ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

20. dubna 2005 *

Ve věci T-211/03,

Faber Chimica Srl, se sídlem ve Fabriano (Itálie), zastoupená P. Tartuferim a M. Andreanem, advokáty,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

* Jednací jazyk: italština.

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM je

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, se sídlem ve Valencii (Španělsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. března 2003 (věc R 620/2001-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Faber Chimica Srl a Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH POLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, N. J. Forwood a S. S. Papasavvas, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 13. června 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 23. září 2003,

po jednání konaném dne 11. ledna 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 14. listopadu 1997 podala žalobkyně 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. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazové označení Faber, vyobrazené níže:

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do třídy 1, 2 a 3 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 1: „Chemické přípravky pro průmyslové účely a vědu; surové umělé pryskyřice; třísloviny; lepidla pro průmyslové účely";

— třída 2: „Barvy a laky; ochranné antikorozní přípravky a ochranné přípravky proti korozi dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovové fólie a práškové kovy pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce";

— třída 3: „Přípravky pro bělení a ostatní látky pro praní; přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; zubní pasty".

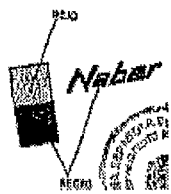
4 Dne 11. ledna 1999 byla přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 2/99.

5 Dne 12. dubna 1999 podala Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (dále jen „osoba, která podala námitky") podle článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky. Důvodem uplatňovaným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na existenci

následujících starších národních ochranných známek, jejichž majitelem je osoba, která podala námitky:

— slovní ochranná známka NABER, zapsaná ve Španělsku pod č. 801 202 pro výrobky třídy 1 („Chemické výrobky a lepicí přípravky pro průmyslové účely, odbarvovací přípravky; umělé a syntetické pryskyřice");

— tři obrazové ochranné známky Naber, jejichž grafické ztvárnění je vyobrazeno níže, zapsané ve Španělsku pod č. 2 072 120, 2 072 121 a 2 072 122 k označení výrobků třídy 1 [„Chemické výrobky pro průmyslové účely a vědu (s výjimkou výrobků pro lékařskou vědu), pro fotografie, jakož i pro zemědělství, zahradnické účely a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty jako suroviny; hnojiva (přírodní a umělá); hasicí směsi; prostředky pro kalení a sváření kovů; chemické výrobky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla pro průmyslové účely"], třídy 2 („Barvy a laky; barvy, ochranné antikorozní přípravky a ochranné přípravky proti korozi dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovové fólie a práškové kovy pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce") a třídy 3 („Přípravky pro bělení a ostatní látky pro praní; přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; zubní pasty; deodoranty pro osobní potřebu").



6 Rozhodnutím ze dne 23. dubna 2001 námitkové oddělení zamítlo námitky z důvodu, že mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje vzhledová, sluchová či obsahová podobnost, a tedy mezi nimi neexistuje ani nebezpečí záměny.

7 Dne 25. června 2001 osoba, která podala námitky, podala u OHIM podle článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

8 Rozhodnutím ze dne 19. března 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí"), doručeným žalobkyni dopisem ze dne 3. dubna 2003, čtvrtý odvolací senát OHIM potvrdil jednak posouzení námitkového oddělení, podle kterého neexistuje podobnost mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími obrazovými ochrannými známkami osoby, která podala námitky. Krom toho odvolací senát poté, co odmítl v projednávaném případě relevanci obsahového prvku srovnání, uznal existenci vzhledové a sluchové podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou osoby, která podala námitky, jakož i existenci podobnosti mezi výrobky, na které se tyto dvě ochranné známky vztahují. V důsledku toho odvolací senát odvolání vyhověl a částečně zrušil rozhodnutí námitkového oddělení.

Návrhy účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil nebo pozměnil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž uznává existenci podobnosti, a tedy nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou osoby, která podala námitky;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení vzniklých během správního řízení před OHIM;

— nařídil jako důkaz technický znalecký posudek směřující k prokázání, že jakákoli fonetická podobnost mezi slovy „naber" a „faber" je ve španělštině vyloučena.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

Argumenty účastníků řízení

11 Žalobkyně uplatňuje v podstatě jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

12 V tomto ohledu žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že v napadeném rozhodnutí protichůdně odůvodnil a rozdílně posoudil podobnost mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami osoby, která podala námitky, podle toho, zda tyto ochranné známky jsou obrazové nebo slovní. Poté, co odvolací senát správně dospěl k závěru o neexistenci jakéhokoli nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími obrazovými ochrannými známkami tím, že přisoudil rozhodující hodnotu vzhledovému prvku dotčených označení (body

14 až 25 napadeného rozhodnutí), dospěl chybně k závěru o existenci takového nebezpečí mezi uvedenou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou osoby, která podala námitky, zejména z důvodu, že tato starší slovní ochranná známka „může být graficky ztvárněna jakýmkoli způsobem" (bod 26 napadeného rozhodnutí). Touto argumentací se odvolací senát nesprávně opírá o „potenciální, hypotetickou a budoucí přeměnu" předmětné ochranné známky.

13 Pokud jde o srovnání kolidujících označení v jejich současné podobě, žalobkyně uplatňuje, že mezi nimi neexistuje žádná vzhledová, sluchová nebo obsahová podobnost, neboť podle ní je třeba pro účely tohoto srovnání považovat za převažující vzhledové hledisko, tak že při neexistenci vzhledové podobnosti musí být vyloučeno jakékoli nebezpečí záměny.

14 Žalobkyně rovněž zpochybňuje srovnání mezi výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jakož i globální posouzení nebezpečí záměny těchto ochranných známek provedené v napadeném rozhodnutí. Navíc uplatňuje určité argumenty, pokud jde o neexistenci účinné hospodářské soutěže na trhu mezi dotyčnými podniky, jakož i neexistenci důkazu dobrého jména starších ochranných známek osoby, která podala námitky, ve Španělsku.

15 OHIM tvrdí, že napadené rozhodnutí neobsahuje žádný rozpor ani žádné nesprávné posouzení. Konkrétně odvolací senát správně srovnal přihlašovanou ochrannou známku a starší ochranné známky, když odlišil tyto starší ochranné známky podle jejich typu, který může mít významný vliv na jejich celkový dojem. Je totiž nevyvratitelné, že starší ochranné známky mají odlišné morfologické vlastnosti, které odůvodňují a současně vyžadují různé posouzení a vedou k různým závěrům.

16 Krom toho měl odvolací senát správně za to, že starší slovní ochranná známka, která byla zapsána nezávisle na jakékoli zvláštní grafické podobě, by mohla být užívána v různých stylizovaných podobách tak, že nelze vyloučit možnost stylizace, která by při jejím konkrétním užívání způsobila podobnost s přihlašovanou ochrannou známkou.

17 Pokud jde o srovnání kolidujících označení v projednávaném případě, konkrétně z hlediska vzhledového, má OHIM za to, že odvolací senát důvodně shledal totožnost čtyř písmen z pěti, které tvoří příponu „aber", a nepatrný vliv písmena „F", kterým začíná přihlašovaná ochranná známka, jejíž zvláštní stylizovaná podoba zeslabuje okamžitou rozpoznatelnost.

18 Co se dále týče sluchového hlediska, OHIM souhlasí s posouzením odvolacího senátu, který sice uznal rozdíl mezi počátečními písmeny „F" a „N", považovaný nesprávně námitkovým oddělením za rozhodující, avšak přiznal větší význam totožnosti společné koncovky „aber". Toto posouzení je založeno na účinku samohlásek, jejichž fonetický význam je obecně důležitější než význam souhlásek, zejména v románských jazycích, jako je španělština. V případě obou ochranných známek způsobuje písmeno „A" a přípony „ ber" globálně údernější a silnější zvuk než počáteční písmeno „F" nebo „N".

19 OHIM rovněž odmítá argumenty, kterými žalobkyně zpochybňuje srovnání výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jakož i globální posouzení nebezpečí záměny těchto ochranných známek provedené v napadeném rozhodnutí. OHIM částečně odmítá argumenty žalobkyně ve vztahu k údajné neexistenci účinné hospodářské soutěže na trhu mezi dotyčnými podniky, jakož i neexistenci důkazu dobrého jména starších ochranných známek osoby, která podala námitky, ve Španělsku.

Závěry Soudu

20 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se přihlašovaná ochranná známka na základě námitek majitele starší ochranné známky nezapíše, pokud z důvodu její totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se obě ochranné známky vztahují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

21 Podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny, pokud jde o obchodní původ výrobků nebo služeb, posuzováno globálně podle toho, jak dotčená označení a výrobky nebo služby vnímá relevantní veřejnost, s ohledem na všechny relevantní faktory v projednávaném případě, zejména vzájemnou závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [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].

22 V projednávaném případě je starší slovní ochranná známka osoby, která podala námitky, která je jedinou dotčenou ochrannou známkou v projednávaném sporu, zapsána ve Španělsku, které tedy představuje relevantní území pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

23 Co se týče definice relevantní veřejnosti v projednávaném případě, je třeba konstatovat, jak to učinil odvolací senát (bod 31 napadeného rozhodnutí), že výrobky, na které se vztahuje starší slovní ochranná známka osoby, která podala námitky, náleží do třídy 1 a jsou určeny hlavně klientům v odvětví průmyslu („Chemické výrobky a lepicí přípravky pro průmyslové účely, odbarvovací přípravky; umělé a syntetické pryskyřice").

24 Pro účely globálního posouzení nebezpečí záměny je tedy třeba vzít v úvahu názor relevantní veřejnosti, představované především spotřebiteli v odvětví průmyslu ve Španělsku. Jakožto podnikatelé mohou vykazovat vyšší než průměrný stupeň pozornosti při výběru dotčených výrobků [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 9. dubna 2003, Durferrit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, s. II-1589, bod 52, a ze dne 30. června 2004, M+M v. OHIM – Mediametrie (M+M EUROdATA), T-317/01, Sb. rozh. s. I-1817, bod 52].

25 Ve světle předcházejících úvah je třeba přezkoumat srovnání jednak kolidujících označení a jednak dotyčných výrobků, které bylo provedeno odvolacím senátem.

26 Co se týče zaprvé srovnání dotčených označení, je namístě obecně podotknout, že dvě ochranné známky jsou podobné, jestliže podle názoru relevantní veřejnosti mezi nimi existuje přinejmenším částečná totožnost, co se týče jednoho nebo více relevantních hledisek. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora, relevantními hledisky jsou hlediska vzhledová, sluchová a pojmová (viz v tomto smyslu rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25). Z této judikatury rovněž vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny musí být, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotyčných ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům.

27 Krom toho v rozporu s tvrzením žalobkyně, podle kterého je třeba považovat za převažující vzhledové hledisko, Soudní dvůr shledal, že nemůže být vyloučeno, že by pouhá fonetická podobnost mezi dvěma ochrannými známkami mohla způsobit nebezpečí záměny [viz v tomto smyslu rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26 výše, bod 28, a rozsudek Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 42].

28 V projednávaném případě z napadeného rozhodnutí vyplývá, že kolidující označení byla odvolacím senátem považována za podobná na základě vzhledové a sluchové analýzy. Krom toho je nesporné (viz bod 16 napadeného rozhodnutí, nezpochybněný žalobkyní v rámci této žaloby), že jelikož dotčená označení nemají ve španělštině žádný význam, nejsou srovnatelná z hlediska pojmového.

29 Co se týče nejprve vzhledového srovnání, odvolací senát vycházel z toho, že slovní ochranná známka „může být graficky ztvárněna jakýmkoli způsobem" (bod 26 napadeného rozhodnutí). Podle písemností OHIM tímto odvolací senát předpokládal možnost budoucího užívání slovní ochranné známky osoby, která podala námitky ve stylizované podobě způsobující grafickou podobnost s přihlašovanou ochrannou známkou.

30 Žalobkyně uvádí, že touto argumentací se odvolací senát nesprávně opírá o „potenciální, hypotetickou a budoucí přeměnu" kolidující ochranné známky. Podle žalobkyně je třeba naopak provést srovnání ve vztahu k označením v jejich současné podobě, a nikoli ve spojení s budoucími změnami, které nemají žádný vztah k současnému globálnímu posouzení. Žalobkyně dodává, že jestliže osoba která podala námitky, v budoucnosti změní grafické ztvárnění své ochranné známky, vyplývalo by z toho jiné odlišné nechráněné označení, které její klienti již nerozpoznají, a které tedy nemůže označovat obchodní původ jejích výrobků.

31 OHIM namítá, že kritérium posouzení uplatněné odvolacím senátem je známé a běžně používané, neboť zápis čistě slovní ochranné známky svěřuje jejímu majiteli výhradní neomezené právo na předem určenou stylizovanou podobu označení. Toto kritérium nijak neovlivňuje zjištění nebezpečí záměny, které bylo konstatováno odvolacím senátem. Naopak obrazové ochranné známky jsou svou povahou výhradně chráněny v přesné podobě, ve které byly zapsány. V projednávaném případě je to právě „stálost" jejich podoby, která umožňuje odlišit starší obrazové

ochranné známky osoby, která podala námitky, způsobem, který vylučuje jakékoli nebezpečí záměny s přihlašovanou ochrannou známkou.

32 V tomto ohledu je třeba podotknout, že v projednávaném případě musí být provedeno vzhledové srovnání mezi slovní ochrannou známkou, kterou tvoří slovo „naber", a kombinovanou obrazovou ochrannou známkou, která se skládá ze slovního prvku, a to slova „faber", a grafického prvku. Tato kombinovaná obrazová ochranná známka je v přihlášce ochranné známky popsána následovně:

„Název ‚faber' v malých písmenech s vodorovným tahem písmena ‚f', který je prodloužen nad celým slovem a klesá bez doteku pod svislý tah písmena ‚r', a dolním vodorovným tahem písmena ‚f', který kříží svislý tah téhož písmena ‚f', s prodloužením, které klesá a podtrhuje celé slovo a stoupá opět konečně nahoru, aby ukončilo před vodorovným tahem písmena ‚r' bez doteku označení a prodloužení zapsaná v elipse."

33 Jak OHIM správně uvádí na své internetové stránce, slovní ochrannou známkou je ochranná známka tvořená výhradně z písmen, slov nebo slovních spojení, která jsou napsána písmeny běžného stylu bez zvláštního grafického prvku. Obrazovou ochrannou známkou je naproti tomu zvláštní ztvárnění slovních nebo grafických znaků nebo kombinace barevných či nebarevných slovních a grafických prvků. Kombinovaná obrazová ochranná známka je složena ze dvou nebo více kategorií znaků, které kombinují např. písmena a grafické ztvárnění, jako je tomu v projednávaném případě u přihlašované ochranné známky.

34 S ohledem na tyto úvodní úvahy odůvodnění žalobkyně ani odůvodnění OHIM nemohou být přijata.

35 Žalobkyně jednak neuznává vlastnosti starší slovní ochranné známky tím, že v ní vidí pouze zvláštní typ obrazové ochranné známky, která je ustálená v dané podobě. Navíc se žalobkyně dopustila druhého pochybení tím, že nevzala v úvahu slovní prvek přihlašované kombinované ochranné známky.

36 Krom toho se zdá, že OHIM svěřil slovní ochranné známce grafický prvek, který ze své samotné definice postrádá. Navíc OHIM vychází ze zúžené představy, když odůvodňuje ochranu svěřenou starší slovní ochranné známce její schopností napodobit v budoucnosti zvláštní formu přihlašované kombinované ochranné známky.

37 Pro účely posouzení podobnosti mezi kombinovanou obrazovou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou není zvláštní grafický nebo stylistický aspekt, které by starší slovní ochranná známka mohla případně získat, relevantní. V každém případě není namístě nahradit posouzení podobnosti se starší slovní ochrannou známkou, které je jako jediné relevantní v projednávaném případě, posouzením podobnosti s obrazovým prvkem, který není součástí ochrany svěřené dřívějším zápisem.

38 Ve skutečnosti důvodem zamítnutí zápisu není to, že starší slovní ochranná známka může být v budoucnosti ztvárněna totožným nebo podobným způsobem jako přihlašovaná kombinovaná ochranná známka, ale to, že tato kombinovaná ochranná známka je v současnosti tvořena, kromě svého zvláštního obrazového aspektu, totožným nebo podobným slovním prvkem, jako je prvek, který tvoří starší ochrannou známku, a že v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny nemůže být tento slovní prvek považován za druhořadý ve vztahu k ostatním součástem označení [viz *a contrario* odůvodnění Soudu v bodech 50 a následujících rozsudku ze dne 12. prosince 2002, Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT), T-110/01 , Recueil, s. II-5275].

39 V projednávaném případě je tedy třeba začít analýzou vzhledové podobnosti mezi slovními prvky „naber" a „faber", dále v případě, že je taková podobnost shledána, je třeba přezkoumat, zda doplňkový grafický nebo obrazový prvek, který je vlastní přihlašované ochranné známce, může představovat odlišovací prvek, který je dostačující pro vyloučení existence vzhledové podobnosti kolidujících označení u příslušné veřejnosti (viz v tomto smyslu rozsudek HUBERT, bod 38 výše).

40 Co se týče nejprve vzhledového srovnání čistě slovních prvků „faber" a „naber", je pravda, že tato dvě slova mají společná čtyři písmena „aber". Jak však konstatuje odvolací senát v bodě 18 napadeného rozhodnutí, to, že existuje společný prvek dvou srovnávaných ochranných známek, nutně neznamená, že v jedné či druhé ochranné známce je tento prvek přitažlivější. Posouzení jejich podobnosti bude tedy hlavně záviset na tom, jak velká důležitost bude přiznána prvnímu písmenu, které je od sebe odlišuje, v porovnání s posledními čtyřmi písmeny, která nejsou společná pouze jim, ale rovněž podle údajů poskytnutých žalobkyní během správního řízení i velkému počtu jiných ochranných známek vyskytujících se na španělském trhu (viz bod II rozhodnutí námitkového oddělení a bod 4 napadeného rozhodnutí). S ohledem na posledně uvedenou skutečnost nepřevažuje jasně ani jeden z uvedených názorů. Je tedy třeba dospět k závěru, že mezi těmito dvěma označeními existuje určitá vzhledová podobnost, aniž by se tato podobnost jevila zvláště určující.

41 Co se týče dále zohlednění doplňkového obrazového prvku, který je vlastní přihlašované ochranné známce, souhlasí Soud s posouzením námitkového oddělení, podle kterého tento prvek není druhořadý, tedy že „se skládá z fantazijní kompozice vyžadující koncepční tvůrčí úsilí". Námitkové oddělení konkrétně konstatovalo, že „počáteční písmeno ‚F' je vysoce stylizované, jelikož zahrnuje jednak celý slovní prvek ve své horní části a jednak tah ‚F' podtrhuje slovní prvek tím, že jej ohraničuje zdola, aby se konečně spojil s tahem koncového písmena ‚R'". Krom toho elipsa, ve které je tato kompozice vložena, zdůrazňuje silně jeho zvláštní obrazový aspekt.

42 Odvolací senát rovněž uznal v bodě 27 napadeného rozhodnutí „důležitý obrazový aspekt" přihlašované ochranné známky.

43 Kombinace těchto dvou posouzení v rámci globálního posouzení vzhledové podobnosti vede Soud k tomu, aby se důvodně domníval, že doplňkový grafický nebo obrazový prvek vlastní přihlašované ochranné známce může představovat odlišovací prvek, který je dostačující k vyloučení existence vzhledové podobnosti kolidujících označení u příslušné veřejnosti, která se skládá z podnikatelů.

44 Odvolací senát tedy v bodě 27 napadeného rozhodnutí neprávem dospěl k závěru o vzhledové podobnosti kolidujících označení, z důvodu, že koncovka „aber" byla „jasně rozpoznatelná", i přes „důležitý obrazový aspekt" přihlašované ochranné známky".

45 Krom toho je třeba zdůraznit rozpor, který rovněž uvádí žalobkyně, mezi tímto posledně uvedeným posouzením a posouzením uvedeným v bodě 21 napadeného rozhodnutí, podle kterého koncovka „aber" v dotčené ochranné známce „není zvláště rozlišovací".

46 Pokud jde o sluchové srovnání, námitkové oddělení jednak konstatovalo, že počáteční písmeno je vnímáno veřejností kvůli jeho prvnímu postavení, a jednak že zvuk „F" je jasně odlišný od zvuku „N". Tento samotný rozdíl podle námitkového oddělení stačí k vyloučení jakékoli fonetické podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami.

47 Naproti tomu v bodě 22 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát za to, že tento rozdíl není rozhodující. Konstatoval, že slova jsou z pohledu fonetického rozdělena

do slabik a že zejména ve španělštině se ve slabice zvyšuje intenzita hlasu na samohláskách v souladu s přízvukováním. V projednávaném případě v první slabice slov „naber" a „faber" je písmeno „A" v důsledku toho zvučnější než první souhláska. Jelikož je krom toho druhá slabika „ber" totožná v obou slovech, dospěl odvolací senát k závěru, že mezi kolidujícími označeními existuje určitá fonetická podobnost.

48 Aniž by bylo třeba přikročit k provedení znaleckého posudku navrhovaného žalobkyní za účelem zamítnutí tohoto tvrzení, Soud má za to, že mezi kolidujícími označeními existuje nesporně určitá fonetická podobnost. I když se však vezme v úvahu přízvukování uplatněné OHIM, tato podobnost není dostačující, aby neutralizovala fonetický rozdíl zapříčiněný počátečním písmenem, neboť jak uvádí námitkové oddělení, zvuky vytvořené souhláskami „F" a „N" jsou jasně odlišné.

49 Jednak je totiž souhláska „F" tlumená, tj. hlasivky nevibrují během vydávání zvuku, na rozdíl od souhlásky „N", která je zvučná. Krom toho je souhláska „F" třená, tj. její výslovnost vytváří dojem tření, zatímco souhláska „N" je nosová, jinak řečeno její výslovnost vytváří dojem rezonance.

50 S ohledem na skutečnost, že relevantní veřejností je odborná veřejnost, která je pozornější než průměrný spotřebitel, tato fonetická odlišnost obou kolidujících označení a především výrazná vzhledová odlišnost, která vyplývá z významného obrazového aspektu vlastního jednomu z nich, je po globálním posouzení dostačující pro učinění závěru, že označení tvořící dotčené ochranné známky, posuzované každá ve svém celku s přihlédnutím zejména ke svým rozlišovacím a dominantním prvkům, nejsou podobná.

51 Z výše uvedeného vyplývá, že jedna z nezbytných podmínek pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není splněna.

52 Je tedy namístě vyhovět žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a vyhovět návrhům žalobkyně, aniž by bylo třeba přistoupit ke srovnání dotčených výrobků či přezkoumat ostatní argumenty žalobkyně.

K nákladům řízení

53 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval.

54 Podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu náklady nevyhnutelně vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem se považují za nahraditelné náklady.

55 Vzhledem k tomu, že OHIM byl ve sporu neúspěšný, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení včetně nevyhnutelných nákladů řízení před odvolacím senátem, vzniklých žalobkyni, v souladu s návrhy žalobkyně.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 19. března 2003 (věc R 620/2001-4) se zrušuje v rozsahu, v němž vyhovuje námitkám majitele španělské slovní ochranné známky NABER.**

2) **Žalované se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 20. dubna 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung