

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

11. května 2005*

Ve věci T-31/03,

Grupo Sada, pa, SA, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená
A. Aguilar De Armas a J. Marrero Ortegou, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému J. García Murillo a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

* Jednací jazyk: španělština.

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Soudem je,

Sadia, SA, se sídlem v Concordia (Brazílie), zastoupená J. García del Santo a P. García Cabrerizem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. listopadu 2002 (věc R 567/2001-1), které se týká námitkového řízení mezi Sadia, SA a Grupo Sada, pa, SA,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Białecka, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 31. ledna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 4. června 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejšího účastníka došlému kanceláři Soudu dne 10. června 2003,

po jednání konaném dne 16. prosince 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 1. dubna 1996 podala společnost Grupo Sada, pa, SA u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle 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.

2 Označení, jehož zápis byl požadován, je vyobrazeno níže:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 29, 31 a 35 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají tomuto popisu:

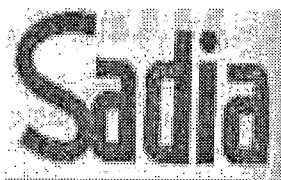
— třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtahy; konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; želatina, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“;

— třída 31: „Zemědělské, zahradnické, lesnické a rostlinné výrobky nezahrnuté v jiných třídách; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; přírodní semena, rostliny a květiny; potrava pro zvířata; slad“;

— třída 35: „Reklama; správa obchodních podniků; obchodní správa; kancelářské práce“.

4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 32/97 ze dne 8. prosince 1997.

5 Dne 6. března 1998 podala společnost Sadia Concordia, SA, Industria e Comercio, nyní Sadia, SA námitky proti zápisu označení s tím, že uplatnila nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se starší obrazovou ochrannou známkou, jejíž je majitelkou. Tato ochranná známka, vyobrazená níže, byla zapsána ve Španělsku pod č. 1 919 773 pro výrobky třídy 29:



6 Výrobky třídy 29, pro které byla starší ochranná známka vedlejšího účastníka zapsána, odpovídají následujícímu popisu: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtahy; konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; želatina, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“.

7 Námitky směřovaly proti výrobkům tříd 29, 31 a 35 tak, jak byly upřesněny v přihlášce k zápisu.

8 Rozhodnutím ze dne 3. dubna 2001 námitkové oddělení vyhovělo námitkám v rozsahu, v němž směřovaly proti výrobkům třídy 29, avšak nařídilo zápis pro výrobky tříd 31 a 35. Co se týče výrobků třídy 29, námitkové oddělení konstatovalo, že mezi kolidujícími označeními existuje vysoký stupeň vzhledové a fonetické

podobnosti a že výrobky jsou totožné nebo podobné, což by mohlo vést u španělského spotřebitele k nebezpečí záměny.

- 9 Dne 30. května 2001 podala žalobkyně odvolání u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení a navrhovala jednak zrušení tohoto rozhodnutí v rozsahu, v němž zamítlo zápis pro výrobky třídy 29, a jednak zápis přihlašované ochranné známky pro tyto výrobky.
- 10 Toto odvolání bylo rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. listopadu 2002 zamítnuto (dále jen „napadené rozhodnutí“). Odvolací senát měl v podstatě za to, že totožnost výrobků, jakož i fonetická podobnost a určitá vzhledová podobnost mezi dominantními prvky kolidujících označení jsou dostačující pro dospění k závěru o existenci nebezpečí záměny u španělského spotřebitele, který se může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby, na které se vztahují kolidující ochranné známky, pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.

Návrhy účastníků řízení

- 11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí v tom, že zamítá zápis přihlašované ochranné známky pro výrobky třídy 29;

- povolil zápis této ochranné známky pro výrobky třídy 29;

 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení;

 - nechal vypracovat znalecký posudek o nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 12 Je namístě konstatovat, že na jednání se žalobkyně vzdala uplatnění svého druhého a čtvrtého žalobního návrhu, což Soud zanesl do protokolu o jednání.
- 13 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:
- zamítl žalobu;

 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 14 Na podporu své žaloby na neplatnost napadeného rozhodnutí uplatňuje žalobkyně jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 15 Tento žalobní důvod je rozdělen do tří částí. První část se týká neuznání odvolacím senátem zvýšeného stupně známosti přihlašované ochranné známky ve Španělsku. Druhá část se týká porušení požadavku globálního posouzení kolidujících ochranných známek. Třetí část vychází ze společné existence tří zápisů provedených žalobkyní před podáním přihlášky ochranné známky Společenství a starší ochranné známky vedlejšího účastníka na španělském trhu.

K první části žalobního důvodu, týkající se neuznání odvolacím senátem zvýšeného stupně známosti přihlašované ochranné známky ve Španělsku

Argumenty účastníků řízení

- 16 Žalobkyně zdůrazňuje, že před podáním své přihlášky k zápisu u OHIM užívala několik let ve svém obchodním životě symbol naprosto totožný s přihlašovanou ochrannou známkou. Uvádí, že, jak vyplývá z důkazních návrhů, které jsou připojeny k žalobě, sdružuje osm společností rozmístěných na celém španělském území, které distribuují všechny své výrobky pod označením GRUPO SADA. Dodává, že toto obrazové označení je uvedeno na vizitkách jejích zaměstnanců, obálkách, dopisech, fakturách, dodacích listech a objednávkách, na tabulích umístěných v sídle společnosti, jakož i v různých publikacích. Žalobkyně z toho vyvozuje, že přihlašovaná ochranná známka má na španělském trhu zřejmou proslulost vyplývající z jejího užívání a z investic do reklamy. Žalobkyně krom toho podotýká, že tato ochranná známka, která zahrnuje slovní prvek „GRUPO SADA“, se shoduje s obchodní firmou: tato shoda umožňuje tedy spotřebiteli spojit si s tímto podnikem mnohem snadněji výrobky, na které se vztahuje tato ochranná známka.

- 17 V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že na základě důkazních návrhů připojených k žalobě je zvýšený stupeň známosti této ochranné známky potvrzen ve vztahu ke dvěma kategoriím příjemců výrobků, které žalobkyně uvádí na trh, a to jednak vůči velkoobchodníkům a supermarketům nacházejícím se na španělském území, které objednávají přímo u ní, a jednak vůči konečným spotřebitelům, zákazníkům supermarketů.
- 18 Za těchto podmínek žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nesprávně nezohlednil zvýšený stupeň známosti přihlašované ochranné známky u relevantní veřejnosti. Za tímto účelem odkazuje na rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507) a ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191), z nichž vyplývá, že zvýšený stupeň známosti ochranné známky vylučuje jakékoli nebezpečí záměny.
- 19 OHIM odpovídá, že jelikož byl argument, který vychází ze zvýšeného stupně známosti přihlašované ochranné známky ve Španělsku, poprvé vznesen u Soudu, představuje změnu předmětu řízení, což čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu zakazuje. V důsledku toho navrhuje OHIM Soudu, aby nepřezkoumával argument vycházející z neprovedení posouzení odvolacím senátem údajného zvýšeného stupně známosti přihlašované ochranné známky. Navíc jsou podle OHIM důkazní materiály připojené k žalobě nepřijatelné.
- 20 Ohledně přípustnosti argumentu a důkazních materiálů navrhovaných žalobkyní souhlasí vedlejší účastník se stanoviskem OHIM. K věci samé dodává, že proslulost přihlašované ochranné známky nevylučuje sama o sobě existenci nebezpečí záměny. Ochranná známka vedlejšího účastníka je španělským spotřebitelům totiž rovněž dobře známá. V tomto ohledu vedlejší účastník podotýká, že je prvním vývozcem výrobků na bázi brazilského masa a je zastoupen na mnohých vnitrostátních trzích, zejména ve Spojeném království a Itálii. Na důkaz významu své obchodní činnosti

překládá vedlejší účastník v příloze svého vyjádření různé brožury a časopisy, jakož i obaly a sáčky, které užívá a které dokazují nepřetržité užívání jeho ochranné známky.

Závěry Soudu

- 21 Článek 74 odst. 1, *in fine*, nařízení č. 40/94 stanoví, že „v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky“. Soud rozhodl, že toto ustanovení ukládá odvolacímu senátu, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí, které ukončuje námitkové řízení, založit své rozhodnutí výlučně na relativních důvodech zamítnutí, které dotčený účastník řízení uplatnil, jakož i na skutečnostech a důkazech k nim se vztahujících, které byly předloženy tímto účastníkem řízení [rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 32].
- 22 V projednávaném případě je nesporné, že údajný zvýšený stupeň známosti přihlašované ochranné známky, který byl získán užíváním totožného označení v obchodním životě ve Španělsku, byl poprvé uplatněn v rámci řízení u Soudu.
- 23 Krom toho nepřisluší ani námitkovému oddělení, ani odvolacímu senátu konstatovat bez návrhu údajný zvýšený stupeň známosti, který získala přihlašovaná ochranná známka. Z toho vyplývá, že tento argument je nepřípustný.
- 24 Ze stejných důvodů je rovněž namístě vyloučit z diskuze důkazní materiály předložené vedlejším účastníkem poprvé v rámci řízení u Soudu, které mají prokázat

údajnou proslulost jeho starší ochranné známky, aniž by bylo třeba přezkoumat jejich průkaznou hodnotu [viz rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCOPY v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 49, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67].

25 První část žalobního důvodu se tedy odmítá jako nepřijatelná.

K druhé části žalobního důvodu, vycházející z porušení požadavku globálního posouzení kolidujících ochranných známek

Argumenty účastníků řízení

26 Žalobkyně vytyká odvolacímu senátu, že v několika ohledech porušil požadavek globálního posouzení vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti kolidujících ochranných známek, který je stanoven judikaturou.

27 Zprvė tvrdí, že odvolací senát tím, že v bodě 27 napadeného rozhodnutí provedl oddělená posouzení vzhledového, fonetického a pojmového aspektu kolidujících ochranných známek, porušil požadavek globálního posouzení ochranných známek, když nesrovnal výsledky těchto jednotlivých posouzení.

28 Zadruhé má žalobkyně za to, že odvolací senát rovněž nedodržel požadavek globálního posouzení kolidujících ochranných známek, když analyzoval pouze prvek „sada“ přihlašované ochranné známky, který kvalifikoval jako dominantní, a vyloučil

prvek „grupo“. S odkazem na rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Recueil, s. II-4335) má žalobkyně za to, že globální posouzení vyžaduje zohlednění všech prvků ochranných známek, a nikoli pouze jejich dominantního prvku. K tomuto žalobkyně prohlašuje, že nepochopila, z jakého důvodu napadené rozhodnutí kvalifikuje výraz „grupo“ jako slabě rozlišovací, zatímco ponechává bez povšimnutí otázku rozlišovací způsobilosti, která je jasně slabší u prvku „sadia“ starší ochranné známky vedlejšího účastníka. Odvolací senát tedy s kolidujícími ochrannými známkami zacházel odlišně.

29 Podle žalobkyně pouze umělé rozdělení přihlašované ochranné známky umožnilo odvolacímu senátu dospět k závěru o existenci nebezpečí záměny. Pro spotřebitele je totiž nemožné v několika desetinách sekundy, které jim věnuje, přezkoumat obrazové prvky kolidujících ochranných známek, provést abstrakci prvku „grupo“ přihlašované ochranné známky a písmena „i“ starší ochranné známky vedlejšího účastníka a redukovat dva odlišné typy písma na jeden typ, aby mezi kolidujícími ochrannými známkami shledal podobnost. Spotřebitel, který bude takto postupovat, nemůže být kvalifikován jako průměrný spotřebitel a nemůže být zmaten přihlašovanou ochrannou známkou, jelikož si nutně bude vědom myšlenkového postupu, který jej vedl k závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje podobnost.

30 Žalobkyně má ostatně za to, že dominantním prvkem přihlašované ochranné známky není slovní prvek „sada“, ale motiv čtyř kruhů, na kterých se nachází šest šikmých čar, který je znatelně větší než tento prvek a který upoutává nevědomky pozornost. Pokud jde o ochrannou známku vedlejšího účastníka, celkovému dojmu, který vyvolává, dominuje velké „s“, které má téměř hypnotizující účinek. Podle názoru žalobkyně umožňuje globální posouzení přihlašované ochranné známky, jejímuž celkovému dojmu dominuje obrazový prvek, a starší ochranné známky vedlejšího účastníka, jejímuž celkovému dojmu dominuje počáteční stylizované písmeno „s“, tudíž vyloučit jakékoli nebezpečí záměny u spotřebitele.

- 31 Žalobkyně zatřetí tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení tím, že nevezal v úvahu skutečnost, že slovní prvek „sadia“ je portugalské druhové slovo, které znamená „zdraví“, což mezi kolidujícími ochrannými známkami snižuje nebezpečí záměny.
- 32 Pokud jde o nebezpečí záměny, které mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje, má OHIM za to, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení.
- 33 OHIM zaprvé připomíná, že je nesporné, že výrobky chráněné kolidujícími ochrannými známkami jsou totožné.
- 34 Pokud jde zadruhé o argument žalobkyně, podle kterého jsou příjemci výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, supermarkety a koneční spotřebitelé, OHIM tvrdí, že výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, nejsou pouze kuřecí maso a jeho různé variace, avšak rovněž jiné výrobky, jako mléko, mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky. Tyto výrobky jsou přitom určeny přímo konečným spotřebitelům, a nikoli hlavně supermarketům a distribučním řetězcům. Spotřebitel výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, není tedy nezbytně specializovaným spotřebitelem. OHIM krom toho připomíná, že jelikož dotčené výrobky jsou potravinovými výrobky, jsou zbožím běžné spotřeby, které je nakupováno bez zvláštní pozornosti.
- 35 Co se týče zatřetí srovnání kolidujících označení, podotýká OHIM nejdříve, že i přes určité odlišnosti existuje mezi kolidujícími označeními vzhledová podobnost z důvodu důležitého postavení prvku „sada“ v celkovém dojmu, kterým tato přihlašovaná ochranná známka působí, neboť tento prvek má se starší ochrannou

známkou vedlejšího účastníka s výjimkou písmena „i“ stejný sled písmen. Pokud jde o existenci „určité vzhledové podobnosti“, je podle OHIM tedy třeba souhlasit se závěrem, ke kterému došel odvolací senát.

- 36 OHIM má dále shodně s napadeným rozhodnutím za to, že kolidující označení jsou foneticky podobná.
- 37 Pokud jde konečně o pojmové srovnání kolidujících označení, souhlasí OHIM se závěrem odvolacího senátu a má za to, že takové srovnání je nemožné provést, jelikož slovní prvky „sada“ a „sadia“ nemají ve španělštině žádný pojmový obsah. V tomto ohledu OHIM podotýká, že argument žalobkyně vycházející z toho, že slovní prvek „sadia“ znamená v portugalské „zdraví“, je nový. Pokud jde o věc samou, OHIM odpovídá, že portugalským slovem, které znamená „zdraví“ je výraz „saúde“ a že „sadia“ je v portugalské přídavné jméno, které znamená, že se jedná o osobu „dobrého zdraví“ a že se jedná o výrobek, „který dodává zdraví“. OHIM dále připomíná, že slovní prvek „sadia“ nemá pro relevantní veřejnost, která se skládá ze španělských spotřebitelů, žádný smysl, jelikož nemá ve španělštině žádný smysl, dále že tento prvek není ve Španělsku obvykle pro označení výrobků třídy 29 užíván a že není prokázáno, že španělští spotřebitelé mají dostatečnou znalost portugalského jazyka, aby porozuměli smyslu tohoto slova v tomto jazyce.
- 38 Navíc co se týče výrazu „grupo“ přihlašované ochranné známky, i když OHIM připouští, že tento výraz ve španělštině existuje a označuje skupinu společností, má nicméně za to, že pojmový obsah tohoto prvku a skutečnost, že neexistuje u starší ochranné známky vedlejšího účastníka, příliš neznamená, jelikož výraz „grupo“ je ve Španělsku v potravinářském odvětví obvykle užíván pro označení skupiny společností, což potvrzuje několik dalších příkladů.

- 39 Pokud jde začtvrté a na závěr o posouzení nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami, souhlasí OHIM se závěrem odvolacího senátu, podle kterého takové nebezpečí existuje. OHIM podotýká, že totožnost výrobků, skutečnost, že tyto výrobky jsou nakupovány bez zvláštní pozornosti, a okolnost, že nedokonalá podoba přihlašované ochranné známky, kterou si spotřebitel uchová v paměti, je podoba jejího dominantního prvku „sada“, která je velmi podobná s ochrannou známkou vedlejšího účastníka, vede k závěru o existenci nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny je ostatně posíleno skutečností, že výraz „grupo“, který je v přihlašované ochranné známce obsažen, naznačuje spojení mezi podniky a může vést spotřebitele k tomu, aby se domnívali, že podniky Sadia a Grupo Sada náleží ke stejné skupině.
- 40 Vedlejší účastník souhlasí v zásadě s argumenty uplatněnými OHIM.

Závěry Soudu

- 41 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, 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.
- 42 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.

- 43 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura].
- 44 Jak vyplývá rovněž z judikatury, globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, *Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47 a uvedená judikatura].
- 45 V projednávaném případě se spor týká srovnání kolidujících označení. Totožnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, není popírána.
- 46 Jelikož je starší ochranná známka zapsána ve Španělsku, je relevantní veřejnost složena z průměrných španělských spotřebitelů.
- 47 V tomto ohledu je namístě odmítnout argument žalobkyně, který je uveden v rámci přezkoumání první části žalobního důvodu, podle kterého je relevantní veřejnost tvořena jak klienty supermarketů, tak velkoobchodníky a samotnými supermarkety. Jak totiž právem uplatnil OHIM, i za předpokladu, jak to tvrdí žalobkyně, že prodává kuřecí maso přihlašované ochranné známky pouze supermarketům, nemění to nic na tom, že ostatní výrobky třídy 29, na které se vztahuje tato ochranná známka, jako

mléko a mléčné výrobky, jsou prodávány konečným spotřebitelům. Z toho vyplývá, že pokud jde o posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami musí být zohledněn průměrný běžně obezřetný a pozorný španělský spotřebitel, jak oprávněně uvedlo napadené rozhodnutí.

48 Pokud jde o srovnání kolidujících označení je třeba nejprve odmítnout argument žalobkyně, podle kterého odvolací senát srovnal v rozporu s rozsudkem MATRATZEN, bod 28 výše se starší ochrannou známkou vedlejšího účastníka pouze dominantní prvek přihlašované ochranné známky, a sice slovní prvek „sada“.

49 Je namístě připomenout, že jak vyplývá z tohoto rozsudku, může být komplexní ochranná známka považována za srovnatelnou s jinou ochrannou známkou, která je podobná nebo totožná s jednou ze složek komplexní ochranné známky pouze tehdy, jestliže tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, který komplexní ochranná známka vyvolává. Tomu je tak v případě, když je tato složka sama způsobilá dominovat vyobrazení této ochranné známky, které si relevantní veřejnost uchovává v paměti tak, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné. Tento přístup neznamená zohlednění pouze jedné složky komplexní ochranné známky a její srovnání s jinou ochrannou známkou. Naopak takové srovnání je namístě provést přezkumem dotčených ochranných známek, kdy každá z nich je posuzovaná jako celek. Nicméně to nevylučuje, že v celkovém dojmu, který komplexní ochranná známka vyvolává, může u relevantní veřejnosti za určitých okolností převládat jedna nebo více jejích složek. Navíc co se týče posouzení dominantního charakteru jedné nebo více složek komplexní ochranné známky, je třeba brát v úvahu zejména vlastnosti charakteristické pro každou tuto složku takovým způsobem, že se tyto vlastnosti porovnají s vlastnostmi ostatních složek. Krom toho může být dodatečně zohledněno relativní postavení jednotlivých složek v seskupení komplexní ochranné známky (rozsudek MATRATZEN, bod 28 výše, body 33 až 35, potvrzený usnesením Soudního dvora ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM, C-3/03 P, Recueil, s. I-3657, body 32 a 33).

- 50 Co se týče starší ochranné známky vedlejšího účastníka, odvolací senát v projednávaném případě shledal, že grafické ztvárnění písmena „s“ této ochranné známky není významné.
- 51 Toto posouzení nelze než přijmout. V rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, je totiž grafické ztvárnění písmena „s“ starší ochranné známky vedlejšího účastníka, jehož horní křivka je nepatrně větší než dolní křivka, irelevantní, a nepředstavuje tedy dominantní prvek této ochranné známky. Soud má za to, že vyobrazení, které si průměrný španělský spotřebitel uchová v paměti, naopak dominuje slovní prvek starší ochranné známky, a sice „sadia“ v celém jeho rozsahu.
- 52 Co se týče přihlašované ochranné známky, je třeba konstatovat, že odvolací senát shledal, že slovní prvek „sada“ zde představuje dominantní prvek.
- 53 Co se týče slovních prvků přihlašované ochranné známky, shledal odvolací senát v bodě 27 napadeného rozhodnutí, že výraz „grupo“, který znamená „skupinu společností“, je napsán menším a slabším písmem než prvek „sada“ a je odsunut spotřebitelem do pozadí.
- 54 Toto posouzení je správné. Po stránce vzhledové je třeba konstatovat, že co se týče typu a tloušťky písmen slovního prvku „sada“, centrální postavení tohoto prvku v seskupení přihlašované ochranné známky převažuje v celkovém dojmu slovního prvku nad prvkem „grupo“. Navíc je naprosto správné mít za to, že tento výraz si spotřebitel nezapamatuje. Spotřebitel totiž přidělí tomuto výrazu pouze jeho druhový význam, a sice význam skupiny společností. Spotřebitel si tedy výraz „grupo“ nezapamatuje jako hlavní složku přihlašované ochranné známky a jako prvek, který uvádí původ výrobků, na které se vztahuje tato ochranná známka.

- 55 Krom toho v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, se odvolací senát při svém posouzení kolidujících označení po stránce vzhledové, fonetické či významové neomezil na srovnání dominantního prvku „sada“ přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou vedlejšího účastníka, s vyloučením výrazu „grupo“. Z bodu 27 napadeného rozhodnutí totiž jasně vyplývá, že při globálním srovnání přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou vedlejšího účastníka zohlednil odvolací senát přítomnost výrazu „grupo“ v přihlašované ochranné známce.
- 56 Pokud jde o obrazový prvek přihlašované ochranné známky, který se skládá ze čtyř kruhů tmavé barvy, na kterých se nachází šest šikmých čar jasné barvy, které vypadají, jako by se sbíhaly, je namístě podotknout, že jak vyplývá ze společného znění bodů 13 a 26 napadeného rozhodnutí, odvolací senát potvrdil odůvodnění učiněné námitkovým oddělením, podle kterého je obrazový prvek pouze dekorativní povahy, a nemůže být tedy považován za dominantní prvek přihlašované ochranné známky.
- 57 Toto posouzení nemůže být zpochybněno. Je namístě jistě konstatovat, že obrazový prvek přihlašované ochranné známky přitahuje pozornost z důvodu své velikosti. Toto grafické ztvárnění je nicméně těžce zapamatovatelné, a v důsledku toho nebude dominovat vyobrazení přihlašované ochranné známky, které si relevantní veřejnost uchová v paměti. Je totiž třeba zaprvé upřesnit, že tento motiv představuje určitou geometrickou komplexnost, zejména z důvodu šesti šikmých čar, které protínají čtyři kruhy, které se však nestřetávají navrchu vrchního kruhu, zatímco dvě z těchto čar se sbíhají v jednu čaru uvnitř nejvyššího kruhu. Zadruhé, v seskupení přihlašované ochranné známky je postavení obrazového prvku odsunuto na levou stranu ve vztahu k vertikální řadě tvořené dvěma slovními prvky „grupo“ a „sada“, což má v celkovém dojmu vyvolaném touto ochrannou známkou zanedbatelný význam dekorativního charakteru.

- 58 Za těchto podmínek nelze odvolacímu senátu vytýkat, že shledal, že slovní prvek „sada“ představuje dominantní prvek přihlašované ochranné známky, který si relevantní veřejnost uchová v paměti.
- 59 Pokud jde dále o podobnost označení, která byla konstatována odvolacím senátem, má Soud za to, že toto posouzení musí být rovněž přijato.
- 60 Co se týče vzhledového srovnání, odvolací senát konstatoval, že i přes odlišnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, a sice obrazový motiv čtyř kruhů a prvek „grupo“ přihlašované ochranné známky, starší ochranná známka a dominantní prvek přihlašované ochranné známky, a sice „sada“ představují určitou podobnost z důvodu postavení tohoto prvku a sledu písmen, která jsou společná těmto dvěma ochranným známkám, s výjimkou „i“ obsaženého ve starší ochranné známce.
- 61 Je skutečně namístě konstatovat, že i když po stránce vzhledové není podobnost označení obzvláště velká, což ostatně odvolací senát připustil, je nicméně dostačující pro to, aby rozdíly mezi kolidujícími označeními uvedené v napadeném rozhodnutí byly potlačeny.
- 62 Po stránce fonetické je třeba shodně s napadeným rozhodnutím konstatovat, že kolidující označení jsou podobná. I když totiž přihlašovaná ochranná známka jednak zahrnuje výraz „grupo“, není tento prvek dostatečně významný pro to, aby mezi dominantním prvkem přihlašované ochranné známky, a sice „sada“, a starší ochrannou známkou kompenzoval jasnou fonetickou podobnost. Krom toho měl odvolací senát správně za to, že s ohledem na pravidla přízvuku ve španělštině má písmeno „i“, které tvoří dvojhlásku se silnou samohláskou „a“ ve slovním prvku „sadia“ ve španělštině slabou výslovnost. V důsledku toho jsou slovní prvek „sada“

přihlašované ochranné známky a starší ochranná známka vedlejšího účastníka vyslovovány relevantní veřejností obdobným způsobem. S ohledem na dominantní charakter slovního prvku „sada“ v přihlašované ochranné známce, vede tato okolnost k závěru v celkovém dojmu kolidujících ochranných známek o fonetické podobnosti kolidujících označení.

- 63 Pokud jde o pojmové srovnání, měl odvolací senát rovněž správně za to, že toto srovnání není relevantní, poněvadž ani dominantní prvek přihlašované ochranné známky, ani starší ochranná známka nemá ve španělštině význam.
- 64 Zaprvé argument žalobkyně vycházející z toho, že odvolací senát nesprávně nezohlednil skutečnost, že slovní prvek „sadia“ znamená v portugalštině „zdraví“, nemůže obstát. Postačí totiž konstatovat, že i za předpokladu, že jeden z významů slovního prvku „sadia“ je ten, který mu přisuzuje žalobkyně, žalobkyně neprokázala, že relevantní veřejnost, a sice španělský spotřebitel, má dostatečnou znalost portugalštiny na to, aby si slovní prvek „sadia“ okamžitě spojil s takovým významem. Jak odvolací senát správně uvedl v bodě 28 napadeného rozhodnutí, relevantní veřejnost bude tedy považovat tento slovní prvek za fantazijní prvek.
- 65 Zadruhé skutečnost, že slovní prvek „grupo“ má ve španělštině určitý význam, nemůže být považována za skutečnost, která dává přihlašované ochranné známce smysl nebo určuje pojmovou odlišnost této ochranné známky u relevantní veřejnosti ve vztahu ke starší ochranné známce vedlejšího účastníka. Jak bylo totiž uvedeno v bodě 54 výše, relevantní veřejnost přidělí výrazu „grupo“ jeho druhový význam, a sice význam „skupiny společností“. Z hlediska pojmového má tedy výraz „grupo“ ve vztahu k dominantnímu prvku „sada“ přihlašované ochranné známky menší význam.

- 66 Žalobkyně konečně nemůže právem vytýkat odvolacímu senátu, že porušil požadavek globálního posouzení kolidujících označení, který je stanoven judikaturou, z důvodu, že tato posouzení odvolacího senátu jsou velmi analytická a neodpovídají tomu, jak by průměrný spotřebitel postupoval v přítomnosti obou kolidujících ochranných známek.
- 67 Je totiž třeba připomenout, že i když průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz analogicky rozsudek SABEL, bod 18 výše, bod 23), obecně jsou to právě dominantní a rozlišovací vlastnosti označení, které jsou snadněji zapamatovatelné [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, body 47 a 48]. V důsledku toho nelze odvolacímu senátu vytýkat, že přezkoumal, jaké jsou ve vnímání spotřebitelů rozlišovací a dominantní prvky ochranných známek, tj. prvky, které si zapamatují.
- 68 Navíc v bodě 26 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát v úvodu jeho zvláštních odůvodnění, která se týkala vzhledového, fonetického a pojmového srovnání kolidujících ochranných známek, za to, že prvky, které odlišují kolidující ochranné známky, nejsou dostatečně významné, aby kompenzovaly podobnost jejich dominantních prvků. Z toho vyplývá, že odvolací senát provedl globální posouzení kolidujících označení.
- 69 Za těchto okolností s ohledem na totožnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, na vzhledovou a fonetickou podobnost mezi dominantním prvkem přihlašované ochranné známky a starší ochrannou známkou, vede globální dojem vytvořený kolidujícími ochrannými známkami relevantní veřejnost k tomu, aby měla za to, že výrobky, na které se vztahují tyto ochranné známky, pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Ostatně slovní prvek „grupo“ přihlašované ochranné známky, který označuje skupinu společností,

i když nemá dominantní charakter, může nicméně vyvolat představu spojení mezi dotčenými podniky ve formě „skupiny“ společností, a zvýšit tedy nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.

- 70 S ohledem na všechny tyto úvahy je namístě druhou část žalobního důvodu zamítnout.

K třetí části žalobního důvodu, vycházející ze společné existence tří zápisů provedených žalobkyní před podáním přihlášky ochranné známky Společenství a starší ochranné známky vedlejšího účastníka na španělském trhu

Argumenty účastníků řízení

- 71 Žalobkyně uvádí, že je majitelkou tří španělských ochranných známek zapsaných pro výrobky třídy 29, a sice slovní ochranné známky SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, zapsané dne 5. dubna 1991 pod č. 1 311 019, slovní ochranné známky LA DESPENSA DE SADA, zapsané dne 1. května 1994 pod č. 1 807 310, a obrazové ochranné známky složené ze čtyř kruhů, na kterých se nachází šest šikmých čar, zapsané dne 5. července 1993 pod č. 1 311 021.
- 72 Žalobkyně přitom zdůrazňuje, že přihlašovaná ochranná známka shrnuje v jednom označení prvky, které tvoří tři národní ochranné známky, jejichž je majitelkou, a sice slovní prvek „sada“ ochranných známek, které jsou zapsány pod číslem 1 311 019 a 1 807 310, a obrazový prvek složený ze čtyř kruhů, na kterých se nachází šest šikmých čar, zapsaný pod č. 1 311 021. Přihlašovaná ochranná známka tedy nemůže zmást spotřebitele, který ji bude spojovat se staršími národními ochrannými

známkami žalobkyně, a nikoli tedy s ochrannou známkou vedlejšího účastníka. U spotřebitele tudíž neexistuje žádné nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a ochrannou známkou vedlejšího účastníka. Nerušená společná existence národních ochranných známek před podáním přihlášky ochranné známky Společenství k zápisu může být ostatně podle názoru žalobkyně rovněž prokázána odkazem na internetové stránky obou společností.

73 V důsledku toho žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nesprávně nezohlednil nerušenou společnou existenci na španělském trhu před podáním přihlášky k zápisu ochranné známky Společenství tří národních ochranných známek, jejichž je majitelkou, a starší ochranné známky vedlejšího účastníka, která ostatně byla zapsána ve Španělsku později než tři národní ochranné známky uplatňované žalobkyní.

74 V tomto ohledu žalobkyně podotýká, že když vedlejší účastník podal svou přihlášku národní ochranné známky ve Španělsku, nikdo netvrdil, že tento zápis mohl u španělského spotřebitele způsobit nebezpečí záměny: španělský úřad pro patenty a ochranné známky tuto otázku z úřední povinnosti nezkoumal a ona sama ji nevznesla. Krom toho ke dni podání této žaloby nebylo ani konkurenty žalobkyně, ani sdruženími spotřebitelů nebo jednotlivci zahájeno žádné řízení na náhradu škody způsobené záměnou výrobků žalobkyně s výrobky jiného podniku, zejména vedlejšího účastníka.

75 OHIM takovou argumentaci zpochybňuje. OHIM nejdříve připomíná, že v bodě 29 napadeného rozhodnutí odvolací senát dospěl k závěru, že „pouhé tvrzení údajné společné existence s ochrannými známkami třetích osob neprokazuje neexistenci nebezpečí záměny v projednávaném případě vzhledem k tomu, že se jedná o ochranné známky, které nejsou totožné s přezkoumávanými ochrannými známkami v této věci, a že nezahrnují výrobky podobné výrobkům, na které se vztahují kolidující ochranné známky“.

- 76 OHIM podotýká, že i když žalobkyně zmínila během řízení před OHIM španělské zápisy č. 1 807 310 ochranné známky LA DESPENSA DE SADA a č. 1 311 019 ochranné známky SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, nikdy netvrdila, že je majitelkou těchto zápisů, a nikdy nepředložila důkaz o jejich existenci. Kromě toho žalobkyně nikdy netvrdila, že existuje skutečná a vážná společná existence těchto dvou národních ochranných známek a ochranné známky vedlejšího účastníka, a nepředložila žádný důkaz, který by tuto společnou existenci podložil.
- 77 OHIM dále zdůrazňuje, že jak uvedl odvolací senát, mají obě národní ochranné známky, které byly před odvolacím senátem žalobkyní zmíněny, s přihlašovanou ochrannou známkou společný pouze slovní prvek „sada“. V důsledku toho i za předpokladu, že tyto dvě národní ochranné známky existují s ochrannou známkou vedlejšího účastníka na španělském trhu společně nerušeným způsobem, nelze z toho vyvodit nerušenou společnou existenci přihlašované ochranné známky a ochranné známky vedlejšího účastníka. OHIM má za to, že argument vycházející z neprovedení posouzení odvolacím senátem nerušené společné existence kolidujících ochranných známek musí být zamítnut.
- 78 OHIM jistě připouští, že se odvolací senát dopustil pochybení tím, že měl za to, že dvě národní ochranné známky obsahující slovní prvek „sada“ neoznačují výrobky totožné s výrobky, kterých se týkají dotčené kolidující ochranné známky, zatímco žalobkyně u OHIM uvedla, že tyto dvě národní ochranné známky byly zapsány pro výrobky třídy 29. Nicméně toto pochybení nemá podle OHIM žádný vliv na závěr, ke kterému došel odvolací senát v bodě 29 napadeného rozhodnutí.
- 79 OHIM má konečně za to, že důkazní návrhy předložené poprvé u Soudu na podporu argumentu o nerušené společné existenci starších národních ochranných známek žalobkyně a starší ochranné známky vedlejšího účastníka jsou nepřijatelné.

80 Žalobkyně se připojuje v zásadě k argumentům uvedeným OHIM.

Závěry Soudu

81 Je třeba zaprvé konstatovat, že jak u námitkového oddělení, tak u odvolacího senátu žalobkyně tvrdila, že „ochranná známka SADIA existuje na španělském trhu již několik let současně s rozlišujícími označeními obsahujícími slovní prvek „sada“, a uvedla ochranné známky LA DESPENSA DE SADA a SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, které označují výrobky třídy 29.

82 Jelikož však z žádné písemnosti spisu řízení u OHIM nevyplývá, že se žalobkyně během tohoto řízení zmínila o existenci španělské obrazové ochranné známky zapsané pod č. 1 311 021, ani *a fortiori* prokázala, že je její majitelkou, nelze tento zápis uplatněný poprvé v rámci řízení u Soudu brát v úvahu [viz rozsudek Soudu ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granias Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 46].

83 Co se týče zadruhé národních ochranných známek LA DESPENSA DE SADA a SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA je namíste připomenout, že odvolací senát poté, co dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, tvrdil v bodě 29 napadeného rozhodnutí, že údajná společná existence starší ochranné známky vedlejšího účastníka a španělských ochranných známek vlastněných třetími osobami a obsahujících slovní prvek „sada“, neumožňuje vyloučit existenci nebezpečí záměny, poněvadž tyto ochranné známky nejsou totožné s kolidujícími ochrannými známkami a netýkají se podobných výrobků.

- 84 Obecně je namístě připomenout, že jednak právní úprava Společenství ochranných známek je autonomním systémem, který se skládá ze souhrnu pravidel a který sleduje cíle jemu vlastní a jehož použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 47], a jednak, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94, tak jak je vykládáno soudem Společenství [rozsudek CASTILLO, bod 82 výše, bod 37].
- 85 Z toho vyplývá v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, že skutečnost, že španělský úřad pro patenty a ochranné známky povolil zápis dvou výše uvedených starších ochranných známek žalobkyně a starší ochranné známky vedlejšího účastníka, není relevantní, pokud jde o otázku, zda mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny ve smyslu nařízení č. 40/94. Žalobkyně se konkrétně nemůže dovolávat skutečnosti, že nepodala v řádném čase námitky proti zápisu starší ochranné známky vedlejšího účastníka ve Španělsku na základě svých vlastních starších ochranných známek. Tato okolnost totiž neznamená, že jakékoli nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami je vyloučeno.
- 86 Není jistě zcela vyloučeno, že v určitých případech by společná existence starších ochranných známek na trhu mohla případně zeslabit nebezpečí záměny, které bylo mezi dvěma kolidujícími ochrannými známkami odděleními OHIM shledáno. Taková možnost může být nicméně zohledněna, pouze pokud přinejmenším v průběhu řízení týkajícího se relativních důvodů zamítnutí u OHIM přihlašovatel ochranné známky Společenství patřičně prokázal, že uvedená společná existence spočívá na neexistenci nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti mezi staršími ochrannými známkami, kterých se dovolává, a starší ochrannou známkou vedlejšího účastníka, které se týkají námitky, a s výhradou, že starší dotčené ochranné známky a kolidující ochranné známky jsou totožné.
- 87 V projednávaném případě Soud konstatuje, že během správního řízení žalobkyně nepředložila na podporu tvrzení, podle kterého tyto zápisy existovaly současně na

trhu se starší ochrannou známkou vedlejšího účastníka, žádný jiný důkaz než seznam, na kterém se vyskytují dvě výše uvedené starší ochranné známky. Tyto informace však nestačí k tomu, aby prokázaly, že nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami je sníženo a *a fortiori* vyloučeno. Pokud jde o ostatní dokumenty uplatněné žalobkyní, které směřují k prokázání uvedené společné existence, tyto dokumenty, jelikož byly předloženy poprvé v rámci řízení u Soudu, jsou nepřijatelné (rozsudek BUDMEN, bod 24 výše, bod 67).

88 Navíc odvolací senát správně uvedl, že starší ochranné známky, kterých se žalobkyně dovolává, ohledně kterých ostatně během řízení u OHIM nepředložila žádný důkaz o tom, že je jejich majitelkou, nejsou totožné s přihlašovanou ochrannou známkou.

89 Krom toho je nesporné, že žalobkyně nikdy netvrdila, ani *a fortiori* neprokázala, že ochranné známky SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA a LA DESPENSA DE SADA mají zvýšenou rozlišovací způsobilost, která případně umožňuje snížit nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou vedlejšího účastníka a přihlašovanou ochrannou známkou.

90 Odvolací senát tedy právem shledal existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami a trval na svém závěru ve vztahu k ostatním ochranným známkám před ním uplatněným.

91 Třetí část žalobního důvodu se tedy zamítá a žaloba se zamítá v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- ⁹² Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM a vedlejšího účastníka.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 11. května 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

H. Legal