

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

13. července 2004 *

Ve věci T-115/03,

Samar SpA, se sídlem v Mottalciata (Itálie), zastoupená A. Ruem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému O. Montaltem a M. L. Capostagno, jako zmocněnci,

žalovanému,

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM a vedlejším účastníkem před Soudem byla

Grotto SpA, se sídlem ve Vicenze (Itálie), zastoupená M. Bosshardem a S. Vereou, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 30. ledna 2003 (věc R 340/2002-3) týkajícímu se námitek majitele národní obrazové ochranné známky BLUE JEANS GAS proti zápisu slovní ochranné známky Společenství GAS STATION,

* Jednací jazyk: italština.

SOUK PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH
SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a N. J. Forwood, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě, došlé kanceláři Soudu dne 7. dubna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka, došlému kanceláři Soudu dne
21. července 2003,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi OHIM, došlé kanceláři Soudu dne 25. července
2003,

po jednání konaném dne 4. února 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 12. ledna 1998 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 u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).

2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je slovní označení GAS STATION.

3 Výrobky, pro které byl požadován zápis, spadají do třídy 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „oděvy, obuv, pokrývky hlavy“.

4 Dne 22. března 1999 byla tato přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 22/99.

5 Dne 21. června 1999 podal vedlejší účastník řízení na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu této ochranné známky proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky. Přitom se opíral zvláště o svou starší národní obrazovou ochrannou známku č. 677 288, zapsanou zejména pro výrobky spadající do třídy 25, a sice „kalhoty, bundy, jeans, košile, sukně, zimní bundy, trikoty, svetry, vlnáky, převlečníky („capispalla“), punčochy, střevíce, obuv, kozačky, pantofle“, a vyobrazenou níže:



6 Rozhodnutím ze dne 28. února 2002 vyhovělo námitkové oddělení OHIM námitkám vzhledem k výrazné podobnosti označení, jakož i vzájemnému působení mezi označením a výrobky při posuzování zaměnitelnosti.

- 7 Dne 16. dubna 2002 podala žalobkyně na základě článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM.
- 8 Rozhodnutím ze dne 30. ledna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“), došlým žalobkyni dne 10. února 2003, zamítl odvolací senát odvolání, neboť s ohledem na charakter ochranné známky vedlejšího účastníka řízení, silnou podobnost ochranných známek, shodnost nebo podobnost výrobků, na které se ochranné známky vztahují, a vnímání relevantní veřejností existuje nebezpečí záměny.

Řízení a návrhy účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- určil, že v projednávaném případě neexistuje nebezpečí záměny, a zrušil napadené rozhodnutí;

- podpůrně určil, že v projednávaném případě neexistuje ohledně žádného z přihlášených výrobků, s výjimkou blue jeans, nebo přinejmenším ohledně výrobků, u kterých to Soud bude považovat za vhodné, nebezpečí záměny, a napadené rozhodnutí v tomto rozsahu zrušil;

- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 11 Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody, které vycházejí z nedostatku odůvodnění napadeného rozhodnutí a z nesprávného posouzení při analýze nebezpečí záměny. Při jednání upřesnila, že výraz „určil, že neexistuje nebezpečí záměny“, obsažený v prvním bodě jejích žalobních návrhů, a odkaz na veškeré její argumenty uplatněné již před OHIM představují pouze stylistické klauzule, což vzal Soud na vědomí.
- 12 Žalobkyně předložila při jednání dokument směřující k prokázání existence řady italských ochranných známek v oblasti oděvů, které obsahují slovo „gas“. Přitom se dovolávala článku 48 jednacího řádu Soudu a trvala na skutečnosti, že v návaznosti na odmítnutí Soudu připustit druhé kolo písemných projevů byla ujištěna, že bude moci své argumenty uplatnit při jednání. Soud předběžně přijal tento dokument s výhradou pozdějšího rozhodnutí o jeho přípustnosti.

K přípustnosti dokumentu předloženého při jednání

- 13 Podle ustálené judikatury směřuje žaloba podaná k Soudu ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Skutečnosti, které jsou dovolávány před Soudem, aniž by byly předtím uplatněny před instancemi OHIM, se mohou dotknout legality takového rozhodnutí jen tehdy, jestliže je OHIM měl vzít v úvahu z úřední povinnosti. V tomto ohledu vyplývá z čl. 74 odst. 1 věty druhé, podle kterého je v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí při zkoumání skutečností OHIM omezen na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky, že OHIM nemusí z úřední povinnosti přihlížet ke skutečnostem, které účastníky nebyly předneseny. Takové skutečnosti proto nemohou zpochybnit legalitu rozhodnutí odvolacího senátu.
- 14 Není sporné, že dokument předložený při jednání, který má prokázat existenci řady italských ochranných známek v oblasti oděvů, které obsahují slovo „gas“, nebyl předložen před OHIM. Z toho plyne, že tento dokument nemůže být Soudem vzat v úvahu.
- 15 Žalobkyně se krom toho nemůže dovolávat čl. 48 odst. 1 a 2 jednacího řádu k odůvodnění opožděného podání tohoto dokumentu. Jednak nepředložila žádné důvody, které by ospravedlňovaly případně předložení nových důkazů ve stadiu repliky. Krom toho zásada kontradiktornosti nemůže odůvodňovat toto opožděné podání, neboť na dokument nemůže být nazíráno jako na pouhou odpověď na písemné projevy OHIM a vedlejšího účastníka. Tyto dokumenty byly přiloženy výlučně za účelem prokázání rozlišovací způsobilosti slova „gas“ jako takového, aniž by odkazovaly na případnou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky na italském oděvním trhu.

- 16 Dokument, předložený žalobkyní při jednání, je tudíž třeba odmítnout, aniž by bylo nezbytné zkoumat jeho důkazní hodnotu nebo aniž by k tomu musely být vyslechnuti ostatní účastníci probíhajícího řízení.

K nedostatku odůvodnění

- 17 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil povinnost uvést odůvodnění, když v bodě 20 napadeného rozhodnutí uvedl bez vysvětlení, že mezi dotčenými označeními existuje určitá pojmová podobnost. Zdůrazňuje, že proto není schopna zpochybnit tento důvod.
- 18 Soud se domnívá, že kritika žalobkyně vychází z neúplné četby napadeného rozhodnutí. Odvolací senát si totiž v bodě 20 napadeného rozhodnutí výslovně přivlastňuje posouzení námitkového oddělení, že „mezi dotčenými označeními může existovat určitá pojmová podobnost“. Žalobkyni proto stačilo odkázat na toto posouzení v rozhodnutí námitkového oddělení, které jí bylo oznámeno, a případně napadnout před Soudem zde uvedené odůvodnění.
- 19 Pokud se pojmová podobnost připomenutá odvolacím senátem opírá o prvek „gas“, jak lze usuzovat z bodu 20, podle kterého je tento prvek kvalifikován jako dominantní, Soud zaprvé konstatuje, že kritika žalobkyně týkající se rozhodnutí námitkového oddělení – že je totiž rozporuplné připustit, že slovo „gas“ znamená pohonné hmoty pro spalovací motory, a zároveň určit, že tím není míněn benzín – je vložena v bodě 6 první odrážce napadeného rozhodnutí. Zadruhé se odvolací senát domníval v bodě 24 napadeného rozhodnutí, že slovo „gas“ má vlastní smysl a že „otázka, jaký smysl mu italsky mluvící spotřebitel skutečně přičítá (plyn, pohonná hmota) nemá nakonec význam“. Pro žalobkyni by tedy bylo jednoduché přiřadit k sobě úvahy v bodech 20 a 24 napadeného rozhodnutí a případně se před Soudem

postavit proti názoru odvolacího senátu, že existuje pojmová podobnost mezi předmětnými označeními nezávisle na smyslu, který se slovu „gas“ přiřítá.

- 20 Tento žalobní důvod je proto třeba zamítnout.

K nesprávnému posouzení při analýze nebezpečí záměry

Argumenty účastníků řízení

- 21 Žalobkyně soudí, že je nesprávné srovnávat předmětná označení a výrobky, které označují, odděleně. Zvláště uvádí, že odvolací senát se domníval, že spojení „blue jeans“ je popisné a vyvodil z toho, že slovo „gas“ představuje dominantní prvek ochranné známky vedlejšího účastníka. Podle žalobkyně se však toto zjištění týká pouze blue jeans, tj. oděvů vyrobených z džínoviny, tedy nikoli jiných výrobků jako svetrů, pantoflí nebo kozaček. Kromě toho odvolací senát při své analýze nesprávně opomenul slovo „station“ obsažené v přihlášené ochranné známce.
- 22 Pokud jde o vizuální porovnání dotčených ochranných známek ve vztahu ke všem výrobkům kromě blue jeans, žalobkyně tvrdí, že spojení „BLUE JEANS“ se svou vysokou rozlišovací způsobilostí je dominantním prvkem ochranné známky vedlejšího účastníka. Dominantní aspekt přihlášené ochranné známky je tvořen oběma slovy „gas“ a „station“. Mezi ochrannými známkami tedy neexistuje žádná podobnost. Jelikož se dotčené ochranné známky týkají blue jeans, je spojení „blue jeans“ popisné, takže slovo „gas“ je dominantním prvkem ochranné známky

vedlejšího účastníka. Dominantním aspektem přihlášené ochranné známky zůstává „gas station“. Jelikož ochranná známka vedlejšího účastníka obsahuje grafický aspekt s vysokou rozlišovací způsobilostí, nepostačuje společné slovo obou ochranných známek, totiž „gas“, k tomu, aby bylo vyvoláno nebezpečí záměny. Tato analýza je podle žalobkyně potvrzena postupem Soudu v jeho rozsudku ze dne 12. prosince 2002, *Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Recueil, s. II-5275, bod 54).

- 23 Co se týče fonetického porovnání, podle žalobkyně jsou obě zmíněné ochranné známky naprosto odlišné, především ve vztahu k jiným výrobkům než blue jeans. Toto platí zvláště tehdy, je-li v souladu s judikaturou věnována větší pozornost počátečním částem ochranné známky.
- 24 Co se týče pojmového porovnání, jsou dotčené ochranné známky ve vztahu k jiným výrobkům než blue jeans naprosto rozdílné, neboť jedna obsahuje jakožto dominantní prvek spojení „blue jeans“ a druhá slova „gas station“, kterými je označován plynem. I kdybychom připustili, že spojení „blue jeans“ je popisné, evokuje ochranná známka vedlejšího účastníka představu plynu, zatímco ochranná známka žalobkyně evokuje skladování, v projednávaném případě plynu.
- 25 Podle žalobkyně nevyvodil odvolací senát ze své definice relevantní veřejnosti jako veřejnosti obecné, běžně informované a přiměřeně obezřetné, žádné důsledky. Při jednání však nicméně upřesnil, že tuto definici nezpochybuje.
- 26 Žalobkyně dovozuje z výše uvedeného, že rozdíly mezi ochrannými známkami vylučují existenci nebezpečí záměny.

- 27 OHIM a vedlejší účastník řízení nejprve konstatují, že žalobkyně nezpochybňuje totožnost nebo podobnost dotčených výrobků. Dále se domnívají, že dominantním prvkem v obou kolidujících ochranných známkách je bezpochyby slovo „gas“. Mají za to, že jak postup, tak i výsledek, ke kterému odvolací senát dospěl, jsou správné.

Závěry Soudu

- 28 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.
- 29 Podle ustálené judikatury je třeba existenci nebezpečí záměny ohledně obchodního původu výrobků nebo služeb posuzovat komplexně z hlediska vnímání označení a dotčených výrobků nebo služeb ze strany relevantní veřejnosti a s přihlédnutím k veškerým faktorům charakterizujícím projednávaný případ, zvláště s přihlédnutím ke vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností označených výrobků nebo služeb (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 29 až 33 a uvedená judikatura).
- 30 Nejprve je třeba konstatovat, že odvolací senát se právem správně domníval jednak, že relevantní veřejností jsou v projednávaném případě italští spotřebitelé, neboť zohledněná starší ochranná známka je národní italskou ochrannou známkou (bod 13 napadeného rozhodnutí), a jednak, že tato veřejnost sestává z běžně informovaných a přiměřeně pozorných a obezřetných průměrných spotřebitelů (bod 30 napadeného rozhodnutí), neboť výrobky, kterých se dotčené ochranné známky týkají, jsou výrobky běžné spotřeby.

- 31 Je namístě poznamenat, že odvolací senát správně poukázal na to, že výrobky, na které se vztahují dotčené ochranné známky, jsou totožné nebo podobné (bod 12 napadeného rozhodnutí).
- 32 Co se týče porovnání kolidujících označení, celkové posouzení nebezpečí záměny ohledně vizuální, fonetické a pojmové podobnosti kolidujících označení se musí, jak vyplývá z ustálené judikatury, zakládat na celkovém dojmu, který kolidující označení vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich rozlišovací a dominantní prvky (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).
- 33 Výtka žalobkyně, že odvolací senát srovnával kolidující označení abstraktně, aniž by vzal v úvahu výrobky, na které se ochranné známky vztahují, není opodstatněná. Odvolací senát se totiž výslovně domníval, opíraje se o rozsudek Soudu ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507), že „závěr ohledně nebezpečí záměny se zakládá na výrazné podobnosti mezi označeními, jakož i na vzájemném vztahu mezi označeními a výrobky při posouzení nebezpečí záměny“ (bod 12 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát kromě toho uvedl, že „posouzení, zda je označení způsobilé plnit funkci ochranné známky, se musí provést s ohledem na výrobky uvedené v přihlášce“ (bod 21 napadeného rozhodnutí).
- 34 V rámci svého přezkumu se odvolací senát správně domníval, že dominantní prvek starší ochranné známky spočívá ve slově „gas“ (body 20 a 28 napadeného rozhodnutí). Jednak totiž spojení „blue jeans“ pro oděvy, které jsou vyrobeny z džínoviny nebo tak vypadají, je výlučně popisné. Pro jiné oděvy nemá toto spojení vysokou rozlišovací způsobilost, která by se rovnala slovu „gas“, nemající žádný vztah k oděvům (bod 24 napadeného rozhodnutí). Kromě toho, grafický prvek „BLUE

JEANS“ je v dotyčném obrazovém označení nepodstatný, neboť je napsán písmeny, které jsou výrazně menší a jeví se jako pouhý dodatek ke slovu „gas“.

- 35 Právě tak se mohl odvolací senát domnívat, že slovo „gas“ představuje dominantní prvek přihlášené ochranné známky, neboť slovo „station“ jako takové sice má určitý význam, ale nemění smysl slova „gas“ (bod 27 napadeného rozhodnutí). Slovo „station“ se může totiž vztahovat na více různých míst, ať se již jedná o zastávku pro pozemní dopravní prostředky či o místo nákupu nebo skladování pohonných hmot, a nabývá definitivního významu teprve přidaným přívlastkem. Slovo „station“ tedy zesiluje smysl slova „gas“, aniž by nabízelo alternativní význam.
- 36 V důsledku toho jsou dotčená označení, co se týče jejich dominantního prvku, vizuálně, foneticky a pojmově totožná.
- 37 Co se celkově týče kolidujících označení, mohl mít odvolací senát, aniž by se dopustil nesprávného posouzení, za to, že si relevantní veřejnost nebude pamatovat rozdíly mezi těmito označeními tvořené jednak druhotným grafickým prvkem „BLUE JEANS“ a jednak druhotným slovním prvkem „station“, nýbrž že si zapamatuje prvek „gas“ (bod 27 až 29 napadeného rozhodnutí). V tomto ohledu je třeba připomenout, že průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost srovnávat jednotlivé ochranné známky přímo, nýbrž že se musí spolehnout na nedokonalý obraz, který si z nich zapamatoval (rozsudek Soudního dvoru ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26).
- 38 Tento závěr není zpochybněn úvahami Soudu v žalobkyní dovolávaném rozsudku HUBERT, bod 22 výše. V tomto rozsudku přiznal Soud větší váhu grafickému prvků a rozlišujícím slovním prvkům než slovnímu prvků, který byl kolidujícím

ochranným známkám společný, totiž slovu „Hubert“. Na rozdíl od grafického prvku v projednávaném případě tam byl totiž grafický prvek zvláště významný. V tomto ohledu, jak bylo výše konstatováno, je prvek „BLUE JEANS“ druhotný, neboť se objevuje jako pouhý dodatek prvku „gas“.

- 39 V důsledku toho s ohledem na totožnost nebo podobnost mezi výrobky, na které se dotčené ochranné známky vztahují, a podobnost kolidujících označení je třeba potvrdit závěr odvolacího senátu, že pro relevantní veřejnost existuje nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami.
- 40 Jelikož existuje toto nebezpečí záměny pro veškeré uvedené výrobky, i když se zdá být ještě významnější u džínových oděvů, není namístě zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká jiných oděvů než oděvů z džínoviny nebo jiných podkategorií výrobků spadajících do třídy 25.
- 41 S ohledem na výše uvedené je namístě projednávanou žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

- 42 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů řízení 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

SOUK (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. července 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung