

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

27. října 2005*

Ve věci T-336/03,

Les Éditions Albert René, se sídlem v Paříži (Francie), zastoupená J. Pagenbergem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému S. Laitinen, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

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

* Jednací jazyk: angličtina.

Orange A/S, se sídlem v Kodani (Dánsko), zastoupená J. Ballingem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 14. července 2003 (věc R 0559/2002-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Les Éditions Albert René a Orange A/S,

SOUK PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát),

ve složení M. Jaeger, předseda, V. Tiili a O. Czúcz, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Natsinas, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 1. října 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 30. července 2004,

po jednání konaném dne 2. června 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 7. listopadu 1997 podala Orange A/S (dále jen „přihlašovatelka“) 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. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení MOBILIX.

- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají, co se týče této žaloby, do tříd 9, 16, 35, 37, 38 a 42 podle Niceské dohody o třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, s následujícím popisem:
 - „telekomunikační přístroje, nástroje a zařízení, včetně telefonie, telefony a mobilní telefony, včetně antén a parabolických zrcadel, akumulátory a baterie, transformátory a konvektory, kodéry a dekodéry, kódované karty

a kódovací karty, telefonní karty, přístroje a nástroje pro signalizaci a vyučování, elektronické telefonní seznamy, díly a doplňky (nenáležející do jiných tříd) veškerých výše uvedených výrobků“, spadající do třídy 9;

- „telefonní karty“, spadající do třídy 16;

- „služby automatických záznamníků (pro dočasně nepřítomné klienty), poradenství a asistenční služby při obchodním řízení a organizaci, poradenství a asistenční služby při realizaci obchodních úkolů“, spadající do třídy 35;

- „instalace a opravy telefonů, stavby, opravy, instalace“, spadající do třídy 37;

- „telekomunikace, včetně informací o telekomunikacích, telefonní a telegrafní komunikace, komunikace přes obrazovku počítače a mobilní telefon, přenos faxem, rozhlasové a televizní vysílání, včetně pomocí kabelové televize a internetu, přenos zpráv, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem telekomunikačních přístrojů, včetně přístrojů telefonie“, spadající do třídy 38;

- „vědecký a průmyslový výzkum, inženýrské služby, včetně projektování infrastruktur a telekomunikačních zařízení, především pro telefonii, a programování počítačů, tvorba, údržba a aktualizace počítačových programů, pronájem počítačů a výpočetních programů“, spadající do třídy 42.

- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 1/99 ze dne 4. ledna 1999.
- 5 Les Éditions Albert René (dále jen „žalobkyně“) proti ní vznesla námitky. Byla uplatňována následující starší práva související s výrazem „obelix“:
- a) starší zapsaná ochranná známka, chráněná zápisem ochranné známky Společenství č. 16 154 ze dne 1. dubna 1996 pro následující výrobky a služby, v mezích, ve kterých nabývají významu pro toto řízení:
- „elektrotechnické, elektronické, fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje a přístroje pro vyučování (s výjimkou promítacích přístrojů) náležející do třídy 9, elektronické hry s obrazovkou nebo bez ní, počítače, programové moduly, výpočetní programy zaznamenané na datových nosičích, především videohry“, spadající do třídy 9;
 - „papír, lepenka; výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky (náležející do třídy 16), noviny a časopisy, knížky; potřeby pro knižní vazby (nitě, plátna a látky pro knižní vazby; fotografie; papírenské zboží, lepidla (pro papírenské zboží a tiskárenské výrobky); materiál pro umělce (materiál pro kreslení, malování a modelování); štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku) a kancelářské stroje a přístroje (náležející do třídy 16); učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů); plastické obaly, nenáležející do jiných tříd; hrací karty, tiskařské typy, štočky“, spadající do třídy 16;

- „hry, hračky; potřeby pro tělocvik a sport (náležející do třídy 28); vánoční ozdoby“, spadající do třídy 28;

- „propagační činnost a reklama“, spadající do třídy 35;

- „promítání filmů, natáčení filmů, půjčování filmů; vydávání knih a časopisů; výchova a zábava; organizování veletrhů a výstav; lidové slavnosti, provozování zábavního parku, produkce hudebních představení a konferencí v přímém přenose; výstava architektonických napodobenin a představení historicko-kulturní a folklorní povahy“, spadající do třídy 41;

- „ubytování a stravování; fotografie; překlady; správa a využívání autorských práv; využívání duševního vlastnictví“, spadající do třídy 42.

b) starší ochranná známka všeobecně známá ve všech členských státech pro výrobky a služby náležející do třídy 9, 16, 28, 35, 41 a 42.

6 Na podporu svých námitek žalobkyně uplatňovala, že existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 nařízení č. 40/94.

- 7 Rozhodnutím ze dne 30. května 2002 zamítlo námitkové oddělení námitky a povolilo pokračování řízení o přihlášce ochranné známky Společenství. Námitkové oddělení poté, co usoudilo, že proslulost starší ochranné známky nebyla přesvědčivým způsobem prokázána, došlo k závěru, že ochranné známky nejsou celkově podobné. Existuje jistá podobnost sluchová, ale ta je vyvážena vzhledovým aspektem ochranných známek a, konkrétněji, velmi odlišnými pojmy, které v sobě obsahují: mobilní telefony v případě MOBILIX a obelisky v případě OBELIX. Mimoto je starší zápis ztotožňován spíše se slavnými kreslenými příběhy, což ho z pojmového hlediska ještě více odlišuje od přihlašované ochranné známky.
- 8 Po odvolání předloženém žalobkyní dne 1. července 2002 vydal čtvrtý odvolací senát dne 14. července 2003 své rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“). To částečně zrušilo rozhodnutí námitkového oddělení. Odvolací senát nejprve upřesnil, že je namístě považovat námitky za založené výhradně na nebezpečí záměny. Dále uvedl, že je možné vnímat určitou podobnost mezi ochrannými známkami. Co se týče srovnání výrobků a služeb, senát se domníval, že „přístroje a nástroje pro signalizaci a vyučování“ z přihlášky ochranné známky Společenství a „optické přístroje a nástroje a přístroje a nástroje pro vyučování“ ze staršího zápisu, náležející do třídy 9, jsou podobné. Ke stejnému závěru došel u služeb ze třídy 35, nazvaných „poradenství a asistenční služby při obchodním řízení a organizaci, poradenství a asistenční služby při realizaci obchodních úkolů“ u přihlášky ochranné známky Společenství a „propagační činnost a reklama“ u staršího zápisu. Senát došel k závěru, že vzhledem ke stupni podobnosti jak mezi dotčenými označeními, tak mezi specifickými výrobky a službami, existuje u dotčené veřejnosti nebezpečí záměny. Zamítl tedy přihlášku ochranné známky Společenství pro „přístroje a nástroje pro signalizaci a vyučování“ a pro služby nazvané „poradenství a asistenční služby při obchodním řízení a organizaci, poradenství a asistenční služby při realizaci obchodních úkolů“ a vyhověl jí pro zbývající výrobky a služby.

Návrhová žádání účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 Na jednání žalobkyně mimoto navrhovala, aby Soud vrátil věc odvolacímu senátu.

11 Žalovaný navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

12 Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody vycházející, zaprvé, z nerespektování čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 40/94, zadruhé,

z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a, zatřetí, z nerespektování článku 74 nařízení č. 40/94.

1. *K přípustnosti žaloby*

K přípustnosti nových důkazů

Argumenty účastníků řízení

- 13 Žalovaný uplatňuje, že všech pět dokumentů, které žalobkyně připojuje v příloze své žaloby, aby jimi prokázala proslulost označení OBELIX, nebylo předloženo dříve v rámci řízení před OHIM, a že tak nemohou být vzaty v úvahu.
- 14 Když byla žalobkyně na jednání dotázána Soudem, považovala kritizované doklady za přípustné.

Závěry Soudu

- 15 V příloze své žaloby žalobkyně připojila několik dokumentů za účelem prokázání proslulosti označení OBELIX. Je nesporné, že tyto dokumenty nebyly předloženy dříve v rámci řízení před OHIM.

- 16 Je namístě připomenout, že žaloba podaná k Soudu směřuje ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 a že ve sporu o neplatnost musí být legalita napadeného aktu posuzována v závislosti na skutkovém a právním stavu, který existoval ke dni, kdy byl akt přijat [rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2005, Ampafrance v. OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Sb. rozh. s. II-1401, bod 29]. Funkcí Soudu tedy není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly poprvé předloženy až před Soudem. Přípustnost takových důkazů je totiž v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacímho řádu Soudu, podle kterého spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Proto tedy jsou důkazy předložené poprvé před Soudem nepřipustné

K přípustnosti žalobního důvodu vycházejícího z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 17 Žalobkyně uplatňuje, že, jelikož je OBELIX známou ochrannou známkou, a to dokonce dobrého jména, z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 vyplývá, že je tato chráněna, a to i mimo rámeček oblasti podobnosti výrobků a služeb, proti užívání rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo proti zásahu do rozlišovací způsobilosti nebo do dobrého jména, přičemž se rozumí, že stačí, aby ochranná známka žalobkyně byla známá pro část zapsaných výrobků nebo služeb.
- 18 Žalovaný tvrdí, že žalobkyně není oprávněna tvrdit, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, ani žádat Soud, aby rozhodl o žalobě směřující k uplatňování tohoto ustanovení, zatímco takový návrh nebyl řádně předložen v průběhu administrativní fáze řízení před OHIM.

Závěry Soudu

- 19 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 „[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno [...] a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“.
- 20 V projednávaném případě je nesporné, že případné uplatnění tohoto ustanovení nebylo žalobkyní v žádném okamžiku před odvolacím senátem požadováno, a že toto ustanovení v důsledku výše uvedeného nebylo posuzováno. Žalobkyně totiž před odvolacím senátem výslovně uvedla, že důvody, na kterých zakládá svoji žalobu, souvisejí s čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 40/94. Konkrétněji, je třeba konstatovat, že pokud žalobkyně ve svých námitkách k přihlášce ochranné známky a před odvolacím senátem uvedla dobré jméno své starší ochranné známky, bylo to pouze v kontextu uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, a sice za účelem doložení existence nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti.
- 21 Mimoto je namístě nejprve uvést, že v souladu s článkem 74 nařízení č. 40/94 „v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však [OHIM] při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky“.
- 22 Dále je třeba připomenout, že, jak je uvedeno výše v bodě 16, žaloba podaná k Soudu směřuje ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku

63 nařízení č. 40/94 [rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, s. II-411, bod 61; ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67]. Kontrola legality vykonávaná Soudem nad rozhodnutím odvolacího senátu musí být tedy prováděna s ohledem na právní otázky, které byly předneseny před tímto odvolacím senátem [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Veječitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 16, a ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 70].

- 23 Článek 135 odst. 4 jednacího řádu, rovněž uvedený výše v bodě 16, dále výslovně upřesňuje, že „[s]pisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem“.
- 24 Žalobkyně tudíž nemůže vytýkat odvolacímu senátu porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, ani dosáhnout toho, aby Soud rozhodl o případném návrhu na uplatnění tohoto ustanovení.
- 25 Uvedený žalobní důvod tedy musí být odmítnut jako nepřijatelný.

K novému bodu návrhového žádání předloženému při jednání

Argumenty účastníků řízení

- 26 Při jednání žalobkyně podpůrně požadovala vrácení věci odvolacímu senátu, aby měla možnost prokázat, že se její ochranná známka těší dobrému jménu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

27 Žalovaný navrhuje nepřipustnost tohoto bodu návrhového žádání.

Závěry Soudu

- 28 Je třeba připomenout, že podle čl. 44 odst. 1 jednacího řádu je žalobkyně povinna určit předmět sporu a předložit své návrhové žádání v návrhu na zahájení řízení. Ačkoli čl. 48 odst. 2 téhož řádu za určitých okolností umožňuje předložení nových žalobních důvodů v průběhu řízení, toto ustanovení nemůže být v žádném případě vykládáno jako opravňující žalobkyni předložit Soudu nové návrhové žádání, a změnit tak předmět sporu (rozsudky Soudního dvora ze dne 25. září 1979, Komise v. Francie, C-232/78, Recueil, s. 2729, bod 3, a rozsudek Soudu ze dne 12. července 2001, Banatrading v. Rada, T-3/99, Recueil, s. II-2123, bod 28).
- 29 Z toho plyne, že není přípustné, aby žalobkyně předložila Soudu nové návrhové žádání, a změnila tak předmět sporu. Dotčený bod návrhu tak musí být odmítnut jako nepřipustný.

2. *K věci samé*

K porušení článku 74 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 30 Žalobkyně uplatňuje, že přihlašovatelka ochranné známky nepopírala její tvrzení předložené v průběhu námitkového řízení, podle kterého je ochranná známka OBELIX nadána značnou rozlišovací způsobilostí. Podle žalobkyně měl odvolací

senát při neexistenci zpochybnění vycházet ze zásady, že ochranná známka OBELIX osoby, která podává námitky, má dobré jméno. Z toho vyvozuje, že odvolací senát nerespektoval čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.

- 31 Žalovaný uplatňuje, že námitkové oddělení OHIM provedlo podrobné posouzení předložených důkazů a došlo k závěru, že nejsou dostatečné pro prokázání proslulosti nezapsaného označení ani vysokého stupně rozlišovací způsobilosti zapsaného označení. Proto musí být první žalobní důvod žalobkyně prohlášen za zjevně neopodstatněný.

Závěry Soudu

- 32 Jak bylo zdůrazněno výše v bodě 22, podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se OHIM při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.
- 33 Toto ustanovení omezuje přezkum prováděný OHIM ve dvojitým smyslu. Týká se jednak skutkového základu rozhodnutí OHIM, tedy skutečností a důkazů, na nichž mohou být tato rozhodnutí založena [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 13. června 2002, *Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, Recueil, s. II-2749, bod 45], a jednak právního základu těchto rozhodnutí, tedy ustanovení, které je orgán, jemuž je věc předložena, povinen použít. Odvolací senát tedy při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí, kterým se ukončilo námitkové řízení, může založit své rozhodnutí pouze na relativních důvodech zamítnutí, jichž se dovolával dotčený účastník řízení, jakož i na skutečnostech a k nim se vztahujících důkazech, které tento účastník řízení předložil [rozsudky Soudu ze dne 23. září 2003, *Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 32, a ze dne 22. června 2004, *Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, bod 28].

- 34 Pokud v tomto ohledu z čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyplývá, že v rámci námitkového řízení nemůže OHIM provést přezkum skutečností z moci úřední, neznamená to, že je povinen považovat za prokázané body uplatněné účastníkem řízení, které nebyly druhým účastníkem řízení zpochybněny. Toto ustanovení váže OHIM pouze s ohledem na skutečnosti, důkazy a vyjádření, na kterých je založeno jeho rozhodnutí.
- 35 V projednávaném případě žalobkyně před OHIM uplatňovala určité právní posouzení, ale ani námitkové oddělení, ani odvolací senát neměl za to, že jej žalobkyně doložila přesvědčivým způsobem skutkovými okolnostmi nebo důkazy. Z toho vyvodily, že nejsou dostatečné pro prokázání dotčeného právního posouzení, a sice proslulosti nezapsaného označení a vysokého stupně rozlišovací způsobilosti zapsaného označení.
- 36 V důsledku toho je nutno žalobní důvod žalobkyně vycházející z porušení článku 74 nařízení č. 40/94 prohlásit za neopodstatněný.

K článku 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 37 Zaprvé, co se týče srovnání výrobků a služeb, žalobkyně tvrdí, že výrobky, kterých se týká přihlašovaná ochranná známka a které spadají do třídy 9, s výjimkou „přístrojů pro signalizaci a vyučování“, jsou rovněž velmi podobné, přinejmenším s výrobky třídy 9, na které se vztahuje ochranná známka osoby, která podává námitky.

- 38 Uplatňuje, že veškeré zbývající výrobky ze třídy 9, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jako jsou „telekomunikační přístroje, nástroje a zařízení, včetně telefonie, telefony a mobilní telefony, včetně antén a parabolických zrcadel, akumulátory a baterie, transformátory a konvektory, kodéry a dekodéry, kódované karty a kódovací karty, telefonní karty, elektronické telefonní seznamy, díly a doplňky (nenáležející do jiných tříd) veškerých výše uvedených výrobků“, obsahují základní prvky tvořící výrobky žalobkyně. Digitální mobilní telefony a telefony přihlašovatelky jsou tak obsaženy v programových modulech žalobkyně. Jelikož seznam výrobků přihlašovatelky obsahuje rovněž díly a doplňky jejích hlavních výrobků, jsou programové moduly a díly přihlašovatelky dokonce totožné.
- 39 Podle žalobkyně je tomu tak stejně i u ostatních výrobků přihlašovatelky, jako jsou „telekomunikační přístroje, nástroje a zařízení, včetně telefonie, kodéry a dekodéry“, jelikož ty rovněž obsahují programové moduly. K tomu se přidává skutečnost, že tyto výrobky ze třídy 9, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jsou ovládány především procesory a že mohou být rovněž provozovány pomocí počítačových programů. Výpočetní programy jsou přitom součástí seznamu jejích výrobků. Z toho vyvozuje, že výrobky ze třídy 9 uvedené v přihlášce ochranné známky a její výrobky spadající do uvedené třídy se vyznačují nikoli vzdálenou podobností, ale podobností průměrnou.
- 40 Žalobkyně dále uplatňuje, že telefonní karty přihlašovatelky spadající do třídy 16 představují kódované telefonní karty. Podle rozsudku Německého federálního patentového soudu ze dne 7. července 1997 jsou podobné výrobkům žalobkyně nazvaným „výpočetní programy zaznamenané na datových nosičích“.

41 Žalobkyně mimoto připomíná, že odvolací senát měl za to, že jejím výrobkům nejsou podobné ostatní služby přihlašovatelky, a sice:

- „služby automatických záznamníků pro dočasně nepřítomné klienty“, spadající do třídy 35;

- „instalace a opravy telefonů, stavby, opravy, instalace“, spadající do třídy 37;

- „telekomunikace, včetně informací o telekomunikacích, telefonní a telegrafní komunikace, komunikace přes obrazovku počítače a mobilní telefon, přenos faxem, rozhlasové a televizní vysílání, včetně pomocí kabelové televize a internetu, přenos zpráv, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem telekomunikačních přístrojů, včetně přístrojů telefonie“, spadající do třídy 38;

- „vědecký a průmyslový výzkum, inženýrské služby, včetně projektování infrastruktur a telekomunikačních zařízení, především pro telefonii, a programování počítačů, tvorba, údržba a aktualizace počítačových programů, pronájem počítačů a výpočetních programů“, spadající do třídy 42.

42 Uplatňuje, že zásady rozvinuté judikaturou, použitelné na podobnost mezi výrobky, se použijí obdobně na vztah mezi výrobky a službami a naopak. Rozhodující je, zda

v případě užívání podobných označení by se zúčastněné kruhy mohly zmýlit ohledně původu výrobků a služeb.

- 43 Podle těchto zásad je třeba připustit podobnost mezi výše uvedenými službami přihlašovatelky a výrobky žalobkyně, jelikož výrobci výrobků, jako jsou „počítače, programové moduly, výpočetní programy zaznamenané na datových nosičích“, zahrnují rovněž odpovídající služby přihlašovatelky. Žalobkyně, opírajíc se o rozhodnutí Německého federálního patentového soudu, dochází k závěru, že existuje podobnost mezi službami přihlašovatelky, spadajícími do třídy 38, a jejími vlastními výrobky, spadajícími do třídy 9, jelikož značná část veřejnosti by se mohla domnívat, že výrobci a distributoři zařízení pro zpracování dat poskytují rovněž příslušné telekomunikační služby, pokud by ochranná známka byla stejná.
- 44 Žalobkyně tvrdí, že ze stejných důvodů je třeba připustit podobnost mezi službami přihlašovatelky spadajícími do třídy 35, 37 a 42 a jejími vlastními výrobky spadajícími do třídy 9. Tyto služby, jako jsou „služby automatických záznamníků pro dočasně nepřítomné klienty a instalace a opravy telefonů, stavby, opravy, instalace“, jsou, jak uplatňuje, rovněž jednak zajišťovány výrobci výpočetní techniky (počítačů), a jednak provozovány pomocí počítačových programů.
- 45 Obdobně je tomu u následujících služeb přihlašovatelky: „Vědecký a průmyslový výzkum, inženýrské služby, včetně projektování infrastruktur a telekomunikačních zařízení, především pro telefonii, a programování počítačů, tvorba, údržba a aktualizace počítačových programů, pronájem počítačů a výpočetních programů“. Podle žalobkyně představuje vědecký a průmyslový výzkum, stejně jako inženýrské služby, včetně projektování telekomunikačních zařízení, oblast činnosti, která je

technicky a rovněž hospodářsky natolik blízká výpočetní technice a počítačovým programům, že se v obchodu, nebo alespoň u některých z jeho hlavních účastníků, prosadila myšlenka, že výrobci nebo distributoři zařízení pro zpracování dat působí například rovněž v oblasti projektování telekomunikačních služeb souvisejících natolik, že využívají stejnou ochrannou známku.

46 Žalobkyně prohlašuje, že nerozumí tezi odvolacího senátu, podle které neexistuje žádná podobnost mezi službami přihlašovatelky spočívajícími v „pronájmu počítačů a výpočetních programů“ a jejími vlastními výrobky nazvanými „počítače a výpočetní programy zaznamenané na datových nosičích“. Stačí pouhé nahlédnutí na internet k tomu, aby bylo možné zjistit, že distributoři počítačů nabízejí rovněž možnost jejich pronájmu. Stejně tak je tomu u počítačových programů.

47 Zadruhé, co se týče srovnání označení, žalobkyně uplatňuje, že mezi oběma označeními, OBELIX a MOBILIX, existuje vysoká podobnost. Jelikož ochranná známka OBELIX je chráněna pro celý vnitřní trh, je především třeba přihlídnout ke způsobu, jakým zde jsou ochranné známky chápány na základě jejich sluchového a pojmového dojmu, a zohlednit tržní podmínky a zvyklosti spotřebitelů vlastní vnitřnímu trhu.

48 Žalobkyně tvrdí, že je třeba především zohlednit skutečnost, že spotřebitelé budou obě označení považovat za tříslabičné ochranné známky, které jsou přízvukné na totožných slabikách a jejichž sled souhlásek je totožný a sled samohlásek téměř totožný, neboť samohlásky „e“ a „i“ mají velmi blízký zvuk. Jediný rozdíl spočívá v počátečním písmenu „m“ ochranné známky přihlašovatelky, které nicméně z důvodu své slabé znělosti může posluchači v prostředí s velkou hlučností snadno uniknout.

- 49 Žalobkyně uplatňuje, že nejdůležitější je celkový dojem a nejčastěji je rozhodující uchovaná představa vzhledu. Kupující, který si vybaví ochrannou známku OBELIX jen velmi mlhavě, se bude domnívat, že v podobném označení MOBILIX rozpoznal ochrannou známku, kterou již zná, a zamění společnosti, od nichž tyto výrobky pocházejí.
- 50 Zatřetí, co se týče nebezpečí záměny, žalobkyně uplatňuje, že pokud se přihlédne ke vzájemné závislosti mezi podobností výrobků, podobností ochranných známek a rozlišovací způsobilostí ochranné známky osoby, která podává námitky, rozdílnosti ochranných známek v oblasti totožných výrobků a služeb a, ve velké míře, podobných výrobků a služeb nejsou dostatečné pro to, aby zabránily především zvukové záměně z důvodu proslulosti ochranné známky osoby, která podává námitky.
- 51 Žalobkyně uplatňuje, že ochranná známka OBELIX tvoří součást skupiny ochranných známek zahrnující rovněž ochranné známky inspirované jinými postavami seriálu „Astérix“, která je chráněna v 50 zemích po celém světě. Újma na rozlišovací způsobilosti vyplývá jednak z toho, že byla vytvořena reference k modelu dobrého jména nakupením zvukových, vzhledových a pojmových prvků, a jednak z toho, že v projednávaném případě byl vědomě, bez jakéhokoli přijatelného jazykového důvodu, použit charakteristický prvek existující u řady ochranných známek vzešlých ze skupiny „Astérix“: přípona „ix“. Je zcela myslitelné, že by se výraz „mobilix“ diskrétně zařadil do této skupiny ochranných známek a že by byl chápán jako odvozenina z výrazu „obelix“.
- 52 Žalovaný tvrdí, že neexistuje žádné nebezpečí záměny u dotčené veřejnosti. Zjevný vzhledový rozdíl a zvláště velký pojmový rozdíl existující mezi označeními mohou vyvážit veškerou zvukovou podobnost, a to i u výrobků a služeb se slabou podobností.

Závěry Soudu

- 53 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. Nebezpečí záměny zahrnuje nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Krom toho se „staršími ochrannými známkami“ rozumějí především ochranné známky Společenství s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství [čl. 8 odst. 2 písm. a), i) nařízení č. 40/94].
- 54 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.
- 55 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].
- 56 V projednávaném případě byla uplatněna starší práva související s výrazem „obelix“, odpovídajícím ochranné známce Společenství a všeobecně známé ochranné známce ve všech členských státech.

- 57 Krom toho, velká většina dotčených výrobků a služeb jsou výrobky a službami běžné spotřeby určenými k dennímu použití. Pouze služby z přihlášky ochranné známky Společenství spadající do třídy 42 (vědecký a průmyslový výzkum atd.) jsou určeny odbornější veřejnosti. Z toho vyplývá, že cílovou veřejnost, ve vztahu ke které je nutno posoudit nebezpečí záměny, tvoří průměrný spotřebitel těchto výrobků a služeb v Evropské unii, který je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný.
- 58 S ohledem na tyto úvahy je namístě zkoumat srovnání provedené odvolacím senátem, pokud jde jednak o dotčené výrobky a jednak o kolidující označení.

— Ke srovnání výrobků

- 59 Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi nimi. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23).
- 60 Pokud se týká výrobků tříd 9 a 16, pro které je zápis požadován, jako jsou „telekomunikační přístroje, nástroje a zařízení“, „mobilní telefony“, „kodéry a dekodéry“ atd., žalobkyně v podstatě tvrdí, že obsahují veškeré hlavní složky výrobků, kterých se týká ochranná známka.

- 61 Argumenty žalobkyně musí být odmítnuty. Počítače různého druhu jsou sice nezbytné pro řádné fungování „telekomunikačních nástrojů a zařízení“ a „služby automatických záznamníků (pro dočasně nepřítomné klienty)“ mohou být příležitostně poskytovány subjektem vyrábějícím k nim nezbytná zařízení, ale to nestačí k závěru, že tyto výrobky a služby jsou podobné, ani *a fortiori* „velmi podobné“. Pouhá skutečnost, že daný výrobek je využíván jako část, příslušenství nebo součást jiného výrobku, není sama o sobě dostatečná k prokázání, že konečné výrobky, zahrnující tyto součásti, jsou podobné, jelikož zejména jejich povaha, jejich určení a jejich zákazníci mohou být zcela odlišní.
- 62 Z formulace seznamu výrobků a služeb se starším zápisem pro třídu 9 krom toho vyplývá, že oblastmi vymezenými tímto právem jsou fotografie, film, optika, vyučování a videohry. Tento seznam výrobků a služeb je třeba porovnat se seznamem požadovaným v přihlášce ochranné známky Společenství, ze kterého vychází najevo, že dotčenou oblastí je téměř výhradně oblast telekomunikací ve všech svých formách. Telekomunikační zařízení spadají do skupiny „přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu“ tvořící součást oficiálního názvu třídy 9 podle Niceské dohody. Nicméně, tato část názvu třídy („telekomunikace“) nebyla požadována v rámci staršího práva, což znamená, že telekomunikační zařízení v něm neměla být obsažena. Žalobkyně nechala svoji ochrannou známku zapsat pro velký počet tříd, ale „telekomunikace“ do specifikace neuvedla a ze zápisu dokonce vyloučila celou třídu 38. Přitom třída 38 se týká právě služeb spojených s „telekomunikacemi“.
- 63 V tomto ohledu je namístě sdílet vyjádření odvolacího senátu, podle kterého starší zápis chrání „elektrotechnické a elektronické přístroje a nástroje“, ale že tato široká formulace nemůže být žalobkyní použita jako argument umožňující vyvozovat velmi vysokou podobnost, ani *a fortiori* totožnost, s výrobky uvedenými v přihlášce, zatímco specifická ochrana telekomunikačních přístrojů a nástrojů mohla být snadno získána.

- 64 V důsledku toho se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když usoudil, že není namístě mít za to, že výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství, náležející do tříd 9 a 16, jsou obsaženy v široce formulovaném seznamu výrobků a služeb při starším zápisu.
- 65 Žalobkyně dále tvrdí, co se týče služeb uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství a náležejících do tříd 35, 37, 38 a 42, že v rozporu se závěry odvolacího senátu se tyto výrobky rovněž podobají jejím výrobkům, neboť výrobci takových výrobků, jako jsou „počítače, programové moduly, výpočetní programy zaznamenané na datových nosičích“, poskytují rovněž služby, pro které byl zápis požadován. Žalobkyně, opírajíc se o rozhodnutí Německého federálního patentového soudu, dochází k závěru, že její výrobky ze třídy 9 a telekomunikační služby ze třídy 38 si jsou podobné, jelikož značná část veřejnosti by se mohla domnívat, že výrobci a distributoři zařízení pro zpracování dat poskytují rovněž příslušné telekomunikační služby, pokud by užívaná ochranná známka byla stejná. Krom toho žalobkyně uplatňuje, že tato poznámka platí rovněž pro služby náležející do tříd 35 a 37, neboť služby jako „automatické záznamníky“ (třída 35) a „instalace a opravy telefonů“ (třída 37) jsou někdy poskytovány výrobci využívaných výpočetních zařízení a někdy pracují s pomocí počítačového programu. Pokud se týká služeb nazvaných „Vědecký a průmyslový výzkum, inženýrské služby, včetně projektování infrastruktur a telekomunikačních zařízení“ náležejících do třídy 42, žalobkyně tvrdí, že jsou tak úzce spjaty s oblastí výpočetní techniky a počítačových programů, že by se veřejnost mohla domnívat, že pocházejí od stejných výrobců nebo distributorů. A konečně, co se týče „pronájmu počítačů a výpočetních programů“ (třída 42), zahrnutého do přihlášky ochranné známky Společenství, žalobkyně odmítá závěr senátu, dle kterého se tyto služby odlišují od jejich „počítačů“ a „výpočetních programů zaznamenaných na datových nosičích“.
- 66 Úvodem je třeba podotknout, že zásady použitelné na srovnání výrobků se použijí rovněž na srovnání služeb a srovnání mezi výrobky a službami. Výrobky se sice, jak podotýká žalovaný, již z důvodu své povahy obecně od služeb odlišují, ale to nic

nemění na skutečnosti, že mohou být komplementární v tom smyslu, že například údržba výrobku je komplementární s vlastním výrobkem nebo že služby mohou mít stejný předmět nebo stejné určení jako výrobek, a tak si konkurovat. Z toho plyne, že za určitých okolností může být mezi výrobky a službami konstatována podobnost.

67 V projednávaném případě, co se týče zaprvé služeb uvedených v přihlášce ochranné známky pro třídy 37 a 42, nemůže být stanovisko odvolacího senátu, podle kterého nemohou být považovány za podobné se službami uvedenými ve starším zápisu, kritizováno. Služby žalobkyně náležející do třídy 42 („Ubytování a stravování; fotografie; překlady; správa a využívání autorských práv; využívání duševního vlastnictví“) nemají totiž žádný vztah ke službám nazvaným „Vědecký a průmyslový výzkum, inženýrské služby, včetně projektování infrastruktur a telekomunikačních zařízení, především pro telefonii, a programování počítačů, tvorba, údržba a aktualizace počítačových programů, pronájem počítačů a výpočetních programů“, rovněž náležejícím do třídy 42, pro které je požadována ochrana. Tento závěr platí rovněž pro služby uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství, náležející do třídy 37, a sice „Instalace a opravy telefonů, stavby, opravy, instalace“.

68 Zadruhé, odvolací senát se nedopustil nesprávného posouzení, když tvrdil, že služby vyjmenované v přihlášce ochranné známky Společenství u třídy 38 (popsané výše v bodě 3) se s ohledem na svou technickou povahu, na schopnosti nutné pro jejich nabídku a na potřeby spotřebitelů, které mají uspokojovat, dostatečně odlišují od služeb označených starším zápisem a náležejících do třídy 41 (popsaných výše v bodě 5). V důsledku toho se služby uvedené v přihlášce ochranné známky a náležející do třídy 38 vyznačují nanejvýš nízkou podobností se službami chráněnými starším právem a náležejícími do třídy 41.

- 69 Následně je třeba odmítnout argument žalobkyně, podle kterého mohou být všechny výrobky a služby uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství tak či onak spojeny s „počítači“ a s „výpočetními programy“ (třída 9), kterých se týká starší ochranná známka. Jak správně podotkl žalovaný, nefunguje v dnešní vysoce technologické společnosti téměř žádné elektronické či numerické zařízení nebo přístroj bez použití počítače v jakékoli formě. Připustit podobnost ve všech případech, kdy se starší právo týká počítačů a kdy mohou výrobky nebo služby označené přihlašovaným označením využívat počítače, by zajisté znamenalo překročit předmět ochrany poskytnuté zákonodárcem majiteli ochranné známky. Takový postoj by vedl k situaci, ve které by zápis počítačových programů nebo výpočetní techniky mohl prakticky vylučovat pozdější zápis jakéhokoli druhu elektronických nebo digitálních metod a služeb využívajících tyto programy nebo tuto techniku. Takové vyloučení ale není v žádném případě legitimní v projednávaném případě, neboť přihláška ochranné známky Společenství je určena výhradně pro telekomunikace v jejich jednotlivých formách, zatímco starší zápis neuvádí žádnou z činností v této oblasti. Krom toho, jak správně uvedl odvolací senát, nic nebránilo žalobkyni nechat svoji ochrannou známku zapsat rovněž pro telefonii.
- 70 V důsledku toho je nutno mít za to, že dotčené výrobky a služby nejsou podobné. Existuje nicméně jedna výjimka. Je zde totiž podobnost mezi „pronájemem počítačů a výpočetních programů“ uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství (třída 42) a „počítači“ a „výpočetními programy zaznamenanými na datových nosičích“ žalobkyně (třída 9), a to z důvodu jejich komplementarity.
- 71 Z výše uvedeného vyplývá, že je namístě odmítnout argumenty žalobkyně, co se týče srovnání výrobků a služeb, s výjimkou argumentu týkajícího se podobnosti mezi „pronájemem počítačů a výpočetních programů“ uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství (třída 42) a „počítači“ a „výpočetními programy zaznamenanými na datových nosičích“ žalobkyně (třída 9).

— Ke srovnání označení

- 72 Jak vyplývá z ustálené judikatury, musí být globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, 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).
- 73 Žalobkyně zastává názor, že mezi označeními OBELIX a MOBILIX existuje vysoká podobnost. Vzhledově mají téměř stejnou délku a podobnou posloupnost písmen a foneticky produkují velmi podobný zvuk. Vzhledem k tomu, že počáteční písmeno „m“ přihlašovaného označení má slabou znělost, je mimoto pravděpodobné, že nebude dobře slyšet v hlučném prostředí.
- 74 V napadeném rozhodnutí měl odvolací senát za to, že dotčená označení jsou podobná. Uvedl v něm, že obě označení se skládají ze stejného počtu slabik, ze stejné posloupnosti souhlásek B-L-X, z podobné posloupnosti samohlásek O-I (nebo E)-I a že mají stejnou délku. Tyto společné vlastnosti vytvářejí celkový dojem podobnosti. Tento dojem je silnější z pohledu fonetického, ale je rovněž značný z pohledu vzhledového, zvláště z důvodu přípony „ix“. Nakonec došel k závěru, že přestože pojmové rozdíly mezi oběma ochrannými známkami nejsou zanedbatelné, nejsou takové povahy, aby vyvážily vzhledové a fonetické podobnosti.
- 75 Co se týče zaprvé vzhledového srovnání, je třeba bez dalšího konstatovat, že obě dotčené ochranné známky jsou slovními ochrannými známkami. MOBILIX se skládá ze sedmi písmen a starší označení OBELIX ze šesti písmen. Přestože mají

společnou kombinaci písmen „OB“ a koncovku „LIX“, vyznačují se určitým počtem velkých vzhledových rozdílů, jako jsou například písmena následující po „OB“ („E“ v prvním případě, „I“ ve druhém), začátek slov (přihlašovaná ochranná známka Společenství začíná písmenem „M“ a starší ochranná známka písmenem „O“) a délka. V tomto ohledu je třeba připomenout, že pozornost spotřebitele je obvykle upřena především na začátek slova [rozsudek Soudu ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 83].

- 76 V důsledku toho je třeba dojít k závěru, že dotčená označení nejsou vzhledově podobná nebo že představují nanejvýš velmi nízkou vzhledovou podobnost.
- 77 Zadruhé, co se týče fonetického srovnání, je třeba konstatovat, že obě ochranné známky se vyslovují trojslabičně, O-BE-LIX a MO-BIL-IX nebo MO-BI-LIX. První slabika přihlašované ochranné známky Společenství, „MO“, se sice vyslovuje zřetelně, což pomáhá rozlišit dotčená označení, ale nelze opomenout, že počáteční písmeno „M“ může nicméně z důvodu své slabé znělosti někdy posluchači uniknout. Krom toho, druhá a třetí slabika se vyslovují velmi podobným způsobem, ba dokonce u třetí slabiky totožným způsobem.
- 78 S ohledem na tyto poznatky je namíště dojít k závěru, že dotčená označení vykazují určitou fonetickou podobnost.
- 79 Zatřetí, co se týče pojmového srovnání, je třeba uvést, že slova „mobilix“ a „obelix“ nemají sémantický význam v žádném z úředních jazyků Evropské unie. Nicméně,

zatímco výraz „mobilix“ může být snadno vnímán jako výraz evokující něco mobilního nebo mobilitu, výraz „obelix“, přestože toto jméno bylo zapsáno jako slovní ochranná známka, tj. bez vzhledového odkazu na postavu z kresleného příběhu, bude průměrnou veřejností snadno ztotožňován s tělnatou postavou z kresleného seriálu, široce známého v celé Evropské unii, který vypravuje o jeho dobrodružstvích po boku Astérix. Tato konkrétní představa populární postavy činí pojmovou záměnu s více či méně blízkými výrazy u veřejnosti silně nepravděpodobnou (rozsudek Starix, bod 22 výše, bod 58).

80 Takovéto pojmové rozdíly mohou za určitých okolností neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti mezi dotčenými označeními. Pro takovou neutralizaci je nezbytné, aby alespoň jedno z dotčených označení mělo z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam, takže jej tato veřejnost je schopna okamžitě zachytit (rozsudky BASS, bod 27 výše, bod 54, a PICARO, bod 33 výše, bod 56). V projednávaném případě taková situace nastala u slovního označení OBELIX, tak jak bylo uvedeno v předchozím bodě.

81 Z toho vyplývá, že pojmové rozdíly, které odlišují dotčená označení, mohou v projednávaném případě neutralizovat fonetické a případné vzhledové podobnosti uvedené výše.

82 V rámci posouzení nebezpečí záměny je namístě podotknout, že rozdílnosti mezi dotčenými označeními jsou dostatečné pro vyloučení nebezpečí záměny ve vnímání cílové veřejnosti, jelikož takové nebezpečí kumulativně předpokládá, že stupeň

podobnosti dotčených ochranných známek a stupeň podobnosti výrobků nebo služeb označených těmito ochrannými známkami jsou dostatečně vysoké (rozsudek Starix, bod 22 výše, bod 59).

83 Za těchto okolností nemají posouzení odvolacího senátu ohledně rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky ani tvrzení žalobkyně ohledně dobrého jména této ochranné známky v projednávaném případě žádný dopad na použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (viz v tomto smyslu rozsudek Starix, bod 22 výše, bod 60).

84 Nebezpečí záměny totiž předpokládá totožnost nebo podobnost mezi označeními a mezi označenými výrobky a službami a dobré jméno ochranné známky je prvkem, který musí být zohledněn pro posouzení, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky a službami dostatečná na to, aby způsobila nebezpečí záměny (viz v tomto smyslu obdobně rozsudek Canon, bod 59 výše, body 22 a 24). Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě nemohou být kolidující označení považována za totožná nebo podobná, skutečnost, že starší ochranná známka je široce známá nebo že se v Evropské unii těší dobrému jménu, nemůže ovlivnit celkové hodnocení nebezpečí záměny (viz v tomto smyslu rozsudek Starix, bod 22 výše, bod 61).

85 A konečně, je třeba odmítnout argument žalobkyně, podle kterého je zcela myslitelné, že by se výraz „mobilix“ diskrétně zařadil do skupiny ochranných známek tvořené postavami ze seriálu „Astérix“ a že by byl chápán jako odvozenina z výrazu „obelix“. V tomto ohledu totiž stačí uvést, že se žalobkyně nemůže dovolávat výhradního práva k používání přípony „ix“.

- 86 Z výše uvedeného vyplývá, že jedna z podmínek nezbytných pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není splněna. Mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou tedy neexistuje nebezpečí záměny.
- 87 Za těchto podmínek musí být žalobní důvod vycházející z porušení tohoto ustanovení zamítnut, aniž by bylo nezbytné posuzovat argumenty, které žalobkyně uplatnila v rámci tohoto důvodu, pokud jde o údajné dobré jméno starší ochranné známky. Stejně tak není namístě vyhovět návrhu na výslech svědků vznesenému žalobkyní za účelem prokázání tohoto dobrého jména. A konečně se rovněž jeví, že závěr, podle kterého existuje podobnost mezi „pronájem počítačů a výpočetních programů“ uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství (třída 42) a „počítači“ a „výpočetními programy zaznamenanými na datových nosičích“ žalobkyně (třída 9) (viz výše bod 71), není relevantní.
- 88 Je tudíž třeba žalobkyní podanou žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

- 89 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Jaeger

Tiili

Czúcz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 27. října 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Jaeger