STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
přednesené dne 8. března 2007 [1]

I – Úvod

1. Tento kasační opravný prostředek byl podán Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen OHIM nebo Úřad) proti rozsudku vydanému Soudem prvního stupně dne 15. června 2005 ve věci Shaker v. OHIM [2]. Předmětem sporu je otázka posouzení nebezpečí záměny mezi slovní ochrannou známkou a kombinovanou ochrannou známkou, která je současně obrazová a slovní.

2. Soud usoudil, že neexistuje nebezpečí záměny z toho důvodu, že jelikož dominantní složkou kombinované ochranné známky je obrazové znázornění, neexistuje dostatečná podobnost se slovní ochrannou známkou. OHIM naopak tvrdí, že nebezpečí záměny existuje, přičemž vychází z celkového posouzení zahrnujícího fonetické a pojmové hledisko.

II – Právní rámec

3. Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [3] (dále jen „nařízení č. 40/94“) zahrnuje nebezpečí záměny mezi relativní důvody pro zamítnutí zápisu:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

a) [...]

1 — Původní jazyk: němčina.

2 — T-7/04, Sb. rozh. s. II-2305.

3 — Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou."

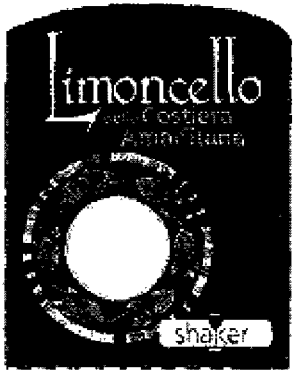
4. Sedmý bod odůvodnění upřesňuje pojem nebezpečí záměny v případě podobnosti výrobků a služeb tak, že stanoví, „že pravděpodobnost [nebezpečí] záměny, která[é] závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, představuje pro tuto ochranu zvláštní podmínku".

III – Skutečnosti předcházející sporu a rozsudek Soudu

5. Soud popisuje v bodech 1 až 13 napadeného rozsudku skutečnosti předcházející sporu následovně [4]:

„1 Dne 20. října 1999 žalobkyně [společnost Shaker di L. Laudato & C. Sas (dále jen ‚Shaker')] podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚nařízení č. 40/94').

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



4 — Odstranění a přidání bodů 1, 4 až 6 a 10 provedeno autorkou tohoto stanoviska.

3 Výrobky, pro které byl požadován zápis ochranné známky, spadají do tříd 29, 32 a 33 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen Niceská dohoda), jež každá odpovídá následujícímu popisu:

– třída 29: ‚Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; oleje a jedlé tuky‘;

– třída 32: ‚Piva; minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro přípravu nápojů‘ ;

– třída 33: ‚Alkoholické nápoje (s výjimkou piv)‘.

4 [...]

5 [...]

6 Na žádost [...] OHIM žalobkyně omezila svou přihlášku, pokud jde o výrobky ze třídy 33, na citronový likér pocházející z amalfského pobřeží [a vzala ji zpět pro výrobky třídy 32].

7 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 30/00 ze dne 17. dubna 2000.

8 Dne 1. června 2000 společnost Limiñana y Botella, SL (dále jen ‚osoba, která podává námitky‘) podala námitky na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 proti zápisu přihlašované ochranné známky.

9 Důvodem uplatňovaným na podporu těchto námitek bylo nebezpečí záměny uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou v rozsahu, ve kterém se vztahuje na výrobky ze třídy 33 Niceské dohody, a slovní ochrannou známkou osoby, která podává námitky, vztahující se rovněž na výrobky ze třídy 33,

zapsanou v roce 1996 u Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (španělský úřad pro patenty a ochranné známky) nazvanou:

‚LIMONCHELO'

10 Rozhodnutím ze dne 9. září 2002 námitkové oddělení OHIM vyhovělo námitkám, a v důsledku toho zamítlo zápis přihlašované ochranné známky [pro výrobky třídy 33].

11 Námitkové oddělení odůvodnilo své rozhodnutí tím, že uvedlo, že v podstatě existuje nebezpečí záměny na španělském trhu ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou vzhledem k totožnosti dotčených výrobků a k podobnostem mezi ochrannými známkami. Co se týče tohoto posledně uvedeného prvku, námitkové oddělení dospělo k tomuto závěru po analýze vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, z níž podle OHIM vyplývá, že existuje vzhledová a fonetická podobnost mezi dominantním prvkem přihlašované ochranné známky, který je tvořen pojmem ‚limoncello', a starší ochrannou známkou.

12 Dne 7. listopadu 2002 žalobkyně podala proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.

13 Rozhodnutím ze dne 24. října 2003 (dále jen ‚napadené rozhodnutí') druhý odvolací senát zamítl odvolání žalobkyně. Odvolací senát v podstatě usoudil, po uvedení, že výrobky starší ochranné známky zahrnují výrobky přihlašované ochranné známky, že dominantním prvkem přihlašované ochranné známky je pojem ‚limoncello' a že přihlašovaná ochranná známka a starší ochranná známka si jsou vzhledově a foneticky velmi blízké, takže existuje nebezpečí záměny mezi těmito dvěma ochrannými známkami."

6. Soud zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. října 2003 a změnil jej v tom smyslu, že odvolání podané žalobkyní k OHIM bylo opodstatněné, a že námitky měly být tedy zamítnuty.

7. Soud vycházel z teze, že dotčené výrobky jsou totožné.

8. Pokud jde o podobnost kolidujících označení, Soud uvedl, že projednávaná věc vykazuje určitou zvláštnost, a sice, že proti sobě stojí kombinovaná ochranná známka, současně obrazová i slovní, a slovní ochranná známka. Kombinovaná ochranná známka, u které je jedna ze složek totožná nebo podobná jiné ochranné známce, může být považována za podobnou této jiné ochranné známce, pouze pokud tato složka představuje dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto kombinovanou ochrannou známkou.

9. Obrazové znázornění kulatého talíře zdobeného citrony je dominantní složkou přihlašované ochranné známky. Tato složka nemá žádný společný prvek se starší ochrannou známkou. Neexistuje tedy žádné nebezpečí, že by referenční španělská veřejnost zaměnila dotyčné ochranné známky. Nic na tom nemění vzhledová, fonetická či pojmová podobnost pojmů „limonchelo" a „limoncello" obsažených v dotčených ochranných známkách.

10. V případě neexistence nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami je nadále zbytečné vyjadřovat se k rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

IV – Kasační opravný prostředek

11. Kasační opravný prostředek OHIM byl původně založen na dvou důvodech.

12. Nejprve bylo uplatněno, že Soud prvního stupně pochybil při výkladu a použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když popřel existenci jakéhokoli nebezpečí záměny pouze na základě vzhledové analýzy přihlašované ochranné známky.

13. Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházel ze zjevně rozporuplné povahy a nelogičnosti rozsudku. Tato vytýkaná skutečnost se vztahovala k rozporuplné formulaci, která se objevila v důsledku překladatelské chyby v italském znění rozsudku. Po opravě této „zjevné nepřesnosti" usnesením ze dne 26. ledna 2006 podle článku 84 jednacího řádu Soudu prvního stupně, vzal Úřad na návrh Soudního dvora druhý důvod svého kasačního opravného prostředku zpět.

14. OHIM navrhuje:

1. zrušení napadeného rozsudku;

2. uložení společnosti Shaker di L. Laudato & C. náhrady nákladů řízení.

15. Shaker proti tomu namítá, že Soud správně posoudil skutkový stav v souladu s výlučnou pravomocí, jež mu v dané oblasti přísluší. Navrhuje tedy:

1. zamítnutí kasačního opravného prostředku;

2. uložení náhrady nákladů řízení účastníku podávajícímu kasační opravný prostředek.

V – Posouzení

16. Úřad vznáší několik výtek vůči napadenému rozsudku. Jeví se mi však, že rozhodující výtka se týká srovnání obou ochranných známek učiněného Soudem.

17. Ze sedmého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94 vyplývá, že posouzení nebezpečí záměny „závisí na množství faktorů a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami". Nebezpečí záměny musí být tedy posuzováno celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [5].

18. Soud sice v bodě 49 napadeného rozsudku uznal nutnost provést celkové srovnání obou ochranných známek, nicméně v bodě 50 dodal, že:

„Je tedy namístě usoudit, že kombinovaná ochranná známka, u které je jedna ze složek totožná nebo podobná jiné ochranné známce, může být považována za podobnou této jiné ochranné známce, pouze pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto kombinovanou ochrannou známkou".

19. Tento předpoklad byl stanoven poprvé Soudem v jeho rozsudku MATRATZEN [6]

5 — Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22).

6 — Rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 33).

a Soud jej od té doby použil v celé řadě rozhodnutí [7]. S tímto předpokladem však vyvstává otázka, jak postupovat v případě, že ochranná známka nemá dominantní prvek, nebo má-li hlavní vliv více jejích složek.

20. Soud poskytl následně řešení ohledně tohoto předpokladu v rozsudku MATRATZEN. Jeho přístup neznamená zohlednění pouze jedné složky kombinované ochranné známky a její srovnání s jinou ochrannou známkou. Naopak takové srovnání je namístě provést přezkumem dotčených ochranných známek, kdy každá z nich je posuzována jako celek. Nicméně to nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává u relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek [8].

21. Právě z tohoto řešení týkajícího se přístupu Soudu vycházel Soudní dvůr při zamítnutí kasačního opravného prostředku ve věci Matratzen [9]. Předpoklad, že podobnost ochranných známek může být shledána pouze v případě shody s dominantním prvkem, se tedy vztahuje pouze na skupinu zvláštních případů [10]. Tato skupina případů je blíže vymezena v bodě 50 napadeného rozsudku definicí dominantního prvku ochranné známky. Tento dominantní prvek musí být „sám způsobilý dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchová v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolaném touto ochrannou známkou zanedbatelné". Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je tedy možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známkou jsou zanedbatelné.

22. Omezí-li se předpoklad, z něhož se vycházelo, na kombinované ochranné

7 — Rozsudky Soudu ze dne 8. března 2005, Leder & Schuh v. OHIM – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) (T-32/03, Sb. rozh. s. II-1, bod 39); ze dne 4. května 2005, Chum v. OHIM – Star TV (STAR TV) (T-359/02, Sb. rozh. s. II-1515, bod 44); ze dne 11. května 2005, CM Capital Markets v. OHIM – Caja de Ahorros de Murcia (CM) (T-390/03, Sb. rozh. s. II-1699, bod 46); a Grupo Sada v. OHIM [GRUPO SADA] (T-31/03, Sb. rozh. s. II-1667, bod 49); ze dne 25. května 2005, Creative Technology v. OHIM – Vila Ortiz (PC WORKS) (T-352/02, Sb. rozh. s. II-1745, bod 34); ze dne 7. července 2005, Miles International v. OHIM [BIKER MILES] (T-385/03, Sb. rozh. s. II-2665, bod 39); ze dne 13. července 2005, Murúa Entrena v. OHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T-40/03, Sb. rozh. s. II-2831, bod 52); ze dne 24. listopadu 2005, GfK v. OHIM – BUS (Online Bus) (T-135/04, Sb. rozh. s. II-4865, bod 59); a Simonds Farsons Cisk v. OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA) (T-3/04, Sb. rozh. s. II-4837, bod 46); ze dne 21. února 2006, Royal County of Berkshire Polo Club v. OHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Sb. rozh. s. II-239, bod 39); ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Sb. rozh. s. II-445, bod 94); ze dne 15. března 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia v. OHIM – Ferrero (FERRÓ) (T-35/04, Sb. rozh. s. II-785, bod 48); a ze dne 13. června 2006, Inex v. OHIM – Wiseman (Vyobrazení kravské kůže) (T-153/03, Sb. rozh. s. II-1677, bod 27).

8 — Rozsudek Soudu ve věci MATRATZEN (uvedený v poznámce pod čarou 6, bod 34). Viz rovněž rozsudek Soudu ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 79).

9 — Usnesení ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM (MATRATZEN) (C-3/03 P, Recueil, s. I-3657, bod 32).

10 — Generální advokát Jacobs se vyjádřil v tomto smyslu ve svém stanovisku ze dne 9. června 2005, Medion (C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 33).

známky vyznačující se dominantním prvkem, jenž může učinit všechny další složky zanedbatelnými, není tedy tento předpoklad v rozporu s pozdějším rozsudkem vydaným Soudním dvorem ve věci Medion [11]. Soudní dvůr v tomto rozsudku totiž shledal existenci nebezpečí záměny, přičemž vycházel z prvku, který nebyl nijak dominantní.

23. Tento rozsudek se týká složené ochranné známky tvořené vedle sebe stojící starší ochrannou známkou (LIFE) a jménem výrobce (THOMSON LIFE), přičemž toto jméno je považováno za dominantní prvek ochranné známky. V takovém případě existuje nebezpečí, obzvlášť když je jméno výrobce známé široké veřejnosti, že tato veřejnost přisoudí zboží označenému starší ochrannou známkou stejný původ jako zboží označenému složenou ochrannou známkou [12]. Nebezpečí záměny shledané v rozsudku Medion vyplývá tedy z vnímání, kromě dominantního prvku, dalšího prvku, jenž je totožný se starší ochrannou známkou. Tento druhý prvek tedy nebyl v celkovém dojmu vyvolaném ochrannou známkou nijak zanedbatelný. V tomto případě se tedy předpoklad uvedený v bodě 50 napadeného rozsudku neuplatní.

24. Rozhodující otázkou v projednávané věci je tedy to, zda Soud skutečně určil v přihlašované ochranné známce na základě své vlastní definice dominantní prvek, vedle nějž jsou všechny ostatní složky ochranné známky zanedbatelné. Soud přitom neučil žádné zjištění tohoto druhu.

25. Naopak v bodě 57 napadeného rozsudku Soud přisoudil talíři výsadní postavení ve vztahu k ostatním prvkům a v bodě 58 konstatoval, že znázornění talíře se nachází ve dvou spodních třetinách přihlašované ochranné známky a pokrývá většinu této části, zatímco pojem „limoncello" pokrývá pouze velkou část horní třetiny. Dále pak v bodě 60 a následujících napadeného rozsudku Soud při srovnávání jednotlivých prvků přihlašované ochranné známky pokaždé pouze popírá dominantní povahu ostatních prvků. Žádná fáze analýzy však nevede k závěru, že talíř dominuje přihlašované ochranné známce do té míry, že všechny její ostatní složky se stávají zanedbatelnými.

26. Podle zjištění Soudu tedy přihlašovaná ochranná známka neobsahuje žádný prvek, který by v souladu s metodou zvolenou Soudem mohl být použit jako jediné srovnávací kritérium mezi ochrannými známkami k určení toho, zda existuje nebezpečí

11 — Rozsudek ze dne 6. října 2005, Medion (C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 32 a násl.).

12 — Rozsudek Medion (uvedený v poznámce pod čarou 11, body 31 a 34).

záměny. Naopak u obou ochranných známek mělo být provedeno celkové posouzení nebezpečí záměny. Jelikož k tomu však nedošlo, je třeba konstatovat, že napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením a musí být zrušen.

VI – K důsledkům zrušení napadeného rozsudku

27. Z článku 61 prvního a druhého pododstavce statutu Soudního dvora vyplývá, že Soudní dvůr může v případě zrušení rozhodnutí Soudu vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Soudu k rozhodnutí.

28. Jestliže si Soudní dvůr přeje rozhodnout sám, musí provést posouzení skutkového stavu, a sice srovnání obou ochranných známek, aniž by mu k tomu byl napadený rozsudek základem. Posouzení skutkového stavu je přitom věcí Soudu. Účastníci řízení krom toho Soudnímu dvoru nepředložili vyjádření týkající se těchto otázek. Soudní dvůr může nanejvýš vycházet ze spisů předložených v první instanci, aniž by měl k dispozici argumenty, k jejichž výměně došlo v průběhu jednání před Soudem. Domnívám se tedy, že soudní řízení nedovoluje rozhodnutí ve věci a Soudní dvůr by měl vrátit věc Soudu k rozhodnutí.

VII – K nákladům řízení

29. V případě vrácení věci Soudu není podle článku 122 jednacího řádu namístě rozhodovat o nákladech řízení, neboť o nákladech řízení bude rozhodnuto později v konečném rozhodnutí.

30. Odlišné rozhodnutí o nákladech řízení se jeví možné pouze tehdy, pokud jde o druhý důvod kasačního opravného prostředku. Úřad vzal zpět tento důvod, neboť vycházel z překladatelské chyby v rozsudku Soudu, která byla opravena až po podání kasačního opravného prostředku usnesením ze dne 26. ledna 2006 vydaným podle článku 84 jednacího řádu Soudu. Je tedy možné si klást otázku, zda náhrada nákladů řízení týkající se tohoto důvodu kasačního opravného prostředku může být spravedlivě uložena jednomu z účastníků řízení. V projednávaném případě je však význam tohoto důvodu tak nepatrný, že se nejeví nezbytné k němu zvláště přihlížet v rozhodnutí o nákladech řízení.

VIII – Závěry

31. Navrhuji tedy Soudnímu dvoru, aby rozhodl, že:

„1) Rozsudek vydaný Soudem dne 15. června 2005 ve věci Shaker di L. Laudato & C. Sas v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (T-7/04, Sb. rozh. s. II-2305) se zrušuje.

2) Věc se vrací zpět Soudu prvního stupně Evropských společenství k rozhodnutí.

3) O nákladech řízení bude rozhodnuto později."