ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)
zo 6. júla 2004 *

Vo veci T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, so sídlom vo Valence (Španielsko), v zastúpení: P. Koch Moreno, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. F. Crespo Carrillo a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: nemčina.

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

Helene Debuschewitz a i., dedičia po Johann Debuschewitz, bydliskom v Rösrath-Forsbach (Nemecko), v zastúpení: E. Krings, advokát,

ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. februára 2002 (vec R 798/2001-1) týkajúceho sa námietkového konania medzi Grupo El Prado Cervera, SL, a J. Debuschewitz,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda B. Vesterdorf, sudcovia P. Mengozzi a M. E. Martins Ribeiro,

tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 9. marca 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 18. decembra 1998 pán Debuschewitz (ďalej len „ďalší účastník konania pred ÚHVT") podal podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1), v znení neskorších predpisov, Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT"), prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie CHUFAFIT.

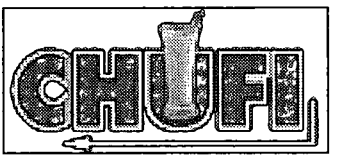
3 Tovary, pre ktoré má byť označenie zapísané, patria do tried 29 a 31 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedali nasledujúcemu popisu:

— trieda 29: „spracované orechy",

— trieda 31: „čerstvé orechy".

4 Táto prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok spoločenstva* č. 69/1999 z 30. augusta 1999.

5 Dňa 29. novembra 1999 spoločnosť Grupo El Prado Cervera, SL (predtým Compania Derivados de Alimentación, SL), žalobkyňa v konaní pred Súdom prvého stupňa, podala podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky. Námietky smerovali proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary uvádzané v prihláške na ochrannú známku. Dôvodom uvádzaným v námietkach bola pravdepodobnosť zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietky sa zakladali na dvoch skorších národných ochranných známkach zapísaných v Španielsku. Prvá ochranná známka zapísaná 4. februára 1994 pod č. 1 778 419 je slovnou ochrannou známkou CHUFI označujúcou škálu výrobkov patriacich do triedy 29 a menovite „mäso, ryby a divina, výťažky z mäsa; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, zaváraniny, ovocné šťavy; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky". Druhou ochrannou známkou zapísanou v Španielsku 5. mája 1997 pod č. 2 063 328 bola nasledujúca grafická ochranná známka:



6 Táto ochranná známka označovala škálu výrobkov triedy 31, menovite „poľnohospodárske, záhradné a lesné produkty a osivá nepatriace do iných tried, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, živé rastliny a kvety, krmoviny pre zvieratá, slad".

7 Rozhodnutím z 11. júla 2001 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietky v plnom rozsahu z dôvodu, že hoci by tovary chránené zapisovanou ochrannou známkou boli zhodné s tovarmi chránenými skoršou národnou ochrannou známkou žalobkyne, vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely medzi označením tvoriacim

predmet prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a skoršími národnými ochrannými známkami žalobkyne dovoľujú vylúčiť pravdepodobnosť zámeny španielskou verejnosťou.

8 Dňa 31. augusta 2001 žalobkyňa podala na ÚHVT podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

9 Rozhodnutím z 12. februára 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia z rovnakých dôvodov.

10 V podstate odvolací senát rozhodol, že napriek zhode výrobkov ochranné známky nie sú ani zhodné, ani natoľko podobné, že by mohli vytvárať pravdepodobnosť zámeny. Odvolací senát na jednej strane konštatoval, že predmetné označenia zhodne obsahujúce slabiku „chu", obsahujú vizuálne a fonetické rozdiely, čo sa týka množstva slabík a ich vyslovovania (bod 18 napadnutého rozhodnutia). Na druhej strane, čo sa týka koncepčného porovnania, odvolací senát rozhodol, že spoločný prvok „chuf" evokujúci v španielčine pojem „chufa", označujúci zemnú mandľu — zelenošáchor jedlý (chlorocyperus esculentus) slúžiaci na prípravu nápoja „horchata" (sirup zo zemnej mandle), je priamo spojený so zemnou mandľou a nedovoľuje sám osebe ani rozlíšiť označenia ako ochranné známky a ani rozlíšiť ochranné známky jednu od druhej. Naopak, odvolací senát konštatoval, že v rámci celkového porovnania ochranných známok je to koncový prvok sporných označení, ktorý tieto označenia vo vnímaní spotrebiteľa odlišuje ako ochranné známky. Podľa názoru odvolacieho senátu, keďže tieto prvky sú dostatočne rozdielne, umožnia predísť zámene, ktorá by sa mohla vyskytnúť, hoci iba vo vnímaní nepozorného spotrebiteľa (body 19 a 20 napadnutého rozhodnutia).

Konanie a návrhy účastníkov konania

11 Návrhom vyhotoveným v španielčine a podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. apríla 2002 žalobkyňa podala túto žalobu.

12 Listom z 3. mája 2002 ďalší účastník konania pred ÚHVT v zmysle článku 131 ods. 2 pododsek 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa namietal voči tomu, aby jazykom konania bola španielčina, a žiadal, aby jazykom konania bola nemčina.

13 V zmysle článku 131 ods. 2 pododsek 3 rokovacieho poriadku určil Súd prvého stupňa nemčinu ako jazyk konania z dôvodu, že ďalší účastník konania pred ÚHVT podal prihlášku predmetnej ochrannej známky podľa článku 115 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v tomto jazyku.

14 ÚHVT podal svoje vyjadrenie k žalobe do kancelárie Súdu prvého stupňa 7. októbra 2002, ďalší účastník konania pred ÚHVT podal svoje vyjadrenie 16. septembra 2002.

15 Na základe správy sudcu spravodajcu, Súd prvého stupňa (prvá komora) rozhodol o začatí ústnej časti konania.

16 Na pojednávaní 9. marca 2004 účastníci konania predniesli ústne návrhy a zodpovedali na otázky položené Súdom, s výnimkou ďalšieho účastníka konania pred ÚHVT, ktorý nebol prítomný.

17 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— určil, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a zrušil toto rozhodnutie,

— určil, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannou známkou Spoločenstva CHUFAFIT pre triedy 29 a 31 na jednej strane a španielskou ochrannou známkou č. 1 778 419, CHUFI, ktorou sú chránené tovary triedy 29 a španielskou grafickou ochrannou známkou č. 2 063 328 CHUFI, ktorou sú chránené tovary triedy 31, na druhej strane,

— zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 1 021 229, CHUFAFIT pre triedy 29 a 31,

— zaviazal ÚHVT, prípadne ďalšieho účastníka konania pred ÚHVT na náhradu trov konania.

18 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

19 Ďalší účastník konania pred ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

20 Svojou žalobou sa žalobkyňa domáha, aby Súd prvého stupňa po prvé, zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva a po druhé, zrušil napadnuté rozhodnutie.

O návrhu na zamietnutie požadovanej ochrannej známky Spoločenstva

21 Treťou časťou žalobného návrhu žalobkyňa v podstate žiada, aby Súd prvého stupňa nariadil ÚHVT zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky.

22 V tejto súvislosti postačuje pripomenúť, že podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný vykonať opatrenia potrebné na splnenie rozsudku sudcu Spoločenstva. V súlade s tým Súdu prvého stupňa neprislúcha dávať príkazy ÚHVT. Tento musí vyvodiť závery z výrokovej časti a odôvodnenia rozsudku Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Papier Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T–331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002,

Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12, a z 3. júla 2003, José Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 22]. Tretia časť žalobného návrhu je preto neprípustná.

O návrhu o zrušenie napadnutého rozhodnutia

23 Prvou a druhou časťou žalobného návrhu žalobkyňa v podstate žiada, aby napadnuté rozhodnutie bolo zrušené. Na podporu svojej žaloby uvádza žalobný dôvod odvodzovaný od porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Tento žalobný dôvod pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa zakladá na tvrdení, že napadnuté rozhodnutie nezohľadnilo všeobecnú známosť a/alebo povesť španielskej ochrannej známky „CHUFI" a jej vysokú rozlišovaciu schopnosť. Druhá časť sa zakladá na tvrdenom pochybení v posúdení absencie pravdepodobnosti zámeny medzi spornými označeniami.

24 V prvom rade treba poznamenať, že na pojednávaní ako dôsledok námietky neprípustnosti uplatnenej ÚHVT v jeho písomnom vyjadrení žalobkyňa vzala späť žalobný návrh v prvej časti, čo Súd prvého stupňa poznamenal v zápisnici z pojednávania.

25 Z toho vyplýva, že jediný žalobný dôvod sa obmedzuje na to, aby Súd prvého stupňa preskúmal, či napadnutým rozhodnutím odvolací senát ÚHVT nesprávne konštatoval absenciu pravdepodobnosti zámeny medzi spornými označeniami.

Tvrdenia účastníkov konania

26 Žalobkyňa tvrdí, že sporné označenia obsahujú vizuálne, fonetické a koncepčné podobnosti, ktoré mali prvý odvolací senát doviesť ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny.

27 Po prvé, čo sa týka vizuálnej podobnosti sporných označení, žalobkyňa zdôrazňuje, že ochranná známka CHUFI je prakticky zhodná so začiatočnou časťou ochrannej známky CHUFAFIT a že vzhľadom na to, že verejnosť zaujme v prvom rade začiatočná časť slovného označenia, v konečnom dôsledku sú sporné označenia vizuálne podobné. Žalobkyňa zdôrazňuje tiež, že spotrebiteľ by si mohol sporné označenia spájať s rovnakým podnikom, pretože majitelia všeobecne známych ochranných známok v potravinárskom odvetví používajú začiatočnú časť svojich ochranných známok na vytvorenie iných ochranných známok obsahujúcich tú istú časť.

28 Žalobkyňa ďalej tvrdí, že zapisovaná ochranná známka Spoločenstva CHUFAFIT neobsahuje žiadne fonetické rozdiely oproti ochrannej známke CHUFI, pretože táto známka je v nej plne reprodukovaná. Podľa žalobcov odvolací senát pri skúmaní slovnej štruktúry oboch označení ignoroval, že ochranná známka CHUFI je plne zakomponovaná do ochrannej známky CHUFAFIT. Zdôrazňuje, že táto reprodukcia skoršej ochrannej známky v zapisovanej ochrannej známke zvyšuje pravdepodobnosť asociácie.

29 Nakoniec v konceptuálnej rovine je žalobkyňa názoru, že pokiaľ je pravdou, že ochranné známky CHUFI a CHUFAFIT evokujú pojem „chufa", čo je takpovediac zložka, z ktorej sa vyrába sirup zo zemnej mandle, táto skutočnosť mala odvolací senát, z dôvodu spoločného prvku „chuf", doviesť k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito dvoma ochrannými známkami. Dodatočne

žalobkyňa poukazuje na to, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s rozhodnutím ÚHVT vo veci FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3), v ktorej tretí odvolací senát rozhodol, že existuje koncepčná podobnosť, pretože sporné ochranné známky vyvolávajú rovnaké asociácie a sú blízke španielskemu slovu „flexion".

30 Pre úplnosť žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie nezohľadňuje nižšiu úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa, prvku, ktorý sa mal brať do úvahy pri rozhodovaní, či podobnosť medzi označeniami je takej povahy, aby vyvolávala pravdepodobnosť zámeny. Podľa žalobkyne vo vzťahu k ochranným známkam označujúcim potraviny alebo tovary masovej spotreby je vhodné zohľadniť skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ je charakterizovaný nepozorným správaním. V tomto prípade v momente, keď takýto typ spotrebiteľa robí svoje nákupy, bude podľa tvrdení žalobkyne náchylný spájať si zapisovanú ochrannú známku so skoršou ochrannou známkou „CHUFI", ktorá je ochrannou známkou najpredávanejšieho sirupu zo zemnej mandle v Španielsku, ktorá je úplne zakomponovaná do označenia „CHUFAFIT" a ktorej začiatočný prvok je rovnaký ako toto označenie.

31 ÚHVT poznamenáva, že záver odvolacieho senátu o tom, že tovary chránené oboma ochrannými známkami sú zhodné, nebol žalobkyňou napadnutý a uvádza, že napadnuté rozhodnutie dôvodne zamietlo námietku v dôsledku vizuálneho, fonetického a koncepčného porovnania sporných označení. ÚHVT v podstate tvrdí, že na jednej strane sporné označenia sú vizuálne a foneticky odlišné, zvlášť z dôvodu rozdielnej slovnej štruktúry. Na druhej strane v konceptuálnej rovine ÚHVT zdôrazňuje, že prvok „chuf", ktorý evokuje v španielskej verejnosti názov zložky „chufa", je opisným vo vzťahu k tovarom chráneným oboma ochrannými známkami. Z toho podľa názoru ÚHVT vyplýva, že rozlišovacia povaha sporných označení nemôže spočívať na predpone „chuf", ale že spočíva na záverečných častiach fantazijných označení: na jednej strane pri označení „chufi" na dodaní prípony „i" a na druhej strane pri označení „chufafit" na dodaní prípony „afit". Rovnako z dôvodu opisnej povahy prvku „chuf" podľa tvrdení ÚHVT žalobkyňa nemôže mať monopol na tento prvok pre predmetné tovary, ktorých sa spor týka, a namietať voči zápisu ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej takýto prvok.

32 Na margo tvrdenia týkajúceho sa rozhodnutia tretieho odvolacieho senátu vo veci FLEXICON/FLEXON ÚHVT pripúšťa, že stanoviská dvoch odvolacích senátov sa odlišujú. Predsa však z judikatúry Spoločenstva vyplýva, že otázka pravdepodobnosti zámeny sa musí posudzovať kazuistickým spôsobom. V tomto smere ÚHVT dáva do pozornosti podstatný rozdiel medzi vecou FLEXICON/FLEXON a týmto prípadom: zatiaľ čo v skoršom prípade začiatočné časti („flex") a koncové časti („on") boli rovnaké, v tomto prípade je spoločnou iba začiatočná časť „chuf".

33 Nakoniec ÚHVT odmietol tvrdenie žalobkyne, že predmetné tovary (čerstvé orechy, spracované orechy a sirup zo zemnej mandle) sú tovarmi masovej spotreby alebo aspoň môžu byť porovnané s pivom alebo vínom, alebo inými alkoholickými nápojmi. Podľa ÚHVT spotrebiteľ nenájde špecializované oddelenie predaja predmetných tovarov. V každom prípade je ÚHVT názoru, že priemerný primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ, prijmúc rozhodnutie kúpiť predmetné tovary, bude môcť rozlíšiť medzi dvomi ochrannými známkami. Pri týchto dvoch menej známych ochranných známkach si spotrebiteľ bude spájať prvok „chuf" viac so zložkou „chufa" ako s niektorou z ochranných známok. Podľa ÚHVT pripustiť opak by znamenalo priznať majiteľovi ochrannej známky CHUFI, ktorá je vo vzťahu k tovaru „chufa" opisná a ktorá má len minimálnu rozlišovaciu schopnosť, monopol nad všetkými inými ochrannými známkami obsahujúcimi prvok „chuf" označujúcimi zložku „chufa".

34 Ďalší účastník konania pred ÚHVT vyjadril pochybnosť v otázke zhodnosti predmetných tovarov. Na druhej strane v plnom rozsahu súhlasí s tvrdeniami ÚHVT pri porovnaní sporných označení.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

35 V prvom rade je potrebné pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 kvôli námietke majiteľa skoršej ochrannej známky prihlasovaná 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 [pravdepodobnosť zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená", je tiež uvedené, že „pravdepodobnosť výmeny [pravdepodobnosť zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou".

36 V tomto prípade je podstatné, že skoršie ochranné známky sú zapísané v Španielsku. V súlade s tým je potrebné na účely posúdenia podmienok uvedených vyššie brať do úvahy uhol pohľadu verejnosti v tomto členskom štáte, pretože príslušná skupina verejnosti hovorí najmä španielsky.

37 Je tiež podstatné zdôrazniť, že podľa judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa interpretácie 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) a judikatúry Súdu prvého stupňa týkajúcej sa nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosť asociácie predstavuje pravdepodobnosť toho, že verejnosť sa bude domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú z jedného podniku alebo od podnikov ekonomicky prepojených [rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17, a rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 25, a z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 39].

38 Pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti sa musí posudzovať celkovo, berúc do úvahy všetky faktory týkajúce sa konkrétneho prípadu (rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22; Canon, už citovaný, bod 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 18; z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40; rozsudok Fifties, už citovaný, bod 26, a rozsudok Starix, už citovaný, bod 40).

39 Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými faktormi, najmä medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou predmetných tovarov alebo služieb. Potom sa menšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže vyrovnať vyššou mierou podobnosti ochranných známok a naopak. Vzájomná závislosť týchto faktorov sa prejavuje v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94, podľa ktorého treba podobnosť vykladať vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny, ktorej posúdenie závisí od množstva faktorov, zvlášť od známosti ochrannej známky na trhu, asociácie, ktorú môže vyvolávať používané alebo zapísané označenie, miery podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označovanými tovarmi a službami (rozsudok Starix, už citovaný, bod 41).

40 Nakoniec vnímanie ochranných známok priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov alebo služieb má rozhodujúcu úlohu pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nevykonáva analýzu jej rozličných prvkov (rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25). Na účely tohto celkového posúdenia sa priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považuje za primerane informovaného a primerane pozorného a obozretného. Navyše treba brať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka príležitosť vykonať priame porovnanie medzi rozličnými ochrannými známkami, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti. Je tiež potrebné brať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa líši podľa príslušnej kategórie tovaru alebo služieb (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26).

41 Keďže tovarom chráneným zapisovanou ochrannou známkou Spoločenstva sú potraviny každodennej spotreby, zvlášť základná zložka sirupu zo zemnej mandle (v španielskom jazyku „horchata"), a pretože skoršia ochranná známka je chránenou v Španielsku, cieľovou skupinou verejnosti, vo vzťahu ku ktorej je potrebné vykonať analýzu pravdepodobnosti zámeny, je priemerný spotrebiteľ v tomto členskom štáte.

42 V tomto smere Súd nemôže súhlasiť s námietkou formulovanou žalobkyňou, podľa ktorej odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nebral do úvahy nižšiu úroveň pozornosti cieľového priemerného spotrebiteľa. Hoci odvolací senát neuviedol, či predmetné tovary patria do kategórie tovarov každodennej spotreby, ako to namietla žalobkyňa, predsa len v bode 20 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že označenia boli dostatočne odlišné na vyhnutie sa akejkoľvek zámene, dokonca aj pre nepozorného spotrebiteľa. Ďalej v rámci svojho celkového skúmania pravdepodobnosti zámeny medzi spornými označeniami odvolací senát správne odkazoval na spotrebiteľa s nízkou úrovňou pozornosti s cieľom posúdenia, či by mohla existovať pravdepodobnosť zámeny takýmto spotrebiteľom.

43 Čo sa týka porovnania tovarov, je potrebné konštatovať, že v tomto prípade tovary chránené prihlasovanou ochrannou známkou, menovite „spracované orechy" a „čerstvé orechy" patriace do triedy 29 a 31, predstavujú časť širšej kategórie tovarov chránených skoršími ochrannými známkami a týkajúcimi sa rovnakých tried. Navyše žalobkyňa nenapáda závery odvolacieho senátu (body 12 a 13 napadnutého rozhodnutia) týkajúce sa rovnakej povahy chránených tovarov uvedených v prihláške na ochrannú známku Spoločenstva a tovarov chránených skoršou ochrannou známkou. Je preto potrebné konštatovať, že predmetné tovary sú zhodné.

44 Čo sa týka porovnania sporných označení, z judikatúry Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známok, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy medziiným ich rozlišovacie a prevládajúce prvky [rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25, a 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].

45 V tomto prípade treba zdôrazniť, že odvolací senát pri porovnaní prihlasovanej slovnej ochrannej známky so skoršou slovnou ochrannou známkou zapísanou žalobkyňou pod č. 1 778 419 obmedzil svoje skúmanie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a grafickou ochrannou známkou žalobkyne (zapísanej pod č. 2 063 328) na jazykový prvok tejto ochrannej známky. Tento prístup je správny. V skutočnosti jazykový prvok grafickej ochrannej známky žalobkyne sa javí ako prevládajúci prvok tohto označenia spôsobilý sám osebe vytvoriť jej obraz, ktorý si cieľová skupina verejnosti bude pamätať do tej miery, že ostatné prvky grafickej ochrannej známky, t. j. v tomto prípade zobrazenie vysokého pohára umiestneného v strede písmena „u" grafickej ochrannej známky, sú v celkovom vytvorenom dojme zanedbateľné [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33]. Treba tiež zdôrazniť, že ani žalobkyňa, ani ďalší účastník konania pred ÚHVT nenapadli prístup odvolacieho senátu.

46 To je dôvod, pre ktorý je potrebné skúmať, či odvolací senát správne vylúčil akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami, vykonajúc vizuálne, fonetické a koncepčné porovnanie sporných označení.

47 Odvolací senát vykonal vizuálne a fonetické porovnanie sporných označení súčasne. Vyslovil záver:

„Hoci je pravdou, že vizuálne a foneticky označenia zdieľajú prvú spoločnú slabiku ‚CHU', ochranné známky CHUFI a CHUFAFIT sú globálne, vizuálne odlišné: hláskujú sa odlišne — skoršia ochranná známka pozostáva z dvoch slabík, zatiaľ čo zapisovaná ochranná známka z troch. Majú tiež značne odlišnú výslovnosť: označenie CHUFI je kratšie a celkovo foneticky harmonickejšie, vyznačujúce sa prevládajúcimi hláskami ‚U-I', zatiaľ čo označenie CHUFAFIT, ktorého výslovnosť sa končí stroho slabikou ‚FIT' a ktoré sa rozširuje na tri hlásky znejúce ako ‚U-A-I'."

48 Čo sa týka vizuálneho porovnania, treba poznamenať, že sporné označenia majú spoločnú nielen predložku „chuf" ale aj písmeno „i". Tieto označenia teda majú päť spoločných písmen, z ktorých štyri tvoria ich začiatočnú časť. Predsa však sporné označenia vykazujú viacero vizuálnych odlišností, na ktoré sa môže zamerať pozornosť spotrebiteľa rovnako ako na začiatočnú časť, berúc do úvahy obmedzenú dĺžku týchto označení. V skutočnosti, označenia sa čítajú odlišne a pozostávajú z rozdielneho počtu písmen, menovite skoršia ochranná známka z piatich písmen a prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva z ôsmych písmen, a preto majú odlišnú slabikovú štruktúru, keďže štruktúra skoršej ochrannej známky žalobkyne je mimoriadne krátka. Navyše, centrálna pozícia kombinácie písmen „f", „a" a „f" v prihlasovanej ochrannej známke Spoločenstva CHUFAFIT a prítomnosť koncového písmena „t" prispieva k vytvoreniu vizuálneho dojmu odlišného od vizuálneho dojmu skoršej ochrannej známky žalobkyne. Preto v rámci celkového vizuálneho posudzovania označení sú tieto odlišnosti, hoci nepatrné, postačujúce na vylúčenie vizuálnej podobnosti sporných označení.

49 Čo sa týka fonetického porovnania, analýza vykonaná odvolacím senátom je správna. Zaiste sa musí zdôrazniť, že sporné označenia obsahujú po prvé rovnakú slabiku „chu" a po druhé takmer podobnú príponu, a to „fi" pri skoršej ochrannej známke a „fit" pri označení CHUFAFIT. Napriek tomu je však potrebné pripomenúť, že hlásková štruktúra sporných označení je odlišná, skoršia ochranná známka má dve slabiky („chu" a „fi") a prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva má tri slabiky („chu", „fa" a „fit"). Podľa pravidiel výslovnosti španielskeho jazyka, ako poznamenal odvolací senát ÚHVT, posledná slabika „fit" prihlasovanej ochrannej známky sa končí náhle písmenom „t", ktoré je časťou prízvučnej slabiky a má tak plnú silu znelého znenia. Táto prízvučnosť vedie k rozdielnosti vo fonetickej výslovnosti medzi koncovou slabikou „fi" skoršej ochrannej známky. Navyše, zatiaľ čo označenie CHUFI je úplne zahrnuté v označení CHUFAFIT, toto reprodukovanie je predsa skrátené, pretože dve slabiky vytvárajúce skoršiu ochrannú známku CHUFI sú v označení CHUFAFIT oddelené písmenami „f" a „a". Vsunutie týchto písmen medzi prvú spoločnú slabiku a prípony sporných označení vedie k fonetickému dojmu odlišnému od dojmu skoršej ochrannej známky. Zo všetkých týchto fonetických odlišností vyplýva, že skrátené reprodukovanie označenia CHUFI v označení, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, neznamená, že sporné označenia sú foneticky podobné.

50 Čo sa týka koncepčného porovnania, odvolací senát v podstate konštatoval, že prvok „chuf" spoločný pre sporné označenia, ktorý evokuje zemnú mandľu („chufa" v španielskom jazyku), je vo vzťahu k tovaru, z ktorého sa vyrába nápoj „horchata" (sirup zo zemnej mandle), opisný a nemôže sa použiť na rozlíšenie ochranných známok. Odvolací senát pripustil, že toto bolo spoločnou slabou stránkou oboch posudzovaných ochranných známok, a rozhodol, že v rámci celkového porovnania sporných označení začiatočná časť ochranných známok bola preto menej dôležitá ako ich koncové časti, ktoré umožňujú spotrebiteľovi zachytiť, že predmetné slová sú ochranné známky a nie opisné označenia.

51 V tomto smere je potrebné poznamenať, že vo všeobecnosti cieľová skupina verejnosti nepovažuje opisný prvok tovarov označených kombinovanou ochrannou známkou za rozlišovací a prevládajúci prvok v celkovom dojme vytvorenom touto známkou [pozri v tomto zmysle rozsudok BUDMEN, už citovaný, bod 53, pozri rovnako rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 60].

52 V tomto prípade vo svojich písomných vyjadreniach žalobkyňa pripustila, že jej ochranná známka CHUFI koncepčne evokuje zemnú mandľu („chufa" v španielskom jazyku), ale napriek tomu zotrvala na tom, že jej ochranné známky sú spôsobilé mať rozlišovaciu povahu z dôvodu tvrdenej povesti a/alebo všeobecnej známosti, ktorú získali v Španielsku. Napriek tomu, ako sa konštatovalo v bode 24 vyššie, žalobkyňa počas pojednávania upustila od poukazovania na tvrdenú povesť a/alebo všeobecnú známosť svojich ochranných známok.

53 Súd prvého stupňa konštatoval, že predpona „chuf" spoločná pre sporné označenia a označujúca zelenošáchor jedlý (alebo zemnú mandľu), ktorej španielsky názov je „chufa" je v tomto prípade použitá pre populárne označenie nápoja známeho pod menom „horchata" (sirup zo zemnej mandle), ktorý v Španielsku uvádza na trh žalobkyňa v značných množstvách. Potom v celkovom dojme vytváranom spornými označeniami bude cieľová skupina verejnosti vnímať prvok „chuf" ako opisný prvok tovarov označených spornými označeniami a nie ako prvok umožňujúci rozlíšiť obchodný pôvod predmetných tovarov. Prvok „chuf" preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nemôže sa posudzovať ako prevládajúci prvok v celkovom dojme vytváranom spornými označeniami.

54 Na druhej strane, ako ÚHVT správne konštatoval, v rámci celkového dojmu vytvoreného spornými označeniami koncové časti označení umožňujú cieľovej skupine verejnosti vnímať označenia ako fantazijné slová a nie ako slová, ktoré sú výlučne opisné. Napriek tomu je dôležité zdôrazniť, že z koncepčného bodu pohľadu ani prípona „fit", čo sa týka prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva, ani prípona „i", čo sa týka skoršej ochrannej známky žalobkyne, nemajú v španielskom jazyku určitý význam. V koncepčnej rovine porovnanie týchto prvkov je preto irelevantné. Skutočnosťou zostáva, že vizuálne a fonetické rozdiely medzi týmito prvkami sú dostačujúce, aby umožnili v celkovom hodnotení sporných označení vylúčiť akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny medzi týmito prvkami na strane cieľovej skupine verejnosti. Ďalej, hoci za predpokladu, ako to spočiatku tvrdila žalobkyňa na pojednávaní, že prípona „fit" zapisovanej ochrannej známky poukazuje na pojem „fit", jeden z rozličných významov, ktorý v anglickom jazyku označuje osobu v dobrej fyzickej forme, a že podstatná časť cieľovej skupiny verejnosti má dostačujúce znalosti anglického jazyka pre porozumenie takémuto odkazu, čo navyše nebolo žalobkyňou preukázané, Súd prvého stupňa konštatoval, že takýto odkaz nie je nevyhnutne opisným vo vzťahu k charakteristike tovarov označovaných prihlasovanou ochrannou známkou a že je o to viac pravdepodobné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny medzi spornými označeniami. V každom prípade tvrdenie, ktoré sa snaží poprieť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva, nepredstavuje predmet tohto konania, ktorý, ako to vyplýva zo záverov uvedených v bodoch 22 a 23 až 25 vyššie, sa týka výlučne existencie dôvodov na zamietnutie zápisu ochrannej známky, menovite pravdepodobnosti zámeny medzi spornými označeniami.

55 Odvolací senát preto dôvodne prijal záver, že v celkovom posúdení sporných označení rozdiely medzi týmito označeniami sú dostačujúce na vylúčenie akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny na strane cieľovej skupine verejnosti.

56 Tento záver nemožno spochybniť rozličnými tvrdeniami predkladanými žalobkyňou.

57 Čo sa týka v prvom rade tvrdenej odlišnej rozhodovacej praxe ÚHVT a odkazov na národné španielske zápisy odlišné od predmetu konania, je potrebné poznamenať, že po prvé, zákonnosť rozhodnutí odvolacieho senátu ÚHVT sa musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako to interpretuje judikatúra Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe ÚHVT [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47; z 5. decembra 2002, Sykes Enterprises/ÚHVT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Zb. s. II-5179, bod 31, a BUDMEN, už citovaný, bod 61]. Potom námietke vyvodzovanej z prípadnej nezlučiteľnosti napadnutého rozhodnutia s rozhodnutím tretieho odvolacieho senátu ÚHVT vo veci FLEXICON/FLEXON nemôže byť vyhovené. Po druhé, čo sa týka odkazov na španielske vnútroštátne rozhodnutia, je nevyhnutné konštatovať to isté [rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, bod 53, a zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 37].

58 V druhom rade je tiež potrebné odmietnuť námietku žalobkyne založenú na obchodnej praxi majiteľov všeobecne známych ochranných známok, podľa ktorej títo majitelia používajú začiatočnú časť svojich ochranných známok pre vytvorenie odvodených ochranných známok obsahujúcich tie isté časti. Po prvé žalobkyňa sa nemôže dovolávať všeobecnej známosti jej skorších ochranných známok od poukazovania, na ktoré upustila na pojednávaní, ako bolo uvedené v bode 24 vyššie. Po druhé, ako uviedol ÚHVT, žalobkyňa nemôže namietať používanie prvku „chuf" druhou stranou v konaní pred ÚHVT pre tovary na relevantnom území, pretože ako už bolo konštatované v bode 54 vyššie, tento prvok sa nemôže cieľovou skupinou verejnosti vnímať ako prvok umožňujúci rozlíšiť obchodný pôvod tovarov chránených skoršou ochrannou známkou žalobkyne.

59 Nakoniec, čo sa týka námietok žalobkyne týkajúcich sa pravdepodobnosti asociácie medzi spornými označeniami z dôvodu používania spoločnej predpony „chuf", treba poznamenať, že pravdepodobnosť asociácie je špecifickým prípadom pravdepodobnosti zámeny, charakterizovaným skutočnosťou, že predmetné ochranné známky, hoci nespôsobilé priamo zmiasť cieľovú skupinu verejnosti, sa môžu vnímať ako dve ochranné známky patriace tomu istému majiteľovi ochrannej známky [rozsudok

Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferrit/ÚHVT — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, bod 60, a citovaná judikatúra]. Na rozdiel od prípadu, kde sa dve ochranné známky javia ako patriace k sérii ochranných známok založených na spoločnom základe (rozsudok NU-TRIDE, už citovaný bod 61), treba konštatovať, že tomu tak nie je v predmetnom prípade, pretože predpona „chuf" má opisnú povahu, a tak nie je spôsobilá vytvoriť v cieľovej skupine verejnosti možnosť stotožnenia medzi spornými označeniami.

60 Z vyššie uvedeného vyplýva, že hoci v tomto prípade tovary chránené spornými označeniami sú zhodné, rozdiely medzi týmito označeniami sú postačujúce na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámeny cieľovou skupinou verejnosti.

61 Potom žalobný dôvod spočívajúci v tvrdenom porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť odmietnutý a žaloba musí byť zamietnutá v celom rozsahu.

O trovách

62 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania, ktoré vznikli ÚHVT a ďalšiemu účastníkovi konania v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1) Žaloba sa zamieta.

2) Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 6. júla 2004.

Tajomník

H. Jung

Predseda

B. Vesterdorf