ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 21. apríla 2005 *

Vo veci T-164/03,

Ampafrance SA, so sídlom v Cholete (Francúzsko), v zastúpení: C. Bercial Arias, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Rassat a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: francúzština.

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

Johnson & Johnson GmbH, so sídlom v Düsseldorfe (Nemecko), v zastúpení: D. von Schultz, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. marca 2003 (vec R 220/2002-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Ampafrance SA a Johnson & Johnson GmbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

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

tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. mája 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané ÚHVT do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. októbra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. októbra 2003,

po pojednávaní z 2. decembra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Ampafrance SA podala 13. júna 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Ochranná známka, ktorej zápis žalobca požadoval, je nasledujúce obrazové označenie (ďalej len „ochranná známka monBeBé"):



3 Výrobky, pre ktoré žalobca požadoval zápis ochrannej známky, patria do tried 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 a 28 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

4 Prihláška bola zverejnená 8. februára 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 8/99.

5 Dňa 29. marca 1999 podala spoločnosť Johnson & Johnson GmbH námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 proti zápisu tejto ochrannej známky Spoločenstva. Námietka bola založená na existencii slovnej ochrannej známky bebe, ktorá bola predmetom nižšie uvedených zápisov:

— zápis v Nemecku č. 1 168 346 z 22. novembra 1990 pre tieto výrobky: „Výrobky starostlivosti o pleť a telo, vrátane výrobkov na ochranu a čistenie pleti, najmä pleťové krémy, pleťové vody, pleťové mlieko, čistiace tonikum, hydratačné emulzie, výrobky chrániace pred slnkom, prídavky do kúpeľa, kúpeľové gély, pleťové oleje, šampóny, výrobky starostlivosti o pery; mydlá, čistiace výrobky; kozmetické čistiace tampóny; dezodoranty; výrobky na čistenie zubov, púdre na tvár, odličovače, výrobky starostlivosti o nechty, konkrétne laky a odlakovače" patriace do triedy 3; vedľajší účastník konania sa na podporu svojej námietky dovolával dobrého mena ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a všeobecnej známosti ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia v Nemecku,

— medzinárodný zápis IR 571 254 z 19. decembra 1990 s účinkami najmä v Taliansku, Rakúsku a krajinách Beneluxu pre tie isté výrobky triedy 3 ako sú uvedené vyššie a pre tieto výrobky:

  — trieda 16: „Papierové servítky a tampóny pre kozmetické použitie",

  — trieda 24: „Textilné servítky a tampóny pre kozmetické použitie".

6 Námietka sa opierala o všetky výrobky, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, a bola podaná proti časti výrobkov označených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, konkrétne proti týmto výrobkom:

— trieda 3: „Mydlá, čistiace výrobky, výrobky starostlivosti o pleť, kozmetické výrobky, šampóny, zásyp, toaletná voda, zubná pasta, kúpeľové výrobky, vatové tyčinky",

— trieda 5: „Hygienické výrobky, dietetické výrobky, dietetické potraviny, vata, vatové plienky",

— trieda 10: „Kojenecké fľaše, cumlíky, sosáčiky, lekárske prístroje, farmaceutické skrinky",

— trieda 16: „Papier a papierové výrobky, celulózové plienky".

7 Na podporu námietky boli uplatnené dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 2 písm. c) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

8 V priebehu námietkového konania žalobca 21. februára 2000 obmedzil zoznam výrobkov označených v prihláške vylúčením výrobkov patriacich do triedy 16.

9 Rozhodnutím z 27. februára 2002 námietkové oddelenie námietku zamietlo. Námietkové oddelenie v podstate skonštatovalo, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V dôsledku neexistencie podobnosti medzi označeniami námietkové oddelenie tiež zamietlo námietku založenú na článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94. Keďže označenia sú rozdielne a vedľajší účastník konania nepreukázal, že nemecká ochranná známka požíva dobré meno, námietka založená na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 bola tiež zamietnutá.

10 Dňa 12. marca 2002 podal vedľajší účastník konania na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.

11 Rozhodnutím zo 4. marca 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát čiastočne vyhovel odvolaniu. Prvý odvolací senát v podstate skonštatoval, že najmä vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť výrobkov patriacich do triedy 3 a 5, podobnosť medzi predmetnými označeniami a dobré meno skorších ochranných známok pre výrobky telovej starostlivosti je možné predpokladať, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany daného spotrebiteľa. Rozhodnutie námietkového oddelenia bolo preto zrušené z dôvodu, že sa ním zamietla námietka vznesená na základe článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 pre tieto výrobky uvedené v prihláške: „mydlá, čistiace výrobky, výrobky starostlivosti o pleť, kozmetické výrobky, šampóny, zásyp, toaletná voda, zubná pasta, kúpeľové výrobky, vatové tyčinky" patriace do triedy 3 a „hygienické výrobky, vata, vatové plienky" patriace do triedy 5.

12 Pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú považované za podobné, konkrétne výrobky a dietetické potraviny (trieda 5), ako aj kojenecké fľaše, cumlíky, sosáčiky, lekárske prístroje, farmaceutické skrinky (trieda 10), odvolací senát zvážil, že podmienky potrebné pre uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 neboli naplnené a odvolanie v tejto časti zamietol. Okrem iného, zatiaľ čo odvolací senát vyhovel

námietke založenej na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o „kozmetické výrobky, výrobky lekárskej starostlivosti, konkrétne výrobky pre liečbu pokožky" patriace do triedy 3, nerozhodol o námietke založenej na článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

13 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil alebo zmenil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom mu nie je na prospech,

— vyhovel prihláške ochrannej známky Spoločenstva monBeBé v plnom rozsahu,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov námietkového konania a konania pred odvolacím senátom a Súdom prvého stupňa.

14 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

15 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa zamietol žalobu.

O predmete konania

16 Listom z 25. novembra 2004 žalobca informoval Súd prvého stupňa, že obmedzil svoju prihlášku, pokiaľ ide o výrobky triedy 3, 5 a 10, na výrobky určené kojencom a malým deťom.

17 V tejto súvislosti je namieste pripomenúť, že podľa článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo obmedziť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Obmedzenie zoznamu tovarov alebo služieb označených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva sa musí uskutočniť podľa osobitných pravidiel, na základe žiadosti o zmenu a doplnok prihlášky podanej podľa článku 44 nariadenia č. 40/94 a pravidla 13 nariadenia Komisie č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 13, a z 25. novembra 2003, Oriental Kitchen/ÚHVT – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Zb. s. II-4953, bod 30].

18 V prejednávanej veci žalobca podal žiadosť o obmedzenie zoznamu výrobkov iba niekoľko dní pred pojednávaním. Okrem toho, ÚHVT na pojednávaní tvrdil, že sa dozvedel o tejto žiadosti výlučne prostredníctvom Súdu prvého stupňa z dôvodu, že formálna žiadosť žalobcu o obmedzenie ešte nebola zaradená do príslušného správneho spisu.

19 Okrem toho je na mieste pripomenúť, že na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí vzťahovať na všetky výrobky označené v prihláške ochrannej známky (rozsudok KIAP MOU, už citovaný, bod 30).

20 V prejednávanej veci žalobca podaním žiadosti nemá v úmysle vziať späť zo zoznamu jeden alebo viac výrobkov, pre ktoré bola skonštatovaná podobnosť, ale zmeniť určenie všetkých požadovaných výrobkov. Nedá sa vylúčiť, že zmena určenia výrobkov môže mať vplyv na porovnanie výrobkov vykonané ÚHVT pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny a na správne konanie pred ÚHVT.

21 Za týchto okolností by pripustenie zmeny určenia výrobkov vyžadovalo v priebehu konania zmenu jeho predmetu. Podľa článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom. Prináleží Súdu prvého stupňa preskúmavať zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov. Zmena zoznamu označených výrobkov by nevyhnutne zmenila predmet námietky a následne rozsah sporu spôsobom, ktorý je v rozpore s rokovacím poriadkom.

22 Vo svetle vyššie uvedených úvah sa v tomto konaní neprihliadne na zmenu určenia výrobkov uvedených v pôvodnej prihláške ochrannej známky žalobcu. Tento spor bude preto vychádzať zo stavu preskúmaného odvolacím senátom.

O prípustnosti druhej a tretej časti žalobných návrhov

23 Druhou časťou žalobného návrhu žalobca v podstate žiada, aby Súd prvého stupňa uložil ÚHVT povinnosť zapísať prihlasovanú ochrannú známku. Podľa ÚHVT je táto žiadosť neprípustná.

24 V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdu Spoločenstva. Neprináleží preto Súdu prvého stupňa ukladať ÚHVT povinnosti. Je však povinnosťou ÚHVT vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper 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, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 22].

25 Druhá časť žalobného návrhu žalobcu je teda neprípustná.

26 Treťou časťou žalobného návrhu žalobca žiada, aby bol ÚHVT zaviazaný na náhradu trov námietkového konania a konania pred odvolacím senátom a Súdom prvého stupňa.

27 Treba pripomenúť, že podľa článku 136 ods. 2 rokovacieho poriadku „nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom a náklady spojené so zabezpečením prekladov vyjadrení alebo iných podaní podľa článku 131 ods. 4 druhým pododsekom do jazyka konania sú považované za trovy

konania, ktoré sa nahrádzajú". Z uvedeného vyplýva, že náklady vynaložené v súvislosti s námietkovým konaním nemôžu byť považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú.

28 Tretia časť žalobného návrhu žalobcu o náhrade trov konania musí byť teda zamietnutá v rozsahu týkajúcom sa nákladov vynaložených v súvislosti s námietkovým konaním.

O prípustnosti dôkazov prvýkrát predložených Súdu prvého stupňa

29 V prílohe k svojmu vyjadreniu k žalobe z 31. októbra 2003 vedľajší účastník konania priložil dokumenty, ktoré neboli predložené odvolaciemu senátu, konkrétne fotografie urobené 4. a 6. októbra 2003, reklamné oznamy a list výrobkov ochrannej známky bebe. Na dokumenty prvýkrát predložené Súdu prvého stupňa sa však nemôže prihliadnuť. Podanie žaloby na Súd prvého stupňa smeruje k preskúmavaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v súlade s článkom 63 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že úlohou Súdu prvého stupňa nie je znovu zisťovať skutkové okolnosti vo svetle nových predložených dokumentov. Vyššie uvedené dokumenty je preto potrebné zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 52; z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľaše), T-399/02, Zb. s. II-1391, bod 52, a z 10. novembra 2004, Storck/ÚHVT (Tvar cukríka), T-396/02, Zb. s. II-3821, bod 24].

O veci samej

30 Žalobca uvádza jediný žalobný dôvod uplatňujúci porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

31 Žalobca spochybňuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého existuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannou známkou bebe a monBeBé.

32 Po prvé, žalobca kritizuje konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého existuje podobnosť medzi „vatovými plienkami" označenými prihlasovanou ochrannou známkou a tovarmi triedy 3 označenými staršími ochrannými známkami, konkrétne „výrobky starostlivosti o pleť a telo, kozmetické prípravky". V skutočnosti nejde o výrobky, ktoré majú rovnakú povahu alebo zloženie. Naviac, plienky neslúžia pre estetické potreby, ale majú výlučne praktické využitie, keďže ich účelom je zachovať oblečenie kojencov suché.

33 Po druhé, podľa žalobcu nie je stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami dostatočne vysoký na to, aby bolo možné vyvodiť pravdepodobnosť ich zámeny. Uvedené vyplýva jednak z vizuálnych a fonetických rozdielov, jednak z mierne odlišného charakteru založeného na opisnom charaktere slova „bebe".

34 Podľa žalobcu vizuálne zvláštnosti, ktoré charakterizujú slovný prvok „monBeBé", zdôraznené oválnym rámcovaním, vyvolávajú celkovo úplne iný dojem ako staršie ochranné známky. Spotrebiteľ si môže všimnúť, že písmená prihlasovanej ochrannej známky sú široké, veľmi zaokrúhlené, na pohľad „stlačené", s určitým druhom znamienka umiestneného neobvyklým spôsobom na poslednom písmene „e". Tiež je vhodné upozorniť na skutočnosť, že dve písmená „b" sú veľké, čo je s výnimkou písmen na začiatku slova neobvyklé.

35 Žalobca okrem iného uvádza, že je v rozpore so skutočnosťou tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého, so zreteľom na predpokladanú znalosť slova „mon", pripíše nemecký spotrebiteľ väčší dôraz na druhú zložku „BeBé" ako na prvú zložku slovného označenia. Žalobca tvrdí, že text sa číta zľava doprava a že spotrebitelia sú vo všeobecnosti skôr náchylnejší všimnúť si prvú zložku slovného označenia ako poslednú.

36 Žalobca ďalej tvrdí, že z fonetického hľadiska sa slovo zložené z dvoch slabík vyslovuje inak ako slovo zložené z troch slabík. Podľa žalobcu vyslovenie slova „mon" má osobitný zvuk, ktorý nie je nijako spojený so skoršími ochrannými známkami.

37 Z koncepčného hľadiska žalobca poukazuje na opisný charakter slova „bebe", čo sa týka výrobkov vedľajšieho účastníka konania umožňujúcich ich užívateľom chrániť pleť kojenca. Za týchto podmienok by slovo „bebe" malo zastať voľné, aby s ním mohol každý disponovať.

38 Po tretie, žalobca spochybňuje dobré meno ochrannej známky bebe v Nemecku. Vzhľadom na skutočnosť, že ochranná známka bebe bola založená na termíne, ktorému rozumejú všetci spotrebitelia Európskej únie a obzvlášť nemeckí spotrebitelia, nemá táto ochranná známka v Nemecku v skutočnosti silnú

rozlišovaciu spôsobilosť. Žalobca spochybňuje predložené dôkazy, pokiaľ ide o znalosť ochranných známok bebe v zainteresovaných kruhoch. Žalobca naviac poznamenáva, že odvolací senát chybným spôsobom uviedol, v bode 40 napadnutého rozhodnutia, že dobré meno existuje v „germanofónnych krajinách". Vedľajší účastník konania sa nikdy nedovolával dobrého mena v týchto krajinách, pretože otázku dobrého mena vo svojej námietke výslovne obmedzil na Nemecko.

39 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát neporušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

40 Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok, ÚHVT pripomína, že nemecká ochranná známka bebe bola zapísaná na základe preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku jej používania (durchgesetztes Zeichen) a že v Rakúsku nebola vznesená proti zápisu medzinárodnej ochrannej známky žiadna námietka.

41 Podľa ÚHVT žalobca neprávom spochybňuje napadnuté rozhodnutie, podľa ktorého ochranná známka bebe mala ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, 13. júna 1996, v dôsledku jej používania vysokú rozlišovaciu spôsobilosť na nemeckom trhu.

42 Pokiaľ ide o Rakúsko, ÚHVT v podstate zastáva názor, že vysoká rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v tejto krajine nemôže byť zobratá do úvahy, keďže ju vedľajší účastník konania neuviedol ani vo svojej námietke, ani v údajoch o skutočnostiach, dôkazoch a vyjadreniach, ktoré predostrel na podporu svojich tvrdení v špecifikovanej lehote, v súlade s pravidlom 20 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júna

2002, Chef Revival USA/ÚHVT — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Zb. s. II-2749, body 34 a 35]. Pripustiť opak by mohlo viesť k strate účelu lehôt špecifikovaných ÚHVT, neprimerane predĺžiť konanie a prípadne viesť k jeho prieťahom.

43 Vedľajší účastník konania tvrdí, že z dôvodu podobnosti predmetných výrobkov a označení existuje pravdepodobnosť zámeny označení bebe a monBeBé v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

44 Vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že ochranná známka bebe sa už roku 1995 mohla dovolávať veľmi dobrého mena v zainteresovaných kruhoch v Nemecku. Táto skutočnosť musí byť považovaná za rozhodujúcu pri posúdení podobnosti predmetných označení. Vzhľadom na všeobecnú známosť ochrannej známky bebe, získanú jej významným a dlhodobým používaním, nemá žiaden zmysel zisťovať, či slovo „bebe" ako také, má alebo nemá slabú rozlišovaciu spôsobilosť založenú na „sugestívnom" charaktere, ako to tvrdí odvolací senát.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

45 V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej 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; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem iného, podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodov ii) a iii) nariadenia č. 40/94 je potrebné pod pojmom skoršie ochranné známky rozumieť ochranné známky zapísané v členskom štáte a medzinárodné ochranné známky s účinnosťou v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

46 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku, prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

47 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov 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 citovanú judikatúru].

48 V prejednávanej veci sú skoršie ochranné známky bebe zapísané ako medzinárodné ochranné známky, ktoré majú účinnosť najmä v Rakúsku, Taliansku a v krajinách Beneluxu, od dátumu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, na strane jednej, a, na strane druhej, ako národná ochranná známka v Nemecku. Vzhľadom na skutočnosť, že námietka sa opiera o zápis v Nemecku a o medzinárodný zápis s účinnosťou v Rakúsku, náležité územie pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny tvorí najmä Nemecko a Rakúsko.

49 Keďže predmetné výrobky sú výrobkami bežnej spotreby, za cieľovú skupinu verejnosti sa považuje priemerný spotrebiteľ, o ktorom sa predpokladá, že je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

50 Vo svetle vyššie uvedených úvah je na mieste, po prvé, porovnať dotknuté výrobky, po druhé, porovnať sporné označenia a po tretie preskúmať údajnú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok s cieľom určiť, či je zápis označenia monBeBé spôsobilý privodiť pravdepodobnosť zámeny so skoršími ochrannými známkami bebe.

O porovnaní výrobkov

51 V tejto súvislosti žalobca spochybňuje jedine posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého existuje podobnosť medzi vatovými plienkami patriacimi do triedy 5, pre ktoré sa žiada ochranná známka monBebé, a výrobkami triedy 3 označenými skoršími ochrannými známkami, ktoré tvoria výrobky starostlivosti o pleť a telo a kozmetické prípravky.

52 Je vhodné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry je pre posúdenie podobnosti dotknutých výrobkov potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi výrobkami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter [rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23; rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 32].

53 Treba pripomenúť, že plienky, či už určené kojencom, alebo dospelým osobám trpiacim inkontinenciou, a kozmetické výrobky sú predávané v tých istých predajniach. Okrem iného, kozmetické výrobky, ak sú určené na starostlivosť o malé deti, sú používané spôsobom úzko spojeným s prvými vyššie uvedenými výrobkami. Plienky sú teda hygienické výrobky, ktoré sú bežne používané spolu s výrobkami starostlivosti o pleť a doplnkovým spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že vatové plienky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, ako aj výrobky starostlivosti o pleť a telo a kozmetické výrobky, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, môžu byť považované za podobné výrobky.

54 Odvolací senát sa teda nedopustil chyby pri porovnaní predmetných výrobkov.

O porovnaní označení

55 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť založené, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť sporných označení, na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a prevládajúce 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 citovanú judikatúru].

56 Odvolací senát skonštatoval, že z vizuálneho hľadiska vykazuje skoršia slovná ochranná známka so slovným prvkom, ktorý obsahuje prihlasovaná ochranná známka, existenciu určitej vizuálnej podobnosti. Rozdiel spočívajúci v pridaní slova „mon" v prihlasovanej ochrannej známke nebol považovaný za dostatočne významný pre to, aby úplne odstránil podobnosť vytvorenú skutočnosťou, že podstatná zložka prihlasovanej ochrannej známky, termín „bebe", je zhodný s termínom tvoriacim skoršie ochranné známky.

57 Je vhodné zdôrazniť, že skoršie ochranné známky sú tvorené výlučne slovom „bebe", ktoré je napísané malými písmenami.

58 Prihlasovaná ochranná známka sa skladá zo slovnej zložky „monBeBé", so striedajúcimi sa veľkými a malými písmenami, umiestnenej v oválnom čiernom rámci. Môže byť rozdelená na dve zložky „mon" a „BeBé".

59 Pokiaľ ide o obrazové prvky prihlasovanej ochrannej známky monBeBé, konkrétne grafiku slova „monbebé" a oválny rámec obklopujúci slovo, nie sú dostatočne významné pre to, aby sa dotkli vnímania spotrebiteľov viac ako slovná zložka prihlasovanej ochrannej známky. Naviac, v rozpore s tvrdením žalobcu, znamienko

umiestnené na poslednom písmene „e" označenia monBeBé je s ťažkosťami postrehnuteľné a použitie veľkých písmen „b" nezakladá významný rozdiel vo vzťahu k písmenám, ktoré ich obklopujú. Použitie veľkých písmen však upriamuje pozornosť na druhú zložku „BeBé" takým spôsobom, že môže byť považovaná za dominantný prvok označenia monBeBé.

60 Vzhľadom na skutočnosť, že skoršia ochranná známka bebe je úplne obsiahnutá v prihlasovanej ochrannej známke „monBeBé", rozdiel, ktorý sa viaže na pridanie slovného prvku „„mon" na začiatku prihlasovanej ochrannej známky nie je dostatočne významný pre to, aby odstránil podobnosť vytvorenú zhodou podstatnej časti prihlasovanej ochrannej známky, a to termínom „bebe" (pozri v tomto zmysle rozsudok CONFORFLEX, už citovaný, bod 46).

61 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát nepochybil tým, že potvrdil existenciu vizuálnej podobnosti medzi označeniami.

62 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie sporných označení, odvolací senát došiel k záveru, že existuje medzi nimi určitá fonetická podobnosť.

63 Je vhodné pripomenúť, že s ohľadom na prítomnosť prvku „bebe" v skorších ochranných známkach a v prihlasovanej ochrannej známke, sporné označenia vykazujú určitú fonetickú podobnosť. Z fonetického hľadiska však pridanie termínu „mon" k termínu „bebe" v prihlasovanej ochrannej známke, v rámci celkového posúdenia, vytvára odlišnosť medzi spornými označeniami (pozri v tomto zmysle rozsudok CONFORFLEX, už citovaný, bod 47). Uvedený rozdiel nevylučuje existenciu fonetickej podobnosti vzhľadom na to, že sa nevzťahuje na dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky.

64 Odvolací senát teda nepochybil v tvrdení, že predmetné označenia vykazujú z fonetického hľadiska určitú podobnosť.

65 Čo sa týka koncepčnej podobnosti, odvolací senát skonštatoval, že keďže príslušná skupina verejnosti v Nemecku rozumie rovnako dobre významu slova „bebe", ako aj slova „mon", predmetné označenia sú podobné v tom, že majú spoločné slovo „bebe".

66 Je potrebné pripomenúť, že, v rozpore s tvrdením vedľajšieho účastníka konania, germanofónna skupina verejnosti bez problémov rozumie slovu „bebe" v zmysle kojenec.

67 Čo sa týka zodpovedania otázky, či verejnosť vytvorí koncepčné puto medzi slovami „bebe" a „monbebé" je na mieste skonštatovať, že nie je vylúčené, že germanofónny spotrebiteľ chápe termín „mon" vo význame „mein" (čo znamená „môj" po nemecky). Germanofónna skupina verejnosti si totiž zvykla na určité francúzske výrazy, napríklad „mon chéri" alebo „mon amour" označujúce niektoré výrobky predávané v Nemecku. Za predpokladu, že príslušná skupina verejnosti porozumie významu termínu „mon", v skutočnosti medzi spornými označeniami nie je koncepčný rozdiel. Pridanie privlastňovacieho zámena totiž výrazne nemení koncepčný obsah označenia, ktoré evokuje kojenca. Ak by aj príslušná skupina verejnosti vnímala význam francúzskeho slova „mon", porozumie francúzskemu slovu „bebe" a prítomnosť termínu „mon" nezmení koncepčný obsah priradený verejnosťou tomuto označeniu.

68 Za týchto okolností odvolací senát správne vyvodil existenciu koncepčnej podobnosti medzi spornými označeniami.

69 Medzi označeniami teda existuje vizuálna, koncepčná a aj určitá fonetická podobnosť. V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je ešte potrebné preskúmať prípadnú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok.

O vysokej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok

70 Podľa ustálenej judikatúry je pravdepodobnosť zámeny o to väčšia, o čo silnejšia sa javí byť rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95 Zb. s. I-6191, bod 24). Ochranné známky s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, či už vo svojej podstate alebo z dôvodu, že sú na trhu známe, požívajú väčšiu ochranu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je menšia (pozri analogicky rozsudok Canon, už citovaný, bod 18, a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 20).

71 Na určenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a následného posúdenie, či je táto rozlišovacia spôsobilosť vysoká je potrebné celkovo posúdiť väčšiu či menšiu spôsobilosť ochrannej známky identifikovať tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná ako ochranná známka patriaca konkrétnemu podniku, a teda spôsobilosť odlíšiť tieto tovary a služby od tovarov a služieb iných podnikov (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 49, a rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 22).

72 Pri takomto posúdení je potrebné zobrať do úvahy najmä vlastné kvality ochrannej známky, vrátane skutočnosti, či obsahuje alebo nie akýkoľvek opisný prvok tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dĺžku používania tejto ochrannej známky, význam investícií podniku na propagáciu ochrannej známky, podiel zainteresovaných kruhov identifikujúcich tovary alebo služby ako pochádzajúce vďaka ochrannej známke od daného podniku, ako aj stanoviská obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesijných združení (pozri analogicky rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 23).

73 Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a najmä jej dobré meno, je teda okolnosť, na ktorý sa musí prihliadať pri posúdení, či je podobnosť medzi označeniami alebo medzi tovarmi a službami dostatočná pre existenciu pravdepodobnosti zámeny [pozri v tomto zmysle rozsudok Canon, už citovaný, bod 24; rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 61, a z 22. júna 2004, „Drie Mollen sinds 1818"/ÚHVT — Manuel Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Zb. s. II-1765, bod 30].

74 V prejednávanej veci žalobca tvrdí, že ochranná známka bebe nepožíva žiadnu vlastnú výraznú rozlišovaciu spôsobilosť. Ani účastník konania, ani ÚHVT však nikdy netvrdili, že ochranná známka bebe by mala mať vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a že vysokú rozlišovaciu spôsobilosť získala svojou známosťou na trhu.

75 Je teda na mieste preskúmať, či vedľajší účastník konania predložil pred ÚHVT dostatok skutkových údajov a dôkazov preukazujúcich, že jeho ochranná známka bola v Nemecku skutočne známa ku dňu podania návrhu na zápis ochrannej známky Spoločenstva, konkrétne k 13. júnu 1996.

76 Vedľajší účastník konania predložil ÚHVT viacero dokumentov na podporu tvrdení o existencii dobrého mena svojich skorších ochranných známok. Odvolací senát uznal existenciu dobrého mena na základe prieskumu uskutočneného roku 1995 spoločnosťou IMAS International GmbH (Müller, Schupfner & Gauger) (ďalej len „prieskum IMAS") a čestného vyhlásenia riaditeľa marketingu vedľajšieho účastníka konania, pána O. Albers. Podľa žalobcu tieto dôkazy nie sú spôsobilé preukázať existenciu dobrého mena ochrannej známky bebe v Nemecku k 13. júnu 1996.

77 Podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania prieskum IMAS sám osebe preukazuje vysokú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky bebe na nemeckom trhu, zatiaľ čo podľa žalobcu tento prieskum poskytuje iba veľmi všeobecné percentuálne údaje.

78 Zo spisu vyplýva, že prieskum IMAS sa realizoval v októbri a v novembri 1995. Podľa sprievodného textu cieľom prieskumu bolo posúdiť význam ochrannej známky bebe v nemeckej populácii. V tejto súvislosti bolo ústne oslovených 2 017 osôb starších ako 16 rokov. Výsledky sa prezentovali vo forme percentuálnych údajov podľa štyroch odlišných kritérií: súhrn oslovených osôb, pohlavie, vek (od 16 do 29 rokov, od 30 do 49 rokov, viac ako 50 rokov) a miesto bydliska.

79 Treba zdôrazniť, že žalobca nepravdivo tvrdí, že nebola poskytnutá žiadna informácia o zložení skupiny oslovených osôb. Ako je uvedené vyššie, ide o osoby staršie ako 16 rokov, mužského aj ženského pohlavia, rozdelené do troch odlišných vekových skupín a bývajúcich v zásade v spolkových krajinách. Aj keď rozloženie medzi týmito odlišnými skupinami nie je uvedené, nič nenasvedčuje tomu, že tieto skupiny nereprezentujú názor priemerného nemeckého spotrebiteľa. Naviac, v predmetnej veci je na mieste považovať skupinu 2 017 oslovených osôb za dostatočne veľkú na to, aby bola reprezentatívna.

80 Okrem iného nejde o „príliš všeobecné percentuálne údaje", ako to tvrdí žalobca, pretože výsledky ukazujú, ako to uvádza ÚHVT, že ochranná známka bebe má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa výsledkov prieskumu bola ochranná známka bebe známa významnej časti verejnosti na nemeckom trhu pred tým, ako bol podaný návrh na zápis ochrannej známky Spoločenstva. Podľa tabuliek I a III prieskumu 64 % oslovených osôb poznalo, to znamená, že už niekedy čítalo alebo počulo,

termín bebe vo vzťahu k výrobkom starostlivosti o telo a tvár. Zo žien 80 % poznalo toto slovo. Podľa tabuliek II a IV 66 % osôb, ktoré poznali termín (68 % žien), si myslelo, že tento termín je používaný jediným výrobcom.

81 Čo sa týka formulácie otázok, ktoré podľa žalobcu nie sú neutrálne, je potrebné zdôrazniť, že aj keď sa v otázkach vyskytol termín „bebe", nič nespochybňuje objektívny charakter prieskumu.

82 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, že je chybné konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého sa 66 % populácie domnievalo, že názov „bebe" je používaný iba jedným výrobcom, stačí zdôrazniť, ako to urobil aj odvolací senát, že 64 % populácie poznalo termín „bebe" a že percentuálny údaj 66 % sa mohol týkať iba populácie poznajúcej tento termín. Napriek nepresnej formulácii použitej odvolacím senátom, v tejto súvislosti odvolací senát nepochybil.

83 Je preto vhodné zdôrazniť, že prieskum IMAS bol postačujúci na preukázanie, že ochranná známka bebe mala vysokú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojho dobrého mena v Nemecku v okamihu podania prihlášky ochrannej známky.

84 Nie je už preto potrebné skúmať ďalšie dôkazy, ktoré vedľajší účastník konania predložil či už námietkovému oddeleniu alebo odvolaciemu senátu, ale ktoré tieto nezobrali do úvahy porušujúc tak svoju povinnosť podľa článku 61 ods. 1 a článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253]. Nie je preto na mieste zrušiť napadnuté rozhodnutie vzhľadom na skutočnosť, že toto rozhodnutie uznalo vysokú rozlišovaciu spôsobilosť nemeckej ochrannej známky bebe.

85 Tiež nie je namieste skúmať, či odvolací senát pochybil v tom, že priznal skoršej ochrannej známke určité dobré meno v Rakúsku, pretože stačí, ak existuje pravdepodobnosť zámeny pre jednu zo skorších ochranných známok.

86 Vzhľadom na podobnosť príslušných výrobkov, určitý stupeň podobnosti medzi spornými označeniami a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky bebe nadobudnutej používaním je vhodné zdôrazniť, že existuje pravdepodobnosť zámeny, prinajmenšom v Nemecku.

87 V dôsledku toho treba jediný žalobný dôvod žalobcu a žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

O trovách

88 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 žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT. Keďže vedľajší účastník konania nepožadoval náhradu trov konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).**

3. **Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Jaeger Tiili Czúcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. apríla 2005.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

M. Jaeger