# ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
z 22. júna 2004 *

Vo veci T-66/03,

**Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen sinds 1818" BV,** so sídlom v 's-Hertogenbosch (Holandsko), v zastúpení: P. Steinhauser, advokát, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),** v zastúpení: J. Novais Gonçalves a S. Laitinen, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Manuel Nabeiro Silveira, L^da,** so sídlom v Campo Maior (Portugalsko),

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT podaná 17. decembra 2002 (vec R 270/2001-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen sinds 1818" BV a Manuel Nabeiro Silveria, L^da,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,

tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. februára 2003,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 20. júna 2003,

po pojednávaní z 20. januára 2004, ktorého sa žalobca nezúčastnil,

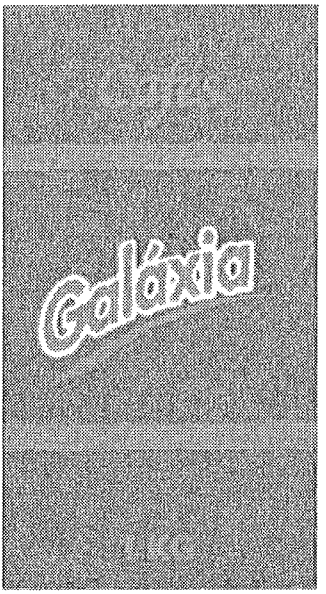
vyhlásil tento

**Rozsudok**

## Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Manuel Nabeiro Silveira, L[da] podal 15. júna 1998 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 zmien a doplnení, prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).

2 Prihláška obrazovej ochrannej známky bola podaná na zápis tohto označenia:




3 Prihlasovaná ochranná známka sa vzťahuje na „kávu" patriaci do triedy 30 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. marca 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 17/1999.

5 Dňa 6. apríla 1999 podal žalobca námietku proti zápisu tejto ochrannej známky podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 z dôvodu pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami, ktorých je majiteľom.

6 Skoršie ochranné známky, na ktoré sa odvoláva námietka, chránia slovné označenie GALA a vzťahujú sa na výrobky triedy 30 Niceskej dohody, predovšetkým na výrobky „čaj a/alebo káva". Ide o tieto ochranné známky:

— národná grécka ochranná známka (č. 32533) pre výrobky „káva a čaj",

— dve národné ochranné známky zapísané v Spojenom kráľovstve (ochranná známka č. 870174 pre výrobky „káva a čaj" a ochranná známka č. 1469857 pre, medzi iným, výrobky „káva a čaj"),

— ochranná známka zapísaná v Beneluxe (č. číslo zápisu 042335) pre výrobky „káva a čaj",

— medzinárodná ochranná známka (č. R210550), ktorá platí pre územie Francúzska, Talianska a Rakúska pre výrobky „káva a čaj",

— medzinárodná ochranná známka (č. 570004), ktorá platí pre územie Portugalska pre výrobok „čaj".

7 Námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku rozhodnutím z 29. januára 2001 s odôvodnením, že hoci boli výrobky, na ktoré sa vzťahovala prihlasovaná ochranná známka a skoršie ochranné známky, zhodné, označenia neboli podobné, a teda neexistovala žiadna pravdepodobnosť zámeny.

8 Žalobca podal proti tomuto rozhodnutiu 16. marca 2001 odvolanie podľa článku 59 nariadenia č. 40/94, v ktorom sa odvolával na porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

9 Druhý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie rozhodnutím zo 17. decembra 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"). Rozhodol, že sporné ochranné známky neboli vizuálne, foneticky a koncepčne podobné, a teda neexistovala pravdepodobnosť zámeny.

**Návrhy účastníkov konania**

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT, aby zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky,

— zaviazal ÚHVT, aby znášal svoje vlastné trovy konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

## Právny stav

*O prvom žalobnom návrhu smerujúcom k zrušeniu napadnutého rozhodnutia*

12 Na podporu svojej žaloby sa žalobca opiera o dva žalobné dôvody. Prvým je porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a druhým je porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, každé z týchto ustanovení v spojení s článkom 42 ods. 1 tohto nariadenia.

O žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

13 Žalobca sa domnieva, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú dotknuté ochranné známky, sú zhodné, že predmetné ochranné známky sú podobné, a teda že medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámeny.

14 Podľa žalobcu odvolací senát nevzal dostatočne do úvahy skutočnosť, že ochranná známka GALA je dobre známa, a skutočnosť, že káva sa predáva na trhu, kde je komunikácia o výrobkoch predovšetkým ústna, takže je osobitne potrebné klásť dôraz na fonetickú podobnosť medzi predmetnými ochrannými známkami.

15 Okrem toho, žalobca tvrdí, že skutočnosť, že prvé štyri písmená v slovnej časti namietanej ochrannej známky sú rovnaké ako písmená slovného označenia skorších ochranných známok, automaticky zvádza verejnosť k záveru, že výrobky pochádzajú z obchodných zdrojov, medzi ktorými je ekonomická spojitosť.

16 ÚHVT spochybňuje tvrdenia žalobcu a tvrdí, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje nesprávne právne posúdenia.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

17 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 prihlasovaná ochranná známka nemôže byť na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky zapísaná, ak z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

18 Podľa článku 8 ods. 2 písm. a) (ii) a (iii) nariadenia č. 40/94 sa pod skoršími ochrannými známkami rozumejú ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo ochranné známky, ktoré sú zapísané na základe medzinárodných dohôd, ak dátum podania predchádza dátum prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

19 V tomto prípade už boli národné a medzinárodné ochranné známky zapísané v Grécku, krajinách Beneluxu, Spojenom kráľovstve, Portugalsku, vo Francúzsku a v Taliansku. Na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny je preto potrebné vziať

do úvahy vnímanie verejnosti v týchto krajinách. Keďže výrobky, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, sú výrobkami bežnej spotreby, za verejnosť sa považujú priemerní spotrebitelia.

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

21 Podľa tejto judikatúry musí byť pravdepodobnosť zámeny posudzovaná celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a 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-2831, body 31 až 33 a tam citovanú judikatúru].

22 Účastníci konania súhlasia, že výrobok uvedený v prihláške (káva) a výrobky, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky (čaj a káva), sú zhodné alebo podobné.

23 Za týchto okolností závisí výsledok žaloby od stupňa podobnosti medzi predmetnými označeniami. Ako vyplýva z ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti sporných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri rozsudok zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertriebund Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam citovanú judikatúru].

24 Pokiaľ ide o vizuálnu podobnosť dotknutých označení, prvé štyri písmená slovnej časti prihlasovanej ochrannej známky sú rovnaké, ako písmená, ktoré tvoria slovné označenie chránené skoršími ochrannými známkami. Dve dotknuté slová, „Galáxia" a „Gala", sú však zjavne rozdielne dlhé. Okrem toho, prvé štyri písmená slova „Galáxia" netvoria prvok, ktorý je vnímaný osobitne vo vzťahu ku koncu slova („xia"). Najmä nie sú od konca oddelené, nie sú odlišne písané a nič iné ich od konca slova „xia" neodlišuje. Slovný prvok „Galáxia" bude preto vnímaný ako celok a nie ako slovo zložené z rôznych častí vrátane slova „Gala". Na záver, prihlasovaná ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou; červené písmo lemované bielou farbou na čiernom podklade je preto neoddeliteľnou súčasťou prihlasovaného označenia a tvorí dominantný vizuálny prvok tejto ochrannej známky. Z tohto dôvodu je potrebné konštatovať v súlade s rozhodnutím odvolacieho senátu (bod 19 napadnutého rozhodnutia), že predmetné označenia nie sú vizuálne podobné.

25 Pokiaľ ide o možnú fonetickú podobnosť predmetných označení, ÚHVT správne poukázal na to, že medzi slovami „Gala" a „Galáxia" jestvujú dôležité rozdiely. Predovšetkým sa líšia v množstve slabík. Naviac, spoluhláska „x" v strede slova „Galáxia", za ktorou nasledujú samohlásky „i" a „a", pôsobí výrazným spôsobom v rámci sluchového dojmu zo slova, čo vníma i spotrebiteľ. Z toho vyplýva, že predmetné označenia sú tiež sluchovo odlišné.

26 Preto žalobcovo tvrdenie založené na tom, že fonetické vlastnosti označení majú osobitný význam v rámci predmetného trhu vzhľadom na spôsob, akým sa káva zvyčajne predáva, musí byť tiež zamietnutý ako irelevantný.

27 Čo sa týka možných koncepčných podobností dotknutých označení, skoršie ochranné známky GALA narážajú v jazykoch, ktoré sa na predmetných trhoch s výnimkou Grécka používajú, na slávnostné udalosti, kým „Galáxia" vytvára v mysli predstavu skupiny hviezd (galaxie) a to vo všetkých dotknutých jazykoch. V gréčtine,

z ktorej slovo „Galáxia" pochádza, pojem „Gala" (γάλα) znamená mlieko. Avšak, aj v gréčtine je jasný koncepčný rozdiel medzi predmetnými pojmami, teda medzi pojmom „mlieko" (γάλα) a pojmom „galaxia" (γαλαξίας).

28 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát bol oprávnený rozhodnúť v bode 19 napadnutého rozhodnutia, že sporné ochranné známky sú vizuálne, foneticky a koncepčne odlišné.

29 Ďalšie tvrdenia žalobcu, týkajúce sa na jednej strane údajne všeobecne známeho charakteru jeho ochranných známok a na druhej strane pravdepodobnosti asociácie medzi dotknutými označeniami, tento záver nemôžu oslabiť.

30 Pokiaľ ide o prvé z týchto tvrdení založené na tom, že odvolací senát nevzal do úvahy tvrdenie, ktoré bolo po prvýkrát použité v rámci konania pred ním a podľa ktorého sú skoršie ochranné známky dobre známe v rámci časti trhu Spoločenstva, je vhodné uviesť, že, ako je zjavné zo siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, dobré meno ochrannej známky je faktorom, ktorý musí byť braný do úvahy pri určovaní, či podobnosť medzi označeniami alebo medzi tovarmi a službami je dostatočná pre to, aby vyvolala pravdepodobnosť zámeny [rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, body 18 a 24 (týkajúce sa výkladu 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 rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 61].

31 V tomto ohľade Súd prvého stupňa na úvod konštatuje, že žalobca nikdy v rámci konania pred ÚHVT nepredložil ani najmenšiu skutočnosť alebo dôkaz v súvislosti s tým, že jedna alebo viaceré z jeho ochranných známok sú všeobecne známe. Navyše najmä neupresnil, na ktorom alebo ktorých z relevantných trhov mali mať jeho ochrannej známky takéto dobré meno.

32 Podľa článku 74 ods. 1, *in fine*, nariadenia č. 40/94 v konaní o relatívnych dôvodoch zamietnutia zápisu sa však má skúmanie ÚHVT obmedziť na dôvody, na ktoré sa účastníci konania odvolávajú, a na návrhy, ktoré predložia. Z tohto ustanovenia vyplýva, že bremeno uviesť skutočnosti a dôkazy na podporu ich dôvodov spočíva tiež na účastníkoch konania [pozri v tomto zmysle vo vzťahu k dôkazom rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júna 2002, Chef Revival USA/ÚHVT — Massagué Marin (Chef), T-232/00, Zb. s. II-2749, bod 45]. Ak má účastník konania, ktorý podal námietku, v úmysle sa oprieť o skutočnosť, že jeho ochranná známka je dobre známa, je povinný uviesť skutočnosti a ak je to opodstatnené, predložiť dôkazy, aby ÚHVT mohol posúdiť pravdivosť takého tvrdenia. Z toho v tomto prípade vyplýva, že ak mal žalobca záujem na tom, aby sa vo veci brala do úvahy skutočnosť, že jeho skoršie ochranné známky sú prípadne všeobecne známe, samotné tvrdenie existencie takejto povesti je nedostačujúce. Nie je preto opodstatnené usúdiť, že jedna zo skorších ochranných známok bola na trhu všeobecne známa.

33 Ďalej, aj keby sa pripustilo, že tvrdenie žalobcu je pravdivé, výsledok analýzy podobnosti ochranných známok by nemohol viesť k iným záverom. Bez ohľadu na to, aké známe mohli byť dané skoršie ochranné známky, stále jestvujú dôležité rozdiely, ktoré dotknutým spotrebiteľom umožnia jasne odlíšiť prihlasovanú ochrannú známku od skorších ochranných známok. Predovšetkým, ako je uvedené v bode 24 vyššie, prihlasovaná ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou a jej výzor sa výrazne odlišuje od dotknutých skorších slovných ochranných známok.

34 Z uvedeného vyplýva, že žalobcovo tvrdenie týkajúce sa údajnej všeobecnej známosti skorších ochranných známok musí byť zamietnuté.

35 Pokiaľ ide o druhé z tvrdení, ktoré sa uvádzajú v bode 29 vyššie, žalobca podľa všetkého tvrdí, že jestvuje pravdepodobnosť asociácie medzi predmetnými označeniami vzhľadom na zhodnosť skorších ochranných známok (GALA) a prvej časti slovného prvku prihlasovaného označenia („Galá“) a že táto pravdepodobnosť

nie je vyvážená tým, že význam predmetných označení je rozdielny, pretože neexistuje žiadna sémantická súvislosť medzi prihlasovanou ochrannou známkou a výrobkom, na ktorý sa vzťahuje.

36 V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa uplatňuje, len ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochranných známok a tovarov alebo služieb, ktoré označujú, „existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou." Z tejto formulácie vyplýva, že pojem pravdepodobnosti asociácie nie je alternatívou vo vzťahu k pojmu pravdepodobnosti zámeny, ale slúži na upresnenie jej rozsahu. Samotné znenie tohto ustanovenia teda vylučuje jeho uplatnenie, pokiaľ vo verejnosti neexistuje pravdepodobnosť zámeny (rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 18 a z 22. júna 2000, Marca mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 34). Pravdepodobnosť zámeny v zmysle tohto ustanovenia teda existuje len v prípade, keď sa preukáže, že spotrebitelia môžu nadobudnúť dojem, že výrobky, ktoré sa predávajú pod spornými ochrannými známkami, pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (rozsudok Canon, už citovaný, bod 29). V predmetnej veci by táto podmienka mohla byť splnená, ak by prvé štyri písmená slovného prvku prihlasovaného označenia („Galá") mohli byť vnímané ako označenie pôvodu, ktoré prislúcha majiteľovi skorších ochranných známok a ak by ukončenie slova („xia") mohlo byť označené ako súvisiaci prvok, ktorý označuje napríklad určitú kolekciu výrobku. Z bodu 24 vyššie však vyplýva, že spotrebitelia nebudú prvú časť slova „Galáxia" („Galá") vnímať oddelene a samostatne vo vzťahu ku koncu slova („xia"). Z toho vyplýva, že spotrebitelia nemôžu nadobudnúť dojem, že výrobky, ktoré sa predávajú pod skoršími ochrannými známkami (GALA), a výrobky predávané pod prihlasovanou ochrannou známkou, ktorá obsahuje slovo „Galáxia", pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Okrem toho je vhodné uviesť, že podľa ustanovení nariadenia č. 40/94, predovšetkým jeho článkov 4, 7 a 8 sa od prihlasovateľov ochranných známok rozhodne nevyžaduje preukázanie sémantickej súvislosti medzi ochrannou známkou a výrobkom, na ktorý sa vzťahuje. Preto je skutočnosť, že medzi slovom prihlasovanej ochrannej známky a výrobkom, na ktorý sa vzťahuje (káva), nie je sémantická súvislosť, irelevantná.

37 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil žiadneho omylu tým, že rozhodol, že pravdepodobnosť zámeny možno v danom prípade vylúčiť vzhľadom na to, že predmetné označenia nie sú podobné. Dôvody návrhu, ktoré uvádzali porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sú preto nedôvodné.

O žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

38 Žalobca tvrdí, uvádzajúc článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, že ochranná známka GALA má na trhu Beneluxu výrazne dobré meno a že na tomto trhu by prihlasovaná ochranná známka mohla poškodiť rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok. Podľa žalobcu mal ÚHVT vziať túto skutočnosť do úvahy v napadnutom rozhodnutí.

39 Podľa ÚHVT je tento žalobný dôvod neprijateľný z troch dôvodov. Po prvé, ÚHVT uvádza, že po uplynutí lehoty 3 mesiacov stanovenej článkom 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je neprípustný každý žalobný dôvod, ktorý nebol uplatnený v odôvodnenej námietke podľa článku 42 ods. 3. Po druhé, podľa ÚHVT je tento žalobný dôvod neprípustný na základe článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, podľa ktorého účastníci konania nemôžu v konaní pred Súdom prvého stupňa zmeniť predmet konania, ktorý bol pred odvolacím senátom. Po tretie, ÚHVT tvrdí, že podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 odvolací senát nebol oprávnený na preskúmanie relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu, o ktorý žalobca v tomto štádiu konania nepožiadal.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

40 Podľa zistenia Súdu prvého stupňa žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nebol v rámci námietkového konania pred ÚHVT uplatnený a žalobca uviedol tento žalobný dôvod len v žalobe pred Súdom prvého stupňa.

41 Podľa spisu ÚHVT vo veci, ktorý bol uložený v kancelárii Súdu prvého stupňa, žalobca vo svojej námietke v skutočnosti tvrdil, že skoršie ochranné známky sú všeobecne známe. Avšak toto tvrdenie bolo uplatnené v rámci žalobného dôvodu založeného na pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bez toho, aby žalobca odkázal na článok 8 ods. 5.

42 Vo svetle tohto zistenia je možné druhý žalobný dôvod predložený žalobcom vnímať tak, že pokrýva dve samostatné výhrady.

43 Po prvé, ak je tento žalobný dôvod vyložený tak, že jeho súčasťou je výhrada voči ÚHVT, že nepreskúmal bez návrhu dôvody pre zamietnutie uvedené v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, tento žalobný dôvod sa v skutočnosti vzťahuje na porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Ako jasne vyplýva z formulácie tohto ustanovenia, odvolací senát však nemusel preskúmať dôvody zamietnutia zápisu, ktoré vyplývajú z článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94, keďže žalobca nepredložil právne, skutkové alebo dôkazné podklady s tým súvisiace.

44 Z toho vyplýva, že žalobný dôvod, ktorý je vyložený tak, že sa vzťahuje na porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, je nedôvodný.

45 Po druhé, ak bolo zámerom žalobného dôvodu, aby Súd prvého stupňa sám preskúmal, či sú v tejto veci splnené podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, je vhodné pripomenúť, že účelom tejto žaloby je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18; z 3. júla 2003, José Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67 a rozsudok Starix už citovaný, bod 70]. Preskúmanie zákonnosti Súdom prvého stupňa preto nemôže prekročiť skutkový a právny kontext sporu tak, ako bol predložený odvolaciemu senátu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 16].

46 Skutočnosti, na ktoré by sa nutne malo vzťahovať preskúmanie druhého žalobného dôvodu, nie sú však rovnaké, ako relevantné skutočnosti v rámci prvého žalobného dôvodu žalobcu, ktorý sa týkal článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a žalobca nepredložil osobitné skutočnosti, tvrdenia ani dôkazy týkajúce sa žalobného dôvodu založeného na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia. Podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 preto neboli (a nemohli byť) predmetom preskúmania veci, ktoré vykonal odvolací senát ÚHVT. Z toho vyplýva, že preskúmanie skutkových a právnych podkladov týkajúcich sa podmienok uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 Súdom prvého stupňa by prekročilo skutkový a právny rámec napadnutého rozhodnutia.

47 Z toho vyplýva, že druhý žalobný dôvod vyložený v tom zmysle, že smeruje k tomu, aby Súd prvého stupňa sám preskúmal, či sú splnené podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, mení predmet konania, čo je v rozpore s článkom 135 ods. 4 rokovacieho poriadku a z tohto dôvodu je neprípustný (pozri v tomto zmysle rozsudok Starix, už citovaný, body 70 a 71).

48 Druhý žalobný dôvod ani žiadna jeho časť teda nemôže byť prijatý.

49 Z uvedených úvah vyplýva, že prvý žalobný návrh smerujúci k zrušeniu napadnutého rozhodnutia musí byť zamietnutý.

*O druhom žalobnom návrhu smerujúcom k zaviazaniu ÚHVT na zamietnutie prihlášky*

50 Z kontextu rôznych návrhov, ktoré žalobca podal, vyplýva, že druhý žalobný návrh predpokladá, že Súd prvého stupňa vyhovie aspoň čiastočne žalobe o neplatnosť, a preto je predložený len pre prípad, že Súd prvého stupňa uzná prvý žalobný návrh.

51 Ako vyplýva z vyššie uvedeného bodu 49, pre zrušenie napadnutého rozhodnutia nie sú dôvody. Z toho vyplýva, že nie je potrebné rozhodnúť o prípustnosti alebo vo veci samej, pokiaľ ide o druhý žalobný návrh.

**O trovách**

52 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.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

**1. Žaloba sa zamieta.**

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

Pirrung Meij Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. júna 2004.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

J. Pirrung