

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 13. septembra 2010\*

Vo veci T-292/08,

**Industria de Diseño Textil (Inditex), SA**, so sídlom v Arteixu (Španielsko), v zastúpení: E. Armijo Chávarri a A. Castán Pérez-Gómez, advokáti,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: O. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

\* Jazyk konania: španielčina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio**, bydliskom v Logroño (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. apríla 2008 (vec R 484/2007-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi Robertom Fernandom Marínom Díazom de Ceriom a spoločnosťou Industria de Diseño Textil (Inditex), SA,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: predseda komory A.W.H. Meij, sudcovia V. Vadapalas (spravodajca)  
a L. Truchot,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. júla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 7. novembra 2008,

po pojednávaní z 12. februára 2010,

vyhlásil tento

## **Rozsudok**

### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 1 Dňa 5. augusta 2002 podala žalobkyňa Industria de Diseño Textil (Inditex), SA prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa 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, p 1)].
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia OFTEN.
- 3 Tovary uvedené v prihláške patria predovšetkým do triedy 14 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach;

šperky, klenoty, drahé kamene; hodinárske výrobky a časomerné zariadenia; ozdobné ihlice; spony na viazanky; škatuľky na ihly z drahých kovov; krúžky na obrúsky z drahých kovov; umelecké diela z drahých kovov; prívesky na kľúče; medaily; mince; zlaté a strieborné riady (okrem nožov, vidličiek a lyžíc); odznaky z drahých kovov; ozdoby na obuv a klobúky z drahých kovov; popolníky z drahých kovov; manžetové gombíky“.

- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 31/2004 z 2. augusta 2004.
  
- 5 Dňa 26. októbra 2004 podal Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 3 vyššie.
  
- 6 Námietka bola založená na týchto troch ochranných známkach:

— slovná ochranná známka OLTEN zapísaná 5. septembra 1988 (č. 1182270) pre tovary zaradené do triedy 14,

- obrazová ochranná známka zapísaná 5. marca 1990 (č. 1293560) pre tovary zaradené do triedy 14 a znázornená takto:



- obrazová ochranná známka zapísaná 20. novembra 2002 (č. 2460666) pre tovary zaradené do triedy 14 a znázornená takto:



**OLTENWATCH**

- 7 Na podporu námietky bol predložený dôvod podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

- 8 Listom z 2. septembra 2005 žalobkyňa navrhla v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009), aby R. F. Marín Díaz de Cerio predložil dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známk.
- 9 Dňa 2. februára 2007 námietkové oddelenie čiastočne vyhoveló námietke pre tieto tovary zaradené do triedy 14: „Výrobky [z drahých kovov a ich zliatin] alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach; šperky, klenoty, hodinárske výrobky a časomerné zariadenia; ozdobné ihlice; spony na viazanky; prívesky na kľúče; medaily; odznaky z drahých kovov; ozdoby na obuv a klobúky z drahých kovov; manžetové gombíky“. Námietkové oddelenie predovšetkým rozhodlo, že riadne používanie skoršej ochrannej známky OLTEN bolo preukázané pri „hodinkách“ zaradených do triedy 14 a že existovala pravdepodobnosť zámény v prípade dotknutých tovarov medzi prihlasovanou ochrannou známkou a uvedenou skoršou ochrannou známkou.
- 10 Dňa 28. marca 2007 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009). V tomto odvolaní spochybnila posúdenie námietkového oddelenia týkajúce sa podobnosti predmetných ochranných známk a existencie pravdepodobnosti zámény.
- 11 Druhý odvolací senát ÚHVT zamietol toto odvolanie rozhodnutím z 24. apríla 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Predovšetkým sa domnieval, že vzhľadom na podobnosť dotknutých tovarov a vysokú vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou OLTEN môže u dotknutej španielskej verejnosti existovať pravdepodobnosť zámény vo vnímaní medzi týmito ochrannými známkami.

## Konanie a návrhy účastníkov konania

- 12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka všetkých alebo len niektorých tovarov, pre ktoré bola prihláška zamietnutá.
- 13 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
  - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
- 14 Z dôvodu prekážky sudcu Čipeva pojednávať vo veci po skončení ústnej časti konania bol sudca Dittrich na základe článku 32 ods. 3 rokovacieho poriadku určený na doplnenie komory.
- 15 Uznesením z 5. júla 2010 Všeobecný súd (šiesta komora) vo svojom novom zložení opätovne otvoril ústnu časť konania a účastníkom konania oznámil, že budú vypočutí na novom pojednávaní 6. septembra 2010.
- 16 Žalobkyňa listom z 9. júla 2010 a ÚHVT listom z 15. júla 2010 Všeobecnému súdu oznámili, že sa vzdávajú svojho práva byť opätovne vypočutí. Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT na výzvu Všeobecného súdu neodpovedal.



- 17 V dôsledku toho predseda šiestej komory rozhodol o skončení ústnej časti konania.

## Právny stav

- 18 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody založené po prvé na porušení článkov 61 a 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 63 a 64 nariadenia č. 207/2009), po druhé na porušení článku 43 ods. 2 daného nariadenia a po tretie na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

*O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článkov 61 a 62 nariadenia č. 40/94*

## Tvrdenia účastníkov konania

- 19 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil články 61 a 62 nariadenia č. 40/94, lebo nepreskúmal otázky týkajúce sa tak dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky OLTEN, ako aj podobnosť dotknutých tovarov. Obe tieto otázky boli prejednané pred námietkovým oddelením, pričom žalobkyňa tvrdila, že používanie skoršej ochrannej známky OLTEN sa jednak nepreukázalo a jednak, že dotknuté tovary – s výnimkou hodinárskych výrobkov – boli rozdielne.

- 20 Žalobkyňa tvrdí, že podľa zásady funkčnej kontinuity medzi jednotlivými inštanciami konania ÚHVT mal odvolací senát povinnosť preskúmať tieto otázky, hoci mu neboli predložené. Odôvodnenie uvedené v bode 26 napadnutého rozhodnutia bolo v tejto súvislosti nedostatočné.
- 21 ÚHVT spochybňuje tvrdenia žalobkyne.

#### Posúdenie Všeobecného súdu

- 22 Podľa článku 61 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 63 ods. 1 nariadenia č. 207/2009), ak je odvolanie prípustné, odvolací senát preskúma, či mu možno vyhovieť.
- 23 Podľa článku 62 ods. 1 toho istého nariadenia (teraz článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) odvolací senát môže buď vykonať právomoci oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie, alebo vrátiť vec tomuto oddeleniu na ďalšie konanie.
- 24 Na úvod treba uviesť, že hoci žalobkyňa vo svojej žalobe odkazuje na článok 62 ods. 2 nariadenia č. 40/94, z jej argumentácie, ako aj zo spresnení, ktoré uviedla na pojednávaní, vyplýva, že sa v skutočnosti odvoláva na odsek 1 tohto článku.

- 25 Z daného ustanovenia vyplýva, že na základe odvolania, ktoré bolo odvolaciemu senátu podané, tento senát nanovo úplne preskúma predmet námietky, tak po právnej, ako aj po skutkovej stránke (rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 57).
- 26 Navyše treba pripomenúť, že podľa ustanovení článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) sa skúmanie ÚHVT *ex offico* v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu, o aké ide v prejednáwanej veci, obmedzuje na dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.
- 27 V rámci námietkového konania sú kritériá na uplatnenia relatívneho dôvodu zamietnutia prihlášky alebo akékoľvek iné ustanovenie uvedené na podporu návrhov podaných účastníkmi konania samozrejmosťou súčasťou právnych otázok predložených ÚHVT na preskúmanie. ÚHVT môže rozhodnúť o právnej otázke, aj keď nebola položená účastníkmi konania, ak je vyriešenie tejto otázky nevyhnutné na správne uplatnenie nariadenia č. 40/94 so zreteľom na dôvody a návrhy podané účastníkmi. Právna otázka, ktorú je nevyhnutné preskúmať, aby bolo možné rozhodnúť o dôvodoch predložených účastníkmi konania a vyhovení alebo zamietnutí ich návrhov, tvorí teda tiež súčasť právnych skutočností predložených odvolaciemu senátu, aj keď účastníci konania nepredložili k tejto otázke svoje vyjadrenia a ÚHVT sa k tejto skutočnosti nevysslovil [rozsudky Súdu prvého stupňa z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 21, a z 13. júna 2007, Grether/ÚHVT – Crisgo (Thajsko) (FENNEL), T-167/05, neuverejnený v Zbierke, bod 104].
- 28 V prejednáwanej veci žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát nevykonala úplné preskúmanie námietky, pretože neposúdila tak dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky OLTEN, ako aj podobnosť dotknutých tovarov. Žalobkyňa priznáva, že tieto otázky síce nepredložila vo svojom odvolaní v rámci sporu pred odvolacím

senátom, ale domnieva sa, že boli súčasťou rámca sporu pred námietkovým oddelením, a teda aj súčasťou rámca sporu pred odvolacím senátom.

- 29 Treba zistiť, či uvedené otázky boli skutočne súčasťou rámca sporu predloženého odvolaciemu senátu.
- 30 Po prvé, čo sa týka dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky OLTEN, treba pripomenúť, že ak je podaná námietka založená na existencii pravdepodobnosti zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ÚHVT nemusí nevyhnutne rozhodovať o otázke riadneho používania.
- 31 Ide totiž o predbežnú otázku, ktorú je v prípade jej nastolenia prihlasovateľom ochrannej známky potrebné vyriešiť pred rozhodnutím o samotnej námietke [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 26].
- 32 Žiadosť prihlasovateľa ochrannej známky o predloženie dôkazu o riadnom používaní dopĺňa do námietkového konania túto predbežnú otázku a mení v tomto smere jeho obsah, pretože predstavuje nové a osobitné podanie spojené so skutkovými a právnymi okolnosťami odlišnými od tých, ktoré boli podkladom námietky proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. októbra 2007, AMS/ÚHVT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Zb. s. II-4265, bod 112].
- 33 Z toho vyplýva, že otázka riadneho používania má osobitnú a predbežnú povahu, pretože na jej základe sa stanoví, či na účely preskúmania námietky môže byť skoršia ochranná známka považovaná za zapísanú pre dotknuté tovary alebo služby, a teda

uvedená otázka nepatrí do rámca preskúmania samotnej námietky, v rámci ktorého sa preskúma existencia pravdepodobnosti zámény s touto ochrannou známkou.

- 34 V prejednávanej veci je nesporné, že otázku riadneho používania žalobkyňa položila pred námietkovým oddelením a toto oddelenie ju preskúmalo predtým, než sa pristúpilo k posúdeniu dôvodnosti námietky, ako aj to, že táto otázka nebola položená pred odvolacím senátom, keďže žalobkyňa len napadla posúdenie námietkového oddelenia týkajúce sa existencie pravdepodobnosti zámény.
- 35 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, otázka riadneho používania tak nepredstavovala právnu otázku, ktorú musel odvolací senát nevyhnutne preskúmať, aby mohol rozhodnúť vo veci, ktorá mu bola predložená.
- 36 Tento záver nevyvrátili ani tvrdenia predložené žalobkyňou, ktoré sa týkali sa funkčnej kontinuity medzi inštanciami ÚHVT.
- 37 Isteže, s ohľadom na túto kontinuitu rozsah preskúmania rozhodnutia, ktoré je predmetom odvolania a ktoré má vykonať odvolací senát, v zásade nevymedzujú dôvody uplatnené účastníkom konania, ktorý podal odvolanie. Hoci odvolateľ neuviedol osobitný odvolací dôvod, odvolací senát je napriek tomu povinný preskúmať odvolanie so zreteľom na všetky relevantné právne a skutkové okolnosti [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 29, a HOOLIGAN, už citovaný, bod 18].

- 38 Odvolací senát teda musí založiť svoje rozhodnutie na zohľadnení všetkých skutkových a právnych okolností uvedených v napadnutom rozhodnutí, o ktorom rozhoduje, a na zohľadnení skutočností predložených účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred oddelením, ktoré vydalo rozhodnutie v prvom stupni, alebo v odvolacom konaní, s výnimkou okolností, ktoré neboli predložené včas [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2006, La Baronia de Turis/ÚHVT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Zb. s. II-2085, bod 58 a tam citovanú judikatúru].
- 39 Nič to však nemení na skutočnosti, že v prejednávanej veci dôvod založený na nedostatočnom preukázaní riadneho používania nielenže nebol osobitne predložený pred odvolacím senátom, ale ani nepredstavoval relevantnú okolnosť na preskúmanie odvolania, ktoré sa obmedzilo len na preskúmanie samotnej námietky založenej na existencii pravdepodobnosti zámery.
- 40 Vzhľadom na to, že otázka riadneho používania nebola súčasťou predmetu konania pred odvolacím senátom, žalobkyňa tomuto senátu nemôže vyčítať, že ju nepreskúmal.
- 41 Po druhé, pokiaľ ide o otázku podobnosti tovarov, treba pripomenúť, že námietka založená na existencii pravdepodobnosti zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 spôsobuje, že ÚHVT sa predkladá otázka zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb označených kolidujúcimi ochrannými známkami, ako aj zhody alebo podobnosti týchto ochranných známk.
- 42 Skutočnosť, že niektorý z týchto aspektov nebol spochybnený pred odvolacím senátom, nemôže mať za účinok to, že sa ÚHVT touto otázkou nemusí zaoberať [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 10. októbra 2006, Armacell/ÚHVT – nmc (ARMAFOAM), T-172/05, Zb. s. II-4061, body 41 a 42, a AMS Advanced Medical Services, už citovaný, body 28 a 29].

- 43 Tieto úvahy podporuje aj zásada vzájomnej závislosti medzi prvkami zohľadňovanými v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, najmä podobnosti ochranných známk a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 18. decembra 2008, Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, Zb. s. I-10053, bod 47).
- 44 V prejednávanej veci teda vznikla pred odvolacím senátom v rámci rozhodovania o odvolaní podanom proti rozhodnutiu o námietke založenej na existencii pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 otázka týkajúca sa podobnosti dotknutých tovarov, hoci mu táto otázka nebola výslovne predložená.
- 45 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, však z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát sa touto otázkou skutočne zaoberal.
- 46 V bode 26 napadnutého rozhodnutia totiž uviedol, že „podobnosť tovarov zaradených do triedy 14, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky zamietnutá [rozhodnutím námietkového oddelenia], s hodinkami, pri ktorých sa preukázalo používanie skoršej ochrannej známky, bola zistená a dostatočne odôvodnená“.
- 47 Z uvedeného bodu vyplýva, že pokiaľ ide o podobnosť tovarov, odvolací senát sa v celom rozsahu stotožnil so zisteniami námietkového oddelenia, ktoré žalobkyňa v rámci svojho odvolania pred uvedeným senátom navyše nespochybnila.
- 48 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že odvolací senát sa môže v súlade s právom stotožniť s dôvodmi rozhodnutia námietkového oddelenia, ktoré sa tak stanú súčasťou

odôvodnenia jeho rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 50, a z 24. septembra 2008, HUP Usługi Polska/ÚHVT – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, neuvverejnený v Zbierke, bod 49].

- 49 Ak odvolací senát, tak ako v prejednávanej veci, potvrdí rozhodnutie nižšej inštalácie ÚHVT v celom rozsahu, toto rozhodnutie, ako aj jeho odôvodnenie sú súčasťou kontextu, ktorý je známy účastníkom konania a ktorý umožňuje súdu plne vykonať preskúmanie zákonnosti s ohľadom na dôvodnosť posúdenia odvolacieho senátu (pozri rozsudok Mozart, už citovaný, bod 47 a tam citovanú judikatúru).
- 50 Nemožno teda súhlasiť s tvrdením, že odvolací senát nepreskúmal otázku podobnosti tovarov alebo neodôvodnil dostatočne svoje rozhodnutie o tejto otázke.
- 51 Vzhľadom na uvedené treba konštatovať, že žalobkyňa nepreukázala, že odvolací senát nevykonal úplné preskúmanie odvolania alebo že svoje rozhodnutie z právneho hľadiska dostatočne neodôvodnil.
- 52 Prvý žalobný dôvod je preto nedôvodný.



*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94*

Tvrdenia účastníkov konania

- 53 Žalobkyňa uvádza, že dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky OLTEN nebol dostatočný. Dôkaz o používaní predložený R. F. Marínom Díazom de Ceriom pred odvolacím senátom sa totiž netýkal jeho skoršej ochrannej známky OLTEN, ale skôr jeho obrazových ochranných známok. Riadne používanie bolo teda preukázané len s ohľadom na tieto obrazové ochranné známky. Odvolací senát teda nesprávne potvrdil závery námietkového oddelenia o riadnom používaní skoršej ochrannej známky OLTEN.
- 54 Tvrdenia žalobkyne ÚHVT spochybňuje.

Posúdenie Všeobecného súdu

- 55 Treba pripomenúť, že Všeobecný súd musí preskúmať zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT so zreteľom na právne otázky, ktoré boli uplatnené pred odvolacím senátom [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. mája 2005, Solo Italia/ÚHVT – Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Zb. s. II-1881, body 24 a 25 a tam citovanú judikatúru].

- 56 Okrem toho z článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku vyplýva, že účastník konania nemôže meniť predmet konania pred odvolacím senátom.
- 57 V prejednávanej veci žalobkyňa tvrdí, že riadne používanie skoršej ochrannej známky OLTEN sa pri hodinách nepreukázalo.
- 58 Treba však uviesť, ako vyplýva z bodov 30 až 40 vyššie, že otázka riadneho používania skoršej ochrannej známky nebola predmetom konania pred odvolacím senátom.
- 59 Tento žalobný dôvod tak mení predmet konania pred odvolacím senátom a z tohto dôvodu je neprípustný.

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

Tvrdenia účastníkov konania

- 60 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nesprávne vyhodnotil podobnosť dotknutých tovarov a označení, ako aj existenciu pravdepodobnosti zámieny.

- 61 Pokiaľ ide o dotknuté tovary, žalobkyňa pripúšťa, že „hodinky“, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka OLTEN, sú podobné alebo zhodné s „časomernými zariadeniami“ a „hodinkami“ označenými prihlasovanou ochrannou známkou. Žalobkyňa uznáva, že „šperky a klenoty“ označené prihlasovanou ochrannou známkou môžu tiež zahŕňať hodinky, ale podobnosť s týmito tovarmi je však priemerná až malá. Žalobkyňa naopak namieta proti podobnosti medzi na jednej strane „výrobkami [z drahých kovov a ich zliatin] alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach“, ako aj „ozdobnými ihlicami; sponami na viazanky; prívieskami na kľúče; medailami; odznakmi z drahých kovov; ozdobami na obuv a klobúky z drahých kovov; manžetovými gombíkmi“, na ktoré sa vzťahovala prihlasovaná ochranná známka, a na druhej strane „hodinkami“, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka OLTEN.
- 62 Tieto tovary majú podľa nej odlišnú povahu, pôvod, používanie, ako aj formu používania a nekonkurujú si ani sa funkčne nedopĺňajú. Ich estetická funkcia nie je dostatočná na to, aby sa podobali hodinkám. Iné predmety, akými sú odevy či okuliare, tiež plnia takúto funkciu a tiež môžu byť predávané v obchodoch, kde sa predávajú šperky alebo hodinárske výrobky bez toho, aby sa hodinkám podobali. Navyše skutočnosť, že hodinky môžu byť vyrábané z drahých kovov, údajne neznamená, že iné tovary vyrobené z týchto materiálov a zaradené do triedy 14, ako sú ozdoby a šperky, sú z tohto dôvodu podobné hodinkám.
- 63 Pokiaľ ide o predmetné označenia OFTEN a OLTEN, rozdiel vyplývajúci z druhého písmena každého z týchto označení má údajne osobitný význam z vizuálneho hľadiska. Z judikatúry Všeobecného súdu a zo skorších rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT údajne vyplýva, že v prípade krátkych označení môže rozdiel spočívajúci v jedinej spoluhláske zmenšiť účinok podobnosti na minimum.

- 64 Z fonetického hľadiska sú písmená „f“ a „l“ rozdielne, pričom táto skutočnosť je osobitne dôležitá z toho dôvodu, že prízvuk sa v prípade oboch označení kladie na prvú slabiku, čiže „of“, respektíve „ol“.
- 65 Z koncepčného hľadiska odvolací senát podľa žalobkyne nesprávne konštatoval, že predmetné označenia nemajú pre španielskeho spotrebiteľa žiadny význam. Čo sa týka prihlasovanej ochrannej známky, španielska verejnosť má všeobecne určitú znalosť anglického jazyka a môže si vytvoriť bezprostrednú súvislosť s anglickou príslovkou „often“ (často). Túto skutočnosť podľa tvrdení žalobkyne potvrdzujú rozsudky španielskych súdov, na ktoré sa odvolávala v konaní pred ÚHVT. Čo sa týka skoršej ochrannej známky OLTEN, nemožno vylúčiť, že jedna časť príslušnej skupiny verejnosti, konkrétne odborne zameraní spotrebiteľia, si ju spoja so švajčiarskym mestom Olten, ktoré má silnú tradíciu v hodinárskom priemysle. Koncepčný prvok môže teda mať určitú rozlišovaciu funkciu.
- 66 Tieto vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely medzi predmetnými označeniami údajne vedú k tomu, že medzi týmito označeniami existuje nízky alebo nižší stupeň podobnosti.
- 67 Pokiaľ ide o celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny, žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že po prvé neodstupňoval svoje posúdenie v závislosti od vyššieho či nižšieho stupňa podobnosti medzi dotknutými tovarmi. Po druhé odvolací senát nezohľadnil vyšší stupeň pozornosti príslušného spotrebiteľa. Po tretie odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že dotknuté tovary sú predávané v špecializovaných obchodoch, v ktorých zákazníkom pomáha a asistuje odborný personál, v dôsledku čoho je pravdepodobnosť zámieny nižšia.

- 68 Odvolací senát mal zobrať do úvahy tieto tri okolnosti, ktoré údajne vo veľkej miere narúšajú vizuálne a foneticky nízky alebo nižší stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami, a svoje závery o pravdepodobnosti zámeny mal „zmierniť a odstupňovať“.
- 69 Tvrdenia žalobkyne ÚHVT spochybňuje.

### Posúdenie Všeobecného súdu

- 70 Na úvod treba uviesť, že odvolací senát prijal svoje rozhodnutie na základe existencie skoršej ochrannej známky OLTEN a nebolo pritom potrebné vykonať posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k ostatným skorším právam.
- 71 V rámci konania o tejto žalobe je teda potrebné overiť zákonnosť posúdenia vykonaného odvolacím senátom, ktoré sa týkalo existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a uvedenou skoršou ochrannou známkou.
- 72 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku, prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tejto judikatúry musí byť pravdepodobnosť zámeny posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/

ÚHVĽ – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].

- 73 V prejednávanej veci je skoršia ochranná známka OLTEN španielskou ochranou známkou, pričom tovary, ktoré sú označené predmetnými ochrannými známkami, sú určené širokej verejnosti, a príslušnú skupinu verejnosti tvoria priemerní španielski spotrebitelia.
- 74 Pokiaľ ide o hodinárske výrobky a šperky, ktoré sa nekupujú pravidelne a ktoré sa v zásade kupujú za asistencie predavača, miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa musí považovať, ako to správne konštatoval odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia, za vyššiu, než je obvyklá miera pozornosti [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. januára 2006, Devinlec/ÚHVĽ – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Zb. s. II-11, bod 63].
- 75 Pokiaľ ide o porovnanie dotknutých označení, žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát nezohľadnil určité vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely.
- 76 V súvislosti s vizuálnym porovnaním treba uviesť, že dotknuté označenia OFTEN a OLTEN sú slovné označenia, ktoré majú rovnakú dĺžku. Štyri z ich piatich písmen sú totožné, majú rovnaké poradie aj začiatkové písmeno.
- 77 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, obe označenia majú rovnakú prvú samohlásku „o“, ako aj druhú slabiku „ten“, čo spôsobuje podobnú výslovnosť, a to aj napriek tomu, že prvé slabiky označení, na ktoré sa kladie prízvuk, sa končia rozdielnymi spoluhláskami, konkrétne „f“, respektíve „l“.

- 78 Za týchto okolností mohol odvolací senát dôvodne konštatovať, že dotknuté označenia majú vysoký stupeň podobnosti tak z vizuálneho, ako aj fonetického hľadiska.
- 79 Je pravda, ako tvrdí žalobkyňa, že Všeobecný súd rozhodol, že rozdiel spočívajúci v jedinej spoluhláske môže brániť konštatovaniu vyššej miery vizuálnej podobnosti medzi dvoma slovnými, relatívne krátkymi označeniami [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, bod 54, a zo 16. januára 2008, Inter-Ikea/ÚHVT – Waibel (idea), T-112/06, neuvverejnený v Zbierke, bod 54].
- 80 Treba však uviesť, že táto úvaha použitá v rámci konkrétnych posúdení označení, ktorých sa týkali uvedené rozsudky, nepredstavuje potvrdenie všeobecného pravidla, ktoré by mohlo byť uplatnené v prejednávanej veci.
- 81 Okrem toho Všeobecný súd už v rámci posúdenia krátkych slovných označení rozhodol, že zhoda v troch zo štyroch písmen vedie k tomu, že odlišnosť vyplývajúca z jedného písmena predstavuje nepodstatnú vizuálnu rozdielnosť [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. októbra 2006, Castell del Remei/ÚHVT – Bodegas Roda (ODA), T-13/05, Zb. s. II-85, bod 52] a že slovné označenia, ktoré sa líšia jediným písmenom, môžu byť považované za veľmi podobné tak z vizuálneho, ako aj fonetického hľadiska [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. apríla 2005, Duarte y Beltrán/ÚHVT – Mirato (INTEA), T-353/02, neuvverejnený v Zbierke, body 27 a 28].
- 82 Pokiaľ ide o predchádzajúcu prax ÚHVT, na ktorú sa odvoláva žalobkyňa, stačí pripomenúť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov s ohľadom na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva sa má posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94, ako ho vykladá súd Únie, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe ÚHVT

[rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAM-SERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 66].

- 83 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, treba uviesť, že odvolací senát mohol zákonne rozhodnúť, že priemerný hispanofónny spotrebiteľ nemusí nevyhnutne priznať sémantický význam anglického výrazu „often“ (často) slovu, ktoré v španielčine neexistuje [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. júna 2008, Zipcar/ÚHVT – Canary Islands Car (ZIPCAR), T-36/07, neuverejnený v Zbierke, bod 45]. Ako totiž uviedol ÚHVT, pokiaľ ide o priemerného spotrebiteľa, nemožno znalosť cudzieho jazyka vo všeobecnosti predpokladať. Pokiaľ ide o označenie OLTEN, samotná žalobkyňa pripúšťa, že odkazuje na švajčiarsku lokalitu, ktorá je známa nanajvýš odborníkom v hodinárskom odvetví.
- 84 Na podporu svojho tvrdenia žalobkyňa uvádza judikatúru španielskych súdov, podľa ktorej má priemerná španielska verejnosť určitú znalosť anglického jazyka. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že úprava ochranných známk Spoločenstva je autonómnym systémom, ktorý sa uplatňuje nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho systému [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electro-nica), T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47].
- 85 Navyše v tomto prípade žalobkyňa nepredložila nijakú skutkovú či právnu okolnosť založenú na uvedenej vnútroštátnej judikatúre, ktorá by mohla poskytnúť užitočnú informáciu na rozhodnutie v prejednáwanej veci [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2005, Murúa Entrena/ÚHVT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Zb. s. II-2831, bod 69]. Samotná okolnosť, že niektoré anglické slová môžu byť španielskemu spotrebiteľovi známe, ako napríklad „master“, „easy“ a „food“, neumožňuje dospieť k rovnakému záveru v prípade slova „often“, hoci by to vyplývalo z uvedenej vnútroštátnej judikatúry.



- 86 Odvolací senát sa teda nedopustil pochybenia, keď rozhodol, že dotknuté označenia neobsahujú z pohľadu španielskej verejnosti relevantnú koncepčnú rozdielnosť, ktorá by mohla kompenzovať ich vizuálnu a fonetickú podobnosť.
- 87 Pokiaľ ide o dotknuté tovary, treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry pri posudzovaní podobnosti medzi týmito tovarmi treba zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje ich vzťah. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter. Môžu sa tiež zohľadniť ďalšie okolnosti, ako napríklad distribučné kanály dotknutých tovarov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Zb. s. II-2579, bod 37 a tam citovanú judikatúru].
- 88 V prejednávanej veci, ako vyplýva z bodov 26 a 30 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát potvrdil porovnanie tovarov, ktoré vykonalo námietkové oddelenie, a s týmto porovnaním sa stotožnil. Odôvodnenie tohto porovnania uvedené v bode 9 napadnutého rozhodnutia je preto neoddeliteľnou súčasťou napadnutého rozhodnutia.
- 89 Z uvedeného odôvodnenia vyplýva, že tovary označené skoršou ochrannou známkou OLTEN, čiže „hodinky“, boli považované po prvé za zhodné s tovarmi „hodinárske výrobky a časomerné zariadenia“, na ktoré sa vzťahovala prihlasovaná ochranná známka, po druhé za zhodné alebo aspoň za veľmi podobné so „šperkami, klenotmi“, po tretie za „veľmi podobné“ s „výrobkami [z drahých kovov a ich zliatin] alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach“, po štvrté za priemerne pripomínajúce „ozdobné ihlice; spony na viazanky; prívesky na kľúče; medaily; odznaky z drahých kovov; ozdoby na obuv a klobúky z drahých kovov; manžetové gombíky“.

- 90 V tejto súvislosti žalobkyňa po prvé nenamieta voči zhodnosti medzi „hodinkami“ a tovarom opísaným ako „hodinárske výrobky a časomerné zariadenia“.
- 91 Po druhé, čo sa týka tovarov, ako sú šperky a klenoty, žalobkyňa nespochybňuje posúdenie, ktoré schválil odvolací senát, že kategória „hodinky“ zahŕňa predmety, ktoré môžu byť považované za šperky. Vzhľadom na toto posúdenie, boli tieto tovary dôvodne považované za zhodné alebo za veľmi podobné.
- 92 Po tretie, čo sa týka „výrobkov [z drahých kovov a ich zliatin] alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach“, treba uviesť, že ako vyplýva z posúdenia dvoch inšancií ÚHVT, ktoré žalobkyňa nespochybnila, táto široká kategória zahŕňa z funkčného hľadiska doplnujúce tovary k hodinkám, ako sú náramky a retiazky na hodinky. Keďže je táto kategória definovaná všeobecne, tovary, ktoré do nej patria, boli dôvodne považované za podobné s hodinkami.
- 93 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, podobnosť tovarov zaradených do tejto kategórie s hodinkami nevyplýva len z dôvodu, že sú vyrobené z tej istej suroviny, čiže z drahých kovov a ich zliatin, ale z toho, že sa vzhľadom na svoje použitie dopĺňajú.
- 94 Po štvrté, čo sa týka „ozdobných ihlíc; spôn na viazanky; príveskov na kľúče; medailí; odznakov z drahých kovov; ozdôb na obuv a klobúky z drahých kovov; manžetových gombíkov“, treba uviesť, že ide o príslušenstvo, ktoré je často vyrobené z drahých

kovov a má estetickú alebo dekoratívnu funkciu, ktorú je tiež možné v určitom rozsahu považovať za jednu z funkcií hodínok. Nemožno sa však domnievať, že ide o tovary, ktoré by sa dopĺňali.

- 95 Navyše podľa námietkového oddelenia, ktorého posúdenie bolo schválenie odvolacím senátom a žalobkyňa ho nespochybnila, tieto tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou sa často predávajú v tých istých obchodoch alebo osobitných oddeleniach obchodov ako hodinky.
- 96 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že okolnosť, že porovnávané tovary sú často predávané v rovnakých predajných miestach, môže u daného spotrebiteľa vyvolať dojem, že existuje úzka súvislosť medzi týmito výrobkami a že zodpovednosť za výrobu oboch výrobkov pripadá rovnakému podniku (rozsudok PiraÑAM diseno original Juan Bolaños, už citovaný, bod 50).
- 97 „Ozdobné ihlice; spony na viazanky; privesky na kľúče; medaily; odznaky z drahých kovov; ozdoby na obuv a klobúky z drahých kovov; a manžetové gombíky“ tak možno dôvodne považovať za podobné s hodinkami, pretože sa jednak často vyrábajú z tej istej suroviny a majú podobnú estetickú funkciu a jednak sa predávajú rovnakými distribučnými kanálmi.
- 98 Analógia, na ktorú poukazuje žalobkyňa, v prípade iných doplnkov, o ktoré nejde v tejto veci, ako napríklad okuliare či niektoré druhy oblečenia, nie je v tejto súvislosti relevantná.

- 99 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že žalobkyňa nepreukázala, že záver námietkového oddelenia, ktorý bol schválený a prevzatý do napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sú dotknuté tovary zhodné alebo podobné, je nesprávny.
- 100 Pokiaľ ide o celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény, žalobkyňa v podstate vytýka odvolaciemu senátu, že „neupravil a neodstupňoval“ svoje posúdenie v závislosti od vyššieho či nižšieho stupňa podobnosti medzi dotknutými tovarmi, a nezohľadnil ani vyšší stupeň pozornosti dotknutého spotrebiteľa.
- 101 V tejto súvislosti treba uviesť, že podľa bodu 30 napadnutého rozhodnutia odvolací senát predpokladal, že pravdepodobnosť zámény môže existovať „tak ako bolo stanovené rozhodnutím [námietkového oddelenia]“. Z odôvodnenia daného rozhodnutia, ktoré bolo prebraté do bodu 9 napadnutého rozhodnutia, vyplýva, že ÚHVT vykonal celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény pre jednotlivé skupiny dotknutých tovarov, pričom v podstate dospel k záveru, že v súlade so zásadou vzájomnej závislosti prvkov, existencia takej pravdepodobnosti môže byť konštatovaná pre tie tovary, ktoré majú aspoň priemerný stupeň podobnosti.
- 102 Tvrdenie žalobkyne založené na nezohľadnení rozdielov medzi jednotlivými kategóriami dotknutých tovarov je teda nedôvodné.
- 103 Ďalej v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, z bodu 25 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát síce v zásade schválil posúdenie pravdepodobnosti zámény, ktoré vykonalo námietkové oddelenie, zohľadnil však aj skutočnosť, že dotknutý

spotrebiteľ pri kúpe predmetných tovarov preukazuje vyšší stupeň pozornosti ako pri kúpe tovarov na bežnú spotrebu.

- 104 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné dospieť k záveru, že žalobkyňa ne-preukázala, že odvolací senát sa mýlil, keď vzhľadom jednak na podobnosť dotknutých označení a jednak na zhodnosť a podobnosť dotknutých tovarov konštatoval, že existuje pravdepodobnosť, že príslušná skupina španielskej verejnosti, hoci preukazuje vyšší ako bežný stupeň pozornosti, sa môže domnievať, že uvedené tovary pochádzajú od jedného podniku, prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 105 Tento žalobný dôvod, a teda aj žalobu v celom jej rozsahu, treba v dôsledku toho zamietnuť ako nedôvodné.

## **O trovách**

- 106 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.
- 107 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, je povinná nahradiť trovy konania.**

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. septembra 2010.

Podpisy