

Věc T-112/03

L'Oréal SA

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky FLEXI AIR – Starší slovní ochranná známka FLEX –
Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny –
Návrh na provedení důkazu o skutečném užívání –
Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 písm. a), ii)
a čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudu (druhého senátu) ze dne 16. března 2005 II - 954

Shrnutí rozsudku

- 1. Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích osob a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Nezbytnost vyřešit tuto otázku, pokud je vznesena přihlašovatelem, před tím, než je o námitkách rozhodnuto – Důsledek – Povinnost přihlašovatele předložit svá vyjádření ve lhůtě stanovené Úřadem (Nařízení Rady č. 40/94, článek 42 a čl. 43 odst. 2 a 3)*

2. *Ochranná známka Společenství – Odvolací řízení – Odvolání podané proti rozhodnutí oddělení Úřadu, které rozhodovalo v prvním stupni, postoupené odvolacímu senátu – Funkční kontinuita mezi těmito dvěma orgány – Přezkum odvolání odvolacím senátem – Rozsah*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 74 odst. 2)]
3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky – Dopad*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]
4. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Slovní ochranné známky FLEXI AIR a FLEX*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]
5. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané v některém členském státě pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Přezkum a případně odmítnutí přihlašované ochranné známky pouze na základě nařízení č. 40/94*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a), ii)]
6. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané v některém členském státě pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Práva přiznaná majiteli starší národní ochranné známky nařízením č. 40/94 – Práva nepřesahující rozsah práv přiznaných dotčeným vnitrostátním právem*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a), ii); Směrnice Rady 89/104, čl. 4 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a), ii)]

1. V souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství se má za účelem průzkumu námitky podaných na základě článku 42 téhož nařízení za to, že starší ochranná známka je skutečně užívána až do okamžiku, kdy je předložen návrh při-

hlašovatele na provedení důkazu o takovém užívání. Účelem předložení takového návrhu je tedy přenesení důkazního břemene o skutečném užívání (nebo řádných důvodech pro neužívání) na osobu, která podala námitky, přičemž nejsou-li takové důkazy předloženy, její

námítky se zamítnou. Aby takový účinek nastal, musí být návrh formulován u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) výslovně a včas.

kteřá jim zaslal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci řízení. Za účelem lepší organizace řízení musejí být tato vyjádření v zásadě předložena ve lhůtě stanovené Úřadem.

(viz body 24–27)

Ačkoli je pravda, že k tomuto bodu devátý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 uvádí, „že není důvod chránit ochranné známky Společenství ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány“ a že v tomto ohledu je třeba, aby nebyly neprávem omezeny možnosti přihlašovatele ochranné známky požadovat důkaz o užívání ochranné známky dovolávané proti zápisu přihlašované ochranné známky, skutečné užívání starší ochranné známky však představuje otázku, která musí, pokud je přihlašovatelem ochranné známky vznesena, být vyřešena předtím, než je rozhodnuto o samotných námitkách.

V tomto ohledu vzhledem k tomu, že námitkové řízení i odvolací řízení jsou obě spornými řízeními, Úřad vyzývá účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili svá vyjádření ke sdělením,

2. Pravomoc odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) zahrnuje přezkum rozhodnutí přijatých odděleními Úřadu v prvním stupni. V rámci tohoto přezkumu závisí rozhodnutí o odvolání na otázce, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok jako rozhodnutí, které je předmětem odvolání, může, či nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy je o odvolání rozhodováno. Odvolací senáty tak mohou, s jedinou výhradou čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, odvolání vyhovět na základě nových skutečností dovolávaných účastníkem, který podal odvolání, nebo také na základě nových důkazů předložených tímto účastníkem.

Kromě toho není rozsah přezkumu rozhodnutí, které je předmětem odvolání, který musí odvolací senát provést, v zásadě omezen na důvody dovolávané účastníkem, který podal odvolání. I když tedy účastník, který podal odvolání, nevnesl konkrétní důvod, je přesto odvolací senát povinen přezkoumat ve světle všech relevantních skutkových

a právních skutečností, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok jako rozhodnutí, které je předmětem odvolání, může, či nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy je o odvolání rozhodováno.

(viz bod 36)

3. Ačkoli v rámci průzkumu námitek podaných na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství majitelem starší ochranné známky musí být při posouzení nebezpečí záměny zohledněna rozlišovací způsobilost této ochranné známky, je tato rozlišovací způsobilost pouze jednou ze skutečností mezi jinými přicházejícími v úvahu v rámci tohoto posouzení. Tak může existovat i v případě jednak starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, a jednak přihlašované ochranné známky, která nepředstavuje její úplnou reprodukci, nebezpečí záměny zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, kterých se označení týká.

(viz bod 61)

4. Pro průměrného spotřebitele ve Spojeném království existuje nebezpečí záměny mezi slovním označením FLEXI AIR, jehož zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro „šampóny; gely, pěny, balzámy a přípravky ve formě sprejů pro úpravu účesů a péči o vlasy; laky na vlasy; barviva na vlasy a přípravky na odbarvování vlasů; přípravky na ondulaci a řasnění vlasů; éterické oleje“ náležející do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody, a slovní ochrannou známkou FLEX, zapsanou dříve ve Spojeném království pro „šampóny a přípravky určené k údržbě vlasů“ náležející do téže třídy uvedené dohody, jelikož je jednak rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nízká a dotčená označení jsou podobná ze vzhledového, fonetického i pojmového hlediska, a jednak jsou výrobky zčásti totožné a zčásti velmi podobné.

(viz body 82–83)

5. Vzhledem k tomu, že přihláška ochranné známky Společenství podléhá řízením upraveným nařízením č. 40/94, se přihlášená ochranná známka povinně nezapíše, na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 písm. a), ii) téhož nařízení, pokud majitel ochranné známky dříve zapsané v některém členském státě podá námitky a pokud mezi dotčenými ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny ve smyslu uvedeného čl. 8

odst. 1 písm. b). Naproti tomu před-
běžný přezkum otázky, zda může být
starší národní ochranná známka platně
namítána na základě vnitrostátní právní
úpravy, ze které vychází, a posouzení
nebezpečí záměny mezi oběma dotyč-
nými ochrannými známkami podle této
vnitrostátní právní úpravy, nejsou upra-
veny nařízením č. 40/94.

(viz bod 91)

6. Nařízení č. 40/94 nemůže majiteli starší
národní ochranné známky přiznat širší
práva ve vztahu k přihlášce ochranné
známky Společenství než práva, která

jsou mu přiznána vnitrostátní právní
úpravou, ze které tato starší ochranná
známka vychází. Na základě čl. 4 odst. 1
písm. b) a čl. 4 odst. 2 písm. a), ii) první
směrnice 89/104, kterou se sbližují
právní předpisy členských států
o ochranných známkách, totiž byly
vnitrostátní právní úpravy členských
států týkající se otázky nebezpečí
záměny mezi přihlašovanou ochrannou
známkou a starší národní ochrannou
známkou plně harmonizovány. Norma-
tivní obsah těchto ustanovení směrnice
89/104 je přitom totožný s obsahem čl. 8
odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 písm. a), ii)
nařízení č. 40/94.

(viz bod 92)