ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

z 21. apríla 2010 *

Vo veci T-361/08,

Peek & Cloppenburg, so sídlom v Hamburgu (Nemecko),

van Graaf GmbH & Co. KG, so sídlom vo Viedni (Rakúsko),

v zastúpení: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde a J. Pause, advokáti,

žalobcovia,

* Jazyk konania: nemčina.

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: S. Schäffner, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

vedľajší účastník konania na Všeobecnom súde, ktorému bolo povolené nahradiť Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Thajsko), a ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Thajsko), so sídlom v Bangkoku (Thajsko), v zastúpení: A. Kockläuner, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. júna 2008 (vec R 1677/2007-4), týkajúceho sa námietkového konania medzi Peek & Cloppenburg a Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand,

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v zložení: predsedníčka komory E. Martins Ribeiro (spravodajkyňa), sudcovia S. Papasavvas a N. Wahl,

tajomník: J. Plingers, referent,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 29. októbra 2004 Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Thajsko) podal prihlášku na zápis ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) na základe 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 [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

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



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 24 a 25 v zmysle Niceskej dohody z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok v revidovanom a doplnenom znení a v jednotlivých triedach zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 24: „Hodváb“,

— trieda 25: „Oblečenie vyrobené z hodvábu“.

4 Uvedená prihláška bola 13. júna 2005 zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 24/2005.

5 Dňa 7. septembra 2005 jeden zo žalobcov v prejednávanej veci, konkrétne Peek & Cloppenburg, podal na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky, odvolávajúc sa na pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

6 Námietka sa opierala o nemecký zápis č. 30336340 tejto obrazovej ochrannej známky:



7 Prihláška uvedenej ochrannej známky bolo podaná 18. júla 2003 a ochranná známka bola zapísaná 14. júna 2004 pre tieto výrobky a služby patriace do tried 18, 25 a 35:

— trieda 18: „Kožené výrobky, najmä opasky, tašky, nádoby na nosenie (patriace do triedy 18), a výrobky koženej galantérie, najmä peňaženky, náprsné tašky, kľúčenky, dáždniky“,

— trieda 25: „Oblečenie (vrátane pleteného a tkaného oblečenia a oblečenia z kože) pre ženy, mužov a deti, najmä oblečenie na von, na doma, na voľný čas a športové oblečenie; topánky vrátane čižiem a papúč, opasky“,

— trieda 35: „Reklama, obchodná činnosť, podnikové riadenie, kancelárske práce, predvádzanie výrobkov, distribúcia vzoriek na reklamné účely, dražba výrobkov a služieb, štúdie trhu“.

8 Námietka smerovala proti všetkým výrobkom uvedeným v prihláške ochrannej známky.

9 Rozhodnutím z 15. októbra 2007 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že kolidujúce označenia neboli podobné a že v každom prípade neexistovala žiadna pravdepodobnosť zámeny na území Spoločenstva.

10 Dňa 26. októbra 2007 Peek & Cloppenburg podal žalobu na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

11 Dňa 15. novembra 2007 Peek & Cloppenburg požiadal Deutsches Patent- und Markenamt (Nemecký úrad priemyslového vlastníctva) o prevod skoršej ochrannej známky na druhého žalobcu v prejednávanej veci, konkrétne na van Graaf GmbH & Co. KG (ďalej len „van Graaf“).

12 Rozhodnutím z 10. júna 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. Potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia v tom zmysle, že dotknuté označenia boli vizuálne, foneticky a koncepčne odlišné, takže nebolo potrebné porovnávať dotknuté výrobky, keďže jedna z podmienok článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nebola splnená. Odvolací senát spresnil, že aj za predpokladu, že by podobnosť medzi označeniami existovala jedine z dôvodu ich koncepčnej podobnosti, neviedlo by to k inému záveru, aj keby sa dotknuté výrobky považovali za rovnaké, pretože dotknutá skupina verejnosti by sa, pokiaľ ide o ich obchodný pôvod, nepomýlila.

13 Dňa 11. augusta 2008 Deutsches Patent- und Markenamt vydal potvrdenie, z ktorého vyplýva, že van Graaf je novým majiteľom ochrannej známky namiesto Peek & Cloppenburg s účinnosťou od 17. novembra 2007.

Konanie a návrhy účastníkov konania

14 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. augusta 2008 žalobcovia podali túto žalobu.

15 ÚHVT a The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, predložili svoje vyjadrenia k žalobe do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. decembra 2008.

16 Dňa 16. decembra 2008 v rámci svojho vyjadrenia k žalobe The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, podal návrh na svoj vstup do konania na Súde prvého stupňa

ako vedľajší účastník namiesto Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, a 8. januára 2009 predložil do kancelárie Súdu prvého stupňa kópiu zmluvy o prevode ochrannej známky Spoločenstva Thai Silk.

17 Listom zapísaným do registra kancelárie Súdu prvého stupňa 2. februára 2009 ÚHVT vyjadril svoj súhlas s týmto návrhom na zámenu účastníkov konania. Listom zapísaným do registra ten istý deň žalobcovia uviedli, že nemajú námietky proti tejto zámene.

18 Uznesením z 19. júna 2009 Súd prvého stupňa vyhovel návrhu na zámenu The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand namiesto Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, ako vedľajšieho účastníka v konaní na Súde prvého stupňa.

19 Rozhodnutím z 9. júla 2009 Súd prvého stupňa rozhodol o odmietnutí vyjadrenia k žalobe podaného The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, ako neprípustného z dôvodu, že sa stal vedľajším účastníkom konania až od uznesenia Súdu prvého stupňa z 19. júna 2009, takže v deň podania uvedeného vyjadrenia, teda 16. decembra 2008, bol vo vzťahu k sporu treťou osobou. Súd prvého stupňa vyzval vedľajšieho účastníka konania, aby predniesol svoju argumentáciu na pojednávaní.

20 Listom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. júla 2009 The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, opätovne podal vyjadrenie zo 16. decembra 2008, ako aj prílohy k nemu, aby boli zohľadnené v rámci prebiehajúceho konania s cieľom skutočne zachovať jeho právo byť vypočutý.

21 Predseda ôsmej komory Súdu prvého stupňa vzhľadom na osobitné okolnosti prejednávanej veci rozhodol, že prijme uvedený dokument a že ostatným účastníkom umožní, aby sa k nemu na pojednávaní vyjadrili.

22 Žalobcovia Peek & Cloppenburg, ako aj van Graaf navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

23 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu van Graaf ako neprípustnú,

— zamietol žalobu Peek & Cloppenburg ako nedôvodnú,

— zaviazal žalobcov na náhradu trov konania.

24 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu ako neprípustnú,

— zamietol žalobu ako nedôvodnú,

— zaviazal žalobcov na náhradu trov konania.

25 Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky položené Všeobecným súdom boli vypočuté na pojednávaní 8. októbra 2009.

O prípustnosti žaloby

Tvrdenia účastníkov konania

26 Žalobcovia spresňujú, že z procesných dôvodov a z dôvodu opatrnosti podal žalobu Peek & Cloppenburg ako poškodený účastník konania z formálneho hľadiska v zmysle článku 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009) a van Graaf ako poškodený z vecného hľadiska. Tiež požadujú, aby boli informovaní o všetkých prípadných rozhodnutiach Všeobecného súdu, podľa ktorých by mal mať aktívnu legitimáciu výlučne jeden z nich.

27 ÚHVT vychádzajúc z článku 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94, uvádza, že Peek & Cloppenburg bol účastníkom konania pred odvolacím senátom, takže len on disponuje právom na podanie žaloby. Iste, ochranná známka bolo prevedená na van Graaf a tento subjekt sa teda nachádzal v postavení poškodeného napadnutým rozhodnutím z vecného hľadiska. V každom prípade je to práve formálne postavenie účastníka odvolacieho konania, ktoré je určujúce na účely tohto ustanovenia. Keďže van Graaf nikdy nebol účastníkom konania pred odvolacím senátom, nemá ani aktívnu legitimáciu.

28 Podľa ÚHVT, ktorý odkazuje na judikatúru Všeobecného súdu, by van Graaf mohol vstúpiť do konania ako vedľajší účastník konania namiesto Peek & Cloppenburg z dôvodu prevodu skoršej ochrannej známky pod podmienkou, že požiada o túto zámenu účastníkov konania a že Všeobecný súd túto zámenu uznesením povolí.

29 Vedľajší účastník konania tvrdí, že žaloba je neprípustná z dôvodu, že Peek & Cloppenburg už nie je majiteľom ochrannej známky s účinnosťou od 17. novembra 2007, takže napadnuté rozhodnutie mu nemôže škodiť v zmysle článku 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94, a tiež, že van Graaf nebol účastníkom konania pred odvolacím senátom a hoci sa stal majiteľom skoršej ochrannej známky, do tohto konania vstúpil až chvíľu po podaní odvolania na odvolací senát. Ani jeden zo žalobcov teda nemá aktívnu legitimáciu.

Posúdenie Všeobecným súdom

30 Článok 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu zostáva „otvorená pre každú stranu konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím“.

31 V tomto ohľade treba uviesť, že vo veci, v ktorej k prevodu ochrannej známky došlo po rozhodnutí odvolacieho senátu, ale pred podaním žaloby na Všeobecný súd, sa rozhodlo, že v súlade s článkom 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 noví majitelia skoršej ochrannej známky môžu podať na Všeobecný súd žalobu a musia byť prijatí ako účastníci konania, keď preukážu, že sú nositeľmi práva, na ktoré sa odvolávajú pred ÚHVT [rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. júna 2005, Canali Ireland/ÚHVT — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Zb. s. II-2479, bod 19].

32 Treba tiež poukázať na to, že v tejto veci, ktorá viedla k rozsudku CANAL JEAN CO. NEW YORK, už citovanému v bode 31 vyššie, nový majiteľ ochrannej známky predložil dôkaz o prevode uvedenej ochrannej známky a ÚHVT tento prevod zapísal po konaní pred odvolacím senátom, čím sa nový majiteľ ochrannej známky stal účastníkom konania pred ÚHVT (bod 20).

33 V prejednávanej veci vyplýva, že listom z 15. novembra 2007 Peek & Cloppenburg požiadal Deutsches Patent- und Markenamt o prevod viacerých ochranných známok vrátane skoršej ochrannej známky na van Graaf a že Deutsches Patent- und Markenamt doručil 11. augusta 2008 zástupcovi van Graaf potvrdenie o prevode tejto ochrannej známky na neho s účinnosťou od 17. novembra 2007, takže van Graaf sa stal účastníkom konania pred ÚHVT v zmysle článku 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 [pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007, Xentral/ÚHVT — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Zb. s. II-5213].

34 Tento záver nemožno vyvrátiť na základe skutočnosti, že prevod skoršej ochrannej známky bol úradne zapísaný Deutsches Patent- und Markenamt a nie ÚHVT, keďže skoršia ochranná známka bola zapísaná v Nemecku a nebolo spochybnené, že došlo k prevodu tejto ochrannej známky na van Graaf.

35 Pokiaľ teda ide o van Graaf, žaloba je prípustná.

36 Keďže ide o jednu a tú istú žalobu, nie je potrebné skúmať aktívnu legitimáciu Peek & Cloppenburg (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 24. marca 1993, CIRFS a i./Komisia, C-313/90, Zb. s. I-1125, bod 31; rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 2003, Verband der freien Rohrwerke a i./Komisia, T-374/00, Zb. s. II-2275, bod 57, a z 9. júla 2007, Sun Chemical Group a i./Komisia, T-282/06, Zb. s. II-2149, bod 50).

37 Z predchádzajúceho vyplýva, že žaloba sa musí vyhlásiť za prípustnú.

O veci samej

38 Žalobcovia uvádzajú jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

39 Žalobcovia tvrdia, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka patriace do triedy 25, sú rovnaké ako tie, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka. Pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka patriace do triedy 24, a tie výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka patriace do triedy 25, mohla by existovať podobnosť, keďže oblečenie, ako aj hodváb patria do kategórie textílií. Ďalej, keďže odev slúži na oblečenie rovnako ako hodváb, z ktorého sa odev môže skladať a tiež slúži na výrobu odevov, tieto výrobky si konkurujú. Distribučné kanály a miesta predaja by tiež často mohli byť rovnaké.

40 Žalobcovia tvrdia, že z vizuálneho hľadiska sú dotknuté označenia veľmi podobné, pretože im dominuje ilustrácia páva, takže minimálne rozdiely medzi uvedenými označeniami vo vyobrazení pávov a v sekundárnych prvkoch nebudú postačovať na účely odlišného vnímania týchto označení spotrebiteľom. Tvrdia, že je nerealistické a úplne nepochopiteľné domnievať sa, ako to urobil odvolací senát, že je nemožné „priradiť jednotlivé obrazové prvky ku konkrétnemu druhu zvieraťa“. Naopak sa domnievajú, že bežný spotrebiteľ rozozná v predmetných vyobrazeniach páva, ktorý nemá žiadny opisný charakter vo vzťahu k výrobkom patriacim do tried 24 a 25, ktorým by pritiahol pozornosť spotrebiteľa. Okrem toho prvky, ktoré sa v týchto označeniach líšia, konkrétne rámec, línia a farby, sú sekundárne do tej miery, že neodvedú pozornosť bežného spotrebiteľa od spoločných dominantných prvkov. Navyše výraz „thai silk“ pre nemeckého spotrebiteľa, ktorý úplne pochopí jeho význam, opisuje hodváb a oblečenie, a nebude mať teda vplyv na vnímanie prihlasovanej ochrannej známky.

41 Podľa žalobcov mnohé rozsudky Všeobecného súdu konštatovali existenciu pravdepodobnosti zámeny z dôvodu podobných vizuálnych prvkov, hoci jedno z porovnávaných označení obsahovalo navyše slovný prvok, a to bez toho, aby sa zohľadnila zvýšená rozlišovacia spôsobilosť druhého označenia.

42 Žalobcovia ďalej uvádzajú, že po fonetickej stránke sú dotknuté označenia buď vysoko podobné, alebo neporovnateľné, a že z koncepčného hľadiska sú buď vysoko podobné, alebo rovnaké.

43 Tvrdí, že na nemeckom trhu existuje pravdepodobnosť zámeny v mysli dotknutej verejnosti, ktorú tvoria bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní spotrebitelia. Navyše treba zohľadniť skutočnosť, že na jednej strane si spotrebiteľ uchováva v pamäti nedokonalý obraz ochranných známok, a na druhej strane, že skoršia ochranná známka má veľkú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. Vizuálne porovnanie

ochranných známok je osobitne dôležité vzhľadom na dotknuté výrobky, ktoré sa vo všeobecnosti predávajú v samoobsluhách.

44 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú žalobný dôvod zamietnuť.

Posúdenie Všeobecným súdom

45 V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis 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 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".

46 Navyše podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 207/2009] treba skoršie ochranné známky chápať ako ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

47 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT — Terumo (CAPIO), T-325/06, neuverejnený v Zbierke, bod 70 a tam citovanú judikatúru; pozri tiež analogicky rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb.

s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17].

48 Okrem toho sa pravdepodobnosť zámeny vo vedomí verejnosti má posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci (pozri rozsudok CAPIO, už citovaný v bode 47 vyššie, bod 71 a tam citovanú judikatúru; pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22, a z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40).

49 Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou označených tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak [rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, Zb. s. I-7333, bod 48, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 25]. Vzájomná súvislosť medzi týmito okolnosťami je vyjadrená v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94, podľa ktorého je potrebné vykladať pojem podobnosti vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny, ktorej posúdenie závisí od množstva okolností, najmä od známosti ochrannej známky na trhu, od asociácií s používaným alebo zapísaným označením, ktoré by mohli byť vyvolané, od miery podobnosti medzi ochrannou známkou a dotknutým označením a medzi označenými tovarmi alebo službami (pozri rozsudok CAPIO, už citovaný v bode 47 vyššie, bod 72 a tam citovanú judikatúru).

50 Okrem toho sa má celkové posúdenie z hľadiska vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a dominantných prvkov. Zo znenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, podľa ktorého „existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti“, vyplýva, že vnímanie ochranných známok priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov alebo služieb má v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny určujúci význam. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nevenuje sa skúmaniu jej rôznych detailov (pozri rozsudok CAPIO, už citovaný v bode 47 vyššie, bod 73 a tam citovanú judikatúru; pozri

tiež analogicky rozsudky SABEL, už citovaný v bode 48 vyššie, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 47 vyššie, bod 25).

51 Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny sa priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov má považovať za bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Navyše je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných ochranných známok, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Takisto je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 28, a z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb. s. II-1887, bod 38; pozri analogicky rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 47 vyššie, bod 26].

52 V prejednávanej veci z bodu 16 napadnutého rozhodnutia jednak vyplýva, že odvolací senát zohľadnil nemecky hovoriacu verejnosť, keďže skoršia ochranná známka je nemeckou ochrannou známkou, a jednak, že dotknutú verejnosť, u ktorej sa musí posudzovať pravdepodobnosť zámeny, tvoria priemerní nemecky hovoriaci spotrebitelia, ktorí by mali byť bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní. Tento predpoklad, ktorý navyše nebol žalobcami spochybnený, musí byť potvrdený.

53 Vedľajší účastník konania však tvrdí, že dotknutá verejnosť je verejnosťou s vysokým stupňom pozornosti.

54 Pokiaľ však ide o také výrobky bežnej spotreby, akými sú výrobky v prejednávanej veci, je nutné konštatovať, že odvolací senát sa správne domnieval, že dotknutá verejnosť sa skladá z priemerných spotrebiteľov, ktorí by mali byť bežne informovaní a obozretní [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. októbra 2005,

Bunker & BKR/ÚHVT — Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, Zb. s. II-4035, bod 54 a tam citovanú judikatúru].

O podobnosti označení

55 V prvom rade, pokiaľ ide o porovnanie z vizuálneho hľadiska, odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že dotknuté označenia sú vizuálne odlišné.

56 Je totiž pravda, že obe označenia sa skladajú z prvku zobrazujúceho zviera. Prihlasovanú ochrannú známku tvorí zviera, ktoré by malo štylizovaným spôsobom predstavovať páva videného z profilu vo vztýčenom postavení smerujúcom vpravo bez toho, aby bolo vidieť jeho nohy, s dlhým chvostom, ktorý sa javí ako posiaty okami. Tento prvok má modrú farbu a nachádza sa v centre rovnako modrého kruhu, pod ktorým je nápis „thai silk". Oproti tomu skoršia ochranná známka sa skladá z prvku, ktorý tiež predstavuje vtáka videného z profilu vo vztýčenom postavení smerujúcom vpravo, ktorý nie je okamžite rozoznateľný ako páv, pretože zobrazenie je schematické. Tento vták má korunku, schematicky nakreslené nohy a chvost, ktorý sa javí ako pokrytý šupinami. V každom prípade, hoci časť verejnosti by mohla v tomto obrazovom prvku vidieť zobrazenie páva, toto zobrazenie je natoľko vzdialené od štylizovaného zobrazenia tohto zvieraťa v prihlasovanej ochrannej známke, že uvedená verejnosť by ho vnímala vizuálne odlišne.

57 Ako správne uviedol odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia, samotná skutočnosť, že obe zobrazenia sú orientované doprava, nemôže vyvolať vizuálnu podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami.

58 V druhom rade, pokiaľ ide o porovnanie z fonetického hľadiska, je potrebné pripomenúť, že v prísnom zmysle slova zvuková reprodukcia kombinovaného označenia zodpovedá reprodukcii všetkých jeho slovných prvkov bez ohľadu na ich grafické zvláštnosti, ktoré súvisia skôr s analýzou označenia z vizuálneho hľadiska [rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005, Creative Technology/ÚHVT — Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, Zb. s. II-1745, bod 42].

59 V tomto ohľade je potrebné domnievať sa, ako správne uviedol odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia, že sporné označenia sú tiež rozdielne. Prihlasovaná ochranná známka sa skladá zo slovného prvku „thai silk", ktorý sa nenachádza v skoršej ochrannej známke. Pokiaľ bude dotknutá verejnosť používať tento slovný prvok v súvislosti s prihlasovanou ochrannou známkou, neexistuje žiadna fonetická podobnosť, ktorá by prípadne mohla vyplývať zo skutočnosti, že by uvedená verejnosť považovala zviera na oboch označeniach za rovnaké. Nemožno totiž predpokladať, že by sa dotknutá verejnosť odvolávala na prihlasovanú ochrannú známku bez toho, aby vyslovila jej slovný prvok, ale slovo zodpovedajúce zvieraťu zobrazenému v jej obrazovom prvku, navyše nie veľmi verne, keďže nemožno vylúčiť, že uvedená verejnosť priamo nerozozná páva v tomto obrazovom prvku.

60 Aj za predpokladu, že by slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky mohol byť považovaný za opisný, ako tvrdia žalobcovia, nebráni to tomu, aby dotknutá verejnosť pri odkaze na uvedenú ochranná známku vyslovila výlučne jej slovný prvok, a nie výraz zodpovedajúci zvieraťu vyobrazenému v jej obrazovom prvku, keďže táto zhoda je už na základe svojej povahy nepriama, ako aj v prejednávanej veci neistá, pokiaľ ide o uvedený výraz, a to aj napriek judikatúre, na ktorú sa odvolávajú žalobcovia, podľa ktorej verejnosť vo všeobecnosti neposudzuje opisný prvok tvoriaci súčasť zloženej ochrannej známky ako rozlišujúci a dominantný v celkovom dojme vytváranom ochrannou známkou [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. mája 2008, New-Soft Technology/ÚHVT — Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, neuverejnený v Zbierke, bod 56 a tam citovanú judikatúru].

61 V treťom rade, pokiaľ ide o porovnanie z koncepčného hľadiska je síce pravda, ako uviedol odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia, že na to, aby existovala podobnosť, by bolo potrebné, aby obe zobrazenia boli priamo vnímané verejnosťou

ako vyobrazenie páva. Tiež je pravda, že takýto predpoklad nemožno potvrdiť, pokiaľ nie sú obe vyobrazenia vizuálne rovnaké.

62 Nemožno však vylúčiť, že časť dotknutej verejnosti rozozná v oboch obrazových prvkoch páva, čo by mohlo viesť k určitej koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení. Skoršia ochranná známka, hoci bola nakreslená schematicky, preberá určité črty páva, konkrétne korunku a dlhých chvost. Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, tá je viac blízka vyobrazeniu páva z dôvodu prítomnosti ôk a celkového držania tela.

63 V tomto ohľade treba pripomenúť, že koncepčná podobnosť vyplýva zo skutočnosti, že obe ochranné známky používajú obrázky, ktoré sa zhodujú, pokiaľ ide o ich sémantický obsah (rozsudok SABEL, už citovaný v bode 48 vyššie, bod 24). Aj keby sa teda zastával názor, že dotknutá verejnosť by mohla rozoznať páva na oboch kolidujúcich označeniach, tieto označenia používajú obrázky, ktoré majú zhodných koncepčný obsah v tom zmysle, že takéto obrázky uvedenej verejnosti vsugerujú alebo odovzdajú myšlienku krásy a elegancie dotknutých výrobkov, ktorá sa tradične priraďuje pávom.

64 Napriek tomu je však potrebné konštatovať, že takáto koncepčná podobnosť sa musí považovať za slabú v dôsledku toho, že kolidujúce označenia len nepriamym spôsobom vsugerujú alebo odovzdajú dotknutej verejnosti rovnaký koncepčný obsah.

65 V tomto zmysle treba konštatovať, že odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia nesprávne dospel k záveru o neexistencii koncepčnej podobnosti dotknutých oznámení. Je však nutné uviesť, že toto zistenie nemôže mať v tomto štádiu za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia, keďže odvolací senát navyše v bode 29 napadnutého rozhodnutia pri posudzovaní koncepčnej podobnosti medzi dotknutými označeniami posúdil aj existenciu prípadnej pravdepodobnosti zámeny.

O podobnosti výrobkov

66 Ako vyplýva z bodu 29 napadnutého rozhodnutia, výrobky dotknuté skoršou ochrannou známkou patriace do triedy 25, konkrétne oblečenie, zahŕňajú výrobky, ktorých sa týka obrazová ochranná známka Spoločenstva Thai Silk, patriace do tried 24 a 25, konkrétne hodváb a oblečenie vyrobené z hodvábu.

67 Z toho vyplýva, že dotknuté výrobky sa musia považovať za rovnaké, takže tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého oblečenie a hodváb nie sú rovnaké výrobky, nemožno prijať.

O pravdepodobnosti zámeny

68 Hoci dotknuté výrobky sú rovnaké a napriek existencii malej koncepčnej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, odvolací senát oprávnene dospel k záveru, že celkový dojem, ktorý dotknuté ochranné známky vyvolávajú, nevytvára pravdepodobnosť zámeny v mysli dotknutej verejnosti.

69 V tomto ohľade treba pripomenúť, že nemožno vylúčiť, že koncepčná podobnosť vyplývajúca zo skutočnosti, že obe ochranné známky používajú obrázky, ktoré majú zhodný sémantický obsah, by mohla vyvolať pravdepodobnosť zámeny v prípade, keby skoršia ochranná známka mala osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť, buď sama osebe, alebo vďaka všeobecnej známosti, ktorú má u verejnosti. No v prípade, že ochranná známka nemá osobitnú všeobecnú známosť a spočíva v obrázku, ktorý má málo vymyslených prvkov, výlučne koncepčná podobnosť medzi ochrannými známkami nestačí na vytvorenie pravdepodobnosti zámeny (pozri rozsudok SABEL, už citovaný v bode 48 vyššie, body 24 a 25).

70 Je však nutné konštatovať, že zo spisu ani z tvrdení žalobcov nijako nevyplýva, že by skoršia ochranná známka mala buď sama osebe, alebo vďaka údajnej všeobecnej známosti osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť.

71 Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny nemajú vizuálne, fonetické a koncepčné aspekty kolidujúcich označení vždy tú istú váhu. Je dôležité posúdiť objektívne podmienky, v ktorých sa ochranné známky môžu prezentovať na trhu. 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 [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Zb. s. II-3471, bod 49].

72 Vzhľadom na dotknuté výrobky a na ich spôsob predaja je potrebné konštatovať, že práve vizuálne a fonetické podobnosti predmetných označení, ktoré sú v prejednávanej veci najdôležitejšie, tu chýbajú.

73 Zistené vizuálne a fonetické rozdiely sú teda spôsobilé neutralizovať malú koncepčnú podobnosť. Pri konfrontácii s oboma dotknutými označeniami je totiž úplne vylúčené, aby si ich dotknutá verejnosť mohla dať do vzájomnej súvislosti, čím by v jej mysli došlo k vytvoreniu pravdepodobnosti zámeny a čo by ju viedlo k domnienke, že dotknuté výrobky pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené. Navyše, hoci výrobcovia oblečenia vytvárajú niekedy viacero modelových radov výrobkov, je úplne nepravdepodobné, ako to správne konštatoval odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia, že by si dotknutá verejnosť po

konfrontácii s oboma dotknutými označeniami mohla myslieť, že ide o varianty tej istej ochrannej známky alebo ochrannej známky nižšej úrovne toho istého výrobcu.

74 Za týchto okolností je potrebné tento jediný žalobný dôvod a teda aj žalobu zamietnuť.

O trovách

75 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Peek & Cloppenburg ani van Graaf nemali vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ich na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Peek & Cloppenburg, ako aj van Graaf GmbH & Co. KG sú povinní nahradiť trovy konania.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. apríla 2010.

Podpisy