

ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

15. února 2005*

Ve věci T-169/02,

Cervecería Modelo, SA de CV, se sídlem v Mexiku (Mexiko), zastoupená
C. Lema Devesou a A. Velázquez Ibáñezem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému J. Crespo Carrillem a I. de Medrano Caballero, jako pověřenými
zaměstnanci,

žalovanému,

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, který je
vedlejší účastníkem před Soudem, je

* Jednací jazyk: španělština.

Modelo Continente Hipermercados, SA, se sídlem v Senhora da Hora (Portugalsko), zastoupená N. Cruzem, J. Pimentou a T. Colaço Diasem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 6. března 2002 (věc R 536/2001-3 a R 674/2001-3), které se týká námitkového řízení mezi Cervecería Modelo, SA de CV a Modelo Continente Hipermercados, SA

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH
SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení B. Vesterdorf, předseda, P. Mengozzi a I. Labucka, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: H. Jung,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 30. května 2002,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 12. prosince 2002,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejšího účastníka došlému kanceláři Soudu dne 25. listopadu 2002,

po jednání konaném dne 14. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 19. května 1999 podala Cervecería Modelo, SA de CV 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 Ochrannou známkou, pro kterou byl zápis požadován, je obrazové označení zobrazené níže, které je barvy nazlátlé, oranžové, bílé, černé a hnědé (dále jen „ochranná známka NEGRA MODELO“):



3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do třídy 25, 32 a 42 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:

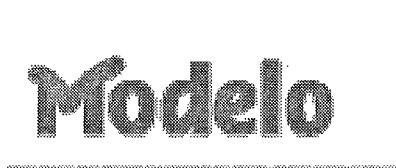
— třída 25: „Oděvy“;

— třída 32: „Pivo“;

— třída 42: „Služby v oblasti barů, restaurací a nočních klubů“.

4 Přihláška byla zveřejněna dne 17. ledna 2000 ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 5/2000.

5 Dne 17. dubna 2000 podala Modelo Contiente Hipermercados, SA námítky proti přihlášce žalobkyně podle článku 42 nařízení č. 40/94. Námítky směřovaly proti všem výrobkům a službám uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství žalobkyně. Tyto námítky byly založeny na následující národní obrazové ochranné známce:



- 6 Tato ochranná známka byla zapsána v Portugalsku dne 20. ledna 1995 pro „oblečení včetně obuvi“ náležející do třídy 25 a dne 20. dubna 1995 pro „sirupy, pivo, osvěžující nápoje a nealkoholické nápoje“ náležející do skupiny 32.
- 7 Rozhodnutím č. 763/2001 ze dne 23. března 2001 vyhovělo námitkové oddělení OHIM přihlášce ohledně „oděvů“, „služeb v oblasti barů, restaurací a nočních klubů“ a současně částečně vyhovělo námitkám a zamítlo tuto přihlášku pro výrobek zahrnutý ve třídě 32 („pivo“), z důvodu, že existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními pro tento výrobek.
- 8 Dne 23. května 2001 podala žalobkyně odvolání (věc R 536/2001-3) proti rozhodnutí námitkového oddělení a tvrdila, že nebylo namístě zamítnout zápis přihlašované ochranné známky pro výrobek náležející do třídy 32 („pivo“).
- 9 Dne 23. května 2001 vedlejší účastník podal odvolání (věc R 674/2001-3) proti stejnému rozhodnutí v rozsahu, v němž vyhověl přihlášce.
- 10 Rozhodnutím ze dne 6. března 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“) třetí odvolací senát OHIM zamítl tato odvolání a potvrdil zápis ochranné známky pro výrobky a služby náležející do třídy 25 a 42, jakož i zamítnutí zápisu pro výrobek zahrnutý ve třídě 32 z důvodu, že pro tento výrobek existuje nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou Společenství a starší národní ochrannou známkou.

Návrhy účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;

- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

12 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

13 Na podporu své žaloby uplatňuje žalobkyně jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

- 14 Žalobkyně zaprvé uplatňuje, že nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou NEGRA MODELO, pro kterou je zápis požadován, a ochrannou známkou Modelo vedlejšího účastníka musí být posouzeno na základě dřívějšího užívání ochranné známky Modelo. Vzhledem k tomu, že vedlejší účastník však podle žalobkyně nepředložil žádný důkaz o skutečném užívání této ochranné známky, neexistuje nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou Modelo a ochrannou známkou žalobkyně.
- 15 Žalobkyně se zadruhé odvolává na dobré jméno ochranné známky NEGRA MODELO a podotýká, že odvolací senát jej jednak nevzal při posouzení nebezpečí záměny s ochrannou známkou vedlejšího účastníka dostatečně v úvahu a jednak že toto dobré jméno zamezuje tomu, aby byl spotřebitel uveden v omyl, a odstraňuje tedy jakékoli nebezpečí záměny.
- 16 Žalobkyně zatřetí napadá posouzení odvolacího senátu, pokud jde o existenci nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž zápis je navrhován. V tomto ohledu senát globálně nezhodnotil nebezpečí záměny na základě celkového dojmu vyvolaného dotčenými ochrannými známkami z hlediska vzhledového, fonetického a pojmového v rozporu s tím, jak stanovil Soudní dvůr v bodě 25 svého rozsudku ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819). Krom toho senát vyloučil celkové posouzení obrazových prvků a barev, které zmiňuje přihláška ochranné známky Společenství NEGRA MODELO. Konečně nesprávně oddělil výrazy „negra“ a „modelo“, přičemž považoval první výraz za popisný.

- 17 OHIM nejdříve připomíná, že podle čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 důkaz o užívání starší ochranné známky, na které jsou založeny námitky, musí být na žádost přihlašovatele předložen tím, kdo podává námitky. V projednávaném případě žalobkyně nepožadovala na tom, kdo podal námitky, aby takový důkaz předložil.
- 18 Pokud se dále jedná o argument, že žalobkyně vychází z údajného dobrého jména své ochranné známky, podotýká OHIM, že dokumenty, které předložila na podporu takového dobrého jména, odkazují na užívání ochranné známky ve Španělsku, zatímco nebezpečí záměny musí být posuzováno v Portugalsku. Krom toho OHIM na jednání popřel přípustnost uvedených dokumentů z důvodu, že byly poprvé předloženy až u Soudu.
- 19 Pokud jde o posouzení nebezpečí záměny, OHIM podotýká, že zatímco z hlediska vzhledového je stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami nepatrný, z hlediska fonetického a pojmového je tento stupeň vysoký. Co se týče zejména stupně pojmové podobnosti, má OHIM za to, že senát neprovedl arbitrární rozložení označení, které je předmětem ochranné známky, avšak naopak provedl globální analýzu všech prvků, které jej tvoří.
- 20 Vedlejší účastník podotýká, že neexistuje rozpor mezi globálním posouzením nebezpečí záměny a zdůrazněním rozlišovacích a převládajících prvků ochranné známky, neboť jednotná a nerozložená vize označení ochranné známky umožňuje identifikovat převahu jednoho z těchto prvků.
- 21 Z hlediska pojmového vedlejší účastník dále tvrdí, že slovo „negra“ má zvláštní význam, a sice „že má barvu velice tmavou: černou“, a je v Portugalsku v běžném jazyce používáno pro označení typu černého piva. Ve vztahu k výrobkům označeným dotčenými ochrannými známkami, výraz „negra“ tedy nemá žádnou rozlišovací způsobilost.

Závěry Soudu

- 22 Podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Z toho vyplývá, že co se týče relativního důvodu zamítnutí zápisu, právní a skutkové poznatky, které jsou uplatňovány u Soudu, aniž by byly předloženy dříve u oddělení OHIM, se nemohou dotknout legality rozhodnutí odvolacího senátu OHIM [co se týče nových skutkových poznatků viz rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, *Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION)*, T-115/03, Sb. rozh. s. II-2939, bod 13].
- 23 V důsledku toho v rámci kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM svěřené Soudu podle článku 63 nařízení č. 40/94 nemohou být tyto právní a skutkové poznatky přezkoumány za účelem posouzení legality rozhodnutí odvolacího senátu, a musejí být tedy prohlášeny za nepřijatelné (výše uvedený rozsudek *GAS STATION*, bod 14).
- 24 Vzhledem k tomu, že se v projednávaném případě nepopírá, že žalobní důvody vycházející z neexistence užívání starší ochranné známky a dobrého jména ochranné známky, jejíž zápis je navrhován, nebyly předmětem posouzení odvolacího senátu, jelikož je žalobkyně neuplatnila, musejí být tyto žalobní důvody prohlášeny za nepřijatelné.
- 25 Pokud jde o posouzení existence nebezpečí záměny mezi dvěma dotčenými ochrannými známkami, je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora týkající se výkladu první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) a judikatury Soudu týkající se nařízení č. 40/94, nebezpečí záměny existuje, jestliže se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených [rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, *Canon*, C-39/97,

Recueil, s. I-5507, bod 29, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 17; rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 25; ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 29, a 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 64].

- 26 Zejména podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 posouzení existence nebezpečí záměny předpokládá jednak totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na které se vztahují kolidující označení, a jednak totožnost nebo podobnost mezi těmito označeními.
- 27 Co se týče podobnosti výrobků, účastníci řízení v projednávaném případě se shodují na tom, že výrobek označený starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž zápis je navrhován, je stejný, a to pivo.
- 28 Pokud se jedná o podobnost mezi kolidujícími označeními, je namístě podotknout, že nebezpečí záměny bylo odvolacím senátem zjištěno na portugalském trhu (bod 50 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát rovněž shledal, že cílovým spotřebitelem je průměrný portugalský spotřebitel, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný, vůči němuž odvolací senát tedy posuzoval dojem, který dotčené ochranné známky mohou vyvolat. Tyto závěry odvolacího senátu nebyly v rámci této žaloby zpochybněny.
- 29 Co se týče posouzení nebezpečí záměny, vyplývá z napadeného rozhodnutí (bod 36 a následující), že odvolací senát srovnal dotčené ochranné známky tím, že vzal v úvahu celkový dojem vyvolaný kolidujícími ochrannými známkami z hlediska vzhledového, fonetického a pojmového.

- 30 V rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, odvolací senát tedy neporušil povinnost provést globální posouzení nebezpečí záměny.
- 31 Co se týče vyjádření žalobkyně týkajícího se odděleného posouzení výrazů „negra“ a „modelo“, je namístě připomenout, že globální posouzení nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami musí být založeno na celkovém dojmu vyvolaném těmito ochrannými známkami, s ohledem zejména na jejich rozlišovací a převládající prvky [viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25; výše uvedený rozsudek Fifties, bod 34].
- 32 Co se týče ochranných známek složených z více slov, zjištění převládajícího prvku nevyhnutelně předpokládá analýzu významu každého tohoto slova pro relevantního spotřebitele.
- 33 Toto zjištění se musí zakládat jednak na přezkoumání dotčených ochranných známek, které jsou posuzovány „každá ve svém celku“, a jednak na „inherentních vlastnostech“ každé složky ve srovnání s vlastnostmi ostatních složek [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, body 34 a 35].
- 34 Je rovněž namístě podotknout, že relevantní veřejnost nebude považovat popisný prvek, který je součástí složité ochranné známky, za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou [rozsudek Soudu ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 53; ze dne 18. února 2004, Koubi v. OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, s. II-719, bod 60, a ze dne 6. července 2004 Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 51].

- 35 V projednávaném případě nelze popírat, že slovo „modelo“ je převládajícím prvkem složité ochranné známky NEGRA MODELO.
- 36 Slovo „negra“ je totiž popisným prvkem, jelikož může být v portugalštině užíváno pro označení černého piva, a to typu piva prodáváného pod ochrannou známkou NEGRA MODELO.
- 37 V důsledku toho bude pozornost průměrného portugalského spotřebitele zaměřena na výraz „modelo“.
- 38 Z toho vyplývá, že „modelo“ je převládajícím prvkem ochranné známky NEGRA MODELO, ať toto slovo posoudíme ve vztahu s ostatními prvky ochranné známky, nebo posoudíme-li celkový dojem, který tato ochranná známka vyvolává. Odvolací senát tedy právem kvalifikoval v bodě 42 napadeného rozhodnutí jako dominantní prvek slovo „modelo“, které je obsaženo v ochranné známce, jejíž zápis je navrhován.
- 39 Pokud jde o argument žalobkyně, podle kterého senát nevzal v úvahu grafické zvláštnosti ochranné známky NEGRA MODELO, je namístě podotknout, že při analýze celkového dojmu vyvolaného dotčenými ochrannými známkami z hlediska vzhledového, fonetického a pojmového, není nezbytné, aby nebezpečí záměny existovalo ve všech těchto rovinách. Tak, jak totiž správně připomenul OHIM, je možné, že některé odlišnosti existující v jedné z těchto rovin jsou vyrovnány při celkovém dojmu, kterým působí na spotřebitele, podobnostmi existujícími v jiných rovinách. Vzhledem k fonetickým a pojmovým podobnostem mezi dotčenými označeními nemohou vzhledové odlišnosti mezi označeními vyloučit nebezpečí záměny.

- 40 V projednávaném případě fonetická a pojmová totožnost mezi převládajícím prvkem ochranné známky, jejíž zápis je navrhován, a starší ochranné známky vyrovnává vzhledové odlišnosti vyplývající z grafických zvláštností ochranné známky, jejíž zápis je navrhován tak, že tyto odlišnosti neumožňují vyloučit existenci nebezpečí záměny.
- 41 Krom toho se tato podobnost týká dvou ochranných známek, které označují stejný výrobek, a to pivo. V tomto ohledu je třeba připomenout, že nízký stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami může být vyvážen zvýšeným stupněm podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami (viz obdobně výše uvedené rozsudky Canon, bod 17, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 19; výše uvedený rozsudek Fifties, bod 27).
- 42 Z výše uvedeného vyplývá, že posouzení nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou NEGRA MODELO žalobkyně a ochrannou známkou Modelo vedlejšího účastníka obsažené v napadeném rozhodnutí není stíženo protiprávností, neboť odvolací senát došel právem k závěru o převládající povaze výrazu „modelo“ v ochranné známce žalobkyně, jakož i o totožnosti posledně uvedené s jediným výrazem tvořícím starší ochrannou známkou.
- 43 Totožnost výrobku označeného kolidujícími označeními pouze posiluje v projednávaném případě podobnost, která mezi těmito označeními existuje.
- 44 Na základě výše uvedeného je namístě konstatovat, že existuje nebezpečí, že se relevantní veřejnost bude domnívat, že výrobky označené kolidujícími označeními pocházejí od stejného podniku nebo přinejmenším podniků hospodářsky propojených.

- 45 Existence nebezpečí záměny je dále utvrzena skutečností, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost přímo srovnat různé ochranné známky, ale musí se spoléhat na nedokonalý dojem vyvolaný těmito ochrannými známkami, který má v paměti (výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26, a výše uvedený rozsudek GAS STATION, bod 37).
- 46 V důsledku toho je namístě dospět k závěru, že mezi ochrannými známkami NEGRA MODELO a Modelo existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 47 Z výše uvedeného vyplývá, že žalobním důvodům žalobkyně směřujícím k tomu, aby bylo shledáno, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nelze vyhovět. Žaloba musí být tedy zamítnuta.

K nákladům řízení

- 48 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník řízení, 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 (první senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Vesterdorf

Mengozi

Labucka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. února 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

B. Vesterdorf