ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
zo 6. októbra 2004 *

V spojených veciach T-117/03 až T-119/03 a T-171/03,

New Look Ltd, so sídlom Weymouth, Dorset (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: R. Ballester a G. Marín, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: O. Montalto, J. García Murillo a S. Laitinen, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Naulover, SA, so sídlom v Barcelone (Španielsko),

* Jazyk konania: španielčina.

ktorých predmetom sú štyri žaloby podané proti rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. januára 2003 (R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) a z 15. apríla 2003 (R 19/03-1) týkajúcim sa námietkového konania medzi Naulover, SA, a New Look Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇAEURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood, tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žaloby podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. apríla 2003 (veci T-117/03 až T-119/03) a 19. mája 2003 (vec T-171/03),

so zreteľom na vyjadrenia ÚHVT k žalobám podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. septembra 2003 (veci T-117/03 až T-119/03) a 8. októbra 2003 (vec T-171/03),

so zreteľom na uznesenie predsedu druhej komory Súdu prvého stupňa z 1. apríla 2004, ktorým boli tieto veci spojené na spoločné konanie na účely pojednávania a vyhlásenia rozsudku,

po pojednávaní z 28. apríla 2004, na ktorom sa žalobca nezúčastnil,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca podal 5. mája 1998 (vo veciach T-117/03 až T-119/03) a 12. februára 1999 (vo veci T-171/03) na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášky štyroch ochranných známok Spoločenstva 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.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis týchto obrazových označení:

— vo veci T-117/03: NLSPORT

— vo veci T-118/03: NLJEANS

— vo veci T-119/03: NLACTIVE

— vo veci T-171/03: NLCollection

3 Výrobky uvedené v prihláške, ktorých sa týka tento spor, patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok

z 15.júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „šatstvo, klobučníctvo a obuv pre ženy a dievčatá" pre prihlasované ochranné známky NLSPORT, NLJEANS a NLACTIVE, a „odev, obuv a klobučníctvo" pre prihlasovanú ochrannú známku NLCollection.

4 Dňa 11. júna 1999 (veci T-117/03 až T-119/03) a 3. januára 2000 (vec T-171/03), podal ďalší účastník konania pred odvolacím senátom na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietky proti každej z prihlášok ochrannej známky Spoločenstva.

5 Námietka v každej z uvedených vecí sa zakladala na tom, že existuje obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 13417 (ďalej len „skoršia ochranná známka"), pre ktorú bola podaná prihláška 1. apríla 1996 a ktorá bola zapísaná 1. februára 1999 a vyzerá takto:



6 Táto ochranná známka bola zapísaná najmä pre tieto tovary, ktoré sú zaradené do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody: „pulóvre; svetre; vesty; saká; sukne; nohavice; košele; blúzky; župany; prádlo; domáce oblečenie; plavky; pršiplášte; šaty; pančuchy; ponožky; šatky; kravaty; klobučníctvo a rukavice (šatstvo)".

7 Na podporu svojich námietok sa ďalší účastník konania pred ÚHVT odvolával na relatívny dôvod zamietnutia upravený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

8 Rozhodnutiami z 10. apríla 2001 (rozhodnutie č. 939/2001 vo veci T-119/03), z 27. apríla 2001 (rozhodnutie č. 1106/2001 vo veci T-118/03), z 23. novembra 2001 (rozhodnutie č. 2765/2001 vo veci T-117/03) a z 29. októbra 2002 (rozhodnutie č. 3138/2002 vo veci T-171/03), námietkové oddelenie zamietlo námietky. Námietkové oddelenie v podstate usúdilo, že predmetné ochranné známky sú odlišné z vizuálneho a fonetického hľadiska a že z pojmového hľadiska žiadna z ochranných známok nemá zvláštny význam.

9 Dňa 7. júna 2001 (veci T-118/03 a T-119/03), 22. januára 2002 (vec T-117/03) 24. decembra 2002 (vec T-171/03) podal ďalší účastník konania pred odvolacím senátom odvolania proti každému z rozhodnutí námietkového oddelenia.

10 Rozhodnutiami z 27. januára 2003 (veci T-117/03 až T-119/03) a z 15. apríla 2003 (vec T-171/03) prvý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietol prihlášky ochranných známok Spoločenstva žalobcu pre všetky tovary triedy 25 Niceskej dohody. Odvolací senát v podstate dospel k záveru, že hlavným prvkom každej z prihlasovaných ochranných známok je kombinácia písmen „NL", keďže slová „sport", „jeans", „active" a „collection" majú v odevnom odvetví veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej tento senát uviedol, že kolidujúce ochranné známky sa vizuálne veľmi nepodobajú po prvé z dôvodu osobitého vyobrazenia skoršej ochrannej známky a po druhé z dôvodu prítomnosti slov „sport", „jeans", „active" a „collection" v prihlasovaných ochranných známkach NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection. Naproti tomu odvolací senát usúdil, že dotknuté ochranné známky sú podobné z hľadiska fonetického a pojmového, pretože kombinácia písmen „NL", ktorá tvorí skoršiu ochrannú známku, je podstatným prvkom prihlasovaných ochranných známok NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection. Odvolací senát usúdil, že v odevnom odvetví je bežné, že jedna a tá istá ochranná známka má rôzne vyobrazenia v závislosti od druhu tovarov, pre ktoré je určená, a že je bežné používať odvodené ochranné známky na účel odlíšenia jednotlivých sortimentov tovarov. Senát z tohto dôvodu usúdil, že spotrebiteľ by si mohol myslieť, že tovary prihlasovaných ochranných známok NLSPORT, NLJEANS a NLACTIVE patria do kategórie tovarov pre mladých, a čo sa týka prihlasovanej ochrannej známky NLCollection, že ide o nové modely uvádzané každý rok, zatiaľ čo tovary skoršej ochrannej známky

tvoria sortiment odevov vyššej kvality. Senát z uvedeného vyvodil, že existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobca navrhuje v každej z vecí, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu,

— zaviazal ÚHVT a prípadne vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov tohto konania, ako aj konania pred odvolacím senátom.

12 ÚHVT navrhuje v každej z vecí, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

Tvrdenia účastníkov konania

13 S výnimkou niekoľkých malých detailov sú dôvody a tvrdenia účastníkov konania rovnaké vo všetkých štyroch veciach. Na podporu svojich žalôb žalobca uvádza jediný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

14 Po prvé žalobca uvádza, že odvolací senát nesprávne posúdil prihlasované ochranné známky tým, že sa sústredil na kombináciu písmen „NL", a tým, že ju oddelil od slov, ktoré nasledujú, to znamená „sport", „jeans", „active" a „collection".

15 Po druhé žalobca usudzuje, že kombinácia písmen „NL" nie je ani dominantným prvkom každej z prihlasovaných ochranných známok a ani základným prvkom skoršej ochrannej známky Spoločenstva. V prvom rade, pokiaľ ide o prihlasované ochranné známky žalobca namieta posúdenie, podľa ktorého majú slová „sport", „jeans", „active" a „collection" v predmetnom odvetví nízku rozlišovaciu spôsobilosť. V druhom rade vo vzťahu k skoršej ochrannej známke žalobca uvádza, že nie je možné s istotou určiť, ktoré písmená ju tvoria. Podľa žalobcu okrem písmen „NL" ju môžu tvoriť aj písmená „ALV", „AVOL", „AOL" alebo „AL". Navyše usudzuje, že ak by sa na ňu spotrebiteľ pozeral opačne, mohol by vidieť písmená „JRV" alebo „JPV". Na záver žalobca dodáva, že podľa ustálenej judikatúry a doktríny ochranné známky skladajúce sa výlučne z dvoch alebo troch písmen majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá vyplýva z ich podstaty, a teda tieto písmená nemôžu tvoriť dominantný prvok označenia. Na podporu tohto tvrdenia žalobca odkazuje na bod 8.3 pokynov o posudzovaní ÚHVT a cituje rozsudok Tribunal Supremo (Najvyšší španielsky súd) z 21. januára 1993, podľa ktorého nie je možné privlastniť si z fonetického hľadiska vybrané písmená abecedy. Žalobca navyše uvádza, že existujú viaceré zapísané národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva, ktoré obsahujú kombináciu písmen „NL".

16 Po tretie vo vzťahu k vizuálnej stránke predmetných označení žalobca zdôrazňuje, že skoršia ochranná známka je označenie, ktoré má „výrazne neobvyklý charakter". Odvolací senát nedocenil dôležitosť tohto obrazového charakteru.

17 Po štvrté žalobca usudzuje, že úvaha odvolacieho senátu týkajúca sa fonetickej podobnosti označení nie je logická, keďže zároveň vyslovuje fonetickú podobnosť a zhodnosť predmetných ochranných známok. Navyše žalobca namieta, že odvolací senát sa pri svojom komparatívnom prieskume sústredil na dvojčlen „NL".

18 Žalobca na záver uvádza, že priemerný spotrebiteľ v odevnom odvetví si pri nákupe odevov osobitne všíma ochranné známky, takže je pomerne ťažké uviesť ho do omylu.

19 Podľa ÚHVT výhrada žalobcu nie je opodstatnená. Domnieva sa, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanými ochrannými známkami z dôvodov uvedených v rozhodnutiach odvolacieho senátu.

20 ÚHVT namieta tézu, podľa ktorej priemerný spotrebiteľ v odevnom odvetví je osobitne obozretný a pozorný. Počas pojednávania ÚHVT upresnil, že stupeň pozornosti, ktorú spotrebiteľ venuje ochrannej známke, závisí najmä od ceny dotknutého výrobku a stupňa špecializácie cieľovej skupiny verejnosti. V tomto prípade sa žalobca obmedzil na vyhlásenie, že stupeň pozornosti spotrebiteľa voči ochranným známkam v odevnom odvetví je vyšší ako v iných odvetviach, ktoré nie je podložené žiadnym vysvetlením.

21 Podľa ÚHVT sú kolidujúce označenia podobné z hľadiska sluchového i pojmového. Na pojednávaní ÚHVT upresnil, že z okolnosti, že dominantný prvok označení tvorí kombinácia písmen, ešte nevyplýva, že sa majú viac zohľadňovať prvky obrazovo odlišujúce označenia ako ich fonetická a pojmová podobnosť. ÚHVT uznáva, že vo všeobecnosti obrazový prvok umožňuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré sa skladá z písmena alebo kombinácie dvoch písmen, ale zdôrazňuje, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny sa riadi aj inými zásadami. Podľa ÚHVT ak má označenie čo i len minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť a bolo platne zapísané ako ochranná známka, je táto ochranná známka chránená podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. ÚHVT nevylučuje možnosť odlišne hodnotiť obrazové, fonetické a pojmové hľadiská podobnosti predmetných označení v závislosti od obchodovania s výrobkami na konkrétnom trhu. Vzhľadom na zhodnosť označovaných tovarov a vzhľadom na skutočnosť, že používanie odvodených ochranných známok je v dotknutom odvetví bežné, ÚHVT usudzuje, že v tomto prípade existuje pravdepodobnosť zámeny.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

22 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 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 zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Podľa článku 8 ods. 2 písm. a), bodu i) nariadenia č. 40/94 pod pojmom „skoršie ochranné známky" sa rozumejú okrem iného ochranné známky Spoločenstva s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

23 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť môže veriť, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú z toho istého podniku alebo prípadne z ekonomicky prepojených podnikov.

24 Podľa tejto judikatúry má byť pravdepodobnosť zámeny posudzovaná celkovo vo vzťahu k tomu, ako príslušná skupina verejnosti vníma predmetné označenia a tovary alebo služby, a s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti prípadu, najmä na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb [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 citovaná judikatúra].

25 V tomto prípade sú dotknuté tovary (šatstvo, resp. šatstvo pre ženy a dievčatá) tovarmi bežnej spotreby [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 29, a 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-04335, bod 43]. Ochranná známka, na ktorej sa zakladá námietka, je zapísanou ochrannou známkou Spoločenstva. Z uvedeného vyplýva, že verejnosť, vo vzťahu ku ktorej má byť pravdepodobnosť zámeny posúdená, tvorí priemerný spotrebiteľ Európskeho spoločenstva.

26 Účastníci konania nespochybňujú, že tovary, ktoré majú byť označované prihlasovanými ochrannými známkami a tovary chránené skoršou ochrannou známkou sú z časti podobné a z časti zhodné.

27 Za týchto okolností výsledok sporu závisí od stupňa podobnosti dotknutých označení. Tak ako to vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť vo vzťahu ku vizuálnej, fonetickej a pojmovej podobnosti predmetných označení založené na všeobecnom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, s osobitným zreteľom na ich rozlišovacie a dominantné prvky (pozri rozsudok BASS, už citovaný, bod 47, a citovanú judikatúru).

28 Z vizuálneho hľadiska odvolací senát opisuje skoršiu ochrannú známku ako „tvorenú dvoma veľkými písmenami ‚NL' umiestnenými na vertikálnej osi, napísanými ozdobným typom písma, ktoré sa nazýva anglický ‚Stephenson Blake', naklonenými doprava" (bod 32 rozhodnutia odvolacieho senátu vo veci T-117/03, bod 31 v rozhodnutiach odvolacieho senátu vo veciach T-118/03 a T-119/03 a bod 28 rozhodnutia odvolacieho senátu vo veci T-171/03). Súd prvého stupňa konštatuje, že tento opis je správny. V skoršom označení ľahko spoznáme písmeno „L". Toto písmeno je umiestnené dole a napravo od druhého písmena. Keďže za normálnych okolností sa číta zľava doprava a zhora dole, písmeno „L" nie je prvé v kombinácii písmen. Medzi ľavou časťou písmena „N", ktorá by prípadne mohla tvoriť časť písmena „A", a hornou časťou písmena „L" je priestor, ktorý jasne umožňuje vidieť, že nejde o priečnu čiaru písmena „A". Z uvedeného vyplýva, že prvé písmeno sa nebude považovať za písmeno „A". Okrem toho horná časť písmena „L" nemôže byť vnímaná ako tvoriaca písmeno „O". Na záver je potrebné zdôrazniť, že je potrebné porovnať označenia tak, ako sú chránené, a nie tak, ako by prípadne mohli byť vnímané spotrebiteľom naopak. Pochybnosti vyjadrené žalobcom v súvislosti s vnímaním skoršieho označenia teda nie sú dôvodné.

29 Pokiaľ ide o prihlasované označenia, každé z nich tvorí grafické označenie zložené z písmen „NL", za ktorými hneď nasleduje v prípade vecí T-117/03 až T-119/03 určité slovo napísané veľkými písmenami, a v prípade veci T-171/03 slovo obsahujúce jedno veľké písmeno a 9 malých písmen. V každom z označení je kombinácia písmen „NL" napísaná tučným písmom a ostatné písmená štandardným písmom. Z uvedeného vyplýva, že písmená „NL" predstavujú dominantný prvok grafického vyobrazenia každej z prihlasovaných ochranných známok tak, ako to bolo správne uvedené v rozhodnutiach odvolacieho senátu.

30 ÚHVT správne upozornil, že prihlasované označenia majú podobnú morfosyntaktickú štruktúru. Iba prihlasovaná ochranná známka NLCollection je mierne odlišná, keďže označenie nie je úplne zložené z veľkých písmen a keďže slovo NLCollection je ohraničené čiernym obdĺžnikovým rámikom. Aj keď žalobca oprávnene vytýka skutočnosť, že rozhodnutie odvolacieho senátu z 15. apríla 2003 tým, že nasledovalo

vzor rozhodnutí z 27. januára 2003, nezohľadnilo tieto osobitosti, rozbor označenia uskutočnený odvolacím senátom z vizuálneho hľadiska je správny, keďže kombinácia písmen „NL" tvorí z vizuálneho hľadiska dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky „NLCollection".

31 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie skoršieho označenia a prihlasovaných označení, odvolací senát skonštatoval, že medzi nimi existuje nízka podobnosť. Žalobca nenapadol tento záver.

32 Pokiaľ ide o pojmovú podobnosť dotknutých označení, je potrebné poznamenať, že prihlasované označenia sa skladajú na jednej strane z písmen „NL" a na druhej strane zo slov „sport", „jeans", „active" a „collection". Skoršiu ochrannú známku tvorí výlučne kombinácia písmen „NL". Tak ako to správne uviedol odvolací senát, „NL" nemá v odevnom odvetví žiaden význam.

33 Naproti tomu tak, ako to správne uviedol ÚHVT, každé zo slov „sport", „jeans", „active" a „collection" má v anglickom alebo francúzskom jazyku pojmový obsah opisujúci uvedené tovary. V odevnom odvetví je slovo „sport" spojené so športovými odevmi alebo s odevmi v „športovom" štýle. Slovo „jeans" sa chápe ako opisné vo vzťahu k odevom z rifloviny. Slovo „collection" označuje súhrn sezónnych modelov. Slovo „active" označuje skôr určenie výrobkov, a to odevy určené pre osoby, ktoré sú aktívne, alebo ktoré umožňujú byť aktívny.

34 Súd prvého stupňa pripomína, že vo všeobecnosti verejnosť nebude považovať opisný prvok tvoriaci súčasť zloženej ochrannej známky za rozlišovací a dominantný prvok v celkovom dojme vyvolávanom ochrannou známkou [rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01,

Zb. s. II-02251, bod 53]. V tejto súvislosti stačí, ak sa opisná povaha takéhoto prvku vníma iba na časti územia Spoločenstva. Aj keď článok 8 nariadenia č. 40/94 neobsahuje ustanovenie podobné článku 7 ods. 2 toho istého nariadenia, Súd prvého stupňa vyvodil zo zásady jednotnej povahy ochrannej známky Spoločenstva upravenej v článku 1 ods. 2 nariadenia, že zápis musí byť zamietnutý, aj keď relatívny dôvod zamietnutia existuje iba v časti Spoločenstva [rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. marca 2004, Mühlens/ÚHVT — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Zb. s. II-00791, body 35 a 36, napadnutý odvolaním].

35 V tomto prípade prihlasované označenia obsahujú prvky, ktoré majú prinajmenšom pre anglicky a francúzsky hovoriacu verejnosť pojmový obsah opisujúci uvedené tovary. Odvolací senát teda správne skonštatoval, že aspoň pre túto verejnosť bude z pojmového hľadiska dominantným prvkom každej z prihlasovaných ochranných známok kombinácia písmen „NL", ktorá je zároveň jediným prvkom skoršej ochrannej známky.

36 Vo vzťahu ku sluchovej podobnosti je potrebné uviesť, že so zreteľom na rozbor uvedený v bodoch 28 až 30 tohto rozsudku v súvislosti s grafickou podobnosťou skoršia ochranná známka zložená z písmen „N" a „L" bude vo väčšine jazykov Európskeho spoločenstva a najmä vo francúzštine a angličtine vyslovovaná ako „N-L". Prihlasovaná ochranná známka NLSPORT bude prinajmenšom v angličtine alebo vo francúzštine vyslovovaná „N-L-sport". Ostatné prihlasované ochranné známky budú vyslovované „N-L-jeans", „N-L-active" a „N-L-collection". Z uvedeného vyplýva, že z fonetického hľadiska kombinácia písmen „N-L", ktorá tvorí skoršiu ochrannú známku, je súčasťou každej z prihlasovaných ochranných známok. Prinajmenšom francúzsky a anglicky hovoriaci spotrebitelia vnímajú slová „sport", „jeans", „active" a „collection" ako prvky opisujúce tovary alebo ich určenie. Z uvedeného vyplýva, že kombinácia písmen „NL" predstavuje zo sluchového hľadiska– aspoň pre túto časť verejnosti — dominantný prvok. So zisteniami odvolacieho senátu uvedenými v bodoch 33 (vec T-117/03), 32 (veci T-118/03 a T-119/03) a 29 (vec T-171/03) rozhodnutí odvolacieho senátu je teda potrebné súhlasiť. Ďalej je potrebné uviesť, že senát nevyslovil, že označenia sú foneticky

zhodné, ale len že dominantný prvok „NL" prihlasovaných označení a kombinácia písmen „NL" skoršej ochrannej známky sú foneticky zhodné.

37 Úplne zahrnutie označenia chráneného skoršou ochrannou známkou do dominantného prvku každého z prihlasovaných označení umožňuje vyvodiť záver o značnej fonetickej podobnosti (pozri v opačnej súvislosti rozsudok Fifties, už citovaný, bod 40).

38 Žalobca tvrdí, že odvolací senát neposúdil podobnosť označení celkovo, ale že rozdelil prihlasované označenia na kombináciu písmen „NL" a slová „sport", „jeans", „active" a „collection".

39 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj keď priemerný spotrebiteľ bežne vníma ochrannú známku ako celok a nerozoberá jej jednotlivé prvky (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23), vo všeobecnosti si ľahšie zapamätá dominantné a rozlišovacie vlastnosti označenia (pozri v tomto zmysle rozsudok Fifties, už citovaný, body 47 a 48). Z uvedeného vyplýva, že odvolaciemu senátu nemožno vytýkať, že preskúmal, ktoré prvky ochranných známok sú vo vnímaní spotrebiteľa rozlišovacie a dominantné, to znamená prvky, ktoré mu ostanú v pamäti.

40 Odvolací senát teda bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia uviedol, že medzi dotknutými označeniami existuje fonetická a pojmová podobnosť.

41 Vo vzťahu k celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámeny odvolací senát usúdil, že táto pravdepodobnosť existuje vzhľadom na fonetickú a pojmovú podobnosť označení a zhodnosť tovarov a podmienok obchodovania v odevnom odvetví, v ktorom je bežné používanie odvodených ochranných známok a zároveň je bežné, že označenie má niekoľko vyobrazení. Žalobca namieta tento záver z dvoch dôvodov.

42 Po prvé žalobca usudzuje, že v odevnom odvetví je stupeň pozornosti, ktorý priemerný spotrebiteľ venuje ochranným známkam, osobitne vysoký, takže je pomerne ťažké uviesť ho do omylu.

43 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že úroveň pozornosti spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od druhu predmetných tovarov alebo služieb (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26). Ako ÚHVT správne podotkol, nestačí, aby žalobca iba tvrdil, že v určitom odvetví je spotrebiteľ mimoriadne pozorný vo vzťahu ku ochranným známkam bez toho, aby toto tvrdenie podložil skutkovými okolnosťami alebo dôkazmi. Pokiaľ ide o odevné odvetvie, Súd prvého stupňa konštatuje, že toto odvetvie zahŕňa tovary rozličnej kvality a ceny. Aj keď je možné, že spotrebiteľ je mimoriadne pozorný vo vzťahu ku ochranným známkam pri nákupe osobitne drahých odevov, nemožno tento prístup predpokladať bez akéhokoľvek dôkazu vo vzťahu k všetkým tovarom uvedeného odvetvia. Z uvedeného vyplýva, že toto tvrdenie musí byť zamietnuté.

44 Po druhé žalobca tvrdí, že z podstaty kombinácie vyplýva ich nízka rozlišovacia spôsobilosť. Navyše podľa žalobcu nie je možné privlastniť si z fonetického hľadiska kombináciu písmen. V tejto súvislosti sa žalobca opiera o rozhodnutie Tribunal Supremo z 21. januára 1993, ktoré sa týkalo označenia zloženého z písmena „D". Na záver žalobca podotýka, že existuje niekoľko národných ochranných známok

a ochranných známok Spoločenstva, ktoré obsahujú prvok „NL", a že v súvislosti s nimi nebola vyslovená pravdepodobnosť zámeny.

45 Vo vzťahu k existencii viacerých zapísaných ochranných známok obsahujúcich písmená „NL" Súd prvého stupňa konštatuje, že žalobca nepreukázal, že ide o prípady porovnateľné s touto vecou. Navyše ÚHVT podotkol bez toho, aby si protirečil, že zápisy ochranných známok Spoločenstva, ktoré spomína žalobca, nikdy neboli predmetom námietok. Čo sa týka rozhodnutia Tribunal Supremo, ÚHVT správne poznamenáva, že toto rozhodnutie sa týkalo ochrannej známky zloženej z jediného písmena. Na záver je potrebné pripomenúť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí byť posúdená iba na základe nariadenia č. 40/94 a jeho výkladu súdmi Spoločenstva (rozsudok BUDMEN, už citovaný, bod 61, a citovaná judikatúra). Z uvedeného vyplýva, že na túto časť tvrdenia nemožno prihliadať.

46 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého fonetické hľadisko „NL" nemôže byť monopolom skoršej ochrannej známky, vyplýva z neho v podstate negácia rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky zo sluchového hľadiska, a teda následný záver, že fonetická podobnosť nemôže vytvárať pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

47 Tak, ako to vyplýva z článku 4 nariadenia č. 40/94, ochranná známka Spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov a písmen za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca Spoločenstva výslovne zahrnul označenie tvorené z písmena alebo kombinácie písmen do zoznamu príkladov označení uvedených v článku 4 tohto nariadenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku Spoločenstva, s výhradou relatívnych alebo absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu.

48 Články 7 a 8 nariadenia č. 40/94 o zamietnutí zápisu neupravujú osobitné pravidlá týkajúce sa označení zložených z kombinácií písmen, ktoré nevytvárajú slovo. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny takýchto označení podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 podlieha v zásade rovnakým pravidlám ako posúdenie označení obsahujúcich slovo, meno alebo fantazijný výraz. Tvrdenie žalobcu, že z podstaty označení skladajúcich sa z kombinácie písmen vyplýva, že nemajú z fonetického hľadiska žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, musí byť zamietnuté.

49 Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny vizuálne, sluchové a pojmové hľadiská predmetných označení nemajú vždy tú istú váhu. Je dôležité posúdiť objektívne podmienky, v ktorých sa ochranné známky môžu predstaviť na trhu (rozsudok BUDMEN, už citovaný, bod 57). Význam prvkov podobnosti alebo odlišnosti označení môže závisieť najmä od ich vnútorných vlastností alebo od podmienok obchodovania s tovarmi a službami označovanými kolidujúcimi ochrannými známkami. Ak sa tovary označované predmetnými ochrannými známkami bežne predávajú v samoobsluhách, kde si spotrebiteľ sám vyberie výrobok, a teda sa musí hlavne spoľahnúť na vyobrazenie ochrannej známky na tomto výrobku, vizuálna podobnosť označení bude vo všeobecnosti veľmi dôležitá. Ak sa však tento výrobok predáva ústne, bude dôležitejšia sluchová podobnosť označení.

50 Žalobca netvrdil, že existujú osobitné podmienky obchodovania. Vo všeobecnosti si v obchodoch s odevmi môžu zákazníci sami vybrať odevy, ktoré chcú kúpiť, alebo nechať si poradiť od predavačov. Aj keď nie je vylúčená ústna informácia o výrobku a o ochrannej známke, výber odevu sa vo všeobecnosti uskutočňuje vizuálnym spôsobom. Vizuálne vnímanie predmetných ochranných známok teda bežne predchádza aktu kúpy. Z tohto dôvodu je vizuálne hľadisko pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny dôležitejšie.

51 Predsa je však v odevnom odvetví časté, že jedna a tá istá ochranná známka má niekoľko vyobrazení v závislosti od druhu tovarov, ktoré chráni. V tomto odvetví je tiež bežné, že ten istý podnik vyrábajúci konfekciu používa pre odlíšenie rozličných výrobných radov odvodené ochranné známky, teda označenia odvodené od hlavnej ochrannej známky, s ktorou majú spoločný dominantný prvok (rozsudky Fifties, už citovaný, bod 49, a BUDMEN, už citovaný, bod 57). V tomto prípade pojmový obsah prihlasovaných ochranných známok je spôsobilý posilniť ich vnímanie spotrebiteľom ako ochranných známok odvodených od známky „NL". Aj keby prišiel spotrebiteľ do styku iba s jedným z predmetných označení, vnímanie výrazným spôsobom napísaného „NL" tučným písmom a slova súvisiaceho s odevmi istého štýlu by mohlo viesť spotrebiteľa k záveru, že ide o ochrannú známku odvodenú od ochrannej známky „NL". Navyše odlišné grafické vyobrazenie kombinácie písmen „NL" v prihlasovaných označeniach vo vzťahu ku skoršej ochrannej známke NL sa môže vnímať ako jej zvláštne vyobrazenie. So záverom odvolacieho senátu, podľa ktorého nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ vníma prihlasované ochranné známky ako zvláštne výrobné rady pochádzajúce z podniku, ktorý je majiteľom ochrannej známky, je teda potrebné súhlasiť.

52 Súd prvého stupňa pripomína, že článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyžaduje len existenciu pravdepodobnosti zámeny a nie jej preukázanie. Za týchto okolností, aj keď je pravdou, že odvolací senát mohol hlbšie preskúmať grafickú jedinečnosť kombinácie písmen „NL" skoršej ochrannej známky, ktorej vyobrazenie sa odlišuje od vyobrazenia písmen „NL" v prihlasovaných označeniach a ktoré tvorí svojou podstatou prevládajúci prvok skoršej ochrannej známky, výsledok, ku ktorému dospel odvolací senát, je správny. So zreteľom na zhodnosť tovarov a na podmienky obchodovania uvedené v predošlom bode, stupeň podobnosti označení stačí v tomto prípade na zistenie, že existuje pravdepodobnosť zámeny.

53 Z uvedeného vyplýva, že jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nie je dôvodný. Je teda potrebné žalobu zamietnuť.

O trovách

54 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa 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, ktoré vznikli ÚHVT, v súlade s jeho návrhom.

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 6. októbra 2004.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

J. Pirrung