



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

z 21. októbra 2014*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva LAGUIOLE — Skoršie francúzske obchodné meno Forge de Laguiole — Článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-453/11,

Gilbert Szajner, s bydliskom v Niorte (Francúzsko), v zastúpení: A. Lakits-Josse, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Forge de Laguiole SARL, so sídlom v Laguiole (Francúzsko), v zastúpení: F. Fajgenbaum, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. júna 2011 (vec R 181/2007-1) týkajúcej sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Forge de Laguiole SARL a Gilbertom Szajnerom,

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia I. Pelikánová (spravodajkyňa) a E. Buttigieg,

tajomník: C. Heeren, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 8. augusta 2011,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 25. novembra 2011,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 12. decembra 2011,

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 20. apríla 2012,

* Jazyk konania: francúzština.

so zreteľom na dupliku vedľajšieho účastníka konania podanú do kancelárie Všeobecného súdu 6. júla 2012,

po pojednávaní z 11. februára 2014,

so zreteľom na doplňujúce písomné pripomienky predložené účastníkmi po výzve Všeobecného súdu a podané do kancelárie Všeobecného súdu 24. a 25. februára, ako aj 8. a 9. apríla 2014,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobca Gilbert Szajner je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva LAGUIOLE prihlásenej 20. novembra 2001 a zapísanej 17. januára 2005 Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) v zmysle 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 Tovary a služby, pre ktoré bola po čiastočnom späťvzátí prihlášky, ku ktorému došlo počas konania pred ÚHVT, zapísaná ochranná známka LAGUIOLE, patria do tried 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 a 38 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú najmä tomuto opisu:
 - trieda 8: „Ručné náradie a nástroje na ručný pohon; lyžice; pílkys, skrutkovače, holiace strojčeky, žiletky; holiace potreby; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty; súpravy na manikúru“,
 - trieda 14: „Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenoty, drahé kamene; šperkovnice z drahých kovov; nástroje na meranie času, manžetové gombíky, spony na kravaty, ozdobné ihlice, kľúčenky; peňaženky z drahých kovov; hodinky a náramky na hodinky, škatule, svietniky, puzdrá na cigary, domáce a kuchynské náradie a nádoby z drahých kovov; riad z drahých kovov“,
 - trieda 16: „Školské potreby; nože na papier; ceruzky, mechanické ceruzky, gumy na gumovanie; obálky; zoraďovače/rýchloviazače; albumy, knihy, ročenky, brožúry, zošity, katalógy; kalendáre, litografia, plagáty“,
 - trieda 18: „Koža a koženka; lodné kufre, tašky a kufríky; palice; kabelky; plážové tašky; cestovné tašky, kufríky a kufre; náprsné tašky; puzdrá na vizitky (náprsné tašky), aktovky; príručné tašky (kožená galantéria); puzdrá na kľúče (kožená galantéria); peňaženky nie z drahých kovov“,
 - trieda 20: „Rámy, umelecké predmety alebo ornamenty z dreva, korku, trstia, trstiny, vrbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, mušlí, jantáru, perleti, morskej peny, imitácií všetkých týchto surovín alebo plastu“,
 - trieda 21: „Kuchynské náradie a riad zo skla, porcelánu a keramiky; riad nie z drahých kovov; vývrtky; otvárače fliaš, kovové podávače papierových servítk; presýpacie hodiny; štetky na holenie, toaletné potreby“,
 - trieda 28: „Gymnastické a športové potreby (okrem potrieb na plávanie, oblečenia, žineniek a obuvi); golfové rukavice“,

- trieda 34: „Predmety pre fajčiarov; zápalky, zapaľovače pre fajčiarov; škatule na cigary a cigarety nie z drahých kovov; odrezávače na cigarové špičky; fajky; čističe na fajky“,
 - trieda 38: „Telekomunikačné služby, informácie v oblasti telekomunikácií; informačné agentúry (správy); prenos správ; prenos správ a obrazu pomocou počítača; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; telefonická komunikácia; komunikácia, prenos informácií uvedených v databáze alebo telematickom serveri; telefonické, elektronické alebo telematické odosielanie a prijímanie správ; komunikácia a prenos správ, informácií a dát online alebo zo záznamu zo systémov spracujúcich dáta, informatických sietí vrátane celosvetovej komunikačnej siete nazývanej ‚internet‘ a celosvetovej siete nazývanej ‚web‘; prenos informácií telekomunikačnými sieťami vrátane celosvetovej siete nazývanej ‚internet‘“.
- 3 Dňa 22. júla 2005 vedľajší účastník konania Forge de Laguiole SARL predložil návrh na čiastočné vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky LAGUIOLE na základe článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 4 rovnakého nariadenia [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009].
 - 4 Návrh na vyhlásenie neplatnosti sa opieral o obchodné meno Forge de Laguiole, ktoré používal vedľajší účastník konania v súvislosti s činnosťami „výroby a predaja všetkých výrobkov nožiarstva, strihačstva, darčkových predmetov a suvenírov – všetkých predmetov spojených so stolovaním“. Podľa vedľajšieho účastníka konania toto obchodné meno, ktorého známosť je nielen miestna, ho podľa francúzskeho práva oprávňuje na zakázanie používania neskoršej ochrannej známky.
 - 5 Návrh na čiastočné vyhlásenie neplatnosti sa týkal všetkých tovarov a služieb uvedených v bode 2 vyššie.
 - 6 Rozhodnutím z 27. novembra 2006 zrušovacie oddelenie ÚHVT zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti.
 - 7 Dňa 25. januára 2007 vedľajší účastník konania podal podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009) na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.
 - 8 Rozhodnutím z 1. júna 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát čiastočne vyhovel odvolaniu a vyhlásil ochrannú známku LAGUIOLE za neplatnú, pokiaľ ide o tovary zaradené do tried 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 a 34. Odvolanie zamietol, pokiaľ ide o služby zaradené do triedy 38.
 - 9 Odvolací senát sa predovšetkým domnieval, že podľa francúzskej judikatúry je obchodné meno zo zásady chránené pre všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje predmet činnosti jeho nositeľa, pričom ochrana je obmedzená v prípade, ak je predmet činnosti nepresný alebo sa nevzťahuje na vykonávané činnosti. V danom prípade však podľa neho predmet činnosti vedľajšieho účastníka konania bol dostatočne presný, pokiaľ ide o „výrobu a predaj všetkých predmetov nožiarstva, strihačstva“. Odvolací senát dodal, že aj keby sa pripustilo, že znenie predmetu činnosti „výroba a predaj všetkých darčkových predmetov a suvenírov – všetkých predmetov spojených so stolovaním“ je nepresné, obchodné meno odvolateľa si zasluhovalo ochranu prinajmenšom v odvetviach, v ktorých skutočne vykonával činnosti pred podaním prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE.
 - 10 Odvolací senát sa v tejto súvislosti domnieval, že vedľajší účastník konania preukázal, že pred podaním prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE vykonával podnikateľskú činnosť v súvislosti s uvádzaním na trh výrobkov týkajúcich sa „stolovania“, „vybavenia domácnosti“, vinárstva, strihačstva, výrobkov pre fajčiarov, golfistov, poľovníkov a výrobkov pre voľný čas, ako aj ostatného príslušenstva. Vedľajší účastník podľa neho naproti tomu nepreukázal, že vykonával podnikateľskú činnosť, pokiaľ ide o luxusné tovary a výrobky týkajúce sa cestovania, na ktoré sa nevzťahoval predmet jeho činnosti.

Napokon sa domnieval, že s výnimkou telekomunikačných služieb zaradených do triedy 38 všetky tovary označené uvedenou ochrannou známkou presahovali odvetvie činnosti vedľajšieho účastníka konania alebo sa nachádzali v súvisiacich odvetviach činností.

- 11 Pokiaľ ide o kolidujúce označenia, odvolací senát sa domnieval, že hoci pojem „laguiole“ má pre nože opisný a nie rozlišovací význam, napriek tomu je dominantným prvkom, alebo prinajmenšom spoločne dominantným, obchodného mena Forge de Laguiole, aj keď sa používalo pre nože. Podľa odvolacieho senátu kolidujúce označenia pri celkovom posúdení vykazovali určitú fonetickú, vizuálnu a koncepčnú podobnosť, ktorú nemohlo vyvážiť samotné pridanie generického výrazu „forge de“ („kováčstvo“).
- 12 Odvolací senát z toho na jednej strane vyvodil, že pre francúzskych spotrebiteľov by existovala pravdepodobnosť zámenny, ak by sa ochranná známka LAGUIOLE používala pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby určené rovnakej klientele a predávané v rovnakých obchodoch ako „výrobky nožiarstva, strihačstva, darčekové predmety alebo predmety spojené so stolovaním“, ktoré patria do predmetu činnosti vedľajšieho účastníka konania. Na druhej strane sa domnieval, že činnosti vedľajšieho účastníka konania by boli dotknuté, ak by sa uvedená ochranná známka používala pre doplnkové tovary neoddeliteľne spojené s týmito činnosťami, prípadne patriace do súvisiacich odvetví činností, kam by sa tieto činnosti mohli prirodzene vyvíjať.
- 13 Napokon podľa odvolacieho senátu obchodné meno Laguiole z dôvodu svojej prestíže či dobrej povesti malo vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a mohla sa mu priznať výnimočná ochrana aj v iných odvetviach činností, ako sú tie, ktoré patria do predmetu jeho činnosti.

Návrhy účastníkov konania

- 14 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal vedľajšieho účastníka konania, aby znášal svoje vlastné trovy konania a nahradil trovy konania žalobcu.
- 15 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.
- 16 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - potvrdil rozhodnutie odvolacieho senátu,
 - zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

1. O dôkazoch predložených po prvýkrát až v konaní pred Všeobecným súdom

- 17 Treba konštatovať, že žalobca v rámci repliky a vedľajší účastník konania v rámci dupliky predložili určitý počet dôkazov, ktoré neboli súčasťou spisu v konaní pred ÚHVT.

18 Žalobca takto predložil:

- tri výpisy zo slovníka (prílohy 34, 35 a 39 repliky),
- výpis z dražobného katalógu (príloha 36 repliky),
- dva výpisy výsledkov internetového vyhľadávania (prílohy 37 a 40 repliky),
- výpis z online encyklopédie (príloha 38 repliky),
- dva články z tlače (príloha 41 repliky),
- dva výpisy výsledkov vyhľadávania ochranných známkov v databáze Institut national français de la propriété intellectuelle (INPI) (francúzsky národný inštitút duševného vlastníctva) (príloha 42 repliky),
- štyri kópie rozhodnutí námietkového oddelenia ÚHVT (prílohy 34a, 34b, 37a a 38a repliky).

19 Pokiaľ ide o vedľajšieho účastníka konania, ten predložil:

- rozsudky rôznych francúzskych súdov (prílohy 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73, 74 dupliky),
- tri rozhodnutia odvolacích senátov a námietkového oddelenia ÚHVT (prílohy 56, 59 a 66 dupliky),
- výňatky z pokynov ÚHVT týkajúcich sa námietkového konania (príloha 60 dupliky),
- štyri články z tlače, výpis z internetu (príloha 61 dupliky),
- tri výpisy z predajných stránok na internete (prílohy 63 až 65 dupliky),
- výňatok z Code français de la consommation (francúzsky zákon o ochrane spotrebiteľa) (príloha 71 dupliky),
- výpisy zo správy o činnosti Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (francúzske generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, ochranu spotrebiteľa a stíhanie podvodov) za rok 2011 (príloha 72 dupliky).

20 Okrem toho ÚHVT vo svojich doplňujúcich pripomienkach z 21. februára 2014 tvrdí, že rozsudok francúzskeho Cour de cassation (kasačný súd) z 10. júla 2012 (C.Cass. Com., Cœur de princesse/Mattel France, n° 08-2012.010), ktorý bol uvedený žalobcom, by mal byť z rozpravy vylúčený ako neprípustný.

21 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že žaloba na Všeobecný súd smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 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. Preto treba odmietnuť prílohy 34 až 42 repliky, ako aj prílohy 61, 63 až 65 a 72 dupliky vedľajšieho účastníka konania bez toho, aby bolo nevyhnutné preskúmať ich dôkaznú hodnotu [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].

- 22 Naproti tomu prílohy 34a, 34b, 37a a 38a repliky a prílohy 56, 59, 60 a 66 dupliky napriek tomu, že boli po prvýkrát predložené až v konaní pred Všeobecným súdom, nie sú dôkazmi v pravom zmysle slova, ale len poukazujú na rozhodovacia prax ÚHVT, na ktorú má účastník právo poukázať aj po skončení konania pred ÚHVT (rozsudok ARTHUR ET FELICIE, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 20).
- 23 To isté platí pre prílohy 55, 57, 58, 67 až 71, 73 a 74 dupliky, ako aj rozhodnutie francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citované v bode 20 vyššie), ktoré sa musia vyhlásiť za prípustné, keďže sa týkajú vnútroštátnej právnej úpravy, ako aj rozhodovacej praxe vnútroštátnych súdov, na ktoré má účastník konania právo poukázať aj po skončení konania pred ÚHVT. Ani účastníkom konania, ani samotnému Všeobecnému súdu totiž nemožno brániť, aby sa pri výklade vnútroštátneho práva, na ktoré odkazuje právo Únie, ako je to v prejednávanej veci (pozri bod 29 nižšie), inšpirovali skutočnosťami vyplývajúcimi z vnútroštátnej právnej úpravy alebo judikatúry, keďže nejde o vytýkanie odvolaciemu senátu, že nezohľadnil skutkové okolnosti zistené v konkrétnom francúzskom rozsudku, ale o uvedenie právnych noriem alebo rozsudkov na podporu žalobného dôvodu založeného na nesprávnom uplatnení vnútroštátnej právnej normy odvolacím senátom [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. júla 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb. s. II-2211, body 70 a 71].
- 24 Okrem toho, pokiaľ ÚHVT poukazuje na rozsudok Súdneho dvora z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT (C-263/09 P, Zb. s. I-5853, body 46 až 57), aby napadol prípustnosť rozsudku francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 ako dôkazu (bod 20 vyššie), stačí konštatovať, že z tohto rozsudku nevyplýva, že by Všeobecný súd nemohol zohľadniť skutočnosti, ktoré účastník konania predložil po prvýkrát až v konaní pred ním, aby preukázal, že odvolací senát nesprávne uplatnil vnútroštátne právo namietané v konaní pred ním. V tomto rozsudku totiž Súdny dvor iba skúmal, či na jednej strane Všeobecný súd porušil vnútroštátnu normu uplatňujúcu sa vo veci samej, a na druhej strane, či mal právomoc na konštatovanie existencie takéhoto porušenia (rozsudok Edwin/ÚHVT, už citovaný, bod 44). V tejto súvislosti nepochybne uviedol, že účastník konania, ktorý sa domáha uplatnenia vnútroštátnej normy, je povinný predložiť ÚHVT dôkazy preukazujúce jej obsah (pozri rozsudok Edwin/ÚHVT, už citovaný, bod 50). To však neznamená, že by Všeobecný súd nemohol preskúmať uplatnenie vnútroštátnej normy zo strany ÚHVT vo svetle vnútroštátneho rozsudku vydaného po prijatí rozhodnutia ÚHVT a predloženého účastníkom konania.
- 25 Napokon treba odmietnuť tvrdenie ÚHVT, že skutočnosť, že žalobca predložil rozsudok francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie) až na pojednávaní, nie skôr, predstavuje „odkladný procesný manéver“. V tejto súvislosti totiž treba najskôr pripomenúť, že uvedený rozsudok bol vydaný niekoľko dní po podaní vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania, vo fáze, keď písomná časť konania, hoci ešte nebola formálne uzavretá, bola v zásade skončená. Žalobca sa teda vo svojich písomnostiach nemohol úspešne dovolávať rozsudku z 10. júla 2012. Následne treba zdôrazniť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, žalobca sa odvolával na rozsudok francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012, už citovaný v bode 20 vyššie, už v rámci odôvodnenia svojej žiadosti o nariadenie pojednávania podanej do kancelárie Všeobecného súdu 23. augusta 2012 a oznámenej ÚHVT 11. septembra 2012, nielen na pojednávaní.

2. O veci samej

- 26 Žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 4 rovnakého nariadenia.
- 27 Podľa týchto ustanovení existencia iného označenia ako ochrannej známky umožňuje dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, ak toto označenie súčasne spĺňa štyri podmienky: toto označenie sa musí používať v obchodnom styku; musí mať väčší ako len lokálny význam; právo na toto označenie musí byť získané v súlade s právom členského štátu, v ktorom sa označenie používalo pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva; a napokon toto

označenie musí priznávať jeho majiteľovi možnosť zakázať použitie neskoršej ochrannej známky. Tieto štyri podmienky obmedzujú počet iných označení, ako sú ochranné známky, na ktoré sa možno odvolávať na účely namietania platnosti ochrannej známky Spoločenstva na celom území Spoločenstva podľa článku 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 [rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. marca 2009, *Moreira da Fonseca/ÚHVT – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, T-318/06 až T-321/06, Zb. s. II-649, bod 32].

- 28 Prvé dve podmienky, teda podmienky týkajúce sa použitia a významu uvádzaného označenia, ktorý musí byť väčší ako len lokálny, vyplývajú zo samotného znenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 a musia sa teda vykladať v duchu práva Únie. Nariadenie č. 207/2009 teda stanovuje jednotné pravidlá týkajúce sa použitia týchto označení a ich významu, ktoré sú v súlade so zásadami, ktorými sa riadi systém zavedený týmto nariadením (rozsudok *GENERAL OPTICA*, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 33).
- 29 Naopak, zo znenia časti vety „pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie“ vyplýva, že ďalšie dve podmienky uvedené následne v článku 8 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 sú podmienkami stanovenými uvedeným nariadením, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich posudzujú vzhľadom na kritériá stanovené právom, ktorým sa riadi uvádzané označenie. Tento odkaz na právo, ktorým sa spravuje uvádzané označenie, je úplne odôvodnený, keďže nariadenie č. 207/2009 priznáva označeniam mimo systému ochrannej známky Spoločenstva možnosť odvolávať sa na ne proti ochrannej známke Spoločenstva. Preto výlučne právo, ktorým sa spravuje uvádzané označenie, umožňuje zistiť, či je toto označenie skoršie ako ochranná známka Spoločenstva a či môže odôvodňovať zákaz použitia neskoršej ochrannej známky (rozsudok *GENERAL OPTICA*, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 34).
- 30 V prejednávanej veci je nesporné, že obchodné meno *Forge de Laguiole* je označením používaným v obchodnom styku v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 a že jeho význam nie je len lokálny. Účastníci konania tiež ani v konaní pred ÚHVT, ani vo svojich písomných podaniach Všeobecnému súdu nespochybňujú, že práva z tohto obchodného mena boli podľa francúzskeho práva nadobudnuté pred 20. novembrom 2001 ako dňom podania prihlášky ochrannej známky *LAGUIOLE*.
- 31 Pokiaľ sa žalobca na pojednávaní odvolával na svoje francúzske ochranné známky *LAGUIOLE* prihlásené v roku 1993, aby sa pokúsil vyvrátiť, že obchodné meno vedľajšieho účastníka konania vo svojej terajšej podobe je skoršie ako ochranná známka Spoločenstva *LAGUIOLE*, stačí poznamenať, že v prejednávanej veci je relevantný jedine deň podania prihlášky uvedenej ochrannej známky Spoločenstva, t. j. 20. november 2001 (pozri bod 1 vyššie).
- 32 Naproti tomu účastníci konania sa rozchádzajú v otázke splnenia štvrtej podmienky uvedenej v bode 27 vyššie týkajúcej sa toho, či, a prípadne v akej miere, obchodné meno vedľajšieho účastníka konania mu umožňuje zakázať žalobcovi použitie neskoršej ochrannej známky *LAGUIOLE*. Podľa judikatúry citovanej v bode 29 vyššie odpoveď na túto otázku závisí výlučne od francúzskeho práva.
- 33 V prejednávanej veci odvolací senát vzhľadom na francúzsku judikatúru existujúcu v deň prijatia napadnutého rozhodnutia oprel svoje odôvodnenie o dve východiská, z ktorých malo každé osamote stačiť na opodstatnenie jeho záveru, že obchodné meno vedľajšieho účastníka konania je chránené v súvislosti so všetkými činnosťami uvedenými v jeho predmete činnosti.
- 34 Po prvé, odvolací senát sa v podstate domnieval, že znenie predmetu činnosti vedľajšieho účastníka konania je vymedzené dostatočne presne na to, aby sa pripustilo, že ochrana, ktorú požíva jeho obchodné meno, sa vzťahuje na všetky činnosti tam uvedené (napadnuté rozhodnutie, body 87 až 90). Po druhé sa domnieval, že aj keby sa pripustilo, že to tak nie je v prípade činnosti „výroby a predaja... všetkých darčekových predmetov a suvenírov – všetkých predmetov spojených so stolovaním“, vedľajší účastník konania preukázal, že pred 20. novembrom 2001 diverzifikoval svoje činnosti smerom

k „stolovaniu“, „vybaveniu domácností“, „vinárstvu“, strihačstvu, výrobkom pre fajčiarov, golfistov, poľovníkov a výrobkom pre voľný čas, ako aj „ostatnému príslušenstvu“ (napadnuté rozhodnutie, body 91 až 94).

35 Treba teda preskúmať každé z týchto východísk, o ktoré sa opiera napadnuté rozhodnutie.

O dosahu ochrany priznanej obchodnému menu Forge de Laguiole

36 Články L. 714-3 a L. 711-4 Code de la propriété intellectuelle français (francúzsky zákonník o ochrane duševného vlastníctva, ďalej len „CPI“) znejú:

L. 714-3

„Súd rozhodne o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky, ktorá nebola zapísaná v súlade s článkami L. 711-1 až L. 711-4.

...

Návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku L. 711-4 môže podať iba držiteľ skoršieho práva. Žaloba je však neprípustná, ak bola prihláška ochrannej známky podaná v dobrej viere a jej užívanie sa strpelo počas piatich rokov.

Rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti má absolútne účinky.“

L. 711-4

„Ochrannou známkou nemôže byť označenie, ktoré poškodzuje skoršie práva, najmä:

...

b) názov alebo obchodné meno, ak existuje pravdepodobnosť zámény vo vnímaní verejnosti;

...“

37 Je nesporné, že súčasťou práva domáhať za vyhlásenia neplatnosti neskoršej ochrannej známky na základe obchodného mena je *a fortiori* právo zakázať použitie tejto ochrannej známky, v zmysle štvrtej podmienky uvedenej v bode 27 vyššie.

38 Žalobca tvrdí, že vo francúzskom práve sa ochrana obchodného mena vzťahuje iba na skutočne vykonávané činnosti, najmä pokiaľ činnosti uvádzané v predmete činnosti sú vymedzené príliš široko.

39 ÚHVT sa domnieva, že rozsah ochrany obchodného mena podľa francúzskeho práva je vymedzený presným znením činností uvedených v predmete činnosti, s výnimkou, ak je toto znenie neprímerane široké alebo nepresné, a že v takom prípade je uvedený rozsah ochrany obmedzený iba na činnosti konkrétne vykonávané príslušnou spoločnosťou.

40 Vedľajší účastník konania v podstate tvrdí, že obchodné meno je chránené v súvislosti s každou z činností uvedených v predmete činnosti, aj keď je vymedzený široko, a bez ohľadu na skutočne vykonávané činnosti. Dodáva, že ochrana sa tiež vzťahuje na činnosti patriace do hospodárskych odvetví, v ktorých nositeľ obchodného mena ešte nepôsobí, ale súvisia s činnosťami uvedenými v jeho predmete činnosti.

- 41 Treba pripomenúť, že podľa výkladu článku L. 711-4 písm. b) CPI, ktorý navrhuje odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, je obchodné meno v zásade chránené v súvislosti so všetkými činnosťami, na ktoré sa vzťahuje predmet činnosti jeho nositeľa, pričom je však ochrana obmedzená na skutočne vykonávané konkrétne činnosti, ak je predmet činnosti nepresný alebo ak sa nevzťahuje na vykonávané činnosti.
- 42 Odvolací senát pri tomto výklade vychádzal z relevantnej francúzskej judikatúry existujúcej v deň prijatia napadnutého rozhodnutia, t. j. 1. júna 2011. Táto judikatúra nebola jednotná a v špecializovanej právnej vede viedla k rozporom, ktoré účastníci konania vo veľkom množstve uvádzali tak pred ÚHVT, ako aj pred Všeobecným súdom.
- 43 Táto nejednotná judikatúra, ako aj rozdielne rozpory, ktoré vyvolala v právnej vede, boli nanovo riešené rozsudkom francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie). Týmto rozsudkom vydaným po prijatí napadnutého rozhodnutia sa totiž rozhodlo, že „obchodnému menu [sa priznáva] ochrana len v súvislosti so skutočne vykonávanými činnosťami spoločnosti, nie v súvislosti s činnosťami uvedenými v jej stanovách“.
- 44 Na rozdiel od toho, čo tvrdia ÚHVT a vedľajší účastník konania vo svojich doplnujúcich písomných pripomienkach podaných 24. a 25. februára 2014, zásada uvedená v rozsudku francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie) sa nevyznačuje nijakou nejednoznačnosťou, pokiaľ ide o rozsah ochrany priznanej obchodnému menu, a má sa uplatňovať všeobecne. Je nepochybne pravda, že vec, v ktorej bol vydaný uvedený rozsudok, sa netýkala žaloby podanej na základe článku L. 711-4 CPI, ale vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky z dôvodu podania v zlej viere a žaloby v oblasti nekalej hospodárskej súťaže. Treba však uviesť, že pasáž citovaná v bode 43 vyššie patrí do časti tohto rozsudku, ktorá sa týka zamietnutia dôvodu predloženého proti vyhláseniu neplatnosti ochrannej známky „cœur de princese“ z dôvodu podania prihlášky v zlej viere, ktoré vychádzalo z toho, že uvedená ochranná známka bola iba zopakovaním obchodného mena prihlasujúcej spoločnosti, ktoré bolo skoršie ako uvedenie na trh bábik s označením „cœur de princese“ spoločnosťou Mattel France. Práve v tejto súvislosti francúzsky Cour de cassation formuloval uvedenú pasáž, pričom následne uviedol, že tovary a služby označené ochrannou známkou „cœur de princese“ vo veľkej miere presahujú činnosti, ktoré až dovtedy vykonávala dotknutá spoločnosť, pričom tak ako neúčinný zamietol dôvod uvedený touto spoločnosťou. Ako záver treba teda uviesť, že ani zo znenia, ani zo skutkových ani procesných súvislostí tejto pasáže nevyplýva nijaké obmedzenie, ktoré by mohlo viesť k presvedčeniu, že ju možno uplatniť iba na osobitné okolnosti rozhodovanej veci.
- 45 Okrem toho, na rozdiel od tvrdenia ÚHVT Všeobecný súd môže zohľadniť rozsudok francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie) pri svojom preskúmaní zákonnosti napadnutého rozhodnutia, hoci bol vydaný po vydaní napadnutého rozhodnutia.
- 46 Okrem úvah procesnej povahy uvedených v bodoch 23 a 24 vyššie totiž treba po prvé uviesť, že týmto rozsudkom nedošlo k prehodnoteniu judikatúry, ale len k objasneniu spornej právnej otázky. Ako totiž dokazuje množstvo skorších rozsudkov francúzskych súdov predložených účastníkmi konania tak pred ÚHVT, ako aj pred Všeobecným súdom, hoci judikatúra nižších súdov predchádzajúca rozsudku francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie) nebola jednotná, umožňovala vyvodenie záveru, že ochrana obchodného mena je obmedzená na činnosti, ktoré dotknutá spoločnosť skutočne vykonáva.
- 47 Po druhé aj za predpokladu, že rozsudok francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie) treba chápať tak, že je prehodnotením judikatúry, takéto prehodnotenie by sa v zásade uplatňovalo spätne na existujúce situácie.

- 48 Táto zásada je odôvodnená tým, že súdny výklad normy v danom okamihu sa nemôže líšiť podľa toho, kedy nastali posudzované skutočnosti, a nikto sa nemôže domáhať práva nadobudnutého na základe judikatúry, ktorá bola opustená. Hoci je pravda, že táto zásada môže byť oslabená tým, že vo výnimočných situáciách sa od nej súdy môžu odchýliť, aby upravili časovú pôsobnosť spätnej účinnosti prehodnotenia, spätná účinnosť prehodnotenia zostáva zásadou. V prejednáwanej veci však rozsudok francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie) neobsahuje nijakú úpravu alebo obmedzenie v tomto zmysle.
- 49 V tejto súvislosti treba dodať, že analogickú zásadu uplatňujú aj súdy Únie (rozsudok Súdneho dvora z 11. augusta 1995, Roders a i., C-367/93 až C-377/93, Zb. s. I-2229, body 42 a 43).
- 50 Preto hoci rozsudok francúzskeho Cour de cassation z 10. júla 2012 (už citovaný v bode 20 vyššie) je ako taký novou skutočnosťou, obmedzuje sa na objasnenie francúzskeho práva, ako malo byť uplatnené odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí z 1. júna 2011 a ako má byť uplatnené Všeobecným súdom v súlade so zásadou uvedenou v bode 29 vyššie.
- 51 Z toho vyplýva, že v prejednáwanej veci sa ochrana obchodného mena Forge de Laguiole vzťahuje výlučne na činnosti, ktoré vedľajší účastník konania skutočne vykonával v deň podania prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE, teda 20. novembra 2001.
- 52 V dôsledku toho prvé východisko odôvodnenia odvolacieho senátu týkajúce sa činností uvedených v predmete činnosti vedľajšieho účastníka konania nemôže byť základom napadnutého rozhodnutia bez toho, aby sa preukázalo, či sa uvedené činnosti skutočne vykonávali.
- 53 Zostáva teda preskúmať dôvodnosť druhého východiska odôvodnenia odvolacieho senátu založeného na činnostiach, ktoré vedľajší účastník konania skutočne vykonával.
- O činnostiach, ktoré vedľajší účastník konania skutočne vykonával pred dňom podania prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE*
- 54 V prejednáwanej veci je nesporné, že vedľajší účastník konania vykonáva činnosť vo výrobe a predaji výrobkov nožiarstva.
- 55 Podľa zistení odvolacieho senátu vedľajší účastník konania okrem toho preukázal, že pred dňom podania prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE (t. j. pred 20. novembrom 2001) diverzifikoval svoje činnosti do iných odvetví ako nožiarstvo.
- 56 Žalobca v tejto súvislosti na jednej strane tvrdí, že činnosť vedľajšieho účastníka konania je v skutočnosti obmedzená na uvádzanie nožov na trh, pričom údajná diverzifikácia spočíva v uvádzaní na trh nožov vybavených príslušenstvom, a na druhej strane, že uvedená diverzifikácia v každom prípade vo veľkej miere nastala až po dni podania prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE.
- 57 ÚHVT tvrdí, že odvetvia činnosti spoločnosti sú vymedzené vo vzťahu ku klientele, ktorej sú určené jej tovary alebo služby. Nože vybavené príslušenstvom sú však podľa neho určené inej klientele ako obyčajné nože, čo je podľa neho preukázané rozdielnymi distribučnými kanálmi jednotlivých nožov vybavených príslušenstvom. Okrem toho, diverzifikácia činností vedľajšieho účastníka konania do iných odvetví ako nožiarstvo údajne začala pred podaním prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE.
- 58 Vedľajší účastník konania dodáva, že výrobok môže plniť dve odlišné úlohy, keďže úloha noža nevylučuje úlohu príslušenstva.

- 59 Pokiaľ ide o dôkazy o diverzifikácii činností vedľajšieho účastníka konania do iných odvetví ako nožiarstvo, odvolací senát vychádzal v bode 94 napadnutého rozhodnutia z niekoľkých dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania v konaní pred ÚHVT, ktoré pochádzajú z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE, konkrétne:
- cenník vedľajšieho účastníka k 1. januáru 2001 (dôkaz 38.1), ktorý uvádza nože s rôznym príslušenstvom – konkrétne vývrtka, šidlo, otvárač fliaš, orezávač cigár, plnič fajok, kľúčenka –, „vidličky“, ako aj model „Couteau de chasse“ („Poľovnícky nôž“),
 - dve faktúry z 15. októbra 1998 a z 30. marca 2000 určené klientom v Luxembursku a Rakúsku uvádzajúce model „Sommelier“ („Someliér“) vybavený vývrtkou a otváračom fliaš, ako aj „Relève-pitch“ („Vypichávadlo“), model „Laguiole du routard“ („Laguiole cestovateľa“) a „fourreau“ (pošva) z kože,
 - faktúra z 22. novembra 2000 určená klientovi vo Francúzsku uvádzajúca „fourchette“ („vidlička“), ako aj modely „Sommelier“ a „Calumet“ („Fajka“), ktorý obsahuje škrabadlo, plnič fajok a ihlicu, ako aj „étui“ („puzdro“).
- 60 V tejto súvislosti treba po prvé konštatovať, že „darčkové krabice“ a „škatule“ nie sú uvedené v nijakom z týchto dôkazov. Naproti tomu na niektorých stranách cenníka vedľajšieho účastníka k 1. januáru 2001 sa nachádza poznámka pod čiarou „Nože sa zasielajú v darčkovom balení a spolu s osvedčením pôvodu.“ Dôkazy zohľadnené odvolacím senátom teda preukazujú, že vedľajší účastník konania uvádza na trh darčkové balenia výlučne v súvislosti s balením jeho vlastných výrobkov, nie ako samostatné výrobky. Za týchto okolností odvolací senát pochybil, keď v bode 93 napadnutého rozhodnutia uviedol, že vedľajší účastník konania v rámci diverzifikácie svojich činností v odvetví „ostatného príslušenstva“ ponúkal na predaj „darčkové krabice“ a „škatule“.
- 61 Po druhé, model „Laguiole du routard“ tvorí zatvárací nôž bez príslušenstva. Rovnako model „Couteau de chasse“ je podľa opisu uvedeného v cenníku k 1. januáru 2001 „nezatvárajúcim sa modelom dodávaným v koženom puzdre“. V dôsledku toho treba dospieť k záveru, že tieto modely nemôžu slúžiť na preukázanie diverzifikácie činností vedľajšieho účastníka konania do iných odvetví než odvetvie nožiarstva, aj za predpokladu, že sú určené na použitie v rámci „záľub“ alebo pre poľovníkov, ako uviedol odvolací senát v bode 93 napadnutého rozhodnutia.
- 62 Po tretie, „pošvy“ a „puzdrá“ uvedené vo faktúrach a v cenníku sú vzhľadom na svoju koncepciu a prezentáciu určené výlučne na vloženie nožov vyrobených vedľajším účastníkom konania. Nanajvýš by mohli prípadne slúžiť na vloženie iných nožov, podľa ich veľkosti a tvaru, no nie výrobkov mimo nožiarstva. Uvedené pošvy a puzdrá sa navyše predávajú výlučne spolu s nožmi, nie osobitne. Za týchto okolností treba dospieť k záveru, že predstavujú iba príslušenstvo nožov uvádzaných na trh vedľajším účastníkom konania, pričom nemajú povahu nezávislého modelového radu a z tohto dôvodu nemôžu slúžiť na preukázanie diverzifikácie jeho činností do iných odvetví ako nožiarstvo.
- 63 Po štvrté, vidličky zjavne nepatria do nožiarstva. Uvádzanie vidličiek na trh však neumožňuje vyvodenie záveru o činnosti vedľajšieho účastníka konania v celom odvetví „stolovania“. Hoci je totiž pravda, že vidličky by sa mohli chápať ako súčasť „stolovania“, na to, aby sa na účely posúdenia ich podobnosti mohli porovnávať s tovarmi a službami označenými ochrannou známkou LAGUIOLE, ide však o príliš širokú kategóriu združujúcu všetky rôznorodé tovary. Naproti tomu uvádzanie vidličiek na trh preukazuje konkrétnu a účinnú diverzifikáciu činností vedľajšieho účastníka konania smerom k príboru vo všeobecnosti ako k podkategórii „stolovania“ [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb. s. II-449, bod 23].

- 64 Po piate, pokiaľ ide o rôzne (iné) tovary predstavujúce nože s jedným alebo viacerými druhmi príslušenstva (vývrtka, šidlo, otvárač fliaš, orezávač cigár, plnič fajok, kľúčenka, vypichávadlo), odvolací senát sa v podstate domnieval, že tieto multifunkčné výrobky preukazujú diverzifikáciu činností vedľajšieho účastníka konania do iných odvetví ako nožiarstvo.
- 65 Ako však žalobca správne poznamenal, multifunkčné výrobky uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania nie sú charakterizované úlohou príslušenstva, ale zostávajú nožmi napriek prítomnosti jedného alebo viacerých druhov príslušenstva. Pridanie rôzneho príslušenstva totiž nemení ich povahu ako výrobkov patriacich do odvetvia nožiarstva.
- 66 V tejto súvislosti treba na jednej strane uviesť, že v rámci multifunkčných výrobkov uvádzaných na trh vedľajším účastníkom konania, nôž zostáva prevládajúcim prvkom a určuje povahu výrobku ako celku, tak pokiaľ ide o použitý materiál, ako aj jeho celkovú prezentáciu, čo okrem iného preukazuje cenník k 1. januáru 2001. Z tohto dôkazu vyplýva, že samotný vedľajší účastník konania považuje uvedené tovary za nože. Model obsahujúci vývrtku a otvárač fliaš sa v ňom totiž označuje ako „Couteau Sommelier-Décapsuleur“ („Nôž Someliér-Otvárač fliaš“) a model obsahujúci vypichávadlo ako „Couteau du Golfleur“ (Nôž pre golfistov“). Okrem toho, súčasti týchto tovarov okrem čepele, ako sú šidlo a vývrtka, sú v ňom výslovne prezentované pod označením „Príslušenstvo“, materiál čepele a materiály uvedeného príslušenstva sú uvedené osobitne, pričom sa zdôrazňuje kvalita ocele čepele (model „Calumet“ so škrabadlom, ihlicou a plničom fajok predstavuje v tejto súvislosti výnimku). Napokon ako bolo uvedené v bode 60 vyššie, na niektorých stranách uvádzajúcich modely obsahujúce príslušenstvo sa nachádza poznámka „Nože sa zasielajú v darčekovom balení a spolu s osvedčením pôvodu.“
- 67 Na druhej strane na rozdiel od toho, čo tvrdí vedľajší účastník konania, klientelou, ktorú oslovujú príslušné multifunkčné výrobky, nie sú všeobecne golfisti alebo fajčiari, ale buď kupci nožov, ktorí súčasne hrajú golf alebo sú fajčiarmi, alebo golfisti alebo fajčiari, ktorí majú súčasne záľubu v nožoch. To platí, tak pokiaľ ide o funkčnú stránku (vypichávadlo alebo orezávač cigár sú ako súčasť noža horšie použiteľné a menej praktické ako rovnaké nástroje bez noža, najmä ak je samotný nôž špičkovým výrobkom určitej veľkosti, ako je to v prípade výrobkov vedľajšieho účastníka), ako aj o finančné hľadisko (značne vyššie náklady na multifunkčné výrobky v porovnaní so samotným príslušenstvom), alebo aj hľadisko imidžu (fajčiar alebo golfista, ktorý sa nezaujíma o nože, si bežne nespomenie na výrobky vedľajšieho účastníka konania pri svojom zaobstarávaní si predmetov pre fajčiarov alebo na golf, ale obráti sa na výrobcov špecializovaných v týchto odvetviach).
- 68 Preto treba odmietnuť tvrdenie ÚHVT založené na tom, že odvetvie činnosti právnickej osoby je predovšetkým vymedzené prostredníctvom trhov, na ktoré umiestňuje svoje tovary alebo služby. Multifunkčné výrobky uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania totiž presne neoslovujú verejnosť bez vzťahu k cieľovej skupine verejnosti pri tovaroch patriacich do odvetvia nožiarstva, ale verejnosť tvorenú fajčiarmi a golfistami, ktorí sú tiež milovníkmi/prívržencami uvedených výrobkov. V tejto súvislosti treba uviesť, že v rozpore s tým, čo odvolací senát uviedol v bodoch 96 a 97 napadnutého rozhodnutia, okolnosť, že multifunkčné výrobky uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania neboli predávané iba v nožiarstvach, ale tiež v predajniach zbraní, trafikách, písacích potrebách, obchodoch pre „darčeky – stolovanie“, obchodných domoch a iných podnikoch, nemôže zmeniť povahu týchto výrobkov ako výrobkov patriacich do odvetvia nožiarstva.
- 69 Po šieste, pokiaľ ide o činnosť „výroby a predaja všetkých... darčekových predmetov a suvenírov“ uvedenú v predmete činnosti vedľajšieho účastníka konania, je pravda, že všetky tovary, ktoré uvádza na trh, môžu v zásade slúžiť ako darček alebo suvenír, ako to správne tvrdí žalobca. Navyše ako bolo uvedené v bode 60 vyššie, prinajmenšom jedna časť výrobkov vedľajšieho účastníka konania sa dodáva v darčekovom balení, čo potvrdzuje ich možné použitie ako darčkov. Z toho vyplýva, že vedľajší účastník konania skutočne vykonáva činnosť v odvetví uvádzania darčekových predmetov na trh.

- 70 Treba však uviesť, že vedľajší účastník konania nepreukázal, že vyrába alebo uvádza na trh darčkové predmety alebo suveníry, ktoré nepatria do odvetvia nožiarstva alebo príboru. Jeho činnosť v oblasti darčkov a suvenírov sa zjavne obmedzuje na ponúkanie bežných výrobkov patriacich do odvetvia nožiarstva alebo príboru zabalených v darčkovom balení. V dôsledku toho treba konštatovať, že hoci vedľajší účastník konania preukázal, že vykonáva činnosť v oblasti „výroby a predaja všetkých darčkových predmetov a suvenírov“, táto činnosť sa zužuje na darčeky a suveníry patriace do odvetví nožiarstva a príboru.
- 71 V dôsledku toho treba konštatovať, že na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát v bode 93 napadnutého rozhodnutia, diverzifikácia činností vedľajšieho účastníka konania do iných odvetví než nožiarstvo pred 20. novembrom 2001 nebola preukázaná, pokiaľ ide o „strihačstvo“, „stolovanie“ – okrem príboru – „vybavenie domácnosti“, „vinárstvo“, výrobky pre fajčiarov, golfistov, poľovníkov, výrobky pre voľný čas alebo príslušenstvo, ako sú darčkové krabice, puzdrá a škatule.
- 72 Naproti tomu treba konštatovať, že diverzifikácia činností vedľajšieho účastníka konania do iných odvetví než nožiarstvo bola preukázaná, pokiaľ ide o „príbor“, ktorého súčasťou sú „vidličky“ uvedené v cenníku k 1. januáru 2001, ako aj pre „darčkové predmety a suveníry“, v rozsahu, v akom ide o výrobky patriace do odvetví nožiarstva a príboru. Vedľajší účastník konania sa teda môže domáhať ochrany svojho obchodného mena voči ochrannej známke LAGUIOLE výlučne vo vzťahu k týmto činnostiam.
- 73 V dôsledku toho treba zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom ním odvolací senát konštatoval pravdepodobnosť zámery v zmysle článku L. 711-4 CPI v súvislosti so „strihačstvom“ a „všetkými predmetmi spojenými so stolovaním“, ako aj „všetkými... darčkovými predmetmi a suvenírmi“, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nepatria do odvetvia nožiarstva alebo príboru.
- 74 Preskúmanie pravdepodobnosti zámery v zmysle článku L. 711-4 CPI, ktoré nasleduje, sa preto bude týkať iba činností výroby a predaja všetkých výrobkov patriacich do odvetví nožiarstva alebo príboru, ako aj darčkov a suvenírov, v rozsahu, v akom ide o výrobky patriace do uvedených odvetví.

O pravdepodobnosti zámery

- 75 Najskôr treba pripomenúť, že podľa judikatúry citovanej v bode 29 vyššie podmienka spojená s tým, aby označenie priznávalo jeho majiteľovi možnosť zakázať použitie neskoršej ochrannej známky, sa musí posudzovať vzhľadom na kritériá stanovené právom, ktorým sa spravuje uvádzané skoršie označenie, t. j. francúzskym právom.
- 76 Podľa článku L. 711-4 CPI (uvedeného v bode 36 vyššie) nositeľ skoršieho obchodného mena má právo zakázať použitie neskoršej ochrannej známky pod podmienkou, že „existuje pravdepodobnosť zámery vo vnímaní verejnosti“.
- 77 Ako správne uviedol ÚHVT, vzhľadom na povahu tovarov označených ochrannou známkou LAGUIOLE je relevantnou skupinou verejnosti širšia francúzska verejnosť s priemernou úrovňou pozornosti.
- 78 Podľa francúzskej judikatúry posúdenie pravdepodobnosti zámery závisí od viacerých okolností vrátane stupňa podobnosti (vizuálnej, fonetickej a koncepcnej) medzi kolidujúcimi označeniami, stupňa podobnosti medzi hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahujú tieto označenia, a vyššej alebo nižšej rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia [CA Versailles (odvolací súd vo Versailles, Francúzsko), rozsudok z 25. októbra 2001, Flex'cible/SOS Flexibles a Sofirop, a TGI Paris (súd prvého stupňa v Paríži, Francúzsko), rozsudok z 8. júla 2011, RG 09/11931].

- 79 Pravdepodobnosť zámény je tým vyššia, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť obchodného mena, najmä z dôvodu známosti vo verejnosti. Ujma spôsobená pravdepodobnosťou zámény nevyplýva výlučne zo straty klientely. Môže tiež ísť o poškodenie dobrého mena alebo povesti [CA Paris (odvolací súd v Paríži, Francúzsko), rozsudok z 13. októbra 1962, Ann. propr. ind. 1963, s. 228].
- 80 Keďže riešenie konfliktu medzi ochrannou známkou a skorším obchodným menom závisí od existencie pravdepodobnosti zámény, ak bola ochranná známka prihlásená pre viacero tovarov alebo služieb rozdielnej povahy, vyhlásenie jej neplatnosti má deliteľnú povahu a týka sa iba tovarov alebo služieb, pri ktorých sa zistila pravdepodobnosť zámény s činnosťou právnickej osoby (CA Paris, rozsudok z 28. januára 2000, Revue Dalloz 2001, s. 470).

O podobnosti medzi hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole a ochranná známka LAGUIOLE

- 81 Podľa francúzskej judikatúry treba na to, aby sa určilo, či sú hospodárske odvetvia, na ktoré sa vzťahujú obchodné meno Forge de Laguiole a ochranná známka LAGUIOLE, podobné, zohľadniť všetky relevantné okolnosti, ktoré charakterizujú vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, použitie, ako aj konkurenčnú alebo doplňujúcu sa povahu (TGI Paris, rozsudok z 25. novembra 2009, RG 09/10986).
- 82 V prejednávanej veci sa odvolací senát domnieval, že tovary označené ochrannou známkou LAGUIOLE vo veľkej miere presahovali odvetvia činností vedľajšieho účastníka alebo sa nachádzali v súvisiacich odvetviach činností, čo podrobne odôvodnil v bodoch 107 až 114 napadnutého rozhodnutia.
- 83 Toto odôvodnenie však vychádza z preskúmania zohľadňujúceho všetky odvetvia činností uvedené v predmete činností vedľajšieho účastníka konania. Ako však bolo uvedené v bodoch 71 až 74 vyššie, na účely pravdepodobnosti zámény treba zohľadniť jedine činnosti vedľajšieho účastníka konania v odvetviach nožiarstva a príboru, ako aj darčiekov a suvenírov, pokiaľ ide o výrobky patriace do uvedených odvetví nožiarstva a príboru.
- 84 Za týchto okolností sa konštatovania odvolacieho senátu uvedené v bodoch 107 až 114 napadnutého rozhodnutia musia preskúmať v súlade s týmto obmedzením odvetví činností chránených obchodným menom Forge de Laguiole.

– O vzťahu medzi „pílkami, holiacimi strojčkami, žiletkami; pilníkmi a kliešťami na nechty, nožnicami na nechty“, ako aj „súpravami na manikúru, holiacimi potrebami“, zaradenými do triedy 9, „nožmi na papier“ zaradenými do triedy 16 a „štetkami na holenie, toaletnými potrebami“ zaradenými do triedy 21 a činnosťami vedľajšieho účastníka konania

- 85 Pokiaľ ide o „pílky, holiace strojčky, žiletky; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty“ zaradené do triedy 8, ako aj „nože na papier“ zaradené do triedy 16, odvolací senát správne uviedol, že ide o ostré predmety patriace do odvetvia „nožiarstva“, na ktoré sa vzťahuje predmet činností vedľajšieho účastníka konania. Uvedené tovary a činnosti vedľajšieho účastníka konania sú teda veľmi podobné. Rovnako „súpravy na manikúru, holiace potreby“ zaradené do triedy 8, ako aj „štetky na holenie, toaletné potreby“ zaradené do triedy 21 sú doplnkom alebo príslušenstvom uvedených ostrých predmetov, keďže sa používajú spoločne a vo všeobecnosti sa predávajú spoločne v obchodoch rovnakého druhu a rovnakej klientele. Tieto tovary a činnosti vedľajšieho účastníka konania sú teda podobné.

– O „ručnom náradí a nástrojoch na ručný pohon“ a „skrutkovačoch“ zaradených do triedy 8

- 86 Pokiaľ ide o „ručné náradie a nástroje na ručný pohon“ zaradené do triedy 8 a označené ochrannou známkou LAGUIOLE, treba uviesť, že toto vymedzenie zahŕňa nože.

- 87 Tento záver nie je vyvrátený tvrdeniami, ktoré žalobca a vedľajší účastník konania uviedli vo svojich doplnujúcich písomných pripomienkach podaných 9. apríla 2014 v prípade žalobcu a 8. apríla 2014 v prípade vedľajšieho účastníka konania.
- 88 Po prvé, skutočnosť, že názov triedy 8 triedenia podľa Niceskej dohody znie „Ručné náradie a nástroje na ručný pohon; príbor, vidličky a lyžice; sečné a bodné zbrane; holiace strojčky“, neznamená, že tieto rozdielne kategórie sa navzájom nijako neprekrývajú. Triedenie podľa Niceskej dohody totiž slúži iba na administratívne účely a jeho cieľom je len uľahčiť spísanie a vybavovanie prihlášok ochranných známk tým, že navrhuje určité triedy a kategórie tovarov a služieb. Názvy tried naproti tomu nepredstavujú systém, v ktorom by bolo vylúčené, aby tovar alebo služba zaradené do určitej triedy alebo kategórie mohli rovnako patriť do inej triedy alebo kategórie, ako vyplýva najmä z pravidla 2 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).
- 89 Prieskumový pracovník ÚHVT preto vo svojom rozhodnutí zo 14. mája 2003 o ochrannej známke LAGUIOLE mohol správne uviesť, že „je nesporné, že bodná a sečná zbraň je „ručná zbraň, ktorej účinok [vyplýva z pôsobenia] kovovej časti“ a že „tento pojem teda zahŕňa nože“, hoci tieto dve kategórie tovarov sú uvedené v názve triedy 8 triedenia podľa Niceskej dohody.
- 90 Po druhé, žalobca argumentuje rozhodnutím prieskumového pracovníka ÚHVT zo 14. mája 2003, v ktorom rozlišoval medzi „bodnými a sečnými zbraňami“, ktoré prirovnal k nožom a pre ktoré odmietol zapísať uvedenú ochrannú známku čiastočne z dôvodu jej opisnej povahy, a „ručným náradím a nástrojmi na ručný pohon“, pre ktoré zapísal túto ochrannú známku.
- 91 V tejto súvislosti treba poznamenať, že rozhodnutie prieskumového pracovníka ÚHVT zo 14. mája 2003 nemôže zaväzovať Všeobecný súd pri jeho posúdení tovarov, na ktoré sa vzťahuje uvedená kategória (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, bod 65, a rozsudok ARTHUR ET FELICIE, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 71). Okrem toho treba uviesť, že žalobca si bol už v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti pred ÚHVT vedomý skutočnosti, že nože by mohli patriť do kategórie „ručné náradie a nástroje na ručný pohon“, lebo sa niekoľkokrát vyjadril, že je pripravený spresniť znenie zoznamu tovarov označených ochrannou známkou LAGUIOLE zaradených najmä do triedy 8, takto: „Ručné náradie a nástroje na ručný pohon, okrem nožov“. Rozhodnutia výmazového oddelenia a odvolacieho senátu však vychádzali z dôvodov, pri ktorých nebolo potrebné preskúmať túto otázku a žalobca preto v skutočnosti nespresnil zoznam tovarov týmto spôsobom.
- 92 Treba preto dospieť k záveru, že „ručné náradie a nástroje na ručný pohon“, pokiaľ ide o nože, sú zhodné s činnosťami vedľajšieho účastníka konania v odvetví nožiarstva – a to neplatí len pre model „Laguiole du routard“, ako uviedol odvolací senát.
- 93 Naproti tomu na rozdiel od toho, čo sa mohol domnievať odvolací senát, „skrutkovače“ zaradené do triedy 8 nevykazujú nijakú podobnosť s modelom „Laguiole du routard“ uvádzaným na trh vedľajším účastníkom konania, ktorý nie je ničím iným než jednoduchým zatváracím nožom bez príslušenstva.
- O „lyžiciach“ zaradených do triedy 8
- 94 Pokiaľ ide o „lyžice“ zaradené do triedy 8, patria medzi „príbor“ uvádzaný na trh vedľajším účastníkom konania (pozri body 62 a 72 vyššie) a patria teda do rovnakého hospodárskeho odvetvia, ako je jedno z odvetví, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole.

– O „kuchynskom náradí a riade zo skla, porcelánu a keramiky; riade nie z drahých kovov; vývrtkách; otváračoch fliaš, kovových podávačoch papierových servítok; presýpacích hodinách“ zaradených do triedy 21 a „domácom a kuchynskom náradí a nádobách z drahých kovov; riade z drahých kovov“ zaradených do triedy 14

95 Pokiaľ ide o tieto tovary, odvolací senát ich spojil so „stolovaním“ a vyvodil z toho, že sa prekrývajú s činnosťami vedľajšieho účastníka konania v tejto oblasti.

96 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ako je uvedené v bode 63 vyššie, kategória „stolovanie“ je príliš široká a nepresná na to, aby mohla slúžiť ako referencia na zistenie existencie pravdepodobnosti zámeny. Preto na rozdiel od toho, čo konštatoval odvolací senát, uvedené tovary nie sú podobné vo vzťahu k hospodárskym odvetviam, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole.

97 „Vývrtky; otvárače fliaš“ však vykazujú výraznú podobnosť s modelom „Sommelier“ obsahujúcim vývrtku a otvárač fliaš, ako aj s ostatnými modelmi nožov obsahujúcimi vývrtku, ktoré vedľajší účastník konania uvádza na trh. Hoci totiž uvádzanie týchto tovarov na trh ako „derivátov“ tovarov patriacich do odvetvia nožiarstva nemôže dokazovať diverzifikáciu činností vedľajšieho účastníka do odvetvia „stolovania“ alebo „vinárstva“, ako bolo uvedené v bodoch 65 a 69 vyššie, napriek tomu platí, že ako samostatné výrobky sú z hľadiska funkčnosti rovnocenné „vývrtkám; otváračom fliaš“ označeným ochrannou známkou LAGUIOLE. Táto skutočnosť, okrem predaja v rovnakých obchodoch, stačí na vyvodenie záveru, že uvedené tovary patria do rovnakého hospodárskeho odvetvia, ako je jedno z odvetví, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole.

– O „drahých kovoch a ich zliatinách“, „drahých kameňoch“ a „škatuliach a svietnikoch“ zaradených do triedy 14

98 Pokiaľ ide o „drahé kovy a ich zliatiny“ a „drahé kamene“ zaradené do triedy 14, odvolací senát sa domnieval, že tieto tovary boli „príliš cenné“ na drobné strihačstvo a množstvo predmetov patriacich do oblasti „stolovania“ a že preto vo veľkej miere dopĺňajú činnosti vedľajšieho účastníka konania. „Škatule, svietniky“ zaradené do triedy 14 sa podľa neho navyše predávali v zariadeniach rovnakého druhu zaoberajúcich sa „stolovaním a dekoráciou“ ako niektoré výrobky, ktoré údajne uvádzal na trh vedľajší účastník konania.

99 V tejto súvislosti treba najskôr pripomenúť, že v prejednávanej veci „strihačstvo“ a oblasť „stolovania“ nepatria medzi hospodárske odvetvia, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole (pozri body 73 a 74 vyššie). Následne samotná skutočnosť, že drahé kovy a kamene môžu byť použité pri činnostiach vedľajšieho účastníka konania spojených s nožiarstvom, neumožňuje vyvodenie záveru, že vo vnímaní francúzskych spotrebiteľov patria do hospodárskeho odvetvia podobného jednému z odvetví, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole. Na jednej strane sú totiž drahé kovy a kamene v podstate určené pre výrobný priemysel, nie konečným spotrebiteľom, ako nožiarstvo. Na druhej strane k použitiu takýchto surovín na noži dochádza v zásade len na dekoratívne a doplnkové účely, bez spojitosti s funkčnosťou noža.

– O „koži a koženke“ a „lodných kufroch, taškách a kufríkoch“ zaradených do triedy 18, ako aj „škatuliach“

100 Pokiaľ ide o „kožu a koženku“ a „tašky a kufríky“ zaradené do triedy 18, odvolací senát uviedol, že sa bežne používali na výrobu puzdier, pošiev a škatúl uvádzaných na trh vedľajším účastníkom konania alebo sa mohli používať na balenie a prepravu tovarov patriacich do odvetvia nožiarstva, predovšetkým ak išlo o luxusné tovary určené na darovanie ako „darčkové predmety“. Vyvodil z toho, že tieto tovary dopĺňali činnosti vedľajšieho účastníka konania a „boli súčasťou rozvoja jeho radu príslušenstva“.

101 V tejto súvislosti treba po prvé pripomenúť, že „darčkové predmety“ patria do hospodárskych odvetví, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole iba v rozsahu, v akom ide o nožiarstvo a príbor (pozri body 71 až 74 vyššie). Po druhé skutočnosť, že „koža a koženka“ môžu byť použité ako suroviny na výrobu puzdier a pošiev uvádzaných na trh vedľajším účastníkom konania spolu s niektorými jeho nožmi, nemôže stačiť na založenie podobnosti vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania v odvetví nožiarstva, najmä vzhľadom na to, že suroviny sú určené výrobcom, zatiaľ čo nožiarstvo sa zameriava na konečného spotrebiteľa. Po tretie, pokiaľ ide konkrétne o „škatule“, ktoré vedľajší účastník konania údajne uvádza na trh, treba pripomenúť, že dôkazy, z ktorých odvolací senát vychádzal pri svojich zisteniach o činnostiach vedľajšieho účastníka konania k 20. novembru 2001 (pozri bod 59 vyššie), neuvádzajú takéto tovary a že v každom prípade vzhľadom na to, že sú určené výlučne na vloženie výrobkov nožiarstva vedľajšieho účastníka konania, mali by mať iba povahu príslušenstva, prípadne balenia, vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania v odvetví nožiarstva.

102 Z toho vyplýva, že „koža a koženka“ „lodné kufre, tašky a kufríky“ zaradené do triedy 18 nie sú podobné činnostiam vedľajšieho účastníka konania v odvetví nožiarstva.

– O „školských potrebách; ceruzkách, mechanických ceruzkách, gumách na gumovanie; obáľkach; zoraďovačoch/rýchloviazáčoch; albumoch, knihách, ročenkách, brožúrach, zošitoch, katalógoch; kalendároch, litografiách, plagátoch“ zaradených do triedy 16

103 Pokiaľ ide o tieto tovary, odvolací senát uviedol, že zvyčajne sa predávali v predajniach s písacími potrebami a používali sa v rovnakých súvislostiach ako „nože na papier“ vedľajšieho účastníka konania, t. j. na písanie a čítanie, a prekryvali sa teda s týmto odvetvím činností vedľajšieho účastníka konania. Všetky tieto tovary sa podľa neho navyše používali v obchodnom styku spoločne na komunikáciu podniku so svojimi klientmi a obchodnými partnermi, alebo sa najmä ponúkali ako firemné darččky. V rozsahu, v akom tlačoviny označené ochrannou známkou LAGUIOLE mohli vzhľadom na svoj obsah vyvolať pravdepodobnosť zámeny s obchodným menom Forge de Laguiole, sa podľa neho uvedená ochranná známka musela vyhlásiť za neplatnú.

104 V tejto súvislosti treba po prvé uviesť, že na rozdiel od toho, čo konštatoval odvolací senát, je spojitost uvedených tovarov s „nožmi na papier“ uvádzanými na trh vedľajším účastníkom konania príliš slabá na to, aby mohla viesť k podobnosti. Na jednej strane totiž jediná spojitost predstavovaná čiastočnou zhodnosťou predajných miest nepostačuje na to, aby boli nože na papier podobné všetkým tovarom patriacim skôr do odvetvia papiernictva, keďže predajne písacích potrieb ponúkajú vo všeobecnosti širšiu škálu rozdielných výrobkov, ktoré sú určené verejnosti bez špecializácie. Na druhej strane používanie nožov na papier uvádzaných na trh vedľajším účastníkom konania je za bežných okolností obmedzené na otváranie obáľok. Z dôvodu dopĺňajúceho sa použitia to teda môže viesť len k nízkemu stupňu podobnosti s „obáľkami“ no nie s ostatnými tovarmi citovanými v bode 103 vyššie. Po druhé, samotná skutočnosť, že všetky tieto tovary sa spoločne používajú v komunikácii podniku so svojimi klientmi a ostatnými obchodnými partnermi, alebo sa ponúkajú ako firemné darččky, nevyvoláva nijakú podobnosť s činnosťami vedľajšieho účastníka konania v odvetví nožiarstva, keďže svojim určením sa úplne odlišujú od uvedených činností. Po tretie, tvrdenie odvolacieho senátu týkajúce sa pravdepodobnosti zámeny, ktorá môže byť vyvolaná tlačovinami označenými ochrannou známkou LAGUIOLE, bude rozobraté v bode 165 nižšie v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny.

– O rôznych tovaroch označených ako „darčkové predmety“ patriacich do tried 14, 18 a 20

105 Pokiaľ ide o „šperky, klenoty; šperkovnice z drahých kovov; nástroje na meranie času, manžetové gombíky, spony na kravaty, ozdobné ihlice, kľúčenký; peňaženky z drahých kovov; hodinky a náramky na hodinky“ zaradené do triedy 14, „palice; kabelky; plážové tašky; cestovné tašky, kufríky a kufre; náprsné tašky; puzdrá na vizitky (náprsné tašky), aktovky; príručné tašky (kožená galantéria); puzdrá

na kľúče (kožená galantéria); peňaženky nie z drahých kovov“ zaradené do triedy 18 a „rámy, umelecké predmety alebo ornamenty z dreva, korku, trstia, trstiny, vrbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, mušlí, jantáru, perleti, morskej peny, imitácií všetkých týchto surovín alebo plastu“ zaradené do triedy 20, odvolací senát sa obmedzil na konštatovanie, že ide o „darčkové predmety“ veľmi často vystavené v obchodoch každého druhu alebo ponúkané ako firemný darček, a na záver, že z tohto dôvodu sa mohli nachádzať v rovnakých zariadeniach, ako sú tie, v ktorých uvádzal na trh svoje vlastné tovary vedľajší účastník konania.

106 V tejto súvislosti treba na jednej strane pripomenúť, že činnosť „výroby a predaja darčkových predmetov“ vedľajšieho účastníka konania je súčasťou hospodárskych odvetví, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, iba v rozsahu, v akom ide o nožiarstvo alebo príbor (pozri body 71 až 74 vyššie). Tovary vymenované v predchádzajúcom bode však nepatria medzi nožiarstvo ani príbor, ani nesúvisia s týmto odvetvím. Na druhej strane aj za predpokladu, že uvedené tovary by sa predávali ako darčeky v rovnakých obchodoch ako výrobky nožiarstva uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania, táto okolnosť nemôže znamenať vznik podobnosti medzi nimi a týmito poslednými uvedenými tovarmi, keďže obchody s darčkovými predmetmi ponúkajú širokú škálu rôznorodých výrobkov určených širšej verejnosti.

– O „golfových rukaviciach“ a „športových potrebách“ zaradených do triedy 28, „puzdrách na cigary“ zaradených do triedy 14 a „zápalkách, zapaľovačoch pre fajčiarov; škatuliach na cigary a cigarety nie z drahých kovov; orezávačoch cigár; fajkách; čističoch fajok“ zaradených do triedy 34

107 Pokiaľ ide o „golfové rukavice“ a „športové potreby“ zaradené do triedy 28, „puzdrá na cigary“ zaradené do triedy 14 a „predmety pre fajčiarov, zápalky, zapaľovače pre fajčiarov; škatule na cigary a cigarety nie z drahých kovov; fajky“ zaradené do triedy 34, odvolací senát sa domnieval, že sú určené rovnakej klientele ako niektoré „darčkové predmety“ vyvinuté vedľajším účastníkom konania, kupujú sa v rovnakých predajniach a používajú sa v rovnakých súvislostiach. Tak je to podľa neho napríklad v prípade modelu „Couteau du golfeur“ uvádzaného na trh vedľajším účastníkom konania v porovnaní s „golfovými rukavicami“ alebo inými „športovými potrebami“, ako aj v prípade modelu „Calumet“ (so škrabadlom, ihlicou a plničom fajok) a orezávača cigár, uvádzaných na trh vedľajším účastníkom konania, v porovnaní s „puzdrami na cigary“ a „zápalkami, zapaľovačmi pre fajčiarov, škatuľami na cigary a cigarety, fajkami“ označenými ochrannou známkou LAGUIOLE.

108 V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že činnosť „výroby a predaja darčkových predmetov“ je súčasťou hospodárskych odvetví, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, iba v rozsahu, v akom ide o nožiarstvo alebo príbor (pozri body 71 až 74 vyššie), čo neplatí v prípade tovarov citovaných v bode 107 vyššie.

109 „Orezávače cigár“ a „čističe fajok“ zaradené do triedy 34 však vykazujú podobnosť v porovnaní s modelom „orezávač cigár“ a modelom „Calumet“ (so škrabadlom, ihlicou a plničom fajok) uvádzanými na trh vedľajším účastníkom konania. Hoci totiž uvádzanie týchto modelov na trh ako „derivátov“ nožiarstva nemôže dokazovať diverzifikáciu činností vedľajšieho účastníka konania do odvetvia „výrobkov pre fajčiarov“ vo všeobecnosti, ako bolo uvedené v bodoch 65 až 68 a 71 vyššie, napriek tomu platí, že ako samostatné výrobky sú z hľadiska funkčnosti rovnocenné s „orezávačmi cigár“ a „čističmi fajok“ označenými ochrannou známkou LAGUIOLE. Táto skutočnosť, okrem predaja v rovnakých obchodoch, stačí na vyvodenie záveru o výraznej podobnosti.

110 Naproti tomu „golfové rukavice“ zaradené do triedy 28 nevykazujú podobnosť s modelom „couteau du Golfeur“ (s vypichávadlom) uvádzaným na trh vedľajším účastníkom konania. Tento model sa nepochybne môže používať spoločne s „golfovými rukavicami“ označenými ochrannou známkou LAGUIOLE. Pritom však nejde o vzťah dopĺňania sa zakladajúci podobnosť, keďže tieto tovary sa

môžu používať samostatne a bežne sa ponímajú ako navzájom nezávislé, nie podľa kritérií vyplývajúcich zo spoločného použitia – na rozdiel od toho, čo si možno predstaviť napríklad v prípade golfových rukavíc a golfových palíc.

– O službách zaradených do triedy 38

111 Pokiaľ ide o služby v oblasti „telekomunikácií“ a súvisiacich oblastiach zaradené do triedy 38, odvolací senát v bode 114 napadnutého rozhodnutia konštatoval že nevykazujú nijakú podobnosť s činnosťami vedľajšieho účastníka konania. Toto zistenie, ktoré je v prospech žalobcu a vedľajší účastník konania ho nespochybňuje, v skutočnosti nie je súčasťou predmetu tohto sporu, v dôsledku čoho netreba, aby ho Všeobecný súd preskúmal.

– Záver o podobnosti medzi hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, a hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka LAGUIOLE

112 Na záver treba v súvislosti s odvetviami, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, po prvé konštatovať zhodnosť, pokiaľ ide o „ručné náradie a nástroje na ručný pohon“ a „lyžice“ zaradené do triedy 8, ako aj vysoký stupeň podobnosti vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o „pílky, holiace strojčeky, žiletky; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty“ zaradené do triedy 8, „nože na papier“ zaradené do triedy 16, „vývrtky; otváračé fliaš“ zaradené do triedy 21, a „orezávače cigár“ a „čističe fajok“ zaradené do triedy 34.

113 Po druhé, existuje priemerný stupeň podobnosti vo vzťahu k odvetviam, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, pokiaľ ide o „súpravy na manikúru, holiace potreby“ zaradené do triedy 8, ako aj „štetky na holenie, toaletné potreby“ zaradené do triedy 21.

114 Po tretie, existuje nízky stupeň podobnosti vo vzťahu k odvetviam, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, pokiaľ ide o „obálky“ zaradené do triedy 16.

115 Napokon po štvrté, treba dospieť k záveru o neexistencii podobnosti vo vzťahu k odvetviam, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, pokiaľ ide o všetky ostatné tovary a služby označené ochrannou známkou LAGUIOLE.

O podobnosti kolidujúcich označení

116 Odvolací senát sa domnieval, že hoci pojem „laguiole“ má pre nože opisný a nie rozlišovací význam, ako konštatoval Cour d'appel de Paris (odvolací súd v Paríži, Francúzsko) vo svojom rozsudku z 3. novembra 1999 (G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales/Commune de Laguiole a Association Le couteau de Laguiole), napriek tomu je dominantným prvkom, alebo prinajmenšom spoločne dominantným, obchodného mena Forge de Laguiole, aj keď sa používalo pre nože. Podľa neho preto kolidujúce označenia pri celkovom posúdení vykazovali určitú fonetickú, vizuálnu a koncepčnú podobnosť, ktorú nemohlo vyvážiť samotné pridanie generického výrazu „forge de“ („kováčstvo“).

117 Žalobca v podstate tvrdí, že kolidujúce označenia sú vizuálne, foneticky a koncepčne rozdielne.

118 ÚHVT tvrdí, že pojem „laguiole“ je napriek svojej generickej povahe dominantným prvkom v obchodnom mene Forge de Laguiole. Vzhľadom na to, že ochranná známka LAGUIOLE je v celom rozsahu obsiahnutá v uvedenom obchodnom mene, stupeň podobnosti medzi oboma označeniami je podľa neho vysoký.

119 Vedľajší účastník konania tvrdí, že kolidujúce označenia sú podobné z vizuálneho, fonetického aj koncepčného hľadiska.

- 120 Najskôr treba preskúmať, či, ako sa domnieval odvolací senát, s ktorým v tom súhlasia ÚHVT a vedľajší účastník konania, je pojem „laguiole“ dominantným prvkom v obchodnom mene Forge de Laguiole napriek svojej opisnej, či generickej povahe v súvislosti s nožmi, ako konštatoval Cour d'appel de Paris vo svojom rozsudku z 3. novembra 1999 (už citovaný v bode 116 vyššie), ako aj svojej povahe opisu umiestnenia prevádzkarne a výroby vedľajšieho účastníka konania.
- 121 V prvom rade je pravda, že ako uviedol odvolací senát v bode 119 napadnutého rozhodnutia, opisný a nie rozlišovací význam pojmu „laguiole“ pre nože nevyhnutne neznamená, že tento pojem má taktiež opisný a nie rozlišovací význam pre iné tovary, ktoré nie sú nožmi.
- 122 V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že toto preskúmanie pravdepodobnosti zámeny sa týka výlučne činností výroby a predaja výrobkov nožiarstva a príboru, ako aj darčiekov a suvenírov, v rozsahu, v akom ide o nožiarstvo a príbor (pozri bod 74 vyššie). Činnosti skutočne vykonávané vedľajším účastníkom konania sa totiž takmer výlučne sústreďujú do odvetvia nožiarstva, vrátane niektorých predmetov zahŕňajúcich okrem noža aj iné funkcie, a uvádzanie na trh iných tovarov – najmä príboru – zostáva vedľajšie, dokonca marginálne. To vyplýva tak z preskúmania tovarov uvedených v cenníku vedľajšieho účastníka konania k 1. januáru 2001, ako aj zo znenia rôznych článkov z tlače uvedených v „press-book“ predloženom vedľajším účastníkom konania – pokiaľ sa jasne vzťahujú na obdobie pred 20. novembrom 2001 – v ktorých sa vedľajší účastník konania systematicky prezentuje ako nožiarstvo špecializované na výrobu nožov typu „Laguiole“, pričom tam neuvádza vykonávanie iných činností. Hoci je pravda, že niektoré z týchto článkov uvádzajú zámery vedúcich predstaviteľov vedľajšieho účastníka konania diverzifikovať činnosti, nepreukázal, že ako bolo uvedené vyššie, tieto zámery sa uskutočnili pred 20. novembrom 2001.
- 123 Za týchto okolností treba dospieť k záveru, že pojem „Laguiole“ má opisnú, dokonca genericкую povahu vo vzťahu k všetkým činnostiam vedľajšieho účastníka konania relevantným v súvislosti s preskúmaním pravdepodobnosti zámeny.
- 124 V druhom rade treba súhlasiť s tým, ako odvolací senát pripomenul, že opisný prvok označenia môže predstavovať jeho dominantný alebo spoločne dominantný prvok, ak sú napríklad ostatné prvky takisto opisné, alebo sa všetky javia ako rovnako nevýrazné alebo ešte nevýraznejšie. V tejto súvislosti je pravda, že samotný prvok „Forge de“ má opisný význam, pokiaľ ide o činnosti v odvetví nožiarstva a príboru vykonávané vedľajším účastníkom konania. Na rozdiel od toho, čo sa domnieval odvolací senát, však tento prvok nie je „sémanticky podriadený menu ‚Laguiole‘, ktoré identifikuje konkrétne kováčstvo, o ktoré ide“. Opisný prvok miesta – a vykonávaných činností – totiž neprevažuje v porovnaní s opisným prvkom povahy prevádzkarne. Za týchto okolností nie je možné vymedziť dominantný prvok v rámci obchodného mena Forge de Laguiole, ktoré sa celé skladá z prvkov opisnej, dokonca generickej povahy, vo vzťahu k činnostiam a/alebo umiestneniu prevádzkarne vedľajšieho účastníka konania.
- 125 V treťom rade pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, obchodné meno Forge de Laguiole sa skladá z troch slov tvoriacich celok pätnástich písmen, zatiaľ čo ochranná známka LAGUIOLE obsahuje len osem písmen. Prvok „laguiole“ je nepochybne prítomný v každom z kolidujúcich označení; nachádza sa však na konci uvedeného obchodného mena, v dôsledku čoho namietaný prvok „forge de“ oslabuje vizuálny dojem vytvorený touto čiastočnou zhodnosťou. Z tohto dôvodu treba dospieť k záveru o priemernej vizuálnej podobnosti kolidujúcich označení.
- 126 Vo štvrtom rade k fonetickému hľadisku treba uviesť, že obchodné meno Forge de Laguiole obsahuje päť, prípadne šesť slabík, zatiaľ čo ochranná známka LAGUIOLE ich obsahuje dve, prípadne tri, v závislosti od výslovnosti slova „laguiole“. Pokiaľ ide o vplyv čiastočnej zhodnosti kolidujúcich označení, úvahy týkajúce sa vizuálnej podobnosti sa uplatňujú *mutatis mutandis*, a preto treba dospieť k záveru o priemernej fonetickej podobnosti.

127 V piatom rade, pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, obchodné meno Forge de Laguiole vyvoláva predstavu o dielni nachádzajúcej sa v obci Laguiole (Francúzsko), ako to správne podotkol žalobca, ale rovnako a súčasne aj o dielni vyrábajúcej nože typu Laguiole. Pokiaľ ide o ochrannú známku LAGUIOLE, tá vyvoláva predstavu tak o uvedenej obci, ako aj o noži typu Laguiole. Odvolací senát preto správne konštatoval, že pokiaľ sa kolidujúce označenia odvolávajú na rovnaké koncepty, t. j. mesto alebo nôž, sú z koncepčného hľadiska podobné. Všeobecný súd sa dokonca domnieva, že stupeň koncepčnej podobnosti by sa mal považovať za výrazný.

O vysokej rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena Forge de Laguiole z dôvodu jeho známosti vo verejnosti

128 Odvolací senát v bode 130 napadnutého rozhodnutia uviedol, že obchodné meno Forge de Laguiole má silnú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu prestíže či dobrej povesti, ktoré má vedľajší účastník konania vo Francúzsku aj v zahraničí vzhľadom na kvalitu svojich nožov.

129 Žalobca sa domnieva, že nič v spise nepreukazuje údajnú všeobecnú známosť obchodného mena Forge de Laguiole a že dobrú povest má nôž typu Laguiole, nie pomenovanie „Forge de Laguiole“.

130 ÚHVT tvrdí, že obchodné meno Forge de Laguiole nadobudlo dobrú povest v odvetví nožiarstva a vedľajší účastník konania tvrdí, že vo Francúzsku aj v zahraničí je veľmi dobre všeobecne známy.

131 Najskôr treba pripomenúť, že francúzske právo ochranných známk sa riadi smernicami o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach [prvá smernica Rady 89/104/EHS [z] 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, s. 25)]. V dôsledku toho zásada, podľa ktorej pravdepodobnosť zámieny je tým vyššia, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a podľa ktorej preto ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, napríklad v dôsledku svojej známosti vo verejnosti, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (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), sa uplatňuje aj vo francúzskom práve ochranných známk. Ako vyplýva z judikatúry citovanej v bode 79 vyššie, táto zásada sa uplatňuje vo francúzskom práve, aj pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k obchodnému menu, a to od nadobudnutia účinnosti smerníc o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach.

132 Preto treba dospieť k záveru, že existencia vyššej ako priemernej rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu známosti obchodného mena vo verejnosti nevyhnutne predpokladá, že toto obchodné meno pozná prinajmenšom značná časť príslušnej skupiny verejnosti, pričom nemusí nevyhnutne mať dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Nie je možné zovšeobecniť napríklad na základe určitého percentuálneho vyjadrenia týkajúceho sa miery známosti obchodného mena v dotknutých kruhoch verejnosti, že obchodné meno má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Treba však priznať určitú vzájomnú súvislosť medzi známostou obchodného mena vo verejnosti a jeho rozlišovacou spôsobilosťou v tom zmysle, že čím známejšie je obchodné meno pre cieľovú skupinu verejnosti, tým silnejšia je jeho rozlišovacia spôsobilosť. Na preskúmanie, či obchodné meno má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojej známosti vo verejnosti, treba zohľadniť všetky relevantné okolnosti veci, predovšetkým podiel na trhu, ktorý má dotknutá spoločnosť, intenzitu, zemepisný rozsah a dĺžku jeho používania, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť dotknutých kruhov verejnosti, ktoré rozoznávajú tovary alebo služby ako pochádzajúce od podniku určeného vďaka

obchodnému menu, ako aj vyjadrenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (pozri analogicky rozsudok VITACOAT, už citovaný v bode 23 vyššie, body 34 a 35 a tam citovanú judikatúru).

- 133 Za týchto okolností je v prejednávanej veci na určenie známosti obchodného mena Forge de Laguiole vo verejnosti nevyhnutné preukázať, že podstatná časť relevantnej skupiny verejnosti – t. j. priemerný francúzsky spotrebiteľ – pozná uvedené obchodné meno.
- 134 Pri konštatovaní silnej rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena Forge de Laguiole z dôvodu prestížia a dobrej povesti, ktorú vedľajší účastník konania údajne má vo Francúzsku, odvolací senát vychádzal z dôkazov v spise konania pred ním, uvedených v bodoch 63 až 66 napadnutého rozhodnutia.
- 135 V prvom rade ide o článok, ktorý sa objavil vo francúzskom časopise o hospodárstve v októbri 2004 pod názvom „Laguiole – Une production traditionnelle devenue tendance“ („Laguiole – Tradičná výroba, ktorá sa stala trendom“).
- 136 V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že relevantným okamihom na posúdenie známosti obchodného mena Forge de Laguiole vo verejnosti je dátum podania prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE, t. j. 20. november 2001. Dotknutý článok, ktorý pochádza z roku 2004, pritom neobsahuje nijakú informáciu, ktorá by umožnila preukázať, že uvedené obchodné meno bolo verejnosti osobitne známe pred 20. novembrom 2001.
- 137 V druhom rade sa odvolací senát odvoláva na list z 9. marca 1999, ktorý je nesprávne označený za pochádzajúci z 20. marca 1999. V tomto liste konateľ vedľajšieho účastníka konania potvrdzuje „dohodu o realizácii novej formy umožňujúcej objemnejšiu výrobu a diely vyššej kvality“, pričom spresňuje finančné podmienky.
- 138 Na jednej strane treba uviesť, že adresát listu z 9. marca 1999 nie je jasne vymedzený. Na druhej strane, pokiaľ sa odvolací senát odvoláva na tento list, aby ním podporil svoje konštatovanie, že vedľajší účastník konania začal spoluprácu s prevádzkovateľom známej reštaurácie, treba konštatovať, že je v ňom uvedená iba zmienka o stretnutí „v prítomnosti pánov [B. a C.]“, čo nestačí na identifikovanie dotknutého prevádzkovateľa reštaurácie, ani na osvedčenie jeho skutočnej spolupráce s vedľajším účastníkom konania alebo formy tejto spolupráce.
- 139 V dôsledku toho list z 9. marca 1999 nemôže slúžiť ani na nepriame preukázanie známosti obchodného mena Forge de Laguiole vo verejnosti.
- 140 V treťom rade odvolací senát v bode 65 napadnutého rozhodnutia tvrdí, že výrobky vedľajšieho účastníka konania získali v rokoch 1992 a 1996 množstvo cien a uznaní na európskej aj medzinárodnej úrovni. V odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu ÚHVT uviedol, že odvolací senát v tejto súvislosti vychádzal z informácií spomenutých v článku uvedenom v bode 135 vyššie, z prezentácie „stratégia tvorby“ vedľajšieho účastníka konania získanej v roku 2005 z jeho internetovej stránky (strana 234 spisu konania pred ÚHVT) a z iných publikácií týkajúcich sa vedľajšieho účastníka konania (strana 169 spisu konania pred ÚHVT).
- 141 Strana 169 spisu konania pred ÚHVT obsahuje výpis z nedatovaného článku v taliančine, ktorý uvádza skutočnosť, že nôž vytvorený slávnym dizajnérom je súčasťou zbierky dizajnu Múzea moderného umenia v New Yorku (MoMA) a že model „Sommelier“ získal v roku 1996 cenu „Design plus“ na výstave „Ambiente“ vo Frankfurte nad Mohanom.
- 142 Úplnejší zoznam cien a uznaní sa nachádza vo výpise z internetovej stránky uvedenom na strane 234 spisu konania pred ÚHVT, ktorý okrem noža vystaveného v MoMA a ceny „Design plus“ z roku 1996 uvádza aj „Grand prix français de l’objet design“ z roku 1991 (pričom jasne neuvádza, za aký predmet

bola údajne udelená), „Blade Magazine Award“ 1992 za model vytvorený známym architektom a Európsku cenu za dizajn 1992 „za kreatívny počin“ vedľajšieho účastníka konania, pričom všetky sú tiež citované v napadnutom rozhodnutí.

- 143 Všeobecný súd sa domnieva, že tieto ceny a uznania svedčia o tom, že verejnosť pozná tovary vedľajšieho účastníka konania a v dôsledku toho aj jeho obchodné meno, lebo udelenie cien a uznaní podniku za jeho výrobky môže pritiahnúť pozornosť širšej verejnosti k tomuto podniku. Rovnako však treba zohľadniť skutočnosť, že publicita vzniknutá v dôsledku takýchto cien zostáva obmedzená na skupinu verejnosti, ktorá sa osobitne zaujíma o dizajn, a že jej vplyv na širšiu francúzsku verejnosť, ktorá je v prejednávanej veci jediná relevantná (pozri bod 77 vyššie), je obmedzená. Táto poznámka platí ešte viac pre „Blade Magazine Award“ udelenú špecializovaným časopisom v Spojených štátoch, ktorú poznajú iba tí francúzski spotrebiteľia, ktorí sa osobitne zaujímajú o zberateľstvo nožov.
- 144 Vo štvrtom rade sa odvolací senát odvoláva na „katalóg“ uvedený v „písomnosti 21“ predloženej vedľajším účastníkom konania v konaní pred ÚHVT ako dôkaz skutočnosti, že vedľajší účastník konania neustále vyvíjal snahy na odlíšenie svojich výrobkov kvalitou a imidžom, najmä prostredníctvom zamestnania vysoko kvalifikovaného personálu a spoluprácou s prestížnymi dizajnérmi a tvorcami. Uvedená písomnosť skutočne uvádza modely navrhnuté dvomi známymi partnermi alebo vytvorené v spolupráci s nimi.
- 145 Zo spisu, ako aj z odpovede vedľajšieho účastníka konania na písomnú otázku Všeobecného súdu však vyplýva, že „písomnosť 21“ je v skutočnosti zhrnutím troch rôznych dokumentov, a to prospektu rozširovaného od roku 1997, reklamného dokumentu rozširovaného od roku 2004 a katalógu rozširovaného v roku 2000.
- 146 Vzhľadom na to, že odkaz na prevádzkovateľa známej reštaurácie sa nachádza výlučne v reklamnom dokumente z roku 2004, no nie v ostatných dvoch dokumentoch, tento odkaz by nemal slúžiť na preukázanie existencie spolupráce s ním k 20. novembru 2001.
- 147 Naproti tomu odkazy na slávneho tvorca sa nachádzajú v katalógu z roku 2000, ktorý teda osvedčuje spoluprácu s ním pred 20. novembrom 2001. Okrem toho z dôkazov preskúmaných v bode 142 vyššie vyplýva, že pred týmto dňom sa uskutočnila aj spolupráca so známym architektom.
- 148 Treba dospieť k záveru, že tieto spolupráce s partnermi, ktorí majú sami určitú prestíž a dobrú povesť, môžu dostať vedľajšieho účastníka konania a jeho obchodné meno, pod ktorým uvádza na trh tieto tovary, do pozornosti prinajmenšom časti verejnosti, ktorá pozná dotknutých partnerov. Táto okolnosť však nepostačuje na preukázanie, že uvedené obchodné meno je vo všeobecnosti známe širšej verejnosti.
- 149 V piatom rade odvolací senát citoval článok uverejnený vo francúzskom časopise v decembri 1999 s názvom „Péril sur le mythe du couteau Laguiole“ („Ohrozenie mýtu noža Laguiole“).
- 150 Odvolací senát sa domnieval, že tento článok „sa osobitne bohato zaoberal dobrou povestou, ktorú nadobudlo [obchodné] meno Forge de Laguiole pred podaním [prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE]“, lebo sa v ňom odporúčalo vybrať si nôž Laguiole, dôverovať značke. Článok následne cituje tri „značky“ ako značky s najlepšou povestou, medzi nimi aj obchodné meno vedľajšieho účastníka konania, ktorého históriu a vývoj následne stručne načrtáva.
- 151 Treba konštatovať, že tento článok nepochybne svedčí o známosti obchodného mena Forge de Laguiole vo verejnosti, ale sám osebe nepostačuje na jej preukázanie. Treba totiž zohľadniť skutočnosť, že tento článok iba uvádza vedľajšieho účastníka konania spolu s ďalšími dvomi výrobcami ako výrobcov s lepšou povestou, než majú ostatní. Tento názor vyslovený autorom článku však bez ďalšieho neumožňuje vyvodenie záveru o stupni známosti uvedeného obchodného mena v širšej verejnosti, pokiaľ chýbajú najmä údaje o náklade a distribúcii časopisu, v ktorom sa objavil.

- 152 V šiestom rade odvolací senát citoval článok uverejnený v bezplatnom francúzskom časopise z februára 1999 s názvom „L’Aveyron: un terroir en ébullition“ („Aveyron: kraj, kde to vriete“), v ktorom bolo údajne uvedené: „Laguiole, made in Laguiole, ktorého zákazky sa zdvadsaťnásobili, si začína vytvárať veľmi dobrú povesť v zahraničí“.
- 153 V tejto súvislosti treba po prvé uviesť, že dotknutá veta, ktorú odvolací senát citoval neúplne, v skutočnosti znie: „Laguiole ‚made in Laguiole‘, ktorého zákazky sa zdvadsaťnásobili objavením sa malých miestnych dielní, si začína vytvárať veľmi dobrú povesť v zahraničí.“ Z toho vyplýva, že hoci vedľajší účastník konania je v tomto článku výslovne spomenutý, veta uvedená odvolacím senátom sa týka celkovej výroby nožov v obci Laguiole, nielen výrobkov vedľajšieho účastníka konania. Po druhé, dotknutá veta sa vyjadruje k dobrej povesti v zahraničí, ktorú majú nože vyrobené v uvedenej obci, nie k známosti obchodného mena Forge de Laguiole, ktorá je v prejednávanej veci jediná relevantná, vo francúzskej verejnosti (pozri bod 133 vyššie).
- 154 Za týchto okolností treba konštatovať, že dotknutý článok svedčí skôr o dobrej povesti nožov typu Laguiole vyrábaných „na mieste“ – navyše by bolo potrebné zohľadniť skutočnosť konštatovanú judikatúrou citovanou v bode 116 vyššie, že nože tohto typu sa vyrábajú už oddávna a tradičným spôsobom aj v obci Thiers (Francúzsko) – a v menšej miere o obchodnom mene Forge de Laguiole.
- 155 Na záver treba konštatovať, že dôkazy uvedené odvolacím senátom nepochybne ukazujú určité reklamné a komunikačné snahy vedľajšieho účastníka konania, aby o sebe dal vedieť širšej francúzskej verejnosti a odlišil sa od svojich konkurentov imidžom kvality alebo luxusu. Vzhľadom na to, že tieto snahy pretrvávali počas niekoľkých rokov, nezdá sa vylúčené, aby v oblasti nožov typu Laguiole mohlo obchodné meno Forge de Laguiole nadobudnúť určitú známosť vo verejnosti.
- 156 Rovnako však treba zohľadniť skutočnosť, že niektoré dôkazy, z ktorých vychádzal odvolací senát, sa týkajú skôr nožov typu Laguiole vo všeobecnosti než obchodného mena vedľajšieho účastníka konania.
- 157 Navyše novinové články, z ktorých vychádzal odvolací senát ako z nepriamych dôkazov o známosti obchodného mena Forge de Laguiole vo verejnosti, sa týkajú buď špecializovaných médií – ako článok uvedený v bode 135 vyššie, ktorý je určený odborníkom na riadenie podniku, a „Blade Magazine“, ktorý je určený zberateľom nožov, najmä americkým – alebo médií, ktorých rozsah sledovanosti nebol preukázaný – ako článok uvedený v bode 149 vyššie – alebo ešte časopisov, ktoré majú v podstate povahu reklamy a ktoré sú z tohto dôvodu menej spôsobilé pritiahnúť pozornosť čitateľa – ako článok uvedený v bode 152 vyššie. Táto okolnosť okrem iného odlišuje túto vec od vecí, ktorá viedla k rozsudku Všeobecného súdu zo 16. decembra 2010, Rubinstein a L’Oréal/ÚHVT – Allergan (BOTOLIST a BOTOCYL) (T-345/08 a T-357/08, neuverejnený v Zbierke), ktorú uviedol ÚHVT v rámci svojej odpovede na písomné otázky Všeobecného súdu. Hoci je totiž pravda, že v bodoch 50 až 53 tohto rozsudku Všeobecný súd vychádzal z novinových článkov, aby preukázal existenciu širokého mediálneho pokrytia sporného výrobku, platí pritom, že išlo o médiá s vysokou sledovanosťou, ktoré mali dobrú povesť na medzinárodnej úrovni.
- 158 Preto hoci dôkazy zohľadnené odvolacím senátom nepochybne svedčia o určitej známosti obchodného mena Forge de Laguiole vo verejnosti, nepostačujú na jej preukázanie s istotou. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v konečnom dôsledku nie je rozhodujúca reklamná snaha vedľajšieho účastníka konania s cieľom zvýšiť svoju známosť vo verejnosti, ale práve skutočná známosť vo verejnosti, ktorá je výsledkom tejto snahy, zistená prostredníctvom kritérií uvedených v rozsudku VITACOAT, už citovanom v bode 132 vyššie.
- 159 Napadnuté rozhodnutie pritom neobsahuje nijaký údaj, ktorý by v prejednávanej veci preukazoval existenciu týchto kritérií, najmä pokiaľ ide o skupinu francúzskej verejnosti, ktorá by poznala obchodné meno Forge de Laguiole, pokiaľ ide o trhový podiel, ktorý má vedľajší účastník konania na trhu výrobkov nožiarstva vo všeobecnosti alebo na užšom trhu nožov typu Laguiole, pokiaľ ide o význam investícií vynaložených vedľajším účastníkom konania na podporu známosti jeho

obchodného mena vo verejnosti, pokiaľ ide o veľkosť dotknutých kruhov, ktoré poznajú tovary alebo služby ako pochádzajúce od vedľajšieho účastníka konania vďaka jeho obchodnému menu, alebo pokiaľ ide o vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení nezávislých od vedľajšieho účastníka konania. Takéto údaje nevyplývajú ani z iných písomností v spise a predovšetkým ani z dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania.

- 160 Za týchto okolností odvolací senát pochybil, keď uviedol, že k 20. novembru 2001 nadobudlo obchodné meno Forge de Laguiole v súvislosti s nožmi vyššiu ako priemernú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu svojej známosti vo francúzskej verejnosti.

Záver o pravdepodobnosti zámery

- 161 Ako záver treba uviesť, že kolidujúce označenia vykazujú určitú vizuálnu a fonetickú podobnosť a výraznú koncepčnú podobnosť. Treba zohľadniť skutočnosť, že obchodné meno Forge de Laguiole má nízku vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, lebo sa skladá výlučne z opisných prvkov činností vedľajšieho účastníka konania. Túto nízku rozlišovaciu spôsobilosť nevyvažuje známost nadobudnutá v dotknutej skupine verejnosti.
- 162 Vzhľadom na zhodnosť vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o „ručné náradie a nástroje na ručný pohon“ a „lyžice“ zaradené do triedy 8, ako aj vysoký stupeň podobnosti vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o „pílky, holiace strojčky, žiletky; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty“ zaradené do triedy 8, „nože na papier“ zaradené do triedy 16, „vývrtky; otvárače fliaš“ zaradené do triedy 21 a „orezávače cigár“ a „čističe fajok“ zaradené do triedy 34, označené ochrannou známkou LAGUIOLE, treba konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámery medzi touto ochrannou známkou a obchodným menom Forge de Laguiole, lebo dotknutá skupina verejnosti by mohla byť presvedčená, že tieto tovary majú rovnaký obchodný pôvod ako výrobky nožiarstva a príbory uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania.
- 163 Rovnako vzhľadom na priemerný stupeň podobnosti vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o „súpravy na manikúru, holiace potreby“ zaradené do triedy 8, ako aj „štetky na holenie, toaletné potreby“ zaradené do triedy 21, označené ochrannou známkou LAGUIOLE, treba konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámery medzi touto ochrannou známkou a obchodným menom Forge de Laguiole, lebo dotknutá skupina verejnosti by mohla byť presvedčená, že tieto tovary majú rovnaký obchodný pôvod ako výrobky nožiarstva a príbory uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania.
- 164 Naproti tomu vzhľadom na nízky stupeň podobnosti vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o „obálky“ zaradené do triedy 16 označené ochrannou známkou LAGUIOLE, treba konštatovať, že v tejto súvislosti neexistuje pravdepodobnosť zámery, lebo dotknutá skupina verejnosti nebude presvedčená, že tieto tovary by mohli mať rovnaký obchodný pôvod ako výrobky nožiarstva a príbory uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania.
- 165 Rovnako vzhľadom na neexistenciu podobnosti vo vzťahu k činnostiam vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o všetky ostatné tovary a služby označené ochrannou známkou LAGUIOLE, treba konštatovať, že v tejto súvislosti neexistuje pravdepodobnosť zámery. Predovšetkým odvolací senát v bode 111 napadnutého rozhodnutia nesprávne konštatoval, že tlačoviny (albumy, knihy, ročenky, brožúry, katalógy; kalendáre, litografie, plagáty, zaradené do triedy 16) označené uvedenou ochrannou známkou mohli „vzhľadom na svoj obsah“ vyvolať pravdepodobnosť zámery s obchodným menom Forge de Laguiole. Nie je totiž zrejmé, ako by „tlačoviny“ označené touto ochrannou známkou, bez ohľadu na ich povahu a obsah, mohli vytvoriť v dotknutej skupine verejnosti dojem, že majú rovnaký obchodný pôvod ako výrobky nožiarstva a príbory uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania, okrem prípadu, ak sa takéto tlačoviny výslovne týkajú tovarov vedľajšieho účastníka konania. Takýto osobitný a výnimočný prípad však nemôže opodstatniť pravdepodobnosť zámery vo vzťahu k celej

kategórii tovarov. V opačnom prípade by sa označenie „tlačovín“ ochrannou známkou vykazujúcou podobnosť s inou ochrannou známkou muselo považovať za zakladajúce pravdepodobnosť zámeny vo vzťahu k akémukoľvek tovaru označenému touto inou ochrannou známkou.

166 Z toho vyplýva, že treba vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu a zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi obchodným menom Forge de Laguiole a ochrannou známkou LAGUIOLE, pokiaľ ide o iné tovary ako „ručné náradie a nástroje na ručný pohon; lyžice; pílkys, holiace strojčeky, žiletky; holiace potreby; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty; súpravy na manikúru“, zaradené do triedy 8, „nože na papier“ zaradené do triedy 16, „vývrtky; otvárače fliaš“ a „štetky na holenie, toaletné potreby“ zaradené do triedy 21 a „orezávače cigár“ a „čističe fajok“ zaradené do triedy 34.

167 V zostávajúcej časti treba žalobu zamietnuť.

O trovách

168 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Navyše podľa článku 87 ods. 3 prvého pododseku môže Všeobecný súd rozdeliť náhradu trov konania, ak účastníci konania mali úspech len v časti predmetu konania.

169 V prejednávanej veci mali ÚHVT a vedľajší účastník konania úspech len v časti predmetu konania, keďže bolo potrebné čiastočne zrušiť napadnuté rozhodnutie, v súlade s návrhmi žalobcu. Žalobca však nenavrhol náhradu trov konania zo strany ÚHVT, iba zo strany vedľajšieho účastníka konania.

170 Za týchto okolností treba zaviazať vedľajšieho účastníka konania, aby nahradil jednu štvrtinu trov konania žalobcu a znášal tri štvrtiny svojich vlastných trov konania. Žalobca je povinný nahradiť jednu štvrtinu trov konania vedľajšieho účastníka konania a jednu štvrtinu trov konania ÚHVT a znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania. Napokon ÚHVT znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. júna 2011 (vec R 181/2007-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa vyhlásila neplatnosť slovnnej ochrannej známky Spoločenstva LAGUIOLE, pokiaľ ide o iné tovary ako „ručné náradie a nástroje na ručný pohon; lyžice; pílkys, holiace strojčeky, žiletky; holiace potreby; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty; súpravy na manikúru“, zaradené do triedy 8, „nože na papier“ zaradené do triedy 16, „vývrtky; otvárače fliaš“ a „štetky na holenie, toaletné potreby“ zaradené do triedy 21 a „orezávače cigár“ a „čističe fajok“ zaradené do triedy 34.**
- 2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**
- 3. Forge de Laguiole SARL je povinná nahradiť jednu štvrtinu trov konania žalobcu a znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.**
- 4. Gilbert Szajner je povinný nahradiť jednu štvrtinu trov konania Forge de Laguiole a jednu štvrtinu trov konania ÚHVT a znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.**
- 5. ÚHVT znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. októbra 2014.

Podpisy

Obsah

Okolnosti predchádzajúce sporu	2
Návrhy účastníkov konania	4
Právny stav	4
1. O dôkazoch predložených po prvýkrát až v konaní pred Všeobecným súdom	4
2. O veci samej	6
O dosahu ochrany priznanej obchodnému menu Forge de Laguiole	8
O činnostiach, ktoré vedľajší účastník konania skutočne vykonával pred dňom podania prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE	10
O pravdepodobnosti zámeny	13
O podobnosti medzi hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole a ochranná známka LAGUIOLE	14
– O vzťahu medzi „pílkami, holiacimi strojčekmi, žiletkami; pilníkmi a kliešťami na nechty, nožnicami na nechty“, ako aj „súpravami na manikúru, holiacimi potrebami“, zaradenými do triedy 9, „nožmi na papier“ zaradenými do triedy 16 a „štetkami na holenie, toaletnými potrebami“ zaradenými do triedy 21 a činnosťami vedľajšieho účastníka konania	14
– O „ručnom náradí a nástrojoch na ručný pohon“ a „skrutkovačoch“ zaradených do triedy 8 .	14
– O „lyžiciach“ zaradených do triedy 8	15
– O „kuchynskom náradí a riade zo skla, porcelánu a keramiky; riade nie z drahých kovov; vývrtkách; otváračoch fliaš, kovových podávačoch papierových servítok; presýpacích hodinách“ zaradených do triedy 21 a „domácom a kuchynskom náradí a nádobách z drahých kovov; riade z drahých kovov“ zaradených do triedy 14	16
– O „drahých kovoch a ich zliatinách“, „drahých kameňoch“ a „škatuliach a svietnikoch“ zaradených do triedy 14	16
– O „koži a koženke“ a „lodných kufroch, taškách a kufříkoch“ zaradených do triedy 18, ako aj „škatuliach“	16
– O „školských potrebách; ceruzkách, mechanických ceruzkách, gumách na gumovanie; obálkach; zoraďovačoch/rýchloviazačoch; albumoch, knihách, ročenkách, brožúrach, zošitoch, katalógoch; kalendároch, litografiách, plagátoch“ zaradených do triedy 16	17
– O rôznych tovaroch označených ako „darčkové predmety“ patriacich do tried 14, 18 a 20 ..	17
– O „golfových rukaviciach“ a „športových potrebách“ zaradených do triedy 28, „puzdrách na cigary“ zaradených do triedy 14 a „zápalkách, zapalovačoch pre fajčiarov; škatuliach na cigary a cigarety nie z drahých kovov; orezávačoch cigár; fajkách; čističoch fajok“ zaradených do triedy 34	18
– O službách zaradených do triedy 38	19

– Záver o podobnosti medzi hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahuje obchodné meno Forge de Laguiole, a hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka LAGUIOLE	19
O podobnosti kolidujúcich označení	19
O vysokej rozlišovacej spôsobilosti obchodného mena Forge de Laguiole z dôvodu jeho známosti vo verejnosti	21
Záver o pravdepodobnosti zámény	25
O trovách	26