

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

zo 14. apríla 2011\*

Vo veci T-466/08,

**Lancôme parfums et beauté & Cie**, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení:  
A. von Mühlendahl a J. Pagenberg, advokáti,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní  
pred Všeobecným súdom:

**Focus Magazin Verlag GmbH**, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení:  
R. Schweizer a J. Berlinger, advokáti,

\* Jazyk konania: angličtina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. júla 2008 (vec R 1796/2007-1), týkajúceho sa námietkového konania medzi Focus Magazin Verlag GmbH a Lancôme parfums et beauté & Cie,

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v zložení: predseda komory L. Truchot, sudcovia M. E. Martins Ribeiro a H. Kanninen (spravodajca),

tajomník: S. Spyropoulos, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. októbra 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. februára 2009,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. januára 2009,

po pojednávaní zo 17. novembra 2010,

vyhlásil tento

## **Rozsudok**

### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 1 Žalobkyňa Lancôme parfums et beauté & Cie podala 23. júla 2003 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva 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 [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
- 2 Ochranná známka, o ktorej zápis sa žiadalo, je slovné označenie ACNO FOCUS.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 3 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: „Kozmetika a líčidlá“.

- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 27/2004 z 5. júla 2004.
  
- 5 Dňa 16. septembra 2004 podal vedľajší účastník konania Focus Magazin Verlag GmbH na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.
  
- 6 Námietka bola založená na:
  - slovnej ochrannej známke FOCUS zapísanej v Nemecku 23. mája 1996 pod číslom 39407564 pre výrobky a služby patriace do tried 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 až 16, 18, 20, 21, 24 až 26, 28 až 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 a 42,
  
  - prihláške slovnej ochrannej známky Spoločenstva FOCUS s číslom 453720 podanej 17. januára 1997 na účely označovania výrobkov a služieb patriacich do tried 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 a 42.
  
- 7 Námietka sa týkala všetkých výrobkov uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva ACNO FOCUS a bola založená na všetkých výrobkoch a službách dotknutých skoršou národnou ochrannou známkou FOCUS a prihláškou ochrannej známky Spoločenstva FOCUS.
  
- 8 Na podporu námietky boli uvedené dôvody v článku 8 ods. 1 písm. b) a v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].

- 9 Listom z 10. septembra 2005 žalobkyňa žiadala, aby vedľajší účastník konania v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009) predložil dôkaz o riadnom používaní skoršej národnej ochrannej známky FOCUS počas piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva ACNO FOCUS.
- 10 V liste z 20. decembra 2005 vedľajší účastník v podstate tvrdí, že skoršia ochranná známka FOCUS bola po svojom zápise predmetom viacerých námietkových konaní v Nemecku, ktoré boli všetky ukončené 13. januára 2004 v tom zmysle, že povinnosť používania skoršej ochrannej známky začala byť účinná až od 13. januára 2009.
- 11 V liste zo 4. septembra 2006 žalobkyňa v podstate tvrdí, že skoršia ochranná známka FOCUS bola zapísaná v Nemecku 23. mája 1996 a že tento dátum predstavuje okamih, od ktorého plynie obdobie piatich rokov zápisu uvedenej skoršej ochrannej známky v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94.
- 12 Rozhodnutím z 19. septembra 2007 námietkové oddelenie vyhoveló námietke, v dôsledku čoho zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva ACNO FOCUS. Najskôr sa domnievalo, že vedľajší účastník konania nebol povinný predložiť dôkaz o používaní skoršej národnej ochrannej známky FOCUS, ktorá bola predmetom námietkového konania v Nemecku, ktoré skončilo až 13. januára 2004. Ďalej sa námietkové oddelenie domnievalo, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia národná ochranná známka FOCUS a prihlasovaná ochranná známka ACNO FOCUS, boli rovnaké, že kolidujúce označenia boli ako celok podobné, a teda existovalo nebezpečenstvo zámény medzi týmito dvomi kolidujúcimi označeniami na nemeckom území.

- 13 Žalobkyňa podala 16. novembra 2007 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).
- 14 Rozhodnutím z 29. júla 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie podané žalobkyňou. Najskôr sa domnieval, že obdobie piatich rokov zápisu skoršej národnej ochrannej známky začalo plynúť až 13. januára 2004. Ďalej, pokiaľ ide o podobnosť označení, odvolací senát zdôraznil, že prvok „acno“ prihlasovanej ochrannej známky bol opisného charakteru vo vzťahu k dotknutým výrobkom, konkrétne šlo o liečbu akné, a preto ho nebolo možné považovať za dominantný prvok ochrannej známky. Keďže prvok „focus“, ktorý je dominantným prvkom prihlasovanej ochrannej známky, reprodukuje skoršiu národnú ochrannú známku a keďže ide o rovnaké výrobky, odvolací senát dospel k záveru o existencii nebezpečenstva zámény medzi kolidujúcimi označeniami.

### **Konanie a návrhy účastníkov konania**

- 15 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol námietku podanú vedľajším účastníkom konania proti zápisu ochrannej známky ACNO FOCUS,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania vrátane trov konania vynaložených v konaní pred odvolacím senátom.

16 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

17 Listom z 11. októbra 2010 Súd prvého stupňa požiadal ÚHVT v súlade s článkom 64 svojho rokovacieho poriadku o predloženie kópie rozsudku Oberlandesgericht München (Vyšší regionálny súd v Mníchove, Nemecko) z 18. apríla 2002 (MICRO FOCUS) a kópiu rozsudku Bundespatentgericht (Federálny patentový súd) z 10. júla 2003 (AMS), ktoré sú oba citované vo vyjadrení ÚHVT k žalobe. ÚHVT vyhovel tejto žiadosti listom z 27. októbra 2010.

## Právny stav

18 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody, z ktorých prvý sa zakladá na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a druhý na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

*O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94*

Tvrdenia účastníkov konania

- 19 V prvom rade žalobkyňa tvrdí, že článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 „jednoznačne“ vyžaduje, pokiaľ ide jednak o skoršiu národnú ochrannú známku a jednak o skoršiu ochrannú známku Spoločenstva, dôkaz o ich riadnom používaní v období piatich rokov od jej zápisu. Na účely určenia okamihu začatia plynutia päťročného obdobia zápisu skoršej národnej ochrannej známky FOCUS je teda nevyhnutné oprieť sa o ustanovenia nemeckej právnej úpravy.
- 20 V druhom rade žalobkyňa uvádza, že pokiaľ by sa Všeobecný súd rozhodol zohľadniť nemeckú právnu úpravu, bolo by možné domnievať sa na základe ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s § 26 ods. 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, nemecký zákon o ochranných známkach) z 25. októbra 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, a BGBl. 1995 I, s. 156) a v spojení s článkom 10 ods. 1 prvej smernice 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), že v prípade, že skoršia ochranná známka, na ktorej je založená námietka, bola po svojom zápise sama predmetom námietkového konania na vnútroštátnej úrovni (ďalej len „vnútroštátne námietkové konanie“), okamihom začatia plynutia päťročného obdobia zápisu skoršej ochrannej známky stanoveného v článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (ďalej len „päťročného obdobia zápisu“), by v určitých prípadoch mohol byť dátum skončenia vnútroštátneho námietkového konania.



- 21 Žalobkyňa totiž tvrdí, že treba rozlišovať podľa toho, či výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, boli alebo neboli dotknuté vnútroštátnym námietkovým konaním. Pokiaľ by sa vnútroštátne námietkové konanie týkalo všetkých výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, päťročného obdobia zápisu by malo začať plynúť až od dátumu skončenia vnútroštátneho námietkového konania. Naopak, pokiaľ sa vnútroštátne námietkové konanie netýka všetkých výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, okamihom začatia plynutia päťročného obdobia zápisu by v prípade výrobkov a služieb, ktorých sa netýka vnútroštátne námietkové konanie, mal byť dátum zápisu skoršej ochrannej známky.
- 22 V treťom rade žalobkyňa uvádza, že aj keby námietka podaná v rámci vnútroštátneho konania predstavovala oprávnený dôvod nepoužívania v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, tento dôvod by platil len pre výrobky a služby, ktoré skutočne boli predmetom námietkového konania.
- 23 V dôsledku toho žiaden z týchto troch výkladov neumožňuje vedľajšiemu účastníkovi konania odvolávať sa na výrobky triedy 3 na účely namietania proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.
- 24 Nakoniec žalobkyňa tvrdí, že prístup prijatý odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí vedie k „absurdnému výsledku“, že vedľajší účastník konania, ktorý žiadal zápis skoršej ochrannej známky FOCUS v roku 1996 pre výrobky a služby patriace do 25 rôznych tried, by mohol na základe rôznych námietkových konaní, ktorých predmetom bola táto ochranná známka v Nemecku a ktoré boli skončené až v roku 2004, časovo posunúť povinnosť preukázať používanie ochrannej známky o niekoľko rokov od podania jej prihlášky.

- 25 ÚHVT a vedľajší účastník konania v podstate tvrdia, že vzhľadom na znenie § 26 ods. 5 Markengesetz nemôžu existovať dva odlišné dátumy začatia plynutia päťročného obdobia zápisu podľa toho, či výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, boli alebo neboli dotknuté vnútroštátnym námietkovým konaním. Okamihom začatia plynutia päťročného obdobia zápisu je dátum skončenia vnútroštátnych námietkových konaní smerujúcich proti tejto ochrannej známke, konkrétne v prejednávanej veci 13. január 2004, a to bez ohľadu na druh výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, ktoré by boli predmetom vnútroštátnych námietkových konaní, takže vedľajší účastník konania nie je povinný preukázať riadne používanie skoršej ochrannej známky.

#### Posúdenie Všeobecným súdom

- 26 Článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, bola skoršia ochranná známka spoločenstva uvedená v spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov“.
- 27 Z tohto ustanovenia vyplýva, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, nie je povinný preukázať používanie tejto ochrannej známky v prípade, že ku dňu uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva zapísaná najmenej päť rokov.

- 28 V zmysle článku 43 ods. 3 nariadenia č. 40/94 sa „odsek 2... bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 (2) a nahradením využívania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v spoločenstve [v článku 8 (2) a] v tom zmysle, že používaním v Spoločenstve sa rozumie používanie v členskom štáte, v ktorom je národná ochranná známka chránená – *neoficiálny preklad*“.
- 29 Na účely určenia, či vedľajší účastník bol povinný preukázať riadne používanie skoršej národnej ochrannej známky FOCUS, ktorej je majiteľom, teda treba zistiť, či odvolací senát nesprávne určil 13. január 2004 ako okamih začatia plynutia päťročného obdobia zápisu, od ktorého závisí táto povinnosť.
- 30 Ak aj z výkladu odseku 2 v spojení s odsekom 3 článku 43 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zápis skoršej národnej ochrannej známky predstavuje okamih začatia plynutia päťročného obdobia zápisu, je nutné konštatovať, že nariadenie č. 40/94 neumožňuje stanoviť dátum, ku ktorému sa skoršie národné ochranné známky považujú za zapísané v jednotlivých členských štátoch.
- 31 Treba tiež uviesť, že hoci vnútroštátne právo ochranných znáмок bolo harmonizované smernicou 89/104, z rozsudku Súdneho dvora zo 14. júna 2007, Häupl (C-246/05, Zb. s. I-4673, body 26 až 31), však vyplýva, že uvedená smernica neharmonizuje procesné aspekty zápisu ochranných znáмок, takže členskému štátu, pre ktorý bola podaná prihláška, prináleží určiť okamih skončenia konania o zápise v závislosti od vlastných procesných pravidiel [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 26. novembra 2008, Rajani/ÚHVT – Artoz-Papier (ATOZ), T-100/06, neuverejnený v Zbierke, bod 36].

- 32 Z toho vyplýva, že vzhľadom na neexistenciu relevantného ustanovenia v nariadení č. 40/94 alebo smernici 89/104 je potrebné na určenie dátumu zápisu skoršej národnej ochrannej známky odkázať na vnútroštátne právo dotknutého členského štátu (pozri v tomto zmysle rozsudok ATOZ, už citovaný, bod 35).
- 33 V prejednávanej veci bolo teda na určenie okamihu začatia plynutia päťročného obdobia zápisu skoršej národnej ochrannej známky FOCUS potrebné, ako to aj žalobkyňa pripustila na pojednávaní, odkázať na nemeckú právnu úpravu, lebo skoršia národná ochranná známka FOCUS bola zapísaná v Nemecku.
- 34 Je nesporné, že v Nemecku môže byť zapísaná ochranná známka po svojom zápise predmetom námietkového konania. V takomto prípade § 26 ods. 5 Markengesetz stanovuje, že „keďže sa použitie ochrannej známky požaduje v období piatich rokoch od dátumu jej zápisu, v prípade, že bola podaná námietka proti zápisu ochrannej známky, sa dátum zápisu nahrádza dátumom skončenia námietkového konania“.
- 35 Z toho vyplýva, že vzhľadom na to, že v prejednávanej veci bola skoršia národná ochranná známka FOCUS v Nemecku predmetom viacerých námietkových konaní, jej dátum zápisu sa na účely určenia okamihu začatia plynutia päťročného obdobia zápisu musí nahradiť dátumom skončenia námietkových konaní, konkrétne 13. januárom 2004.
- 36 Tento záver nemožno vyvrátiť tvrdením žalobkyne, podľa ktorého možno 13. januárom 2004 stanoviť len pre výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje skoršia národná ochranná známka FOCUS, vo vzťahu ku ktorým boli vedené v Nemecku námietkové konania.

- 37 Treba totiž najskôr konštatovať, ako to uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, že § 26 ods. 5 Markengesetz nerozlišuje podľa toho, či sa vnútroštátne námietkové konanie týka, alebo netýka určitých výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje skoršia národná ochranná známka. Žalobkyňa sa preto v rámci svojho tvrdenia, že treba rozlišovať podľa toho, či výrobky a služby boli dotknuté vnútroštátnym námietkovým konaním, alebo nie, nemôže opierať o toto znenie.
- 38 Z rozhodnutí nemeckých súdov citovaných v napadnutom rozhodnutí, na ktoré odkazoval ÚHVT vo svojom vyjadrení k žaloby a v ktorých sú vykladané ustanovenia § 26 ods. 5 Markengesetz, vyplýva, že skutočnosť, že vnútroštátne námietkové konanie sa týka určitých výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, nemá žiaden vplyv na určenie okamihu začatia plynutia päťročného obdobia zápisu, ktorým je v každom prípade podľa uvedenej judikatúry dátum skončenia vnútroštátnych námietkových konaní smerujúcich proti skoršej ochrannej známke [rozsudok Oberlandesgericht München z 18. apríla 2002 (MICRO FOCUS) a rozsudok Bundespatentgericht z 10. júla 2003 (AMS)]. Podľa nemeckých súdov skoršia ochranná známka zapísaná v Nemecku predstavuje s výrobkami a službami, na ktoré sa vzťahuje, „spoločný obchodný koncept“. Od jej majiteľa preto nemožno požadovať, aby predložil dôkazy o riadnom používaní ochrannej známky výlučne vo vzťahu k určitým výrobkom a službám, na ktoré sa vzťahovala skoršia ochranná známka (pozri v tomto zmysle rozsudok Oberlandesgericht München z 18. apríla 2002, už citovaný). Ďalej je potrebné uviesť, že hoci žalobkyňa namieta proti výkladu nemeckého práva, tak ako je uvedený v dvoch citovaných rozhodnutiach nemeckých súdov, neuvádza žiadne nemecké súdne rozhodnutie, ktoré by podopieralo takýto odlišný výklad.
- 39 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát z právneho hľadiska správe rozhodol, že päťročné obdobie zápisu skoršej národnej ochrannej známky FOCUS začalo plynúť až 13. januára 2004, takže vedľajší účastník konania nemal povinnosť preukázať riadne používanie uvedenej ochrannej známky.

- 40 Za týchto podmienok sa tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého v prípade, že námietka podaná v rámci vnútroštátneho konania predstavuje oprávnený dôvod nepoužívania, tento dôvod možno uplatniť len pre výrobky a služby, ktoré skutočne boli predmetom námietky, musí zamietnuť ako irelevantné.
- 41 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého vedľajší účastník vedome konal tak, aby nemusel preukázať riadne používanie ochrannej známky, je nutné konštatovať, že spočíva na tvrdeniach, ktoré nie sú podložené dôkazmi.
- 42 Z predchádzajúceho vyplýva, že žalobný dôvod založený na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 sa musí zamietnuť ako nedôvodný.

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

- 43 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámery zo strany verejnosti žijúcej na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámery zahŕňa aj pravdepodobnosť prepojenia so skoršou ochrannou známkou.

- 44 Podľa judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť toho, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámény posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma dotknuté označenia a tovary alebo služby, pričom je potrebné prihliadnúť na všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci, najmä na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33, a z 13. septembra 2010, Procter & Gamble/ÚHVT – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T-366/07, neuvverejnený v Zbierke, bod 49].
- 45 V prejednávanej veci sú označeniami, ktoré treba porovnávať, jednak skoršia národná ochranná známka FOCUS a jednak prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva ACNO FOCUS. Kým sa totiž námietka zakladala jednak na skoršej národnej ochrannej známke FOCUS a jednak na prihláske ochrannej známky Spoločenstva FOCUS, odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí opieral výlučne o skoršiu národnú ochrannú známku FOCUS, čo účastníci konania nespochybňujú. Preto sa na účely určenia, či existuje nebezpečenstvo zámény medzi kolidujúcimi označeniami, musí preskúmanie obmedziť na porovnanie skoršej národnej ochrannej známky FOCUS s prihlasovanou ochrannou známkou ACNO FOCUS.

#### O príslušnej skupine verejnosti

- 46 Keďže skoršia ochranná známka FOCUS je národnou ochrannou známkou zapísanou v Nemecku, na účely analýzy pravdepodobnosti zámény je potrebné zohľadniť pohľad nemeckej verejnosti, ako to konštatoval odvolací senát.

- 47 Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadny údaj o stupni pozornosti príslušnej skupiny verejnosti. Spotrebiteľia kozmetických výrobkov a líčidiel, ktorými by boli skoro výlučne ženy, prejavujú vysoký stupeň pozornosti vo vzťahu k týmto výrobkom a sú zvyknutí zistiť rozdiely medzi rôznymi ochrannými známkami.
- 48 Podľa ustálenej judikatúry v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie predmetných výrobkov, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Rovnako je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 42 a tam citovanú judikatúru].
- 49 Vzhľadom na povahu dotknutých výrobkov, konkrétne kozmetických výrobkov a líčidiel, je potrebné sa domnievať, že príslušná skupina verejnosti sa skladá z priemerných spotrebiteľov, riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 2009, Procter & Gamble/ÚHVT – Laboratorios Alcala Farma (oli), T-240/08, neverejnený v Zbierke, bod 27, a z 11. novembra 2009, REWE-Zentral/ÚHVT – Aldi Einkauf (Clina), T-150/08, neverejnený v Zbierke, bod 33], takže pozornosť relevantnej verejnosti nemožno považovať za väčšiu, než by bola pozornosť tejto skupiny verejnosti v oblasti výrobkov bežnej spotreby.
- 50 V dôsledku toho sa tvrdenie žalobkyne musí zamietnuť.



## O porovnaní dotknutých výrobkov a označení

- 51 Dve kolidujúce označenia sa týkajú kozmetických výrobkov a líčidiel. Dotknuté výrobky sú teda rovnaké, ako to uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, pričom účastníci konania to nespochybnili.
- 52 Pokiaľ ide o porovnanie podobných označení, je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry sú si dve ochranné známky podobné, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých príslušných hľadísk [rozsudky Súdu prvého stupňa z 26. januára 2006, Volkswagen/ÚHVT – Nacional Motor (Variant), T-317/03, neuvverejnený v Zbierke, bod 46, a z 8. septembra 2010, Quinta do Portal/ÚHVT – Vallegre (PORTO ALEGRE), T-369/09, neuvverejnený v Zbierke, bod 21].
- 53 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepcnej podobnosti kolidujúcich ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišujúcich a dominantných prvkov. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti zohráva to, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok Súdného dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 35 a tam citovanú judikatúru).
- 54 V prejednávanej veci sa odvolací senát domnieval, že prihlasovaná ochranná známka mala „priemerný, respektíve vyšší stupeň podobnosti“ so skoršou ochrannou známkou, ktorú identicky reprodukuje, pričom k nej pridáva prvok „acno“. Zdôraznila, že prvok „acno“, ktorý je foneticky veľmi blízky nemeckému slovu „akné“, poukazuje na vlastnosť výrobkov, konkrétne liečbu problémov s akné, a preto nemôže byť rozlišujúcim pojmom. Preto je pojem „focus“, ktorý nepoukazuje na žiadnu vlastnosť

kozmetických výrobkov, dominantným prvkom označenia ACNO FOCUS. Odvolací senát ďalej uviedol, že pravidlo, podľa ktorého spotrebiteľ venuje väčšiu pozornosť úvodnej časti označenia, sa neuplatňuje mechanicky, keďže v prípade, že úvodná časť ochrannej známky je len opisom dotknutých výrobkov, spotrebiteľ jej venuje len slabú pozornosť. Odvolací senát dospel k záveru, že nemecký spotrebiteľ kupujúci kozmetické výrobky by sa ľahko mohol domnievať, že označenie ACNO FOCUS je názov, pod ktorým majiteľ skoršej ochrannej známky začal predávať nový rad výrobkov na liečbu akné.

- 55 Žalobkyňa tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka nie sú podobné a že odvolací senát neprávne dospel k záveru o existencii nebezpečenstva zámény medzi nimi.
- 56 Je potrebné konštatovať, že skoršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „focus“, kým prihlasovaná ochranná známka sa skladá z dvoch slovných prvkov „acno“ a „focus“. Obe kolidujúce označenia majú teda spoločný prvok „focus“, pričom prvok „acno“ predstavuje zložku, ktorá ich rozlišuje.
- 57 Účastníci konania sa nezhodujú v otázke dôležitosti, ktorú treba prikladať prvkom „acno“ a „focus“ prihlasovanej ochrannej známky. Podľa žalobkyne prvok „acno“ umiestnený na prvom mieste priťahuje pozornosť. Navyše nie je opisný vo vzťahu k dotknutým výrobkom, kozmetickým výrobkom a líčidlám, ktoré nie sú len výrobkami na liečbu akné. Podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania je „focus“ dominantným prvkom prihlasovanej ochrannej známky a prvok „acno“ opisuje vlastnosť dotknutých výrobkov, konkrétne liečbu akné.
- 58 Treba zdôrazniť, že prvok „acno“ prihlasovanej ochrannej známky môže odkazovať príslušnú časť verejnosti na nemecké slovo „akne“, a môže byť teda spájaný s výrobkami

slúžiacimi na liečbu akné. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že žalobkyňa úplne nevylučuje takúto väzbu. Obmedzuje sa na tvrdenie, že medzi kozmetické výrobky a líčidlá nepatria len výrobky na liečbu akné, takže sa treba domnievať, že prvok „acno“ má opisný charakter vo vzťahu aspoň k časti výrobkov dotknutých prihláškou ochrannej známky. Podľa judikatúry však skutočnosť, že určité označenie je opisné len vo vzťahu k určitej časti výrobkov alebo služieb patriacich do jednej kategórie, ktorá je ako taká uvedená v prihláške, nebráni tomu, aby bola prihláška tohto označenia zamietnutá. Ak by totiž v takom prípade predmetné označenie bolo zapísané ako ochranná známka Spoločenstva pre uvedenú kategóriu, nič nebráni jeho majiteľovi použiť ho tiež pre výrobky alebo služby tejto kategórie, vo vzťahu ku ktorým má opisný charakter [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT (TELE AID), T-355/00, Zb. s. II-1939, bod 40, a z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 92].

59 Navyše prvok „acno“ neumožňuje odvrátiť pozornosť od prvku „focus“ do tej miery, aby sa dostatočne zmenil spôsob, ktorým verejnosť vníma túto ochrannú známku. Keďže je totiž prvok „acno“ opisný vo vzťahu k aspoň časti výrobkov dotknutých prihláškou ochrannej známky, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že spotrebiteľia budú venovať tomuto prvku pravdepodobne menšiu dôležitosť, lebo tento prvok nemá schopnosť informovať o obchodnom pôvode dotknutých výrobkov. V dôsledku tohto dojmu, ktorý vytvára prihlasovaná ochranná známka ako celok, dominuje prvok „focus“, takže prvok „acno“ je menej zjavný v obraze tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná časť verejnosti zachová v pamäti vo vzťahu k výrobkom uvedeným v prihláške ochrannej známky.

60 Z predchádzajúceho vyplýva, že pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, prvok „acno“ nemá väčšiu dôležitosť než prvok „focus“. Práve naopak, ako správne uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, prvok „focus“ je dominantným prvkom.

- 61 Navyše, čo sa týka tvrdenia žalobkyne, že úvodná časť označenia je dôležitá pre celkový dojem, ktorý toto označenie vyvoláva [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, body 64 a 65, a zo 16. decembra 2008, Focus Magazin Verlag/ÚHVT – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T-357/07, neuvverejnený v Zbierke, bod 36], je potrebné pripomenúť, že táto úvaha nemôže platiť pre všetky prípady a už vôbec nemôže vyvrátiť zásadu, podľa ktorej skúmanie podobnosti ochranných znáмок musí zohľadňovať celkový dojem, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, pretože priemerný spotrebiteľ obyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé prvky [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007, Trek Bicycle/ÚHVT – Audi (ALLTREK), T-158/05, neuvverejnený v Zbierke, bod 70, a PORTO ALEGRE, už citovaný, bod 29].
- 62 V duchu tohto posúdenia je potrebné skúmať stupeň podobnosti existujúcej medzi dvoma kolidujúcimi označeniami.
- 63 Z vizuálneho hľadiska majú kolidujúce označenia rôznu dĺžku a skladajú sa z rôzneho počtu slov, takže nemožno dospieť k záveru, že sú rovnaké. Treba však uviesť, že aj z tohto hľadiska medzi nimi existuje určitá podobnosť, lebo prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka majú spoločný prvok „focus“.
- 64 Ani z fonetického hľadiska nemožno dospieť k záveru o existencii zhodnosti medzi dotknutými označeniami, keďže prvok „acno“ prihlasovanej ochrannej známky foneticky odlišuje tieto dve kolidujúce označenia. Je teda nutné konštatovať, že existuje rozdiel vo výslovnosti medzi osobitne krátkou (dvojslabičnou) skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou (štvorslabičnou). Vzhľadom na rovnakú výslovnosť slova „focus“ v oboch ochranných známkach sa však možno domnievať, že existuje určitá fonetická podobnosť medzi týmito dvoma označeniami vnímanými v ich celistvosti [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa

z 11. decembra 2008, Tomorrow Focus/ÚHVT – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, neverejnený v Zbierke, bod 34].

<sup>65</sup> Z koncepčného hľadiska sú si obe ochranné známky dosť blízke, lebo použitím slova „focus“ obe odkazujú na myšlienku „intelektuálnej koncentrácie“ alebo „zaostrenia“ [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa Tomorrow Focus, už citovaný, bod 35, a zo 16. mája 2007, Merant/ÚHVT – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, neverejnený v Zbierke, bod 57]. Treba predpokladať, že vďaka tomuto spoločnému prvku si nemecká verejnosť vytvorí koncepčnú väzbu medzi týmito dvoma ochrannými značkami. Hoci význam prihlasovanej ochrannej známky by mohol byť považovaný za presnejší, keďže prvok „acno“ môže odkázať na slovo „akne“, uvedená ochranná známka nie je koncepčne vzdialená od skoršej ochrannej známky, takže príslušná skupina verejnosti by prihlasovanú ochrannú známku mohla chápať ako variant ochrannej známky FOCUS.

<sup>66</sup> Nakoniec je potrebné uviesť, že rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2005, Plus/ÚHVT – Bälz a Hiller (Turkish Power) (T-34/04, Zb. s. II-2401), na ktorý sa odvoláva žalobkyňa, nespochybňuje tento záver týkajúci sa podobnosti kolidujúcich označení. Vo veci, ktorá viedla k už citovanému rozsudku, Súd prvého stupňa rozhodol, že ako celok sa význam označenia „Turkish power“ odlišuje od posolstva obsiahnutého v jedinom slovnom prvku „power“ skoršej národnej ochrannej známky najmä z dôvodu, že obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky pridával samostatnú konotáciu samotnému konceptu sily, ktorý predstavoval slovný prvok „power“ skoršej ochrannej známky. Zdôraznil tiež citelné rozdiely na vizuálnej a fonetickej úrovni medzi prihlasovanou obrazovou ochrannou značkou a skoršou slovnou ochrannou značkou. V prejednávanej veci, ako sa uvádza vyššie, nielen že sú prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka čisto slovnými značkami, ale navyše majú určitú podobnosť aj z vizuálneho a fonetického hľadiska.

67 Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že záver odvolacieho senátu, podľa ktorého sú kolidujúce označenia podobné, je potrebné potvrdiť.

## O pravdepodobnosti zámény

68 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény predpokladá určitú závislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami a najmä medzi podobnosťou ochranných známkok a podobnosťou označených tovarov a služieb. Takto je možné nahradiť nižší stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi a službami vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a opačne [rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámcom a i.), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Zb. s. II-5409, bod 74].

69 Vyššie sa konštatovalo, že existovala určitá podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska. Navyše treba pripomenúť, že dotknuté výrobky sú rovnaké.

70 Za týchto okolností, najmä vzhľadom na skutočnosť, že príslušná skupina verejnosti si uchováva v pamäti len nedokonalý obraz predmetných ochranných známkok [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. októbra 2010, Farmeco/ÚHVT – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, neuvverejnený v Zbierke, bod 36], takže ich spoločný prvok „focus“ vytvára určitú podobnosť medzi nimi, a vzhľadom na vzájomnú závislosť medzi rôznymi zohľadňovanými skutočnosťami odvolací senát z právneho hľadiska správne rozhodol o existencii pravdepodobnosti zámény medzi týmito dvomi kolidujúcimi označeniami.

- 71 Z toho vyplýva, že je potrebné zamietnuť žalobu bez toho, aby bolo potrebné vyjadriť sa k druhej časti návrhov žalobkyne na zamietnutie námietky podanej vedľajším účastníkom konania proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

## O trovách

- 72 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju 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 zamietla.**

II - 1856

**2. Lancôme parfums et beauté & Cie je povinná nahradit' trovy konania.**

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. apríla 2011.

Podpisy