestnenie v úvodnej časti, čo je najviac viditeľné miesto. Z tohto dôvodu ho možno vnímať okamžite.

37 Dôležitosť výrazu „capital markets" je nepochybne oslabená skutočnosťou, že jeho zmysel evokuje služby chránené skoršou ochrannou známkou. Napriek jej odlišnej grafickej podobe a zobrazeniu je však prevládajúcim prvkom v oboch ochranných známkach spoločný prvok „CM". Znížená dôležitosť výrazu „capital markets" je z tohto dôvodu spôsobilá vyvolať určitú vizuálnu podobnosť medzi predmetnými ochrannými známkami.

38 Táto vizuálna podobnosť však nie je podstatná. V skutočnosti sa prvok „CM" objavuje v každom z označení v rozdielnom spojení s úplne odlišnými farbami a písmenami.

39 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že hoci majú obe ochranné známky spoločný prvok „CM", vyznačujú sa nezanedbateľnými vizuálnymi rozdielmi. V celkovom vizuálnom vnímaní predmetných označení spôsobuje existencia špecifických prvkov každého označenia rozdielnosť celkového dojmu vyvolávaného každým z nich.

40 V dôsledku toho, ako odvolací senát správne uviedol, nie sú predmetné označenia, posudzované ako celok, vizuálne podobné.

41 Po druhé, pokiaľ ide o fonetické porovnanie, je potrebné na úvod pripomenúť, že žalobca tvrdí dôležitosť fonetického prvku a jeho prevahu nad vizuálnym prvkom, pokiaľ ide o používanie ochranných známok na trhu a v reklame. Tvrdí, že značnú podobnosť fonetického prvku kolidujúcich ochranných známok nemožno zanedbávať.

42 Je potrebné uviesť, že odvolací senát nevykonal špecifické porovnanie predmetných označení z fonetického hľadiska.

43 V tejto súvislosti je na mieste pripomenúť, že vo všeobecnosti sú dve ochranné známky podobné v prípade, keď z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti medzi nimi existuje aspoň čiastočná zhoda, ktoré sa týka jedného alebo viacerých významných hľadísk [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 30 a z 25. novembra 2003, Oriental Kitchen/ÚHVT — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Zb. s. II-4953, bod 38].

44 V prejednávanej veci je potrebné zdôrazniť, že prvok „CM" je slovným prvkom požadovanej ochrannej známky a jedným zo slovných prvkov, z ktorých pozostáva skoršia ochranná známka. Je teda potrebné posúdiť, či je prihlásená ochranná známka z fonetického hľadiska zhodná s jedným z prvkov, z ktorých pozostáva skoršia ochranná známka. Takéto zistenie však podľa ustálenej judikatúry samo osebe nepostačuje pre záver, že predmetné ochranné známky, každá posudzovaná ako celok, sú podobné (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 43, bod 31).

45 V skutočnosti, ako už bolo uvedené, musí byť posúdenie podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami založené na celkovom dojme, ktorý vyvolávajú, berúc do úvahy predovšetkým ich rozlišujúce a dominantné prvky (pozri analogicky 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).

46 Podľa judikatúry nemožno zloženú ochrannú známku považovať za podobnú s inou ochrannou známkou, ktorá je podobná alebo zhodná s jedným z prvkov zloženej ochrannej známky, okrem prípadu, ak tento prvok predstavuje dominantný prvok celkového dojmu vyvolávaného zloženou ochrannou známkou. Ide o prípad, keď je tento prvok spôsobilý sám osebe vynikať vo vyobrazení tejto ochrannej známky, ktoré si príslušná skupina verejnosti zapamätá tak, že všetky ostatné prvky ochrannej známky sú v celkovom dojme, ktorý vyvoláva, zanedbateľné (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 43, bod 33).

47 Judikatúra upresňuje, že takýto prístup neznamená zohľadnenie len jediného prvku zloženej ochrannej známky a jeho porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, takéto porovnanie je nevyhnutné vykonať preskúmaním predmetných ochranných známok posudzovaných ako celok. To však nevylučuje, že v celkovom dojme, ktorý zložená ochranná známka vyvoláva v mysli príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností vynikať jeden alebo viac jej prvkov (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 43, bod 34).

48 Okrem toho, je potrebné pripomenúť, že vo všeobecnosti cieľová skupina verejnosti nebude považovať popisný prvok tvoriaci súčasť zloženej ochrannej známky za rozlišujúci a dominantný prvok celkového dojmu, ktorý táto známka vyvoláva [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 53 a zo 6. júla 2004, Grupo El Prado Cervera/ÚHVT — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Zb. s. II-2073, bod 51].

49 V prejednávanej veci je potrebné uviesť, že výraz „capital markets" má zmysel evokujúci služby označované skoršou ochrannou známkou. V dôsledku toho je dominantným prvkom tejto ochrannej známky prvok „CM".

50 Keďže je prihlásená ochranná známka z fonetického hľadiska zhodná s dominantným prvkom skoršej ochrannej známky, existuje medzi predmetnými označeniami fonetická podobnosť.

51 Je potrebné poznamenať, ako to tvrdí ÚHVT, že predmetné ochranné známky sa vyznačujú určitými fonetickými rozdielmi. Na strane jednej, v španielskej výslovnosti je skoršia ochranná známka zložená z piatich slabík („ca-pi-tal-mar-kets") a dvoch hlások („ce-eme"), zatiaľ čo prihlásená ochranná známka obsahuje iba tieto dve hlásky („ce-eme"). Na strane druhej, päť úvodných slabík („ca-pi-tal-mar-kets") skoršej ochrannej známky znie úplne inak ako hlásky, z ktorých pozostáva prihlásená ochranná známka.

52 Je vhodné uviesť, že tieto rozdiely vyplývajú zo skutočnosti, že skoršia ochranná známka pozostáva z celku tvoreného prvkom „CM" a výrazom „capital markets". V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že význam výrazu „capital markets" evokuje služby, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka a že z tohto dôvodu je jeho dôležitosť znížená.

53 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že predmetné označenia posudzované ako celok sa vyznačujú určitou fonetickou podobnosťou.

54 Po tretie, pokiaľ ide o pojmové hľadisko predmetných označení, je potrebné uviesť, že žalobca tvrdí, že výraz „capital markets" v skoršej ochrannej známke nemožno brať do úvahy z dôvodu, že ide o druhové označenie služieb chránených touto ochrannou známkou.

55 V napadnutom rozhodnutí odvolací senát neporovnal predmetné označenia zo sémantického hľadiska. V rámci rozboru rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky však uviedol, že nemohol opomenúť výraz „capital markets", ktorý má nielen poukazovať na oblasť činnosti, ktorej sa podnik venuje, ale spoločne s prvkom „CM" tiež prispieť k označeniu obchodného pôvodu poskytovaných služieb tak, aby spotrebiteľ skoršiu ochrannú známku identifikoval, zapamätal si a spomenul si na ňu na základe výrazu „capital markets CM", a nie jednoducho pomocou prvku „CM".

56 V tejto súvislosti je potrebné na úvod zdôrazniť okolnosť, že aj keď je „capital markets" pojmom evokujúcim služby chránené ochrannou známkou, je dominantným prvkom skoršej ochrannej známky prvok „CM".

57 V prejednávanej veci je však potrebné uviesť, ako to tvrdí ÚHVT, že napriek skutočnosti, že výraz „capital markets" nemožno považovať za dominantný prvok skoršej ochrannej známky, môže tento výraz predstavovať významný prvok na účely pojmového rozboru predmetných ochranných známok.

58 Po prvé, je potrebné poznamenať, že ak dotknutá skupina verejnosti pozná význam výrazu „capital markets", budú sa jej zdať predmetné ochranné známky z pojmového

hľadiska rozdielne, a ak tento význam nepozná, nebude vnímať ani pojmovú zhodu medzi nimi, pretože žiadna z nich nebude mať pre ňu význam.

59 Po druhé, dominantný prvok skoršej ochrannej známky, prvok „CM", nemá sám osebe žiadnu sémantickú hodnotu, z čoho vyplýva, že výraz „capital markets", napriek jeho charakteru popisujúcemu služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, nadobúda z pojmového hľadiska väčší význam. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, ako to tvrdí ÚHVT, že výraz „capital markets", ktorý v angličtine odkazuje na kapitálové trhy, môže byť verejnosťou spájaný s prvkom, ktorý tento výraz sprevádza, a to „CM". Výraz „capital markets" je tak spôsobilý prepožičať sémantickú hodnotu prvku „CM" tým, že mu prepožičiava ideu finančných trhov. Na strane druhej, prvok „CM" v prihlásenej ochrannej známke nemá v zásade sám osebe žiaden význam.

60 Po tretie, je potrebné dodať, že nie je úplne vylúčené, že cieľová skupina verejnosti bude spôsobilá vytvoriť si pojmové spojenie medzi požadovanou ochrannou známkou a podnikom poskytujúcim služby označované touto ochrannou známkou z dôvodu, že „CM" je skrátená forma iniciálok obchodného mena prihlasovateľa, Caja de Ahorros de Murcia. V tejto súvislosti je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že príslušná skupina verejnosti v prejednávanej veci je tvorená špecifickým okruhom osôb, teda verejnosťou veľmi pozornou a obozretnou.

61 Z týchto úvah vyplýva, že predmetné označenia nie sú pojmovo podobné.

62 Po porovnaní kolidujúcich označení v prejednávanej veci z vizuálneho, fonetického a pojmového hľadiska je potrebné ešte pripomenúť, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,

ktorá vyplýva z jej vnútorných vlastností alebo z jej dobrého mena, je nevyhnutné v prípade potreby zohľadniť, či je podobnosť medzi tovarmi alebo službami označovanými oboma ochrannými známkami dostatočná na to, aby spôsobila pravdepodobnosť zámeny (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, body 18 a 24 a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 45, bod 20). Okrem toho dospel Súdny dvor k záveru, že pravdepodobnosť zámeny je vyššia v prípade, ak má skoršia ochranná známka značnú rozlišovaciu spôsobilosť (pozri analogicky rozsudok SABEL, už citovaný v bode 45, bod 24), ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (pozri analogicky rozsudky Canon, už citovaný, bod 18 a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 45, bod 20).

63 V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že žalobca nespochybňuje posúdenie rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky vykonané odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí. Je na mieste pripomenúť, že odvolací senát potvrdil, že súhlasí s rozborom vykonaným prihlasovateľom, podľa ktorého má skoršia ochranná známka zníženú rozlišovaciu spôsobilosť.

64 Z tohto dôvodu je potrebné dospieť k záveru, že skoršia ochranná známka nemá vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.

65 V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je z tohto dôvodu potrebné zohľadniť, ako vyplýva z predchádzajúcich úvah, že je potrebné posudzovať pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu ku španielskemu spotrebiteľovi, ktorý je veľmi pozorný a obozretný, že existuje zhoda medzi službami, na ktoré sa vzťahujú predmetné ochranné známky, že predmetné označenie nie sú vizuálne ani pojmovo podobné, ale že medzi dvoma ochrannými známkami existuje určitá fonetická podobnosť a napokon, že skoršia ochranná známka nemá vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.

66 Zohľadňujúc všetky okolnosti, je potrebné poznamenať, že stupeň podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby umožňoval záver, že medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámeny. V skutočnosti, bez toho, aby bolo potrebné preskúmať tvrdenie uplatnené žalobcom, v ktorom tvrdí prevahu fonetického prvku ochrannej známky v porovnaní s prvkom vizuálnym, stačí uviesť, že v každom prípade vizuálne a pojmové rozdiely medzi predmetnými označeniami svojou povahou neutralizujú uvedenú fonetickú podobnosť.

67 Tento záver posilňuje skutočnosť, že príslušná skupina verejnosti je v oblasti predmetných služieb vysoko špecializovaná a z tohto dôvodu pravdepodobne prejaví vysoký stupeň pozornosti pri ich výbere.

68 Napokon, pokiaľ ide o údajnú nejednotnú rozhodovaciu prax ÚHVT, je nevyhnutné pripomenúť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94, tak ako je vykladané sudcom Spoločenstva, a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej praxe ÚHVT (pozri rozsudok CHUFAFIT, už citovaný v bode 48, bod 57 a tam citovanú judikatúru). V dôsledku toho je tvrdenie, v ktorom žalobca uplatňuje prípadný nesúlad napadnutého rozhodnutia z rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT vo veci R 223/2001-4 bez akýchkoľvek účinkov a nemožno naň prihliadať.

69 S prihliadnutím na uvedené dospel odvolací senát k správnemu záveru, že medzi predmetnými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

70 Z uvedeného vyplýva, že žaloba musí byť zamietnutá.

O trovách konania

71 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Jaeger Tiili Czúcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 11. mája 2005.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

M. Jaeger