

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

6. října 2004*

Ve věci T-356/02,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, se sídlem v Brémách
(Německo), zastoupená U. Sanderem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

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

* Jednací jazyk: němčina.

Krafft, SA, se sídlem v Andoain (Španělsko), zastoupená P. Kochem Morenem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 4. září 2002 (spojené věci R 506/2000-4 a R 581/2000-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Krafft, SA, a Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a N. J. Forwood, soudci,

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

s přihlédnutím k návrhu došlému kanceláři Soudu dne 29. listopadu 2002,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi OHIM doručené kanceláři Soudu dne 25. dubna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka doručenému kanceláři Soudu dne 10. dubna 2003,

po jednání konaném dne 5. května 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 5. června 1996 podala žalobkyně na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).
- 2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo požádáno, je slovní označení VITAKRAFT.
- 3 Výrobky, o jejichž zápis bylo požádáno, spadají do tříd 1, 3, 4, 12 a 19 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, v pozměněném a revidovaném znění a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:
 - třída 1: „Chemické výrobky pro průmyslové účely, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zejména chemické výrobky a filtrační materiály na bázi chemické, minerální, rostlinné, na bázi umělých materiálů v surovém stavu nebo částí keramiky užívaných pro čištění vody, zejména pro

akvária a vodní nádrže; umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; hnojiva; hasicí směsi; prostředky pro kalení a letování kovů; chemické výrobky určené ke konzervování potravin; tříslloviny; lepidla (lepicí hmoty) pro průmyslové účely“;

- třída 3: „Bělicí přípravky a jiné čisticí látky; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky, zejména pískový papír pro klece pro zvířata; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty“;

- třída 4: „Průmyslové oleje a tuky; mazadla; výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu; paliva (včetně motorového benzínu) a osvětlovací látky; svíčky, knoty na svícení“;

- třída 12: „Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní“;

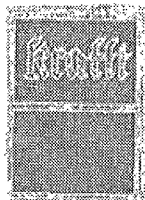
- třída 19: „Stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; asfalt, smola a bitumen; přenosné konstrukce nekovové; nekovové pomníky.“

4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 30/98 ze dne 27. dubna 1998.

5 Dne 27. července 1998 podal vedlejší účastník na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námítky.

6 Námitky se opíraly o níže vyobrazené obrazové ochranné známky:

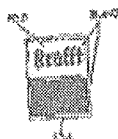
A



B



C



7 Tyto ochranné známky byly ve Španělsku předmětem následujících zápisů:

- zápis č. 1924081 (označení A) ze dne 5. května 1995 pro následující výrobky obsažené ve třídě 1: „Chemické výrobky pro průmyslové účely, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; hnojiva; hasicí směsi; prostředky pro kalení a letování kovů; chemické výrobky určené ke konzervování potravin; třísloviny; lepidla (lepicí hmoty) pro průmyslové účely, zejména nemrznoucí látky, chladicí kapaliny, lepidla a vložky na těsnění pro průmyslové účely, lepicí chemické výrobky“ (dále jen „starší ochranná známka A1“);

- zápis č. 1924082 (označení A) ze dne 5. května 1995 pro následující výrobky obsažené ve třídě 3: „Bělicí přípravky a jiné čisticí látky; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty, zejména přípravky na čištění motorů

a karburátorů vozidel; vosk a leštící přípravky na vozidla, šampóny na mytí vozidel, šampóny na čištění textilních povrchů vozidel, přípravky na čištění a leštění výrobků s chromovaným povrchem, leštící přípravky na nábytek a podlahy a přípravky pro uvedení lesklých výrobků do předešlého stavu, osvěžovače vzduchu pro vozidla“ (dále jen „starší ochranná známka A2“);

- zápis č. 1160484 (označení B) ze dne 5. září 1987 pro následující výrobky obsažené ve třídě 4: „Průmyslové oleje a tuky; mazadla; výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu; paliva (včetně motorového benzínu) a osvětlovací látky; svíčky, knoty na svícení“ (dále jen „starší ochranná známka B“);

- zápis č. 1042443 (označení C) ze dne 20. února 1984 pro následující výrobky obsažené ve třídě 12: „Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní; motory pro pozemní vozidla“ (dále jen „starší ochranná známka C1“);

- zápis č. 1052802 (označení C) ze dne 20. července 1984 pro následující výrobky obsažené ve třídě 19: „Stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; asfalt, smola a bitumen; přenosné konstrukce nekovové; nekovové pomníky“ (dále jen „starší ochranná známka C2“).

8 Žalobkyně v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 požadovala, aby vedlejší účastník předložil důkaz, že starší ochranné známky B, C1 a C2 jsou skutečně užívány. Na základě této žádosti vedlejší účastník předložil 18 katalogů týkajících se různých výrobků jeho výrobní řady.

- 9 Rozhodnutím č. 317/2000 ze dne 24. února 2000 námitkové oddělení poté, co prokázalo totožnost výrobků obsažených ve třídách 1 a 3, částečně námitkám vyhovělo, poté uznalo podobnost označení, a tudíž rozhodlo o existenci nebezpečí záměny. Naopak zamítlo námitky v rozsahu, v němž se týkaly výrobků obsažených ve třídách 4, 12 a 19 z důvodu, že vedlejší účastník nepředložil dostatečný důkaz o užívání starších ochranných známek B, C1 a C2, konkrétněji co se týče rozsahu a času užívání.
- 10 Dne 26. dubna 2000 podal vedlejší účastník proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání dovolávaje se zejména toho, že námitkové oddělení nesprávně posoudilo důkaz o užívání starších ochranných známek pro výrobky obsažené ve třídách 4, 12 a 19 za nedostatečný. Uplatňuje mimo jiné podobnost mezi výrobky obsaženými ve třídách 1 a 3, na které se vztahují starší ochranné známky, a napadanými výrobky obsaženými ve třídách 4, 12 a 19, tak jak jsou specifikovány v přihlášce, vedlejší účastník požadoval, aby tato přihláška byla zamítnuta rovněž pro výrobky obsažené ve třídách 4, 12 a 19.
- 11 Dopisem ze dne 5. května 2000 podala žalobkyně odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, vytykajíc mu zejména skutečnost, že potvrdilo existenci podobnosti označení.
- 12 Rozhodnutím ze dne 4. září 2002 ve spojených věcech R 506/2000-4 a R 581/2000-4 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM, máje za to, že důkaz skutečného užívání ochranných známek B a C2 vedlejšího účastníka byl předložen pro část výrobků, totiž pro „tuky a motorové oleje; mazadla“ obsažené ve třídě 4 a pro „malta a vyrovnávací hmoty pro stavebnictví“ obsažené ve třídě 19, částečně zrušil rozhodnutí námitkového oddělení. Konstatoval existenci podobnosti mezi výrobky „průmyslové oleje a tuky; mazadla; paliva (včetně motorového benzínu) a osvětlovací látky“ spadajícími do třídy 4, uvedenými v přihlášce ochranné známky, a výrobky, pro které bylo užívání starší ochranné známky B prokázáno. Krom toho odvolací senát konstatoval existenci podobnosti mezi „čisticími přípravky“, které spadají do třídy 3 a na které se vztahuje starší ochranná známka A2 a „výrobky pro

pohlcování, zavlažování a vázání prachu“, které spadají do třídy 4 a které jsou uvedeny v přihlášce. Navíc konstatoval podobnost mezi výrobky „stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; asfalt, smola a bitumen“ uvedenými v přihlášce ochranné známky a „malta a vyrovnávací hmoty“, pro které vedlejší účastník prokázal užívání starší ochranné známky C2. Naopak má za to, že rozhodnutí námitkového oddělení správně rozhodlo o existenci nebezpečí záměny z důvodu podobnosti označení dotyčných výrobků, odvolací senát zamítl odvolání žalobkyně v celém rozsahu. Mimoto částečně zamítl odvolání vedlejšího účastníka zaprvé z důvodu, že neprokázal ani skutečné užívání starší ochranné známky C1, ani skutečné užívání starších ochranných známek B a C2 pro výrobky jiné než „tuky a motorové oleje, mazadla“ (třída 4) a „malta a vyrovnávací hmoty pro stavebnictví“ (třída 19), a zadruhé v rozsahu, v němž některé napadané výrobky spadající do tříd 4, 12 a 19 nebyly podobné výrobkům, na které se vztahují starší ochranné známky A1, A2 a C2, spadajícím do tříd 1, 3 a 19. V podstatě byl zápis ochranné známky Společenství zamítnut pro následující výrobky obsažené v přihlášce ochranné známky Společenství: všechny výrobky spadající do tříd 1 a 3 Niceské dohody, jakož i „průmyslové oleje a tuky; mazadla; výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva (včetně motorového benzínu) a osvětlovací látky“ (třída 4) a „stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; asfalt, smola a bitumen“ (třída 19).

Řízení a návrhy účastníků řízení

- 13 Dne 8. ledna 2003 požádal vedlejší účastník o stanovení angličtiny jako jednacímho jazyka. Jelikož návrh, jakož i dotčená žádost o zápis byly vypracovány v němčině, tato žádost byla zamítnuta a v souladu s čl. 131 odst. 1 a odst. 2 třetím pododstavcem jednacímho řádu Soudu se jednacím jazykem stala němčina.

14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- částečně zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž vyhovělo odvolání společnosti Krafft SA a v němž nevyhovělo jejímu odvolání;

- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

16 Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává dvou žalobních důvodů. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a pravidla 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95

Argumenty účastníků řízení

- 17 Žalobkyně uplatňuje, že vedlejší účastník nepředložil důkaz, že starší ochranné známky byly skutečně užívány, pokud jde o výrobky „tuky a motorové oleje; mazadla“ a „malta a vyrovnávací hmoty pro stavebnictví“.
- 18 Co se týče katalogu motorových olejů údajně vytištěného v roce 1992, nespadá do rozhodného období, kterým je období od 28. dubna 1993 do 28. dubna 1998.
- 19 Naproti tomu katalogy údajně vytištěné v letech 1993, 1994 a 1996 neobsahují podle žalobkyně žádný poznatek vypovídající o užívání starších ochranných známek pro výrobky „tuky a motorové oleje“ spadající do třídy 4 nebo výrobky „malta a vyrovnávací hmoty pro stavebnictví“ spadající do třídy 19.
- 20 Žalobkyně připouští, že dotyčné katalogy obsahují určité údaje týkající se „mazadel“. Nicméně uplatňuje, že tyto údaje nesplňují požadavky stanovené v pravidlu 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95. Důkazy se týkají pouze let 1993 až 1996, a nikoliv let 1997 a 1998. Žalobkyně má za to, že pokud se důkazy vztahující se k užívání ochranné známky týkají pouze části rozhodného období, je nezbytné, aby majitel starších ochranných známek alespoň prokázal, že během této doby bylo užívání rozsáhlé. Vedlejší účastník nepředložil žádný použitelný poznatek týkající se rozsahu užívání starších ochranných známek.

21 OHIM konstatuje, že čtyři z katalogů předložených vedlejším účastníkem během námitkového řízení umožňují učinit závěr, pokud jde o čas, povahu a místo užívání, a to:

- katalog 1, nazvaný „Emergiendo con fuerza“ týkající se motorových olejů, vytištěný v roce 1992, obsahuje údaj, že uvedené ceny jsou použitelné až od ledna 1993;
- katalog 2, nazvaný „Lubricantes para automoción“, který se týká mazadel, byl vydán v roce 1993;
- katalog 3, nazvaný „Lubricantes automoción“, z roku 1994 týkající se tuků a mazadel;
- katalog 4, nazvaný „Suelos industriales“, z roku 1997 týkající se malty a vyrovnávacích hmot pro stavebnictví.

22 Naproti tomu OHIM pochybuje, že dotčené katalogy obsahují užitečné údaje o rozsahu užívání starších ochranných známek, údaje požadované na základě pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95, za účelem rozlišení skutečného užívání ochranných známek od užívání čistě fiktivního. Podle OHIM může předložení propagačního materiálu v zásadě představovat dostatečný důkaz. OHIM si nicméně klade otázku, zda je nezbytné předložit údaje o rozsahu šíření těchto propagačních prostředků. Uznává, že v projednávaném případě takové údaje chybí.

- 23 Vedlejší účastník přijímá závěry přijaté odvolacím senátem. Má zejména za to, že požadavky pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95 byly dodrženy. Údaj a důkaz o místu užívání vyplývají z údajů o zástupcích vedlejšího účastníka v různých městech Španělska. Údaj a důkaz o času užívání vyplývá z dat vytištění katalogů. Co se týče povahy užívání, katalogy uvádějí výrobky opatřené staršími ochrannými známkami B a C2.
- 24 Vedlejší účastník během jednání připustil, že katalogy neobsahují žádný údaj o rozsahu užívání. Navíc neprosazoval argument, podle kterého důkaz užívání vyplývá ze skutečnosti, že jeho ochranné známky jsou známy na španělském trhu. Nicméně zdůrazňuje, že je nezbytné pouze prokázat, že užívání starších ochranných známek B a C2 nebylo užíváním fiktivním pouze za účelem jejich udržení v rejstříku. Vedlejší účastník během jednání dodal, že podle praxe OHIM je třeba předložit objektivní důkazy jako například katalogy nebo faktury. Vysvětlil, že jeho faktury obsahují pouze pojmenování výrobků bez údaje o ochranné známce, neboť uvádí na trh výlučně výrobky ochranné známky Krafft, takže ochranná známka nerozlišuje jednotlivé výrobky jeho výrobní řady. Vedlejší účastník se tudíž rozhodl prokázat užívání starších ochranných známek prostřednictvím propagačního materiálu, který předložil během řízení před OHIM.

Závěry Soudu

- 25 Jak vyplývá z devátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, zákonodárce měl za to, že je namístě chránit starší ochranné známky, jen pokud jsou skutečně užívány. V souladu s tímto bodem odůvodnění stanoví čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, že přihlašovatel ochranné známky Společenství může požadovat důkaz, že starší ochranná známka byla skutečně užívána na území, na kterém je chráněna, po dobu

pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky, která je předmětem námitek (rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Recueil, s. II-5233, bod 34).

- 26 Jak vyplývá z rozsudku Soudního dvora ze dne 11. března 2003, *Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439, bod 43)*, ochranná známka je skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou základní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, za účelem vytvořit nebo zachovat odbytiště pro tyto výrobky a služby, s výjimkou užívání, které má symbolickou povahu, jehož jediným cílem je uchovat práva přiznaná ochrannou známkou. Navíc podmínka týkající se skutečného užívání ochranné známky vyžaduje, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na příslušném území, užívána veřejně a navenek (rozsudek *Ansul*, bod 37, a rozsudek Soudu ze dne 12. března 2003, *Goulbourn v. OHIM – Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Recueil, s. II-789, bod 39).
- 27 Podle pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95 musí důkaz o užívání spočívat v místě, času, rozsahu a povaze užívání starší ochranné známky.
- 28 *Mimoto* Soud rozhodl, že skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na základě pravděpodobností nebo domněnkami, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních prvcích, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotyčném trhu (výše uvedený rozsudek *HIWATT*, bod 47).
- 29 Ve světle těchto úvah je třeba posoudit, zda se v projednávaném případě odvolací senát nedopustil nesprávného právního posouzení, když usoudil, že vedlejší účastník předložil důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek B a C2 pro výrobky „tuky a motorové oleje; mazadla“ (třída 4), jakož i pro výrobky „malta a vyrovnávací hmoty pro stavebnictví“ (třída 19). Soud v tomto ohledu poznamenává, že vedlejší účastník nevytkl odvolacímu senátu, že považoval tyto starší ochranné známky za zapsané pouze pro výrobky, pro které podle odvolacího

senátu konkrétně předložil důkaz o užívání, a nikoliv pro celou kategorii, ke které tyto výrobky náleží a pro které byly tyto starší ochranné známky zapsány. Co se týče starší ochranné známky C1 a ostatních výrobků, na které se vztahují starší ochranné známky B a C2, zjištění odvolacího senátu, podle kterých užívání ochranných známek pro tyto výrobky nebylo prokázáno, nejsou předmětem tohoto sporu, jelikož je vedlejší účastník nepopíral.

30 Úvodem je třeba poznamenat, že jelikož byla přihláška ochranné známky Společenství zveřejněna dne 27. dubna 1998, období pěti let se vztahuje na dobu od 27. dubna 1993 do 26. dubna 1998. Jelikož starší ochranné známky B a C2 jsou chráněny španělskými zápisy, příslušným územím je Španělsko. Z uvedeného vyplývá, že vedlejší účastník je povinen prokázat, že jeho starší ochranné známky byly užívány na španělském trhu mezi 27. dubnem 1993 a 26. dubnem 1998.

31 Odvolací senát měl v bodě 14 napadeného rozhodnutí za to, že neměl žádný důvod k pochybnostem o skutečnosti, že katalogy předložené vedlejším účastníkem odrážejí uvádění výrobků uvedených v těchto katalogích pod ochrannou známkou, která je tam zobrazena, na trh v relevantním období. Mimoto měl v bodě 16 napadeného rozhodnutí za to, že katalogy obsahující data spadající do relevantního období, které uvádějí výrobky uváděné na trh osobou, která podala námitky, a ochrannou známkou tak, jak je chráněna, jakož i způsob, jakým je ochranná známka používána na výrobcích, které dále obsahují seznam zástupců osoby, která podala námitky a které vytvářejí spojení mezi osobou, která podala námitky a ochrannou známkou, jíž je tato osoba majitelem, dostatečně prokázaly pro účely čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, že starší ochranná známka byla skutečně užívána.

32 Tento závěr je chybný, neboť se zakládá na domněnkách.

- 33 Z judikatury uvedené výše v bodě 26 vyplývá, že je třeba přezkoumat, zda vedlejší účastník během řízení u OHIM prokázal, že jeho starší ochranné známky B a C2 tak, jak jsou chráněny, byly užívány na relevantním území veřejně a navenek za účelem vytvořit nebo zachovat odbytiště pro výrobky, na které se tyto ochranné známky vztahují. Podle pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95 musí tento důkaz spočívat zejména v rozsahu tohoto užívání. Konečně nepostačuje, aby se skutečné užívání ochranné známky jevilo pravděpodobným nebo věrohodným, ale je třeba, aby byl předložen důkaz tohoto užívání.
- 34 V projednávaném případě katalogy předložené odvolacímu senátu neprokazují ani skutečnost, že byly distribuovány případným španělským odběratelům, ani rozsah jejich případné distribuce, ani množství uskutečněných prodejů výrobků, na které se vztahuje ochranná známka. Vedlejší účastník nepředložil údaje podložené důkazy, ze kterých by bylo možné v tomto ohledu vyvodit užitečné závěry. Pouhá existence těchto katalogů totiž může nanejvýš podpořit pravděpodobnost nebo věrohodnost skutečnosti, že výrobky, na které se vztahují starší ochranné známky, byly uváděny na trh nebo že byly alespoň nabízeny na relevantním území, ale nemohou být důkazem o této skutečnosti.
- 35 Je tedy třeba konstatovat, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když považoval katalogy předložené vedlejším účastníkem za dostatečný důkaz, aniž by bylo nutné odpovědět na otázky, zda katalogy obsahují dostatečné údaje týkající se výrobků „tuky a motorové oleje“ a výrobků „malta a vyrovnávací hmoty pro stavebnictví“ nebo týkající se času užívání.
- 36 V důsledku toho je první žalobní důvod žalobkyně opodstatněný. Odvolací senát tedy nesprávně částečně vyhověl odvolání vedlejšího účastníka proti rozhodnutí námitkového oddělení. Z uvedeného vyplývá, že je namístě zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž vyhovělo odvolání vedlejšího účastníka týkajícímu se výrobků „průmyslové oleje a tuky; mazadla; paliva (včetně motorového benzínu)

a osvětlovací látky“ (třída 4) a výrobků „stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; asfalt, smola, bitumen“ (třída 19) obsažených v přihlášce ochranné známky Společenství.

K druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 37 Žalobkyně má za to, že odvolací senát provedl nesprávnou srovnávací analýzu dotčených označení.
- 38 Zaprvé, starší ochranné známky jsou ochranné známky zároveň slovní a obrazové sestávající z červeného, modrého a bílého obdélníku rozděleného na dvě stejné části, jehož horní část tvoří bílý nápis „krafft“ na červeném podkladě a jehož spodní část tvoří modrá plocha. Ačkoliv žalobkyně připouští, že rozlišovacím a dominantním prvkem starších ochranných známek je pojmenování „Krafft“, tvrdí, že odvolací senát měl nesprávně za to, že tento obrazový prvek je zcela opomíjen a zapomenut průměrným spotřebitelem.
- 39 Zadruhé žalobkyně připomíná, že podle judikatury je ochranná známka vnímána jako celek. Průměrný spotřebitel by neanalyzoval podrobnosti této známky. Žalobkyně tedy odmítá názor odvolacího senátu, že španělský spotřebitel rozkládá přihlašovanou ochrannou známku na „vita“ a „kraft“. Navíc za předpokladu, že spotřebitel přistoupí k takovému rozdělení, není veden k opomenutí výrazu „vita“ a k zapamatování si pouze výrazu „kraft“. V tomto ohledu žalobkyně zdůrazňuje, že slovo „vita“ nepopisuje výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Tvrdí, že je-li pravdou, že základní část komplexní ochranné známky, která má

popisnou povahu s ohledem na výrobky, na které se vztahuje ochranná známka, nemůže být v zásadě považována za dominantní prvek ochranné známky, tato úvaha se nepoužije na projednávaný případ. Slovo „vita“ tedy není druhořadým. Z toho podle žalobkyně vyplývá, že předmětné ochranné známky představují z hlediska jejich obrazových a slovních prvků dostatečné rozdíly k jejich rozlišení.

- 40 Zatřetí má žalobkyně za to, že předmětná označení jsou dostatečně rozdílná na úrovni fonetické z důvodu, že přihlašované označení bude vyslovováno „vitakraft“, zatímco slovní prvek starších označení se vyslovuje „krafft“.
- 41 Konečně má žalobkyně za to, že existuje zjevný pojmový rozdíl mezi dotčenými označeními. Starší označení jsou španělským spotřebitelem vnímána jako pouhé fantazijní pojmenování. Přihlášené označení naopak vyvolává myšlenku vitality (ve španělštině: „vitalidad“), viz přídatné jméno „vitální“ (ve španělštině: „vital“).
- 42 OHIM a vedlejší účastník přijímají v celém rozsahu závěry odvolacího senátu.
- 43 Vedlejší účastník zejména zdůrazňuje, že předpona „vita“ je běžným pojmem, který má malou rozlišovací povahu a že ve španělštině je při vyslovování „vitakraft“ přízvuk kladen na slabiku „kraft“.

Závěry Soudu

- 44 Jelikož první žalobní důvod žalobkyně je opodstatněný, je třeba posoudit pouze nebezpečí záměny mezi přihlašovaným označením a staršími ochrannými známkami A1 a A2 (dále jen „starší ochranné známky“), které nepodléhají požadavku důkazu skutečného užívání, neboť ke dni zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství byly zapsány méně než pět let (čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94).
- 45 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlašovaná ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu její totožnosti nebo její podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se tyto dvě ochranné známky vztahují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
- 46 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených.
- 47 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá označení a dotčené 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).

- 48 Je třeba konstatovat, že zjištění odvolacího senátu týkající se podobnosti výrobků nebyla zpochybněna ani žalobkyní, ani vedlejším účastníkem. Výsledek žaloby tedy závisí na odpovědi na otázku, zda existuje nebezpečí záměny z důvodu podobnosti označení. Přezkoumání podobnosti označení se týká všech výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství spadajících do tříd 1 a 3 Niceské dohody, jakož i „výrobků pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu“ (třída 4), které odvolací senát považoval za podobné „čisticím, lešticím, odmašťovacím a brusným přípravkům“, na které se vztahuje starší ochranná známka A2 a které spadají do třídy 3.
- 49 Jak vyplývá z ustálené judikatury, musí být celkové posouzení nebezpečí záměny co se týče vizuální, fonetické nebo pojmové podobnosti předmětných označení založeno na celkovém dojmu, který tato označení vytvářejí při zohlednění zejména jejich rozlišovacích a dominantních prvků (viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 47 a uvedená judikatura).
- 50 Co se zaprvé týče vizuálního hlediska starších ochranných známek, odvolací senát správně konstatoval, že dominantní prvek těchto ochranných známek je navzdory jejich obrazové povaze tvořen slovem „Krafft“. Obrazové prvky starších označení, totiž grafika slova „Krafft“ na jedné straně a modrý a červený obdélník na druhé straně, nejsou totiž dostatečně významné k tomu, aby upoutaly spotřebitele více, než slovní prvek těchto označení.
- 51 Co se týče přihlašovaného označení, pro hispanofonního spotřebitele je tvořeno ze slova složeného ze dvou prvků, z nichž první spočívá ve výrazu „vita“ a druhý ve výrazu „kraft“. Odvolací senát měl správně za to, že spotřebitel, vnímaje slovní označení, ho rozloží na slovní prvky, které mu připomenou konkrétní význam nebo které se budou podobat slovům, které zná. Výraz „vita“ bude tak spotřebitelem

španělského jazyka vnímán jako odkaz na slova jako „vitalita“ nebo „vitální“ (ve španělštině: „vitalidad“ nebo „vital“). Naproti tomu výraz „kraft“, přestože v některých jazycích, jako například v němčině, znamená „sílu“, nemá konkrétní význam ve španělském jazyce.

- 52 Soud připomíná, že fantazijní výraz obecně více připoutá pozornost spotřebitele (viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Maratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 43, potvrzený usnesením Soudního dvora ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM, C-3/03 P, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí). Soud rovněž poznamenal, že obecně veřejnost nebude považovat popisný prvek, který tvoří část komplexní ochranné známky, za rozlišovací a dominantní prvek celkového dojmu vytvářeného touto ochrannou známkou (rozsudek Soudu ze dne 3. července 2003, José Alejandro v. OHIM – Anheuserbusch (BUDMEN), T-129/01, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 53). Analogické úvahy se použijí na prvky, které mají velice obecný význam naznačující kladnou vlastnost přiřaditelnou velké řadě různých výrobků nebo služeb. Soud má za to, že pro španělskou veřejnost slovo „vita“ spadá do této kategorie prvků.
- 53 Z uvedeného vyplývá, že ve španělštině je dominantní prvek přihlašováného označení tvořen druhou částí „kraft“ z toho důvodu, že se jedná o fantazijní výraz a že pro relevantní veřejnost má první část označení „vita“ menší rozlišovací povahu.
- 54 Co se týče fonetického hlediska, starší ochranné známky jsou vyslovovány „Krafft“. Naopak přihlašované označení obsahuje tři slabiky („vi“, „ta“ a „kraft“). Z důvodů uvedených v bodech 52 a 53 výše bude relevantní veřejnost vnímat poslední slabiku přihlašováného označení, totiž slovo „kraft“, jako převažující prvek slovního označení VITAKRAFT.

- 55 Z toho plyne, že jak z hlediska vizuálního, tak z hlediska fonetického jsou převažující prvek přihlašovaného označení „kraft“ a slovní prvek starších ochranných známek „Krafft“ velice podobné, ba dokonce totožné, přičemž dvě „f“ ve slově „Krafft“ nemají za následek ani vnímatelnou fonetickou odlišnost, ani vizuální odlišnost dostatečnou k tomu, aby mohly být vyloučeny prvky vizuální podobnosti evokované výše.
- 56 Co se týče pojmového hlediska, je-li pravdou, že slovo „vita“ evokuje myšlenku „vitality“ nebo přídavné jméno „vitální“, je rovněž pravdou, že označení VITAKRAFT nemá ve španělském jazyce určený význam. Vzhledem k tomu, že ani přihlašovaná ochranná známka, ani starší ochranné známky nemají konkrétní význam v tomto jazyce, nemůže být shledána žádná dostatečná pojmová odlišnost mezi těmito dvěma označeními.
- 57 Z toho plyne, že pro relevantní veřejnost, která je tvořena hispanofonními spotřebiteli, jsou dotčená označení podobná na úrovni vizuální a fonetické. Vzhledem k tomu, že výrobky, na které se vztahují dotčené ochranné známky, jsou totožné nebo velice podobné, se odvolací senát nedopustil nesprávného právního posouzení, když shledal existenci nebezpečí záměny mezi staršími ochrannými známkami obsahujícími prvek „Krafft“ a přihlašovanou ochrannou známkou VITAKRAFT, pokud jde o všechny výrobky spadající do tříd 1 a 3, které jsou uvedeny v přihlášce ochranné známky Společenství, jakož i o „výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu“ spadající do třídy 4.
- 58 V důsledku toho je třeba zamítnout druhý žalobní důvod žalobkyně.
- 59 Z toho plyne, že žaloba je opodstatněná pouze v rozsahu, v němž měl odvolací senát nesprávně za to, že vedlejší účastník předložil důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek B, které se vztahují na výrobky „tuky a motorové oleje; mazadla“ (třída 4) a C2, které se vztahují na výrobky „malta a vyrovnávací hmoty pro stavebnictví“ (třída 19). V důsledku toho je třeba zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž vyhovělo odvolání vedlejšího účastníka před odvolacím senátem

týkajícímu se výrobků „průmyslové oleje a tuky; mazadla; paliva (včetně motorového benzínu) a osvětlovací látky“ (třída 4) a výrobků „stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; asphalt, smola a bitumen“ (třída 19) obsažených v přihlášce ochranné známky Společenství. Ve zbývajících částech je třeba žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

- 60 Podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu může Soud rozdělit náklady řízení mezi účastníky nebo rozhodnout, že každý z účastníků řízení ponese své náklady, pokud jsou účastníci řízení současně neúspěšní v jednom nebo více bodech.
- 61 V projednávaném případě byli žalobkyně, jakož i OHIM a vedlejší účastník zčásti ve svých návrzích neúspěšní. V důsledku toho je namíste rozhodnout, že každý z účastníků řízení ponese své náklady.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 4. září 2002 (spojené věci**

R 506/2000-4 a R 581/2000-4) se zrušuje v rozsahu, v němž vyhovělo odvolání vedlejšího účastníka před odvolacím senátem týkajícímu se výrobků „průmyslové oleje a tuky; mazadla; paliva (včetně motorového benzínu) a osvětlovací látky“ (třída 4) a výrobků „stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; asfalt, smola a bitumen“ (třída 19) obsažených v přihlášce ochranné známky Společnosti.

- 2) Ve zbývajících částech se žaloba zamítá.

- 3) Každý z účastníků řízení ponese své náklady.

Pirrung

Meij

Forwood

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. října 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung