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

Vo veci T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, bydliskom v Paríži (Francúzsko),

Paloma Ruiz-Picasso, bydliskom v Londýne (Spojené kráľovstvo),

Maya Widmaier-Picasso, bydliskom v Paríži,

Marina Ruiz-Picasso, bydliskom v Ženeve (Švajčiarsko),

Bernard Ruiz-Picasso, bydliskom v Paríži,

v zastúpení: C. Gielen, advokát,

žalobcovia,

* Jazyk konania: nemčina.

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider a U. Pfleghar, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

DaimlerChrysler AG, so sídlom v Štuttgarte (Nemecko), v zastúpení: S. Völker, advokát, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT podaná 18. marca 2002 (vec R 0247/2001-3), týkajúcemu sa námietkového konania medzi „pozostalosť Picasso" a DaimlerChrysler AG,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

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

tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní 11. novembra 2003,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Vedľajší účastník konania podal 11. septembra 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 ochrannej známky bola podaná na slovné označenie PICARO.

3 Výrobky a služby uvedené v prihláške ochrannej známky patria do triedy 12 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: „Automobily a náhradné diely, prostriedky osobnej prepravy".

4 Prihláška bola zverejnená 25. mája 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva*.

5 Pozostalosť Picasso, ktorú tvoria dedičia ideálnych dedičských podielov v zmysle článkov 815 a nasl. francúzskeho občianskeho zákonníka, ktorí sú žalobcami, podala 19. augusta 1999 námietku v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 voči zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky druhy výrobkov uvedených v prihláške. Námietka bola podaná z dôvodu pravdepodobnosti zámeny upravenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietka bola založená na skutočnosti, že už existuje ochranná známka zapísaná pod číslom 614 867, ktorej majiteľom je pozostalosť Picasso (ďalej len „skoršia ochranná známka"). Prihláška skoršej ochrannej známky na slovné označenie PICASSO bola podaná 1. augusta 1997 a zapísaná 26. apríla 1999 pre výrobky patriace do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce tomuto opisu: „Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky, automobily, autobusy, kamióny, dodávky, karavany a prívesy".

6 Rozhodnutím z 11. januára 2001 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami.

7 Pozostalosť Picasso 7. marca 2001 podala odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu o námietke v súlade s článkom 59 nariadenia č. 40/94, ktorým sa domáhala zrušenia rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutia prihlášky ochrannej známky.

8 Rozhodnutím z 18. marca 2002, doručeným žalobcom 17. apríla 2002 (vec R 247/2001-3, ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), tretí odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. Odvolací senát rozhodol, že vzhľadom na vysoký stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti dotknuté ochranné známky nie sú podobné ani z fonetického ani z vizuálneho hľadiska. Navyše usúdil, že koncepčný dopad skoršej ochrannej známky má takú povahu, že ochromí akúkoľvek fonetickú a/alebo vizuálnu podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami.

Konanie a návrhy účastníkov konania

9 Návrhom napísaným v angličtine a podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. júna 2002 žalobcovia konajúci pod označením „pozostalosť Picasso" podali túto žalobu.

10 Keďže vedľajší účastník konania namietol v lehote stanovenej na tento účel tajomníkom Súdu prvého stupňa, aby sa angličtina stala jazykom konania, jazykom konania sa v súlade s článkom 131 ods. 2 tretieho pododseku Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa stala nemčina ako jazyk prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

11 Na základe správy sudcu spravodajcu Súd prvého stupňa (druhá komora) rozhodol otvoriť ústnu časť konania a v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania upravených v článku 64 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa položil otázky tak žalobcom, ako aj ÚHVT, ktorí na ne odpovedali v lehote určenej na tento účel.

12 Prednesy a odpovede účastníkov konania na otázky Súdu prvého stupňa boli vypočuté na pojednávaní 11. novembra 2003.

13 Žalobcovia navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vyhovel námietke a zamietol prihlášku ochrannej známky,

— zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

14 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcov na náhradu trov konania.

15 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcov na náhradu trov konania.

O prípustnosti žaloby

Tvrdenia účastníkov konania

16 Vedľajší účastník konania uvádza, že žaloba je neprípustná, pretože pozostalosť Picasso nie je ani fyzickou, ani právnickou osobou. Žaloba podľa neho neupresnila,

akou právnickou osobou by táto pozostalosť mohla byť, a navyše nepripojila k žalobe žiaden dôkaz o jej existencii ako právnickej osoby v rozpore s náležitosťami upravenými v článku 44 ods. 5 rokovacieho poriadku.

17 V odpovedi na písomné otázky Súdu prvého stupňa žalobcovia uviedli, že pozostalosť, ktorú tvoria dedičia ideálnych dedičských podielov v zmysle článkov 815 a nasl. francúzskeho občianskeho zákonníka, aj keď nemá právnu subjektivitu, je entita nezávislá od svojich členov, ktorá môže byť veriteľom alebo dlžníkom a ktorá má procesnú spôsobilosť. Subsidiárne žalobcovia vyhlásili, že je potrebné považovať žalobu za podanú spoločne piatimi dedičmi ideálnych podielov. Okrem toho boli predložené vyhlásenia, ktorými bol Claude Ruiz-Picasso splnomocnený v mene ostatných štyroch dedičov vykonávať všetky úkony v záujme ochrany ich práv v súvislosti s dielom a menom Pablo Picasso.

18 ÚHVT uviedol, že pozostalosť Picasso bola zapísaná v registri ochranných známok Spoločenstva ako majiteľka skoršej ochrannej známky a že z tohto dôvodu má spôsobilosť byť účastníkom námietkového konania v súlade s ustanoveniami článku 8 ods. 2 písm. a) ii) a článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

19 Na účely preukázania, že pozostalosť Picasso ako entita nezávislá od svojich členov má procesnú spôsobilosť, sa žalobcovia odvolali iba na ustanovenia článkov 815 a nasl. francúzskeho občianskeho zákonníka. Po výzve Súdu prvého stupňa, aby doplnili svoje vyjadrenia v tejto súvislosti, a najmä pripojili dôkaz o svojej existencii ako právnickej osoby v súlade s článkom 44 ods. 5 rokovacieho poriadku, znova sa iba odvolali na ustanovenia článkov 815 a nasl. francúzskeho občianskeho zákonníka. Namiesto toho, aby predložili doplňujúce informácie, ktoré by

v záujme splnenia náležitostí článku 44 ods. 5 rokovacieho poriadku potvrdili samostatnosť a, aj keď obmedzenú, zodpovednosť pozostalosti Picasso a predložili dôkaz, že splnomocnenie udelené jej advokátovi bolo riadne vystavené niekým, kto je oprávnený konať v mene pozostalosti, dedičia subsidiárne uviedli svojej adresy, splnomocnenia štyroch dedičov splnomocňujúce Claude Ruiz-Picasso, ako aj ním vypracovanú mandátnu zmluvu.

20 Za týchto okolností, skutočnosť, že pozostalosť Picasso bola zapísaná ako majiteľka skoršej ochrannej známky a z tohto dôvodu sa zúčastnila námietkového konania a konania pred odvolacím senátom, nestačí na to, aby bolo žaloba považovaná za spĺňajúcu náležitosti podľa článku 44 rokovacieho poriadku.

21 V rozpore s tvrdením vedľajšieho účastníka konania to však neznamená, že je žaloba neprípustná. V skutočnosti pojem „pozostalosť Picasso" označuje kolektívne piatich dedičov ideálnych podielov, ktoré ako fyzické osoby nemusia spĺňať náležitosti uvedené v článku 44 ods. 5 rokovacieho poriadku. Je teda potrebné považovať žalobu za podanú piatimi dedičmi ideálnych podielov.

22 Skutočnosť, že dedičia ideálnych podielov sa rozhodli podať túto žalobu a používať kolektívne označenie „pozostalosť Picasso", nemá vplyv na prípustnosť tejto žaloby. Totožnosť osôb konajúcich pod týmto kolektívnym označením nie je predmetom žiadnych pochybností. Navyše za okolností tejto veci žiaden oprávnený záujem ostatných účastníkov konania nebráni tomu, aby Súd prvého stupňa i bez návrhu opravil označenie žalobcov na účely tohto rozsudku.

O veci samej

23 Žalobcovia uvádzajú dva žalobné dôvody na podporu svojej žaloby, založené na jednej strane na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a na strane druhej na nerešpektovaní procesných zásad upravených v článku 74 ods. 1, *in fine*, nariadenia č. 40/94, pretože odvolací senát prekročil rámec sporu medzi účastníkmi námietkového konania. Je potrebné najprv preskúmať druhý žalobný dôvod.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení procesných zásad, pretože odvolací senát prekročil rámec sporu medzi účastníkmi námietkového konania

Tvrdenia účastníkov konania

24 Žalobcovia uvádzajú, že tak domnienka o vysokom stupni pozornosti príslušnej skupiny verejnosti uvedená v bode 15 napadnutého rozhodnutia, ako aj predpokladaný dopad skoršej ochrannej známky na trh a na vnímanie tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti uvedené v bodoch 19 až 21 tohto rozhodnutia, nie sú založené na žiadnej skutočnosti uvedenej účastníkmi námietkového konania. Podľa žalobcov odvolací senát nemôže založiť svoje rozhodnutie na domnienkach a predpokladoch, ktoré neboli predložené účastníkmi konania.

25 ÚHVT odpovedá, že odvolací senát neporušil článok 74 ods. 1, *in fine*, nariadenia č. 40/94, keď založil svoje rozhodnutie na skutočnostiach, ktoré sa môžu *ex offo* stať

súčasťou konania. Podľa ÚHVT odvolací senát správne právne posúdil všeobecne známe skutočnosti, ktoré sa už stali základom pre rozhodnutie námietkového oddelenia.

26 Vedľajší účastník konania sa domnieva, že ÚHVT má právo založiť svoje rozhodnutia na všeobecne známych skutočnostiach, aj keď tieto neboli predložené niektorým z účastníkov konania. Podľa neho sú všeobecne známymi skutočnosťami jednak to, že automobily sú výrobky uvádzané na trh za vysoké ceny, ako aj to, že rozhodnutie spotrebiteľa pri nákupe automobilu ovplyvňuje veľké množstvo rôznych faktorov.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

27 Podľa článku 74 nariadenia č. 40/94 „v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však [ÚHVT] pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok [dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*]".

28 Toto ustanovenie obmedzuje preskúmanie ÚHVT z dvoch hľadísk. Na jednej strane sa týka skutkového základu rozhodnutí ÚHVT, teda skutočností a dôkazov, na ktorých môžu byť tieto rozhodnutia platne založené [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, bod 45]. Na druhej strane sa týka právneho základu rozhodnutí, teda ustanovení, ktoré musí príslušný orgán konania uplatniť. Odvolací senát rozhodujúci o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v námietkovom konaní môže založiť svoje rozhodnutie iba na relatívnych dôvodoch zamietnutia, ktoré uviedol dotknutý účastník konania a na skutočnostiach a dôkazoch, ktoré v tejto súvislosti tento účastník konania predložil [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 32].

29 Napriek tomu obmedzenie skutkového základu preskúmania vykonávaného odvolacím senátom nevylučuje, že odvolací senát zohľadní okrem skutočností výslovne uvedených účastníkmi námietkového konania aj všeobecne známe skutočnosti, teda skutočnosti, ktoré môže poznať každý, alebo s ktorými je možné sa oboznámiť prostredníctvom všeobecne prístupných zdrojov.

30 Najprv je potrebné zohľadniť skutočnosť, že pravidlo práva upravené v článku 74 ods. 1, *in fine*, nariadenia č. 40/94 tvorí výnimku zo zásady preskúmania *ex offo* skutočností upravenú *in limine* tým istým ustanovením. Z uvedeného vyplýva, že táto výnimka sa musí vykladať zúžene, tak aby jej účinok neprekročil to, čo je nevyhnutné na jej účel.

31 Čo sa týka pravidla práva uvedeného v článku 74 ods. 1, *in fine*, nariadenia č. 40/94, *ratio legis* spočíva v oslobodení správneho orgánu od povinnosti vykonať dokazovanie skutočností v konaniach *inter partes*. Tento účel nie je spochybnený tým, že ÚHVT zohľadní všeobecne známe skutočnosti.

32 Naproti tomu nemôže byť cieľom článku 74 ods. 1, *in fine*, nariadenia č. 40/94 prinútiť námietkové oddelenie alebo odvolací senát, aby vedome prijali rozhodnutia založené na neúplných skutkových predpokladoch alebo na predpokladoch, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou. Tiež nie je jeho cieľom vyžadovať, aby účastníci odvolacieho konania predložili ÚHVT všetky všeobecne známe skutočnosti, ktoré by prípadne mohli byť náležité vo vzťahu k požadovanému rozhodnutiu. V skutočnosti výklad tohto ustanovenia, podľa ktorého je vylúčené zohľadnenie *ex offo* všeobecne známych skutočností, by podnietil účastníkov konania, aby z opatrnosti uviedli vo svojich písomných podaniach detailný opis všeobecne známych skutočností, a tak sa značne zvýšila pravdepodobnosť sťaženia odvolacieho konania.

33 Vo svetle týchto úvah je potrebné preskúmať, či odvolací senát prekročil rámec sporu medzi účastníkmi konania, keď zohľadnil jednotlivé skutočnosti napadnuté týmto žalobným dôvodom.

34 Po prvé, žalobcovia spochybňujú bod 15 napadnutého rozhodnutia, ktorý uvádza, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od druhu dotknutých výrobkov, a že „je možné predpokladať, že v tomto prípade dotknutý spotrebiteľ bude venovať osobitnú pozornosť kúpe týchto výrobkov" (teda automobilov a náhradných dielov, ako aj prostriedkov osobnej prepravy). Po druhé, žalobcovia vytýkajú odvolaciemu senátu, že zohľadnil v bode 19 napadnutého rozhodnutia koncepčný dopad mena „Picasso" na dotknutý trh a že uviedol, že „je možné predpokladať, že väčšina európskych spotrebiteľov spája pojem ‚PICASSO' s najznámejším maliarom sveta 20. storočia: Pablom Picassom". Po tretie, podľa žalobcov odvolací senát nemohol vychádzať z tvrdení uvedených v bodoch 20 a 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých „rozlišovacia spôsobilosť vlastná označeniu PICASSO je tak vysoká, že akákoľvek vnímateľná odlišnosť stačí na to, aby bola vylúčená akákoľvek pravdepodobnosť zámeny vo vedomí dotknutých spotrebiteľov" a „dotknutý spotrebiteľ, ktorý sa stretne s menom PICASSO a ochrannou známkou, ktorú predstavuje, si nikdy nespojí ochrannú známku PICARO so španielskym umelcom, ktorého sa týka ochranná známka PICASSO".

35 Vo vyššie citovaných častiach napadnutého rozhodnutia odvolací senát neuviedol žiadne nové skutočnosti bez ohľadu na to, či boli alebo neboli všeobecne známe, ale upresnil a uplatnil podľa ustálenej judikatúry náležité kritérium, aby určil, či existuje pravdepodobnosť zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami, pričom týmto kritériom je predpokladané vnímanie priemerným spotrebiteľom, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný druhu dotknutých výrobkov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23; rozsudky Súdneho dvora zo 16. júla 1998, Gut Springenheide a Tusky, C-210/96, Zb. s. I-4657, bod 31 a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, body 25 a 26). Ide teda o základný prvok úvahy odvolacieho senátu. Žalobcovia nemôžu tvrdiť, že odvolací senát prekročil rámec sporu medzi účastníkmi konania tým, že použil kritérium nevyhnutné pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny.

36 V súvislosti s druhou zo skutočností uvedených vyššie je potrebné dodať, že pozostalosť Picasso sama uviedla na tretej strane svojho vyjadrenia odôvodňujúceho podanie odvolania na odvolací senát ÚHVT toto:

„[ÚHVT] najprv uvádza, že európski spotrebitelia spoznajú, že Picasso je známy španielsky maliar. Odvolateľ súhlasí s týmto názorom." („The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.")

37 Za týchto okolností žalobcovia nemôžu vytýkať odvolaciemu senátu, že zohľadnil v napadnutom rozhodnutí predpokladané vnímanie verejnosti výslovne potvrdené pozostalosťou Picasso v citovanom vyjadrení. Z tohto hľadiska nemá žalobný dôvod oporu v skutkovom stave.

38 Z uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod nie je dôvodný.

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

Tvrdenia účastníkov konania

39 Žalobcovia uvádzajú šesť tvrdení na podporu tohto žalobného dôvodu.

40 Po prvé žalobcovia vytýkajú odvolaciemu senátu, že založil svoje rozhodnutie na domnienke, že priemerný spotrebiteľ je pri nákupe automobilov a náhradných dielov osobitne opatrný a pozorný. Uvádzajú, že táto domnienka sa týka iba momentu nákupu, ale ak sa stretnú s dotknutými výrobkami, ktoré obsahujú uvedené ochranné známky za iných okolností ako je nákup, napríklad ak vidia uvedené automobily na cestách, aj pozorní spotrebitelia si môžu myslieť, že tieto výrobky sú určitým spôsobom rovnaké, alebo že existujú ekonomické alebo iné súvislosti medzi ich obchodným pôvodom. Odvolací senát takto opomenul zobrať do úvahy teóriu „zámeny po predaji", ktorá je vo všeobecnosti uznávaná v oblasti práva ochranných známok, najmä v rozsudku Súdneho dvora z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club FC (C-206/01, Zb. s. I-10273). Žalobcovia v tejto súvislosti zdôrazňujú, že pojem pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť nepriamej zámeny. Navyše vytýkajú odvolaciemu senátu, že neuviedol dôvody, na ktorých založil domnienku o osobitnej opatrnosti a pozornosti príslušnej skupiny verejnosti.

41 Po druhé žalobcovia tvrdia, že dotknuté ochranné známky sú vizuálne a foneticky podobné. Zdôrazňujú, že vizuálna, fonetická a koncepčná podobnosť oboch ochranných známok má byť posúdená na základe ich porovnania bez ohľadu na zloženie príslušnej skupiny verejnosti, pretože toto naposledy uvedené kritérium je náležité iba pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny.

42 Po tretie žalobcovia spochybňujú tvrdenie, podľa ktorého koncepčný dopad mena „Picasso" prevažuje nad fonetickou a vizuálnou podobnosťou dotknutých ochranných známok. Upresňujú, že slovné označenie PICASSO nemá žiaden význam vo vzťahu k spomínaným výrobkom (automobilom). Podľa žalobcov odvolací senát mal posúdiť pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu k týmto výrobkom a nie je náležité zohľadniť významy, aké môže toto označenie mať v súvislosti s inými výrobkami. Na pojednávaní žalobcovia ďalej uviedli, že dôsledkom prístupu, podľa ktorého význam pojmu „Picasso" je posudzovaný ako taký a vždy chápaný ako vzťahujúci sa na maliara a nie na automobily, by mohlo byť popretie spôsobilosti tejto ochrannej

známky odlíšiť tieto výrobky napriek tomu, že bola zapísaná ÚHVT. Navyše, tento prístup by obmedzil ochranu poskytnutú ochrannou známkou PICASSO v tom zmysle, že sa jej možno dovolávať iba voči úplne zhodným označeniam, pretože významový obsah pojmu vždy poprie akékoľvek vizuálne alebo fonetické podobnosti, ktoré by toto označenie mohlo mať vo vzťahu k mierne odlišným označeniam.

43 Navyše žalobcovia tvrdia, že skutočnosť, že dve ochranné známky sú podobné z hľadiska jedného z náležitých kritérií, akým je vizuálne alebo fonetické kritérium, môže stačiť na preukázanie pravdepodobnosti zámeny.

44 Po štvrté žalobcovia uvádzajú, že napadnuté rozhodnutie porušilo pravidlo, podľa ktorého sa tým viac musí prihliadať na existenciu pravdepodobnosti zámeny, čím ja rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky vyššia. Tvrdia, že slovné označenie PICASSO má vysokú prirodzenú rozlišovaciu spôsobilosť a podľa nich v tejto súvislosti nie je podstatnou skutočnosť, že označenie zároveň pozostáva z mena slávneho maliara.

45 Po piate žalobcovia usudzujú, že odvolací senát nesprávne v bode 21 napadnutého rozhodnutia posudzoval výlučne otázku, či príslušná skupina verejnosti, ktorá príde do styku so skoršou ochrannou známkou, ju bude spájať s požadovanou ochrannou známkou. Podľa žalobcov je naopak potrebné preskúmať, či môže príslušná skupina verejnosti, ktorá príde do styku s touto ochrannou známkou, spájať ju so skoršou ochrannou známkou. Žalobcovia tvrdia, že áno vzhľadom na podobnosť dotknutých ochranných známok.

46 Po šieste a na záver žalobcovia tvrdia, že odvolací senát správne nepochopil tvrdenie, podľa ktorého vedľajší účastník konania mal v úmysle získať výhodu zo skoršej ochrannej známky a úmyselne vyvolať zámenu medzi dotknutými ochrannými známkami. Uznávajú, že námietka je založená na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia

č. 40/94 a nie na odseku 5 toho istého článku, ale upresňujú, že túto skutočnosť vysvetľujú súvislosti, za ktorých pozostalosť Picasso v priebehu odvolacieho konania poukazovala na okolnosť, že vedľajší účastník konania vedel o uvedení výrobkov pod skoršou ochrannou známkou na trh.

47 ÚHVT a vedľajší účastník konania usudzujú, že žalobný dôvod nie je dôvodný, keďže existuje rozdiel medzi dotknutými ochrannými známkami, ktorý stačí na to, aby bola vylúčená pravdepodobnosť ich zámeny.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

48 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 zápis prihlasovanej ochrannej známky, ktorý namieta majiteľ skoršej ochrannej známky, sa zamietne, 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.

49 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 spojené.

50 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 relevantných činiteľov 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-2821, body 31 až 33 a citovanú judikatúru].

51 V prejednávanej veci je skoršia ochranná známka v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 ochrannou známkou Spoločenstva. Z tohto dôvodu pri posudzovaní podmienok uvedených v predchádzajúcom bude, je potrebné zobrať do úvahy názor verejnosti v celom Spoločenstve. Vzhľadom na povahu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, príslušnú skupinu verejnosti predstavujú koneční spotrebitelia.

52 Je nesporné, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, a tie, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, sú sčasti zhodné a sčasti podobné.

53 Je teda potrebné preskúmať, či stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami je dostatočne vysoký preto, aby existovala pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami. 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 [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 47 a tam citovaná judikatúra]. V tejto súvislosti je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobcov, že podobnosť dvoch označení má byť posudzovaná bez ohľadu na zloženie príslušnej skupiny verejnosti, pretože toto kritérium je náležité iba pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny. V skutočnosti preskúmanie podobnosti dotknutých označení tvorí základný prvok celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny. Toto preskúmanie rovnako ako posúdenie musí byť vykonané vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti.

54 Čo sa týka vizuálnej a fonetickej podobnosti, žalobcovia správne uvádzajú, že každé z dotknutých označení sa skladá z troch slabík, ktoré obsahujú rovnaké samohlásky umiestnené na rovnakých miestach a v rovnakom poradí, a že s výnimkou písmen „ss" a „r" obsahujú aj rovnaké spoluhlásky, ktoré sú navyše umiestnené na rovnakých miestach. Skutočnosť, že tak prvé dve slabiky, ako aj posledné písmeno sú zhodné, je veľmi podstatná. Naproti tomu, výslovnosť dvojitej spoluhlásky „ss" sa veľmi jasne odlišuje od výslovnosti „r". Z uvedeného vyplýva, že obe označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, aj keď z fonetického hľadiska je stupeň podobnosti veľmi nízky.

55 Z koncepčného hľadiska, slovné označenie PICASSO je osobitne známe príslušnej skupine verejnosti ako meno slávneho maliara Pabla Picassa. Slovné označenie PICARO môže byť chápané španielsky hovoriacimi osobami ako vzťahujúce sa najmä na postavu španielskej literatúry, ale nemá významový obsah pre zvyšok (väčšinový) príslušnej skupiny verejnosti nehovoriacej po španielsky. Takže označenia nie sú podobné z koncepčného hľadiska.

56 Podobné koncepčné rozdiely môžu za istých okolností potlačiť vizuálne a fonetické podobnosti medzi dotknutými označeniami. Predpokladom takéhoto potlačenia je, že aspoň jedno z dotknutých označení má vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti jasný a vymedzený význam takého charakteru, že táto príslušná skupina verejnosti je schopná ho okamžite pochopiť (rozsudok BASS, bod 52 vyššie, bod 54).

57 Slovné označenie PICASSO má pre príslušnú skupinu verejnosti jasný a vymedzený význam. V rozpore s tvrdeniami žalobcov náležitosť významu označenia v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámeny nie je v tom prípade spochybnená skutočnosťou, že tento význam nemá vzťah k dotknutým výrobkom. V skutočnosti povesť maliara Pabla Picassa je taká, že v prípade neexistujúcich indícií o opaku nie je pravdepodobné, že označenie PICASSO ako ochranná známka pre automobily

môže vo vnímaní priemerného spotrebiteľa nahradiť meno maliara tak, že priemerný spotrebiteľ, ktorý príde do styku s označením PICASSO v súvislosti s dotknutými výrobkami, si nespojí význam označenia ako mena maliara a bude ho hlavne vnímať ako jednu z ochranných známok pre automobily.

58 Z uvedeného vyplýva, že koncepčné rozdiely v tomto prípade odlišujú dotknuté označenia takým spôsobom, že potláčajú vizuálne a fonetické podobnosti uvedené vyššie v bode 54.

59 Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny, je potrebné navyše zohľadniť skutočnosť, že vo vzťahu k povahe dotknutých výrobkov a najmä k ich cene a silnej technologickej povahe, je stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti pri kúpe obzvlášť vysoký. Možnosť uvedená žalobcami, že osoby patriace do príslušnej skupiny verejnosti môžu tiež vnímať dotknuté výrobky za okolností, keď nie sú natoľko pozorné, nevylučuje zohľadnenie tohto stupňa pozornosti. V skutočnosti zamietnutie zápisu ochrannej známky z dôvodu pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou je odôvodnené, keďže takáto zámena je spôsobilá nenáležite ovplyvniť dotknutých spotrebiteľov, keď si vyberajú uvedené výrobky alebo služby. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa v čase, keď pripravuje a vykonáva svoj výber medzi jednotlivými výrobkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje zapísaná ochranná známka.

60 Je potrebné dodať, že otázka zohľadnenia stupňa pozornosti dotknutej verejnosti pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je odlišná od otázky, či okolnosti nasledujúce po nákupe môžu byť náležité pri posudzovaní, či boli porušené práva z ochrannej známky, tak ako to bolo uznané v súvislosti s používaním označenia zhodného s ochrannou známkou v rozsudku Arsenal Football Club (bod 40 vyššie), na ktorý sa odvolávajú žalobcovia.

61 Navyše sa v tomto prípade žalobcovia nesprávne odvolávajú na judikatúru, podľa ktorej ochranné známky, ktoré majú väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť či už prirodzenú alebo spôsobenú ich známosťou na trhu, požívajú širšiu ochranu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je menšia (rozsudok SABEL, bod 35 vyššie, bod 24 a rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 18). V skutočnosti známosť slovného označenia PICASSO ako označenia súvisiaceho s menom slávneho maliara Pabla Picassa nie je takej povahy, aby zvýšila pravdepodobnosť zámeny medzi dvoma ochrannými známkami na dotknuté výrobky.

62 Vzhľadom na tieto okolnosti, stupeň podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký na to, aby sa dalo usúdiť, že si príslušná skupina verejnosti bude myslieť, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého výrobcu, alebo prípadne od výrobcov ekonomicky spojených. Odvolací senát tak správne rozhodol, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami.

63 Nakoniec, čo sa týka tvrdenia uvedeného vo vyjadrení k odvolaniu pred ÚHVT, podľa ktorého skutočnosť, že vedľajší účastník konania si vybral prihlasovanú ochrannú známku, slúžila iba na získanie neoprávnenej výhody z obchodného úspechu skoršej ochrannej známky, odvolací senát správne rozhodol, že toto tvrdenie je dôvodné iba v rámci článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, na ktorom sa námietka nezakladá.

64 Je preto potrebné zamietnuť aj prvý žalobný dôvod.

65 Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zamietnuť žalobu ako celok.

O trovách

66 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 žalobcovia nemali vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ich na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobcovia sú povinní nahradiť trovy konania.

Forwood Pirrung Meij

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

Tajomník Predseda komory

H. Jung J. Pirrung