



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 28. júna 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva B. Antonio Basile 1952 — Skoršia národná slovná ochranná známka BASILE — Relatívny dôvod zamietnutia — Prepadnutie práv v dôsledku strpenia — Článok 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Pravdepodobnosť zámény — Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 nariadenia č. 207/2009]“

Vo veci T-133/09,

I Marchi Italiani Srl, so sídlom v Neapole (Taliansko),

Antonio Basile, s bydliskom v Giugliano in Campania (Taliansko),

v zastúpení: G. Militerni, L. Militerni a F. Gimmelli, advokáti,

žalobcovia,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: pôvodne A. Sempio, neskôr P. Bullock, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

Osra SA, so sídlom v Roverete (San Marino), v zastúpení: A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella a G. Petrocchi, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. januára 2009 (vec R 502/2008-2) týkajúcej sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Osra SA a I Marchi Italiani Srl,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia N. Wahl a S. Soldevila Fragoso (spravodajca),

tajomník: C. Heeren, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. marca 2009,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. septembra 2009,

* Jazyk konania: taliančina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. augusta 2009,

so zreteľom na rozhodnutie zo 14. októbra 2009, ktorým bolo zamietnuté podanie repliky,

so zreteľom na zmenu zloženia komôr Všeobecného súdu,

po pojednávaní z 8. marca 2012,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca v druhom rade Antonio Basile, ktorý ako živnostník koná pod obchodným menom B. Antonio Basile 1952, podal 14. januára 2000 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 [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou bolo nasledujúce obrazové označenie:



- 3 Výrobky, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do tried 14, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
- 4 Ochranná známka Spoločenstva B. Antonio Basile 1952 bola zapísaná 27. apríla 2001 pod číslom 1 462 555.
- 5 Dňa 21. apríla 2006 podal vedľajší účastník konania spoločnosť Osra SA návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 52 ods. 1 písm. a) a článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 1 nariadenia č. 207/2009], pokiaľ ide o výrobky zaradené do triedy 25, založený na týchto ochranných známkach:
 - talianska slovná ochranná známka BASILE zapísaná 7. marca 1995 pod č. 738 901 (ďalej len „skoršia ochranná známka“),
 - medzinárodný zápis slovnej ochrannej známky BASILE R413 396 B z 13. januára 1995 (ďalej len „skorší medzinárodný zápis“).
- 6 Výrobky, pre ktoré boli zapísané skoršia ochranná známka aj skorší medzinárodný zápis, sú zaradené do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „pánske oblečenie z tkaniny, kože, úpletu alebo iné, ako sú saká, nohavice vrátane džínsov, košele, košele s krátkym rukávom, tričká, tielka, pulóvre, bundy, plášte, nepremokavé bundy, vetrovky, obleky, plavky, župany“.

- 7 Ochranná známka Spoločenstva bola predmetom čiastočného prevodu na žalobkyňu v prvom rade spoločnosť I Marchi Italiani Srl. V súvislosti s týmto prevodom bol vytvorený rozdelený zápis č. 5 274 121 (ďalej len „sporná ochranná známka“) v prospech uvedenej spoločnosti pre nasledujúce výrobky zaradené do triedy 25: „košele, pletený tovar, pánske, dámske a detské oblečenie s výnimkou koženého oblečenia, kravaty, spodná bielizeň, topánky, klobúky, ponožky, pánske, dámske a detské šály“.
- 8 Dňa 2. novembra 2006 ÚHVT oznámil vedľajšiemu účastníkovi konania, že jeho návrh na vyhlásenie neplatnosti bol rozšírený o uvedený rozdelený zápis.
- 9 Dňa 21. januára 2008 výmazové oddelenie vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti a žalobkyňa v prvom rade podala 18. marca 2008 na ÚHVT odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.
- 10 Rozhodnutím z 9. januára 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol, keďže usúdil po prvé, že prepadnutie práv v dôsledku strpenia sa neuplatňuje vzhľadom na to, že neuplynula lehota piatich rokov, po druhé, že sa nepreukázal súbeh kolidujúcich ochranných známok v Taliansku, a po tretie, že medzi spornou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou existovala pravdepodobnosť zámeny, keďže jednak výrobky, na ktoré sa vzťahovali uvedené ochranné známky, boli zhodné alebo podobné a jednak kolidujúce ochranné známky boli podobné z vizuálneho, fonetického a koncepcného hľadiska.

Návrhy účastníkov konania

- 11 Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - vyhlásil zápis ochrannej známky B. Antonio Basile 1952 za platný a účinný,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 12 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
 - zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobcov na náhradu trov konania.
- 13 Žalobkyňa v prvom rade na pojednávaní vyhlásil, že berie späť svoj druhý žalobný návrh, čo bolo zaznamenané v zápisnici z pojednávania. Rovnako druhý žalobca, ktorý nebol účastníkom konania pred odvolacím senátom, na pojednávaní vzal späť svoju žalobu proti napadnutému rozhodnutiu.

Právny stav

O prípustnosti tvrdení a dokumentov predložených po prvýkrát až pred Všeobecným súdom

- 14 Žalobkyňa v prvom rade tvrdí jednak, že priezvisko Basile bolo v Taliansku predmetom mnohých zápisov, a jednak, že sporná ochranná známka je všeobecne známa a má dobré meno a že popieranie tejto skutočnosti by bolo „v rozpore s toleranciou a dobrou vierou, [so] všeobecnými zásadami, ktorými sa musí riadiť akýkoľvek obchodný vzťah“.
- 15 ÚHVT uvádza, že tvrdenia týkajúce sa zápisu priezviska Basile v Taliansku, dobrého mena spornej ochrannej známky a porušenia zásady dobrej viery, ako aj dokumenty uvedené v prílohách č. 7, 13, 14 a 15 žaloby boli po prvýkrát predložené až pred Všeobecným súdom, a preto sú neprípustné.

- 16 Podľa článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastníci konania svojimi vyjadreniami nemôžu meniť predmet konania pred odvolacím senátom. Všeobecnému súdu totiž v rámci tohto sporu prislúcha preskúmať zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu. V dôsledku toho preskúmanie vykonávané Všeobecným súdom nemôže prekročiť skutkový a právny rámec sporu, ako bol predložený odvolaciemu senátu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/ÚHVT – Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Zb. s. II-1765, bod 45]. Žalobca okrem toho nie je oprávnený zmeniť pred Všeobecným súdom rámec sporu, ako vyplýva z návrhov a tvrdení, ktoré uviedol on sám a vedľajší účastník konania (rozsudky Súdneho dvora z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, bod 43, a z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, Zb. s. I-10053, bod 122).
- 17 V prejednávanej veci z preskúmania spisu vyplýva, že tvrdenia týkajúce sa skutočnosti, že priezvisko Basile bolo predmetom mnohých zápisov ako ochrannej známky, dobrého mena spornej ochrannej známky a porušenia zásady dobrej viery pred odvolacím senátom neboli uvedené. Z preskúmania žaloby však vyplýva, že tvrdenie týkajúce sa mnohých zápisov priezviska Basile súvisí s argumentáciou týkajúcou sa rozlišovacej spôsobilosti tohto priezviska. Táto argumentácia teda smeruje k spochybneniu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a bola uvedená pred odvolacím senátom. Toto tvrdenie preto predstavuje rozšírenie dôvodu uvedeného v odvolaní pred odvolacím senátom, ktoré sa musí považovať za prípustné (pozri v tomto zmysle rozsudok Alcon/ÚHVT, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 40). Naproti tomu tvrdenia týkajúce sa dobrého mena spornej ochrannej známky a porušenia zásady dobrej viery nijako nesúvisia s rámcom sporu, ako vyplýva z tvrdení a návrhov žalobkyne v prvom rade a vedľajšieho účastníka konania, uvedených pred odvolacím senátom. Musia sa preto považovať za neprípustné.
- 18 Okrem toho, aj keby sa predpokladalo, že tvrdenie žalobkyne v prvom rade týkajúce sa dobrého mena spornej ochrannej známky možno vykladať tak, že smeruje k preukázaniu jej vysokej rozlišovacej spôsobilosti v rámci posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny, treba pripomenúť, že vysoká rozlišovacia spôsobilosť zohráva podľa judikatúry úlohu vo vzťahu k skoršej ochrannej známke, nie vo vzťahu k neskoršej ochrannej známke (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora 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, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 20). Dobré meno neskoršej ochrannej známky preto nie je súčasťou právnych otázok, ktoré sa musia nevyhnutne preskúmať pri uplatňovaní nariadenia č. 40/94 vzhľadom na dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania. Keďže otázka dobrého mena spornej ochrannej známky je právnou otázkou, ktorá nebola najprv predložená inštanciam ÚHVT, a na zabezpečenie správneho uplatnenia nariadenia č. 40/94 nie je nevyhnutné preskúmať ju vzhľadom na dôvody a tvrdenia predložené účastníkmi konania, nemôže ovplyvniť zákonnosť napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatňovanie relatívneho dôvodu zamietnutia, pretože nepatrí do právneho rámca sporu, tak ako bol predložený odvolaciemu senátu. V dôsledku toho sa toto tvrdenie musí považovať za neprípustné [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 22].
- 19 Pokiaľ ide o prílohy žaloby, ktoré boli po prvýkrát predložené až Všeobecnému súdu, nemožno ich zohľadniť. Žaloba na Všeobecný súd totiž smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 nariadenia č. 207/2009), v dôsledku čoho úlohou Všeobecného súdu nie je znovu skúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dokumenty, ktoré boli po prvýkrát predložené až v konaní pred ním. Uvedené dokumenty preto treba odmietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 19 a tam citovanú judikatúru].

O návrhu na pripustenie dôkazu výsluchom svedkov

- 20 Žalobkyňa v prvom rade žiada o pripustenie dôkazu výsluchom svedkov, aby sa preukázala predovšetkým neexistencia zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ktoré popri sebe v Taliansku pokojne existovali, a vnútroštátna a medzinárodná známosť spornej ochrannej známky.

- 21 ÚHVT sa domnieva, že tento návrh nie je opodstatnený, pretože jednak žalobkyňa v prvom rade neuviedla tvrdenia týkajúce sa súbehu uvedených ochranných známk a neexistencie pravdepodobnosti zámeny, ktorá z toho podľa nej vyplýva, a jednak neboli spresnené vedomosti osôb, ktoré by mali byť predvolané svedčiť.
- 22 V prejednávanej veci treba konštatovať, že žalobkyňa v prvom rade neuviedla vo svojich písomnostiach nijaké tvrdenie proti záverom odvolacieho senátu uvedeným v bode 20 napadnutého rozhodnutia, týkajúcim sa súbehu kolidujúcich ochranných známk na talianskom trhu, podľa ktorých nepreukázala akceptovanie súbehu uvedených ochranných známk na talianskom trhu zo strany vedľajšieho účastníka konania, a z toho dôvodu ani neexistenciu pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní relevantnej skupiny verejnosti ako dôsledku jej návyku v priebehu rokov vnímať tieto ochranné známky ako odlišné označenia odlišných podnikov. Vo svojej žalobe sa obmedzila na to, že navrhla pripustenie dôkazu výsluchom svedkov, aby sa preukázalo, že neexistovala pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a že uvedené ochranné známky popri sebe pokojne existovali na talianskom trhu.
- 23 V tejto súvislosti treba jednak uviesť, že pokiaľ žalobkyňa v prvom rade neuviedla v žalobe nijaký ďalší dokument, ktorý by umožňoval spochybnenie záverov odvolacieho senátu o súbehu kolidujúcich ochranných známk, je návrh na pripustenie dôkazu výsluchom svedkov neodôvodnený. Okrem toho treba pripomenúť, že pred Všeobecným súdom sa nemožno domáhať doplnenia dôkazných prostriedkov, ktoré boli predložené v správnom konaní, aby sa tento súbeh preukázal. Ako to vyplýva z judikatúry uvedenej v bode 19 vyššie, žaloba na Všeobecný súd smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94, v dôsledku čoho nie je úlohou Všeobecného súdu znovu skúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dôkazné prostriedky, ktoré boli po prvýkrát predložené až v konaní pred ním. Z tohto dôvodu treba zamietnuť návrh na pripustenie dôkazu výsluchom svedkov, ktorý podala žalobkyňa v prvom rade.
- 24 Žalobkyňa v prvom rade okrem iného žiada pripustenie dôkazu výsluchom svedkov, aby sa preukázalo po prvé pokračujúce a nepretržité používanie spornej ochrannej známky na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, po druhé činnosti vykonávané podnikom žalobcu v druhom rade od roku 1970 používaním rôznych ochranných známk, najmä spornej ochrannej známky od roku 1998, a po tretie známosť výrobkov označených spornou ochrannou známkou na vnútroštátnom aj medzinárodnom trhu.
- 25 Zdá sa, že cieľom návrhu na dôkaz výsluchom svedkov je v podstate preukázanie dobrého mena a všeobecnej známosti spornej ochrannej známky. Ako to však vyplýva z bodov 17 a 18 vyššie, toto tvrdenie je neprípustné, a preto musí byť uvedený návrh zamietnutý.
- 26 Aj keby sa predpokladalo, že žalobkyňa v prvom rade sa svojím návrhom na dôkaz výsluchom svedkov snažila o preukázanie skutočnosti, že majiteľ skoršej ochrannej známky si bol vedomý používania spornej ochrannej známky na trhu, a teda o preukázanie prepadnutia práv v dôsledku strpenia, tento návrh treba zamietnuť. Ako to vyplýva z bodu 32 nižšie, relevantným používaním spornej ochrannej známky na trhu je používanie nasledujúce po zápise uvedenej ochrannej známky. Vzhľadom na to, že medzi dátumom zápisu a dátumom podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti uplynulo menej ako päť rokov, návrh na dôkaz výsluchom svedkov, aby sa preukázalo používanie spornej ochrannej známky na trhu, nie je relevantný.

O veci samej

- 27 Žalobkyňa v prvom rade uvádza na podporu svojej žaloby v podstate dva žalobné dôvody, z toho prvý je založený na porušení článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) a druhý na porušení článku 52 ods. 1 písm. a) a článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode, založenom na porušení článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94

- 28 Žalobkyňa v prvom rade tvrdí, že návrh na vyhlásenie neplatnosti bol podaný po uplynutí lehoty piatich rokov, ktorá sa počíta od prihlášky spornej ochrannej známky.
- 29 Podľa článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ak majiteľ skoršej národnej ochrannej známky strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v členskom štáte, v ktorom bola zapísaná skoršia ochranná známka, pričom si bol takéhoto používania vedomý, nie je oprávnený požiadať o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky ani podať námietku proti jej používaniu, okrem prípadu, že sa o jej zápis žiadalo v zlej viere.
- 30 V prejednávanej veci bola sporná ochranná známka zapísaná 27. apríla 2001 a vedľajší účastník konania podal návrh na vyhlásenie neplatnosti 21. apríla 2006, t. j. skôr ako päť rokov po dátume zápisu. Žalobkyňa v prvom rade však tvrdí, že dňom, odkedy treba počítať lehotu piatich rokov, je deň podania prihlášky spornej ochrannej známky, t. j. 14. január 2000.
- 31 Z judikatúry vyplýva, že na to, aby v prípade používania neskoršej ochrannej známky, ktorá je so skoršou ochranou známkou zhodná alebo podobná a zameniteľná, začala plynúť lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia, musia byť splnené štyri podmienky. Po prvé musí byť neskoršia ochranná známka zapísaná, po druhé musí byť jej zápis vykonaný v dobrej viere, po tretie musí byť používaná v členskom štáte, v ktorom je chránená skoršia ochranná známka, a napokon po štvrté si majiteľ skoršej ochrannej známky musí byť vedomý používania tejto ochrannej známky po jej zápise (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Zb. s. I-8701, body 54 a 56 až 58).
- 32 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa v prvom rade, lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia sa nezačína počítať od dátumu podania prihlášky neskoršej ochrannej známky Spoločenstva. Hoci tento dátum predstavuje relevantný východiskový bod na uplatňovanie iných ustanovení nariadenia č. 40/94, akými sú článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 2 uvedeného nariadenia [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 2 nariadenia č. 207/2009], ktorých cieľom je stanovenie dočasnej prednosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, neplatí to v prípade, pokiaľ ide o stanovenie východiskového bodu lehoty na prepadnutie práv stanovenej v článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Účelom článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je totiž sankcionovať majiteľov skorších ochranných známk, ktorý strpeli používanie neskorších ochranných známk Spoločenstva počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si boli tohto používania vedomí, stratou práv na podanie návrhov na vyhlásenie neplatnosti a námietok proti uvedenej ochrannej známke, ktorá tak bude môcť existovať popri skoršej ochrannej známke. Majiteľ skoršej ochrannej známky má možnosť nestrpieť používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva, a teda namietať proti neskoršej ochrannej známke alebo navrhnúť vyhlásenie jej neplatnosti, od okamihu, keď sa o používaní dozvie. Nemožno usudzovať, že majiteľ skoršej ochrannej známky strpel používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva po tom, ako sa dozvedel o jej používaní, ak nemohol namietať proti jej používaniu ani navrhnúť vyhlásenie jej neplatnosti (pozri analogicky rozsudok Budějovický Budvar, už citovaný v bode 31 vyššie, body 44 až 50).
- 33 Z teleologického výkladu článku 53 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že relevantným dňom pri výpočte východiskového bodu lehoty na prepadnutie práv je deň nadobudnutia vedomosti o používaní tejto ochrannej známky. Tento deň nemôže nastať skôr ako deň jej zápisu, ktorý je okamihom, keď sa nadobúdajú práva k ochrannej známke (pozri odôvodnenie 7 nariadenia č. 40/94) a uvedená ochranná známka sa na trhu používa ako zapísaná ochranná známka, teda o jej používaní sa môžu dozvedieť tretie osoby. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa v prvom rade, preto lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia začína plynúť od okamihu, keď sa majiteľ skoršej ochrannej známky dozvedel o používaní neskoršej ochrannej známky po jej zapísaní, a nie od okamihu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

- 34 V prejednávanej veci žalobkyňa v prvom rade neuviedla okolnosti, ktoré by umožňovali určiť okamih, od ktorého si bol vedľajší účastník konania vedomý používania spornej ochrannnej známky po jej zapísaní. Obmedzila sa na tvrdenie, že sporná ochranná známka bola v Taliansku používaná viac ako päť rokov a že vedľajší účastník konania si tohto používania musel byť vedomý. Ako to však bolo konštatované v bode 30 vyššie, vzhľadom na to, že odo dňa zápisu spornej ochrannnej známky do dňa podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti uplynulo menej ako päť rokov, nie je používanie uvedenej ochrannnej známky pred dňom zápisu relevantné, keďže táto ochranná známka ešte nebola zapísaná.
- 35 Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené, treba prvý žalobný dôvod zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode, založenom na porušení článku 52 ods. 1 písm. a) a článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94

- 36 Žalobkyňa v prvom rade v podstate spochybňuje napadnuté rozhodnutie, pokiaľ ide na jednej strane o existenciu podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska a na druhej strane o rozlišovaciu spôsobilosť priezviska Basile, ktoré je súčasťou obidvoch ochranných známok.
- 37 V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nebude ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
- 38 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámény posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma predmetné označenia a výrobky alebo služby, pričom je potrebné prihliadnúť na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä na vzájomnú závislosť podobnosti označení a podobnosti označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].
- 39 Žalobkyňa v prvom rade v prejednávanej veci nespochybňuje ani vymedzenie príslušnej skupiny verejnosti, ani zhodnosť a podobnosť výrobkov, na ktoré sa kolidujúce ochranné známky vzťahujú, s čím treba navyše súhlasiť.
- 40 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény týkajúce sa vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti kolidujúcich ochranných známok musí vychádzať z celkového dojmu, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišujúcich a dominantných prvkov. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti zohráva skutočnosť, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 35 a tam citovanú judikatúru).
- 41 Podľa judikatúry sú si dve ochranné známky podobné, ak z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti medzi nimi existuje aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých príslušných hľadísk, t. j. vizuálneho, fonetického a koncepčného [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 30, a z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT – Terumo (CAPIO), T-325/06, neuvverejnený v Zbierke, bod 89].
- 42 Posúdenie podobnosti dvoch ochranných známok sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a na jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo nevylučuje, že celkovému dojmu,

ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (pozri rozsudok ÚHVT/Shaker, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 41 a tam citovanú judikatúru). Posúdenie podobnosti sa bude môcť vykonať iba na základe dominantného prvku, len ak sú všetky ďalšie zložky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudky Súdneho dvora ÚHVT/Shaker, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 42, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, neuvverejnený v Zbierke, bod 42). Mohlo by tak byť najmä v prípade, keď táto zložka môže sama prevládať v predstave, ktorú si príslušná skupina verejnosti zachová v pamäti z ochrannej známky, takže ostatné zložky ochrannej známky sú v celkovom dojme, ktorý známka vyvoláva, zanedbateľné (rozsudok Nestlé/ÚHVT, už citovaný, bod 43).

43 Aby sa v prejednávanej veci preukázala existencia pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, treba po prvé preskúmať rozlišovaciu spôsobilosť priezviska Basile a po druhé podobnosť kolidujúcich ochranných známok.

– O rozlišovacej spôsobilosti priezviska Basile

44 Odvolací senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia usúdil, že prinajmenšom v Taliansku pripisujú spotrebiteľia vo všeobecnosti vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku ako krstnému menu, ak sú súčasťou ochranných známok, a v bode 32 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že priezvisko Basile má vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako krstné meno Antonio.

45 Podľa judikatúry taliansky spotrebiteľ pripisuje pri predmetných ochranných známkach vo všeobecnosti vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku ako krstnému menu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s. II-715, bod 54].

46 Ako to tiež vyplýva z judikatúry, toto pravidlo, ktorá vychádza zo skúseností, nemožno uplatňovať automaticky bez toho, aby sa zohľadnili osobitné okolnosti príznačné pre prejednanú vec [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. júla 2006, Rossi/ÚHVT – Marcorossi (MARCOROSI), T-97/05, neuvverejnený v Zbierke, bod 45]. V tejto súvislosti Súdny dvor spresnil, že treba zohľadniť najmä okolnosť, či je predmetné priezvisko málo obvyklé, alebo naopak, veľmi rozšírené, čo má vplyv na jeho rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj prípadnú všeobecnú známosť osoby, ktorá žiada, aby sa jej krstné meno a priezvisko spoločne zapísali ako ochranná známka (rozsudok Súdneho dvora z 24. júna 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, Zb. s. I-5805, body 36 a 37).

47 V prejednávanej veci po prvé odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia potvrdil na jednej strane, že sa nepreukázalo, že priezvisko Basile je v Taliansku veľmi rozšírené, a na druhej strane, že toto priezvisko nie je jedným z najobvyklejších priezvisk na tomto území. Žalobkyňa v prvom rade spochybňuje toto tvrdenie, pritom však nepredložila nijaký dôkaz, ktorý by umožňoval dospieť k opačnému záveru. Aby spochybnila rozlišovaciu spôsobilosť uvedeného priezviska, okrem toho tvrdí, že bolo predmetom viacerých zápisov. Nič v spise však neumožňuje preukázanie tejto skutočnosti, keďže dôkazy, ktoré boli po prvýkrát predložené až pred Všeobecným súdom, sa v tejto súvislosti považujú za neprípustné (pozri bod 19 vyššie). Žalobkyňa v prvom rade navyše nespochybňuje posúdenie odvolacieho senátu uvedené v bode 32 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého je meno Antonio, ktoré v spornej ochrannej známke predchádza priezvisku Basile, v Taliansku veľmi rozšírené.

48 Po druhé žalobkyňa v prvom rade napriek svojim tvrdeniam nepredložila ani dôkazy, ktoré by umožňovali dospieť k záveru, že krstné meno Antonio a priezvisko Basile posudzované spoločne identifikujú osobu, ktorá je všeobecne známa prinajmenšom v Taliansku, a že spotrebiteľ bude preto vnímať celok ako ochrannú známku zloženú z mena a priezviska, ktoré identifikujú uvedenú osobu, nie ako priezvisko Basile, ku ktorému boli pridané určité prvky, najmä krstné meno Antonio.

49 V dôsledku toho odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že v spornej ochrannej známke má priezvisko Basile vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako krstné meno Antonio.

– O podobnosti kolidujúcich ochranných známk

- 50 Odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia uviedol, že kolidujúce ochranné známky na jednej strane vykazujú určitú podobnosť z vizuálneho a koncepčného hľadiska a na druhej strane sú vzhľadom na svoj prvok „basile“ podobné z koncepčného hľadiska. V tejto súvislosti zohľadnil silnú rozlišovaciu spôsobilosť tohto prvku, ako aj okolnosť, že tento prvok si ako priezvisko zachováva samostatné rozlišovacie postavenie v rámci spornej ochrannej známky (body 32 a 33 napadnutého rozhodnutia).
- 51 Žalobkyňa v prvom rade sa domnieva, že podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je slabá, keďže jednak spoločný prvok „basile“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a jednak štruktúra, dĺžka a grafické prvky uvedených ochranných známk sa líšia. V tejto súvislosti tvrdí, že v prípade spornej ochrannej známky priezvisku Basile predchádza štylizované veľké písmeno „B“, ktoré má silnú rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj krstné meno Antonio, a nasleduje za ním prvok „1952“, ktorý evokuje dátum.
- 52 Treba konštatovať, že prvok „basile“ je súčasťou oboch kolidujúcich ochranných známk, je jediným prvkom skoršej ochrannej známky a, ako to vyplýva z bodu 49 vyššie, jeho rozlišovacia spôsobilosť je vyššia ako rozlišovacia spôsobilosť prvku „antonio“, ktorý mu v spornej ochrannej známke predchádza.
- 53 Avšak na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát v bode 33 napadnutého rozhodnutia, prvok „basile“ si ako priezvisko nezachováva samostatné rozlišovacie postavenie v rámci spornej ochrannej známky. Podľa judikatúry si totiž priezvisko nezachováva samostatné rozlišovacie postavenie vo všetkých prípadoch len z dôvodu, že bude vnímané ako priezvisko. Konštatovanie takéhoto postavenia môže byť založené iba na preskúmaní všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (rozsudok Becker/Harman International Industries, už citovaný v bode 46 vyššie, bod 38), čo odvolací senát v prejednávanej veci neurobil.
- 54 Toto nesprávne posúdenie odvolacieho senátu však nespôsobuje nezákonnosť napadnutého rozhodnutia.
- 55 Treba uviesť, že kolidujúce ochranné známky vykazujú určitú podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska vyplývajúcu z prítomnosti prvku „basile“, ktorý je podľa bodu 30 napadnutého rozhodnutia najcharakteristickejším prvkom spornej ochrannej známky. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa v prvom rade, rozdiely súvisiace s odlišnou štruktúrou a dĺžkou kolidujúcich ochranných známk a s pridaním grafických prvkov v spornej ochrannej známky nepostačujú na vyvrátenie tohto záveru.
- 56 Z vizuálneho hľadiska totiž štylizované veľké písmeno „B“, za ktorým nasleduje bodka, ktoré zodpovedá iniciále priezviska Basile a je umiestnené nad krstným menom Antonio a priezviskom Basile, ako ani prvok „1952“ umiestnený pod týmto výrazom a napísaný menším písmom nie sú prvkami, ktoré by boli dostatočne významné na vyvrátenie akejkoľvek podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ktorá je vytvorená zhodou najcharakteristickejšieho prvku spornej ochrannej známky a skoršej ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007, La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, neuvverejnený v Zbierke, bod 46]. Hoci má totiž štylizované veľké písmeno „B“ väčšiu veľkosť ako ostatné prvky spornej ochrannej známky, nepredstavuje významný dodatok k prvku „basile“, keďže zodpovedá jeho iniciále alebo monogramu. Rovnako prvok „1952“, ktorý možno chápať ako rok, vzhľadom na svoje postavenie v rámci spornej ochrannej známky a menšiu veľkosť písma zaujíma vedľajšie postavenie v rámci spornej ochrannej známky a nepriťahuje toľko pozornosti spotrebiteľov ako ostatné prvky tejto ochrannej známky, pričom to neznamená, že je zanedbateľný.
- 57 Skutočnosť, že prvku „basile“ predchádza prvok „antonio“, tento záver nevyvracia. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z judikatúry vyplýva, že hoci je nepochybné, že začiatkové časti ochranných známk môžu pozornosť spotrebiteľov priťahovať viac ako ich nasledujúce časti, táto úvaha neplatí vo všetkých prípadoch [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007, Trek Bicycle/ÚHVT – Audi

(ALLTREK), T-158/05, neuvěřený v Zbierke, bod 70]. Ako bolo uvedené v bode 47 vyššie, v prejednávanej veci je Antonio krstné meno, ktoré je v Taliansku veľmi rozšírené, a teda má slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako priezvisko Basile. Preto napriek svojmu postaveniu v začiatkovej časti spornej ochrannej známky prvok „antonio“ nepríťahuje pozornosť spotrebiteľa viac ako prvok „basile“.

- 58 Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, hoci je sporná ochranná známka, zložená zo šiestich slabík „an“, „to“, „nio“, „ba“, „si“ a „le“, dlhšia ako skoršia ochranná známka, zložená z troch slabík „ba“, „si“ a „le“, polovica slabík spornej ochrannej známky a všetky slabiky skoršej ochrannej známky, konkrétne slabiky, ktoré zodpovedajú priezvisku Basile, sú zhodné. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa v prvom rade, rozdiely medzi kolidujúcimi ochrannými známkami súvisiace s pridaním veľkého písmena „B“ a prvku „1952“ do spornej ochrannej známky ku krstnému menu Antonio a priezvisku Basile nespochybňujú existenciu určitej fonetickej podobnosti, keďže na jednej strane veľké písmeno „B“ samo osebe spotrebiteľa, ktorí ho budú vnímať ako iniciálu alebo monogram uvedeného priezviska, v zásade nebudú vyslovovať a na druhej strane, ako bolo uvedené v bode 56 vyššie, ani prvok „1952“, ktorý môže príslušná skupina verejnosti vnímať ako rok a ktorý má v spornej ochrannej známke vedľajšie postavenie, príslušná skupina verejnosti *a priori* nebude vyslovovať po výraze „antonio basile“. Okrem toho, ako to bolo uvedené v predchádzajúcom bode, skutočnosť, že prvok „antonio“ je umiestnený pred prvkom „basile“, vzhľadom na jeho slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť nepostačuje na vyvrátenie podobností, ktoré existujú medzi týmito dvomi ochrannými známkami.
- 59 Odvolací senát preto v bode 30 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že kolidujúce ochranné známky vykazujú určitú podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska.
- 60 Pokiaľ ide o koncepčné hľadisko, obidve ochranné známky používajú na označenie dotknutých výrobkov talianske priezvisko Basile, z ktorého sa skladajú, pričom pridanie krstného mena Antonio v spornej ochrannej známke nemôže zmeniť tento záver. V obidvoch prípadoch bude obchodný pôvod výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami vnímaný zo strany príslušného spotrebiteľa ako spojený s osobou, ktorá je nositeľom uvedeného priezviska. Odvolací senát preto v bode 30 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že obidve ochranné známky sú z koncepčného hľadiska podobné.
- 61 Zo všetkého, čo bolo uvedené, vyplýva, že kolidujúce ochranné známky vykazujú určitú podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska a že sú podobné aj z koncepčného hľadiska. Vzhľadom na judikatúru citovanú v bode 41 vyššie preto treba dospieť k záveru, že kolidujúce ochranné známky sú podobné.

– O pravdepodobnosti zámény

- 62 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami, a najmä medzi podobnosťou ochranných známk a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb. Nižší stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami a službami je teda možné nahradiť vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a opačne [rozsudok Canon, už citovaný v bode 18 vyššie, 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].
- 63 Ako bolo uvedené v bode 39 vyššie, zhodnosť a podobnosť výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, neboli spochybnené. Navyše, ako vyplýva z bodu 61 vyššie, kolidujúce ochranné známky sú podobné.
- 64 Odvolací senát preto v bode 37 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existovala pravdepodobnosť zámény.
- 65 Žalobkyňa v prvom rade sa však domnieva, že odvolací senát nepreskúmal pravdepodobnosť zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami tak, že by analyzoval najmä rozlišovaciu spôsobilosť spornej ochrannej známky nadobudnutú používaním. Takisto zrejme tvrdí, že sa neposúdilo preukázanie používania skoršieho medzinárodného zápisu.

- 66 Tieto tvrdenia nemôžu obstáť. Po prvé, z bodov 26 až 38 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát veľmi podrobne preskúmal existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, čo žalobkyni v prvom rade umožnilo napadnúť toto rozhodnutie pred Všeobecným súdom tým, že predložila tvrdenia preskúmané vyššie.
- 67 Po druhé, v súvislosti s tvrdením týkajúcim sa analyzovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti spornej ochrannej známky používaním treba pripomenúť, že hoci zohráva úlohu pri absolútnych dôvodoch zamietnutia zápisu alebo absolútnych dôvodoch vyhlásenia neplatnosti, nie je relevantné, pokiaľ ide o relatívne dôvody zamietnutia zápisu ani relatívne dôvody vyhlásenia neplatnosti, ako je to v prejednávanej veci v rámci existencie pravdepodobnosti zámeny. Aj keby sa predpokladalo, že žalobkyňa v prvom rade sa týmto tvrdením snažila uviesť všeobecnú známosť alebo vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť spornej ochrannej známky v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti zámeny, treba pripomenúť, že podľa judikatúry zohráva vysoká rozlišovacia spôsobilosť označenia úlohu vo vzťahu k skoršej ochrannej známke, nie vo vzťahu k neskoršej ochrannej známke (pozri analogicky rozsudky SABEL, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 24; Canon, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 18, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 20).
- 68 Po tretie, pokiaľ ide o posúdenie preukázania používania skoršieho medzinárodného zápisu, vzhľadom na to, že existencia pravdepodobnosti zámeny sa posudzuje vo vzťahu k skoršej ochrannej známke, posúdenie preukázania používania skoršieho medzinárodného zápisu, ako ani skúmanie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k predmetnému označeniu nie sú relevantné [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/ÚHVT – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Zb. s. II-3191, bod 48].
- 69 Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené, treba dospieť k záveru, že odvolací senát nepochybil, keď usúdil, že existovala pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Preto treba zamietnuť druhý žalobný dôvod a v dôsledku toho aj žalobu v celom rozsahu.

O trovách

- 70 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Vzhľadom na to, že žalobkyňa v prvom rade vo veci nemala úspech, je potrebné zaviazat ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.
- 71 Podľa článku 87 ods. 5 tretieho pododseku rokovacieho poriadku, ak v prípade späťvzatia návrhu na začatie konania nikto z účastníkov nenavrhol, ako sa má rozhodnúť o náhrade trov konania, každý účastník znáša vlastné trovy konania. Žalobca v druhom rade preto bude znášať vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Vo veci T-133/09 sa meno žalobcu v druhom rade Antonio Basile vymazáva zo zoznamu žalobcov.**
2. **Žaloba sa zamieta.**
3. **I Marchi Italiani Srl je povinná nahradiť trovy konania, s výnimkou trov, ktoré sú spojené so späťvzatím žaloby.**

4. A. Basile znáša svoje vlastné trovy konania.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 28. júna 2012.

Podpisy