

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

prednesené 8. septembra 2005¹

1. Odvolanie smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločností (druhá komora) z 22. júna 2004², ktorým bol zamietnutý návrh na zrušenie rozhodnutia tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) o zamietnutí námietky podanej majiteľmi slovnej ochrannej známky PICASSO, ktorí sú odvolateľmi v prejednávacom odvolacom konaní, proti zápisu slovnej ochrannej známky PICARO, pokiaľ ide o motorové vozidlá.

2. Spor sa týka otázky pravdepodobnosti zámény a ako taký sa týka uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva³. Na podporu odvolania sa uvádza jediný dôvod rozdelený na štyri časti. Prvá časť dôvodu sa týka rozsudkov Súdu prvého stupňa, podľa ktorých v prípade posudzovania podobnosti môže význam

konceptného prvku prevážiť nad vizuálnou alebo fonetickou podobnosťou; druhá časť sa týka osobitnej ochrany poskytovanej ochranným známkam s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou; tretia a štvrtá časť sa zaoberajú niektorými aspektmi pravdepodobnosti zámény po tom, čo si spotrebiteľ kúpi výrobok.

3. Predovšetkým je prekvapujúce stretnúť sa s menom Pablo Ruiz Picasso v súvislosti s odvolacím konaním, ktoré sa netýka ním namalovaných diel alebo vytvorených sóch⁴, ale v spojitosti s tuctovým súdnym sporom týkajúcim sa používania jeho druhého priezviska, t. j. mena, ktoré je úzko spojené s jeho umením a ktorým podpisoval väčšinu svojich diel. Je smutné, že najvýznamnejšia mystická

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Rozsudok z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739.

3 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 146), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES L 349, 1994, s. 83; Mím. vyd. 17/001, s. 185).

4 — Hoci ako mimoriadne produktívny umelec je Pablo Picasso (1881 — 1973) najznámejší vďaka svojej práci na poli týchto dvoch výtvarných umení, treba spomenúť aj jeho exkurzie do literatúry, konkrétne v oblasti divadelnej scenáristiky — a to i napriek tomu, že ide o menej úspešnú časť jeho tvorby. Tieto aktivity vyústili do šesťaktovej hry *Les quatre petites filles (Štyri dievčatká)*, napísanej v roku 1948, avšak vydanéj vo vydavateľstve Gallimard v roku 1969. Španielska verzia nazvaná *Las cuatro niñas* a preložená Mariou Teresou León bola vydaná vo vydavateľstve Aguilar v roku 1973. Tejto jeho poetickej stránke, ktorú rozvíjal v menej búrlivých obdobiach výtvarnej tvorby alebo počas ťažkých období v osobnom živote, sa venuje esej autorov Gustavo, M. a Michaël, A.: „L'écriture n'est pas un jeu“, obsiahnutá v zbierke *Picasso, l'objet du mythe*, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Paríž, 2005, s. 109 a nasl.

postava 20. storočia, súčasť svetového kultúrneho dedičstva, bola zredukovaná na predmet obchodu, na kus tovaru. Samozrejme, je úplne v poriadku chrániť takéto meno pred poškodzujúcimi útokmi, pretože jeho široké používanie na čisto komerčné účely mimo sféry, v ktorej získalo svoje renomé, by mohlo poškodzovať rešpekt prináležiaci takejto výnimočnej osobnosti.

I — Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva

4. Nariadenie č. 40/94 obsahuje ustanovenia uplatniteľné na riešenie sporu.

5. Článok 4 stanovuje: „Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslíc, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“.

6. Článok 8 uvádza výpočet relatívnych dôvodov, na základe ktorých možno zamietnuť zápis, pričom článok 8 ods. 1 písm. b) stanovuje:

„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

a) ...;

b) 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.

...“

II — Skutkové a právne okolnosti odvolania

A — Skutkový stav

7. DaimlerChrysler AG, vedľajší účastník prvostupňového konania, podal 11. septem-

bra 1998 na ÚHVT prihlášku označenia PICARO ako ochrannej známky Spoločenstva.

12 Niceskej dohody zodpovedajúce tomuto popisu: „Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky, automobily, autobusy, kamióny, dodávky, karavany a prívesy“.

8. Prihláška sa vzťahovala na „automobily a náhradné diely, prostriedky osobnej prepravy“ patriace do triedy 12 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

9. Po zverejnení prihlášky vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* podala z dôvodu pravdepodobnosti zámeny uvedeneho v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 „pozostalosť Picasso“⁵ podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku vzťahujúcu sa na všetky výrobky uvedené v tejto prihláške.

10. Námietka podaná v zmysle článku 42 vychádzala z toho, že ochranná známka Spoločenstva č. 614.867 bola už predtým zapísaná v prospech pozostalosti umelca. Slovné označenie PICASSO bolo zapísané 26. apríla 1999 pre výrobky patriace do triedy

11. Príslušný odbor ÚHVT vykonal požadovaný zápis s odôvodnením, že medzi dotknutými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny. Pozostalosť Picasso podala podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 na odvolací senát ÚHVT voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktorým sa domáhala zrušenia vykonaného zápisu a zamietnutia prihlášky.

12. Tretí odvolací senát rozhodnutím z 18. marca 2002⁶ argument odvolateľov odmietol s odôvodnením, že vzhľadom na vysoký stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti dotknuté ochranné známky nie sú podobné ani z fonetického, ani z vizuálneho hľadiska. Ďalej uviedol, že koncepčný dosah skoršej ochrannej známky má takú povahu, že ochromí akúkoľvek prípadnú fonetickú a/alebo vizuálnu podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami.

5 — Pojem označuje skupinu osôb, členov maliarovej rodiny, ktoré sú dedičmi ideálnych dedičských podielov v zmysle článkov 815 a nasl. francúzskeho občianskeho zákonníka, pričom tito dedičia sú v tomto konaní odvolateľmi.

6 — Vec R 247/2001-3.

13. Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. júna 2002 odvolatelia pod kolektívnym označením „pozostalosť Picasso“ podali žalobu, ktorou sa domáhali zrušenia sporného rozhodnutia.

svojom rozsudku z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT,⁷ celkovo posúdil pravdepodobnosť zámény. Skonštatoval, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, sú sčasti zhodné a sčasti podobné⁸.

B — Napadnutý rozsudok

14. Odvolatelia vo svojej žalobe uvádzali dva žalobné dôvody, pričom prvý vychádzal z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a druhý z tvrdenia, podľa ktorého odvolací senát pri rozhodovaní prekročil rámec sporu určeného účastníkmi konania v rámci námietkového konania.

15. Vzhľadom na to, že odvolanie voči rozsudku Súdu prvého stupňa sa netýka druhého žalobného dôvodu, nie je potrebné sa k nemu ďalej vyjadrovať.

16. V súvislosti s porušením ustanovení nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa najprv na základe kritérií stanovených vo

17. Ďalej na základe už vydaných rozsudkov⁹ Súd prvého stupňa preskúmal mieru podobnosti medzi oboma označeniami. Dospel k záveru, že napriek tomu, že obe označenia sú z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné, stupeň podobnosti je z fonetického hľadiska nízky. V súvislosti s koncepciou podobnosťou predmetných ochranných znáмок Súd prvého stupňa poukázal na zjavné rozdiely medzi menom slávneho maliara¹⁰ na jednej strane a slovom „pícaro“ na strane druhej, pričom zároveň uviedol, že pre inú ako španielsku hovoriacu

7 — Vec T-162/01, Laboratorios RTB/ÚHVT, Zb. s. II-2821.

8 — Body 49 až 52 napadnutého rozsudku.

9 — Osobitne rozsudok zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen Corp./ÚHVT, T-292/01, Zb. s. II-4335.

10 — Existuje všeobecná zhoda v tom, že druhé umelcovo priezvisko je talianskeho pôvodu, Picassova rodina však žila v Andalúzii niekoľko generácií pred umelcovým narodením. Picasso prestal používať otcovo priezvisko „Ruiz“ po svojom príchode do Paríža; v čase, keď žil v Španielsku, označoval svoje maľby a kresby podpisom zloženým z troch častí Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso alebo P. R. P. Zdá sa veľmi pravdepodobné, že vypustenie prvého priezviska súviselo s jeho problematickou výslovnosťou vo francúzštine. Na druhej strane meno Picasso bez problematických pasáží a s prízvukom na poslednej slabike nepredstavovalo pre jazyk Molièra žiaden problém. Lafuente Ferrari, E.: „Prólogo“, v Huelin y Ruiz-Blasco, R.: *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, s. 12.

verejnú toto slovo nemá žiaden význam¹¹, i keď sa jeho pôvodom nezaoberal¹².

18. Tieto koncepčné rozdiely, ako aj jasný sémantický obsah slova Picasso ako mena autora malby *Les demoiselles d'Avignon*¹³

viedli Súd prvého stupňa k názoru, podľa ktorého význam tohto slova ako značky motorových vozidiel nemôže zatieniť význam mena autora *Guernicy*¹⁴ vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý by si ho nikdy vo svojej prvej reakcii nespájal so značkou motorových vozidiel. Súd prvého stupňa z toho vyvodil záver, že celková koncepčná odlišnosť medzi oboma predmetnými označeniami prevažuje nad ich vizuálnou a fonetickou podobnosťou¹⁵.

11 — Body 53 až 55 napadnutého rozsudku. Podľa slovníka španielskeho jazyka vydaného Real Academia Española (*Diccionario de la lengua española*, 21. vydanie, Real Academia Española, Madrid, 1992) „picaro“ znamená najmä drzý, hrubý, komický, osoba z nižších spoločenských vrstiev, istým spôsobom sympatická, zachytená vo veľkých dielach typového žánru španielskej literatúry známeho ako pikareskný. Ten dosiahol svoj vrchol v románoch ako *La vida de Lazarillo de Tormes* od neznámeho autora, prvýkrát publikovaný v roku 1554, *Guzmán de Alfarache* od Mateo Alemán (1604), a *El Buscón* (1604, prvýkrát publikovaný v roku 1620) od Francisco de Quevedo. R. Menéndez Pidal vo svojej *Antología de prosistas castellanos*, Madrid, 1917, s. 117, vyjadril názor, podľa ktorého posledná tretina šestnásteho a prvé dve desaťročia sedemnásteho storočia predstavovali vrcholné obdobie španielskej prózy, a to tak pokiaľ ide o jej krásu, ako aj pokiaľ ide o jej rozšírenosť na území civilizovaného sveta. Jej výnimočná originalnosť sa prejavovala v dvoch veľmi odlišných žánroch, a to v jemnom, mystickom jazyku schopnom vyjadriť všetky tajomstvá filozofie nadpozemskej lásky, ako aj v šľavnom pikaresknom žánre neúprsnom v satirickom zobrazení množstva početnej vrstvy chudobných povaľáčov. Výraz „picaro“ by možno mohol byť lepšie pochopený za hranicami hispánskeho kultúrneho priestoru v prípade, ak by Hergé, tvorca postavky „Tintin“, považoval za vhodné ho vo svojej knihe dobrodružstiev tohto komiksového hrdinu *Tintin a Pikarovia* (*Tintin et les Picaros*, Casterman, Tournai, 1976) vysvetliť. Tým, že tak neurobil, nedokázal sprostredkovať svojim anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacim čitateľom skutočný význam tohto slova a títo si ho zrejme skôr spájajú s partizánskym spôsobom boja, a to osobitne so skupinou partizánov vedených v knihe generálom Alcázarom.

12 — Etymológia slova „picaro“ je nejasná. Prvýkrát je spomínané v satirickom diele *Custodia del hombre* od Bartolomé Palau, napísanom medzi rokmi 1541 a 1547. Podľa J. Coromina v *Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana*, Gredos, Madrid, 1974, diel III, s. 768, „picaro“ a jeho archaické synonymum „picaño“, t. j. viac-menej slangové výrazy odvodené od slovesa „picar“ (medzi iným vo význame pichať, hrýzť, robiť diery, sekaf), označujú rôzne druhy prác, ktoré pikarovia vykonávali (napríklad kuchynská výpomoc alebo picador vo význame používanom pri býčích zápasoch). Neskôr sa pridala vplyv francúzskeho slova „picard“, ktoré dalo podnet k vzniku pojmu „picardia“ vytvárajúceho asociácie s francúzskym regiónom Picardie, ktorého mnohí obyvatelia, prevažne vojaci, v tom období vyznávali pokojný, bezstarostný a bohémny životný štýl. Tento výraz prešiel do všeobecného, každodenného povedomia ešte predtým, ako nadobudol svoj literárny význam.

13 — Tento obraz vytvorený v roku 1907 a pôvodne nazvaný *Bordel philosophique* predstavuje zrod kubizmu, štýlu, ktorý sa vyznačuje redukciami jednotlivých postáv do ich primárnych foriem znázorňovaných prostredníctvom vlastného geometrického jazyka. Brihuega Sierra, J.: „Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939“, in *Die Geschichte der spanischen Kunst*, nemecká verzia *Historia del arte de España*, Lunewerg Editores, 1996, vydaného vo vydavateľstve Könneman, Kolin, 1997, s. 438.

19. Dedičia veľkého maliara namietali, že vzhľadom na to, že meno PICASSO je všeobecne známe, malo by požívať vyššiu ochranu priznávanú judikatúrou ochranným známkam s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou¹⁶. Tento názor Súd prvého stupňa odmietol s poukazom na to, že skutočnosť, že určitý umelec je všeobecne známy, nie je spôsobilá prívodiť vyššiu pravdepodobnosť zámeny predmetných tovarov¹⁷.

20. Napokon Súd prvého stupňa posudzoval mieru pozornosti, ktorú príslušná verejnú venovala procesu kúpy, pričom zobral do úvahy úroveň technologického vývoja a cenu výrobkov tohto typu, a dospel k záveru, že miera tejto pozornosti je osobitne vysoká. Nezaoberal sa však vnímaním verejnosti

14 — Tento obraz zachytáva hrôzy bombardovania mesta, ktoré dalo tomuto obrazu svoje meno, Hitlerovým letectvom 26. apríla 1937. Popri a nad rámec jeho čisto umeleckých kvalít je prejavom umelcovej oddanosti histórii v tom zmysle, že dokázal opustiť svoju vežu zo slonoviny a postavil sa na stranu humanizmu. Brihuega Sierra, J. c. d., s. 460.

15 — Body 56 až 58 napadnutého rozsudku.

16 — Rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24; z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 18.

17 — Bod 61 napadnutého rozsudku.

v iných momentoch ako v čase kúpy, osobitne v období nasledujúcom po kúpe, ktoré by mohlo byť významné pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny po predaji¹⁸.

— zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 18. marca 2002 vo veci R 247/2001-3 o zamietnutí námietky podanej odvolateľom proti prihláške slovnnej ochrannej známky Spoločenstva PICARO podanej spoločnosťou DaimlerChrysler,

III — Konanie pred Súdny dvorom a tvrdenia účastníkov konania

21. Odvolanie pozostalosti Picasso bolo podané do kancelárie Súdneho dvora 19. augusta 2004, ÚHVT sa vyjadrilo 6. decembra 2004. Účastníci konania nepodali ani repliku a ani dupliku.

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania vzniknutých ÚHVT, ako aj odvolateľovi v konaní na prvom stupni i v odvolacom konaní.

22. Pojednávanie sa uskutočnilo 14. júla 2005 a zúčastnili sa ho zástupcovia oboch účastníkov konania, ako aj spoločnosti DaimlerChrysler, vedľajšieho účastníka prvostupňového a odvolacieho konania.

24. ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie,

23. Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

— zaviazal odvolateľov na náhradu trov konania.

— zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004 vo veci T-185/02,

25. Vedľajší účastník konania podporuje návrhy ÚHVT.

18 — Body 59 a 60 napadnutého rozsudku.

IV — Analýza dôvodu odvolania

26. Odvolatelia uviedli jediný odvolací dôvod pozostávajúci zo štyroch častí založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva.

A — Prvá časť odvolacieho dôvodu

27. Pozostalosť Picasso namieta voči bodom 56 až 58 rozsudku Súdu prvého stupňa, v ktorých sa uvádza, že koncepčné rozdiely dokážu do značnej miery potlačiť vizuálnu a fonetickú podobnosť. Tvrdí, že na tieto účely nie je potrebné, aby aspoň jedno z dotknutých označení malo z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a konkrétny význam, takže by ho táto verejnosť bola schopná okamžite pochopiť¹⁹.

28. Tvrdí, že nie je správne vyjadriť toto pravidlo takýmto spôsobom, a to i v prípade, že v určitých špecifických prípadoch takto platí. Nesúhlasí s tým, že skutočnosť, že

označenie získa presný význam mimo rámca označených výrobkov, znamená, že sa tým zvyšuje koncepčná odlišnosť od iných označení bez toho, aby sa v takýchto prípadoch akýmkoľvek spôsobom posúdilo, či sa tak stalo v dostatočnej miere.

29. Navyše podľa názoru dedičov Piccasa by nebolo logické, aby koncepčné rozdiely boli spôsobilé potlačiť vizuálnu a fonetickú podobnosť výlučne na základe všeobecnej známosti maliara z Malagy²⁰ bez toho, aby sa v tejto súvislosti uvádzali výrobky, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú — čo je v rozpore s tvrdeniami Súdneho dvoru v rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer²¹.

30. Podľa názoru ÚHVT je v rámci odvolania právne relevantný len ten argument odvolateľov, ktorý sa týka námietky nevenovania dostatočnej pozornosti spojitosti predmetného označenia a tovarov, na ktoré sa vzťahuje. V tomto ohľade uvádza, že pri posudzovaní podobnosti jednotlivých označení sú nimi chránené výrobky a služby významné len potiaľ, pokiaľ majú rozhodujúci vplyv na vôľu spotrebiteľa.

19 — Rozsudky Phillips-Van Heusen Corp./ÚHVT, už citovaný, bod 54; a z 3. marca 2004, Mühlens/ÚHVT, T-355/02, Zb. s. II-719, proti ktorému bolo podané odvolanie.

20 — Tento odkaz sa má chápať ako neutrálna informácia o preukázateľnom mieste narodenia maliara a nie ako prejav podpory jednej alebo druhej strany v sterilnom a umelom spore o to, či bol Francúz, alebo Španiel.

21 — Rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819.

31. ÚHVT namieta, že vzhľadom na to, že účelom je získanie celkového obrazu danej situácie, neexistuje žiaden dôvod na obmedzovanie sémantického porovnávania označení len na význam vyplývajúci zo súvislosti s výrobkom, ktorý označujú. Zastáva preto názor, že judikatúra namietaná pozostalosťou Picasso je jednoducho výrazom myšlienky, že ochranná známka vytvára v mysliach verejnosti celkový dojem.

32. DaimlerChrysler popiera akúkoľvek pravdepodobnosť zámery vyplývajúcu z osobitného myšlienkového obsahu slova PICASSO a tvrdí, že toto meno bolo zvolené úmyselne práve s úmyslom vytvorenia takéhoto vnímateľného spojenia medzi automobilmi a umelcom v mysliach spotrebiteľov.

33. Toto je po prvýkrát, čo sa otázka zákonnosti tohto pravidla určovania pravdepodobnosti zámery dostáva pred Súdny dvor, a preto je pri tejto príležitosti vhodné v stručnosti uviesť súvisiacu judikatúru. Vo veci SABEL Súdny dvor uviedol, že zohľadňovať sa musia všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci²², a ďalej naznačil, že pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepcnú podobnosť sporných ochranných známok, ich celkové posúdenie sa má

zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto známky vytvárajú²³, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov²⁴.

34. Toto preskúmanie vizuálnych, fonetických alebo koncepčných prvkov, o ktorých možno tvrdiť, že sú „prevládajúce“, je v každom jednotlivom prípade úlohou toho súdu, na ktorom bolo začaté príslušné konanie. Na inom mieste²⁵ som zreteľne vyjadril svoj názor na rozširovanie preskúmacích právomocí Súdneho dvora v tejto oblasti. Stačí len pripomenúť, že podľa článku 58 Štatútu Súdneho dvora nie je Súdny dvor oprávnený preskúmať okolnosti skutkovej povahy.

35. Takéto preskúmacie právomoci by prichádzali do úvahy len v prípade, ak by sa dotknuté pravidlo uplatňovalo *a priori* a absolútnym spôsobom, t. j. bez toho, aby sa najprv uskutočnila samostatná analýza jednotlivých okolností. To by sa rovnalo automatickému uplatňovaniu tohto pravidla, čo by bolo v zrejmom rozpore s vyššie citovanou judikatúrou Súdneho dvora.

36. V bodoch 54 a 55 rozsudku, proti ktorému bolo podané odvolanie, sa v súlade s touto judikatúrou posúdili všetky jednotlivé okolnosti ešte predtým, ako sa pozornosť sústredila na okolnosť, ktorá sa považovala za rozhodujúcu — t. j. koncepčný prvok.

23 — Rozsudok SABEL, už citovaný, bod 23.

24 — Pozri tiež rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25.

25 — Návrhy prednesené 14. mája 2002 vo veci, o ktorej sa rozhodlo rozsudkom z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, body 58 až 60.

22 — Rozsudok SABEL, už citovaný, bod 22.

37. Výsledok, ku ktorému sa dospelo, nebol prekvapením, pretože právna doktrína už predtým uvádzala, že hoci podobnosť jedného z prvkov je dostačujúca na to, aby odôvodňovala pravdepodobnosť zámény²⁶, koncepčné porovnanie dvoch mien môže viesť k dvom úplne odlišným výsledkom: buď povedie k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámény, alebo naopak k odmietnutiu výsledku fonetického porovnania predmetných ochranných známk.²⁷

38. Odvolatelia tvrdia, že Súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní nezohľadnil dotknuté tovary a ich trh tak, ako to vyžaduje rozhodnutie vo veci Lloyd Schuhfabrik Meyer. Bod 27 tohto rozsudku však iba požaduje, aby sa tieto okolnosti vzali do úvahy v prípade, že príslušný súd dospeje k záveru, že v danej veci existuje určitý stupeň vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti. Namietané rozhodnutie však nedospelo k záveru, že tomu tak je v prejednávanej veci, a preto Súd prvého stupňa nebol povinný posudzovať význam tejto podobnosti a zohľadňovať pritom kategóriu dotknutých výrobkov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh.

39. Z toho vyplýva, že napadnutý rozsudok nie je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b)

26 — To je napríklad názor uvedený v Bender, A.: „Relative Eintragungshindernisse“, v Ekey, F., Klippel, D.: *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, s. 930 a 931; pozri aj rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 28.

27 — Fernández-Nóvoa, C.: *Tratado sobre derecho de marcas*, 2. vydanie, Madrid, 2004, s. 301.

nariadenia č. 40/94 a že prvá časť odvolacieho dôvodu je nedôvodná, a preto by sa mala zamietnuť.

B — Druhá časť odvolacieho dôvodu

40. V druhej časti odvolacieho dôvodu dedičia jedného zo zakladateľov kubizmu²⁸ kritizujú Súd prvého stupňa za to, že neprihliadal jednak na tú judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť skoršej známky, tým vyššia je pravdepodobnosť zámény²⁹, a ani na tú, ktorá priznáva vyššiu mieru ochrany tým známkam, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už prirodzenú, alebo spôsobenú ich známosťou na trhu³⁰.

41. Podľa názoru odvolateľov skutočnosť, že označenie PICASSO má takúto vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a ani vzdialene nesúvisí

28 — Ťažko možno presne vymedziť pôvod tohto umeleckého hnutia, hoci myšlienka zobrazenia prírody vo forme kociek, kužeľov a cylindrov má pôvod v rade, ktorú dal v jednom svojom liste Cézanne mladému maliarovi, pravdepodobne v rámci snahy vysvetliť mu, že pri zostavovaní štruktúry svojich obrazov by mal pamätať na tieto základné tvary. Gombrich, E. H.: *Historia del arte*, španielska verzia podľa Rafael Santos Torroella, Alianza, 5. vydanie, Madrid, 1987, s. 481.

29 — Rozsudok SABEL, už citovaný, bod 24.

30 — Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 20.

s automobilmi, nebola zohľadnená v prvostupňovom rozsudku.

42. ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa neopomenul zohľadniť vyššie uvádzané pravidlo vytvorené v rozsudku SABEL, keďže v skutočnosti dospel k názoru, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

43. V tomto prípade ide o otázku skutkového stavu, ktorú Súdny dvor nie je oprávnený posudzovať, a preto je argumentácia odvolateľov neprípustná. Pripustiť, že Súd prvého stupňa uskutočnil nesprávne posúdenie, by bolo možné jedine v prípade, ak by existovalo záväzné pravidlo, podľa ktorého používanie všeobecne známeho mena spôsobuje jeho vysokú rozlišovaciu schopnosť. Takéto pravidlo však v judikatúre Spoločenstva vytvorené nebolo³¹.

44. Vedľajší účastník konania uvádza, že označenie PICASSO nemá vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k automobilom, a preto ju nemožno porušiť.

45. Ak by sa táto časť odvolacieho dôvodu mala chápať ako kritika Súdu prvého stupňa za to, že nepriznal označeniu PICASSO rozlišovaciu spôsobilosť, potom by bola neprípustná z dôvodu, že, ako uvádza ÚHVT, predpokladá posudzovanie skutkového stavu, čo však nepatrí do právomoci Súdneho dvora.

46. Samotné znenie odvolania však naznačuje, že odvolateľ sa domnieva, že Súd prvého stupňa pochybil tým, že neuplatnil pravidlo, ktoré priznáva vyššiu mieru ochrany známkam s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou.

47. Body 55, 57 a 61 napadnutého rozsudku posudzované vcelku však naznačujú, že slovné označenie PICASSO ako označenie automobilov takúto spôsobilosť nemalo, a preto by mu z dôvodu, že ide o meno slávneho maliara, nemala byť priznaná širšia miera ochrany.

48. Z toho vyplýva, že neexistuje žiaden dôvod na domnienku, že napadnutý rozsudok je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b), a preto by sa druhá časť odvolacieho dôvodu mala zamietnuť ako nedôvodná.

31 — V súvislosti s kritériami uplatňovanými pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky ÚHVT poukazuje na rozsudky Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 23.

C — Tretia časť odvolacieho dôvodu

49. V tejto časti odvolacieho dôvodu odvolateľ namieta metódu, ktorú Súd prvého stupňa uplatnil pri určení pravdepodobnosti zámény a ktorá je založená na stupni pozornosti priemerného spotrebiteľa v čase, keď pripravuje a vykonáva svoj výber medzi jednotlivými výrobkami alebo službami. Odvolateľ sa domnieva, že je to príliš zužujúce vzhľadom na to, že spotrebiteľia prichádzajú do styku s tovarmi aj vtedy, keď nemusia rozhodovať o kúpe, a že na druhej strane podľa rozsudku Arsenal Football Club³² majú ochranné známky svoj význam aj v období po predaji.

50. Preto podľa názoru pozostalosti Picasso skutočnosť, že napadnutý rozsudok zohľadňuje pozornosť priemerného spotrebiteľa len v čase, keď uskutočňuje svoju voľbu, je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože nezohľadňuje pravidlo, podľa ktorého majiteľ ochrannej známky musí byť chránený pred prípadnou záménou tak pred, ako aj po zrealizovanom nákupe.

51. ÚHVT argumentuje, že za určitých okolností, napríklad v prípade nákupu zabaleného tovaru, je rozumné posudzovať pozornosť spotrebiteľov v období nasledujú-

com po predaji. Vo všeobecnosti by sa však záujem spotrebiteľa mal posudzovať v okamihu výberu určitého výrobku.

52. DaimlerChrysler sa na podporu svojho tvrdenia, že stupeň pozornosti spotrebiteľov je osobitne vysoký v momente uskutočnenia kúpy automobilu, odvoláva na názory uvedené v napadnutom rozsudku. Popiera však, že by mohlo dôjsť k akejkolvek zámene po tom, ako sa daný prevod už uskutočnil, a opakovane tvrdí, že spotrebiteľ je osobitne pozorný a obozretný v okamihu prijímania rozhodnutia, a preto sa posudzovanie pravdepodobnosti zámény musí sústreďovať na tento okamih.

53. Keďže táto časť odvolacieho dôvodu je založená na rozsudku vo veci Arsenal, je dôležité pozrieť sa na to, čo tento rozsudok hovorí. V bode 57 sa pripúšťa, že niektorí spotrebiteľia si môžu predmetné označenie vysvetľovať tak, že pôvodcom výrobkov je podnik Arsenal FC, najmä po tom, ako pán Reed tieto výrobky predal a nie sú teda vyložené v stánku, na ktorom je vystavené upozornenie, že nesúvisia s klubom. Nad rámec toho však nestanovuje žiadne všeobecné pravidlo, ktoré by určovalo, že význam ochrannej známky pretrváva aj v období nasledujúcim po predaji tovarov, na ktoré sa vzťahuje.

54. Ako poznamenáva ÚHVT vo svojom vyjadrení k odvolaniu, Súdny dvor jedno-ducho použil argument o zámene v období

32 — Rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 57.

po uskutočnení predaja na to, aby potvrdil, že došlo k porušeniu práv vyplývajúcich z ochrannej známky, a to bez ohľadu na upozornenie o tom, že výrobky nepochádzajú z Arsenal FC, ktoré pán Reed vystavil vo svojom stánku. Navyše väčšina autorov neakceptuje, že záměna v období po uskutočnení predaja je relevantná pri skúmaní pravdepodobnosti záměny³³.

55. Vo svetle vyššie uvedenej analýzy sa nezdá, že by došlo k porušeniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a preto by sa tretia časť odvolacieho dôvodu mala rovnako zamietnuť ako nedôvodná.

D — Štvrtá časť odvolacieho dôvodu

56. Štvrtá časť odvolacieho dôvodu spochybňuje rozlišovanie uvedené v bode 60 napadnutého rozsudku podľa toho, či sa pravdepodobnosť záměny posudzuje v rámci námietkového konania [podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia], alebo v rámci konania o porušení práv z ochrannej známky [podľa článku 9 ods. 1 písm. b)], pretože to je v rozpore s rozsudkom Súdneho dvora vo veci Arsenal.

57. Podľa názoru odvolateľov takéto rozlišovanie pri posudzovaní nie je odôvodnené ani na základe znenia nariadenia č. 40/94, ani na základe jeho celkovej systematiky vzhľadom na to, že obe situácie si vyžadujú preskúmanie pravdepodobnosti záměny v období nasledujúcom po predaji, a to osobitne v prípade výrobkov, ako sú automobily, ktoré sú neustále predmetom pozornosti verejnosti, či už na cestách, alebo ako reklama v médiách.

58. ÚHVT upozorňuje na očividný rozdiel medzi skutkovým stavom v prípade Arsenal a skutkovým stavom v prípade napadnutého rozsudku, a to tak pokiaľ ide o typ konania, keďže v jednom prípade ide o namietané porušenie práva, zatiaľ čo v druhom prípade ide o námietkové konanie, ako aj pokiaľ ide o obsah takéhoto konania — v prvom prípade ide o zhodné výrobky a známky, v druhom o podobné výrobky a známky. Na pozadí týchto úvah je zrejmé, že rozsudok Arsenal sa netýkal pravdepodobnosti záměny podľa článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104/EHS³⁴, ale toho, či namietané používanie patrí do pôsobnosti tohto ustanovenia.

59. Vedľajší účastník konania uvádza, že tento bod napadnutého rozsudku jednoducho znamená, že určité aspekty môžu byť

33 — Baudenbacher, C., a Naumann, A.: „Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe“, v Baudenbacher, C., a Simon, J.: *Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Bazilej, 2003, s. 1 a nasl., osobitne s. 47.

34 — Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

významné v prípade konania o porušení práva z ochrannej známky a naopak nemusia byť relevantné v prípade námietkového konania.

63. Keďže všetky argumenty predložené v rámci odvolacieho dôvodu boli zamietnuté ako nedôvodné, neexistuje iná možnosť ako odvolanie zamietnuť.

60. Bod 60 napadnutého rozsudku hovorí, že otázka miery pozornosti príslušnej skupiny verejnosti pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny je odlišná od otázky, či okolnosti, ktoré nastanú v období po kúpe, môžu byť relevantné pri posudzovaní toho, či došlo k porušeniu práv z ochrannej známky — úvaha, ktorá bola akceptovaná v rozsudku Arsenal vo vzťahu k používaniu identického symbolu.

61. V tomto kontexte toto vyjadrenie len zvyrazňuje odlišnosť medzi na jednej strane posudzovaním miery pozornosti verejnosti s cieľom určenia pravdepodobnosti zámieny dvoch znakov, ktoré musia byť podobné, keďže keby boli rovnaké, išlo by o porušenie práv z ochrannej známky, a na druhej strane vyhodnocovaním dôležitosti jednotlivých okolností vznikajúcich v období po predaji s cieľom určenia, či došlo k porušeniu dotknutého práva duševného vlastníctva. Z bodu 60 vyplýva, že Súd prvého stupňa v nijakom momente nepoukazoval na odlišnosť preskúmania pravdepodobnosti zámieny v závislosti od toho, či ide o námietkové konanie alebo konanie o porušení práv.

62. Preto by sa štvrtá časť odvolacieho dôvodu takisto mala považovať za nedôvodnú.

V — Krátka záverečná poznámka na okraj

64. Právny zástupca pozostalosti Picasso využil toto odvolacie konanie ako príležitosť vyjadriť sa k rozsahu a častosti výskytu používania mien osobností požívajúcich značnú reputáciu alebo popularitu ako ochranných známk, pričom spomenul také mená slávnych historických postáv ako Napoleon, Churchill alebo Gorbačov; návrhárov ako Christian Dior alebo Alessi; športovcov ako Boris Becker alebo Tiger Woods a skladateľov ako Mozart. Poukázal na úlohu, ktorú zohrávajú najrôznejšie spotrebné tovary, najmä pokiaľ ide o označenia, ktoré už sú všeobecne známe, pri podpore predaja výrobkov, ktoré už nijako nesúvisia s pôvodnými výrobkami³⁵, ako napr.: Coca-Cola (nealkoholické nápoje) pri predaji oblečenia a drobného tovaru; Marlboro (cigarety) pri predaji oblečenia; Davidoff (cigary) pri predaji luxusnej kozmetiky. Táto úvaha ma vedie k niekoľkým postrehom.

35 — K rozsudku Arsenal, už citovanému, pozri Kilbey, I.: „The ironies of Arsenal v Reed“, v *European Intellectual Property Review*, 2004, s. 479 a nasl.

65. Po prvé, skutočnosť, že pozostalosť Picasso udelila licenciu na používanie tohto mena výrobcovi automobilov Citroën v prípade jedného z jeho modelov Xsara, sa stala predmetom kritiky napríklad zo strany riaditeľa Picassovho múzea v Paríži, ktorý sa obával, že dôjde k nenapraviteľnému poškodeniu imidžu tohto génia³⁶ a že v treťom tisícročí z Picassa nezostane nič len značka auta.

66. Hoci právny poriadok Spoločenstva umožňuje zápis mien ako ochranných známkov a ich použitie na označovanie širokého spektra výrobkov a služieb, stupeň ochrany, ktorý požívajú, alebo ktorý získali, by sa mal s ohľadom na základný účel tohto typu práva duševného vlastníctva líšiť.

67. Na inom mieste som ozrejnil, čo považujem za základný účel práva ochranných známkov: chrániť presnosť informácií, ktoré zaregistrované označenie poskytuje

o komerčnom pôvode špecifických výrobkov³⁷, a to bez ohľadu na existenciu iných funkcií³⁸.

68. Už skôr som uviedol³⁹, že vlastníctvo ochrannej známky znamená udelenie monopolu jej majiteľovi, takže ten je v zásade a vo všeobecnosti oprávnený zabrániť iným v jej používaní. Takáto právna ochrana je ešte odôvodnenejšia v prípade mena osoby, pretože týmto spôsobom možno využiť kohokoľvek⁴⁰.

69. V tejto súvislosti treba uviesť dve poznámky o legitímnej ochrane mien, ktoré sa stali prestížnymi. Po prvé, v prípade, že takéto meno možno použiť v úplne inej súvislosti ako tej, v rámci ktorej si získalo svoju reputáciu, si nemožno automaticky nárokovať zvýšenú ochranu, ktorá sa inak musí poskytnúť ochranným známkam s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou. Jednoduché vysvetlenie spočíva v tom, že v tejto inej súvislosti je veľmi otáznne, či toto meno poskytuje, prinajmenšom spočiatku, akúkoľvek informáciu o komerčnom pôvode výrobkov a služieb. Po druhé, určitý všeobecný záujem na ochrane mien veľkých umelcov

37 — Návrhy vo veci, o ktorej sa rozhodlo rozsudkom z 21. novembra 2002, *Robelco*, C-23/01, Zb. s. I-10913, bod 26.

38 — Ako napríklad pri podpore predaja alebo ako strategického nástroja; Grynfogel, C.: „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques“, v *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, č. 6/2000, s. 494 a nasl., osobitne s. 500. Pozri tiež moje návrhy prednesené 13. júna 2002 vo veci, o ktorej sa rozhodlo rozsudkom *Arsenal*, už citovaným, osobitne body 43 a 46 až 49.

39 — Návrhy vo veci, o ktorej sa rozhodlo rozsudkom z 27. novembra 2003, *Shield Mark*, C-283/01, Zb. s. I-14313, bod 50.

40 — Tak tomu bolo v prípade brazílskeho futbalistu známeho ako Pelé, ktorého pseudonym bol dokonca zaregistrovaný v súvislosti s oblečením a športovými výrobkami, a to zjavne bez udelenia akejkoľvek licencie; rozhodnutie č. 490/1999 námietkového oddelenia ÚHVT z 20. júla 1999, *Pellet/Pelé*.

36 — *EL Mundo*, vydanie zo štvrtka 6. januára 2000, dostupný na <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

predstavujúcich všeobecné kultúrne dedičstvo pred nenásytnou komerčnou chamtivosťou existuje preto, aby bolo možné ochrániť ich prácu pred trivializáciou. Je smutné pomyslieť na to, že riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ, ktorý si už dnes nespája mená ako Opel, Renault, Ford alebo Porsche s vynikajúcimi inžiniermi, ktorých výrobky boli pomenované po nich, bude v súvislosti s menom Picasso v nie tak vzdialenej budúcnosti vystavený tomu istému procesu.

VI — O trovách

70. Podľa článku 122 v spojení s článkom 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného rokovacieho poriadku na odvolacie konanie účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania. Z toho vyplýva, že ak bude podanie odvolateľa podľa môjho návrhu zamietnuté, bude opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania.

VII — Návrh

71. Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby Súdny dvor zamietol odvolanie podané pozostalosťou Picasso proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004 vo veci T-185/02 a zaviazal odvolateľov na náhradu s tým spojených trov konania.