

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

22. března 2007^{*}

Ve věci T-215/03,

Sigla SA, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená E. Armijo Chávarrim,
advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému I. de Medrano Caballerem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM je

Elleni Holding BV, se sídlem v Alphen aan de Rijn (Nizozemsko),

^{*} Jednací jazyk: španělština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 1. dubna 2003 (věc R 1127/2000-3), týkajícímu se námitkového řízení mezi Sigla SA a Elleni Holding BV,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, F. Dehousse a D. Šváby, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

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

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 3. října 2003,

s přihlédnutím k ústní části řízení a po jednání konaném dne 14. listopadu 2006,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 7. února 1997 podala Elleni Holding BV přihlášku ochranné známky Společenství u OHIM na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení VIPS (dále jen „přihlašovaná ochranná známka“).
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 9, 35 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
 - „počítače a počítačové programy zaznamenané na páskách nebo discích“ spadající do třídy 9;
 - „poradenství v obchodní činnosti; služby v oblasti zpracování údajů zaznamenaných počítačem“, spadající do třídy 35;
 - „počítačové programování; hotelové služby, restaurace, kavárny“, spadající do třídy 42.
- 4 Dopisem ze dne 23. dubna 1999 zaslaným OHIM Elleni Holding omezila služby zařazené do třídy 42, na které se vztahuje přihláška ochranné známky Společenství, na následující služby: „počítačové programování určené pro hotelové služby, restaurace, kavárny“. Dopisem ze dne 26. dubna 1999 OHIM toto omezení přijal.
- 5 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 46/99 ze dne 14. června 1999.

- 6 Dne 14. září 1999 podala Sigla SA na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky.
- 7 Námitky spočívaly na slovní ochranné známce žalobkyně VIPS, dříve zapsané ve Španělsku pro služby spadající do třídy 42 ve smyslu Niceské dohody a odpovídající následujícímu popisu: „Služby spojené s dodávkou potravin a nápojů připravených ke konzumaci; restaurace; samoobslužné restaurace, jídelny, bary, bufety, hotelové služby“ (dále jen „starší ochranná známka“). Sigla rovněž tvrdila, že ochranná známka VIPS je ve Španělsku obecně známá ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované naposledy ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, svazek 828, č. 11847, s. 108) pro „služby spojené s dodávkou potravin a nápojů připravených ke konzumaci; restaurace; služby spojené s bary a bufety; provozování maloobchodů se spotřebním a dárkovým zbožím, potravinami, tiskem, knihami, audiovizuálními výrobky, fotografickým materiálem, voňavkářským zbožím, čistícími prostředky, oděvy, hračkami a programovým vybavením a obchody nabízející služby jako pronájem filmů a vyvolávání fotografií“ ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94. Námitky směřovaly proti všem výrobkům a službám, na které se vztahovala přihláška ochranné známky Společenství.
- 8 Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 9 Dne 18. února 2000 omezila Elleni Holding v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 seznam služeb obsažených ve třídě 42, na které se vztahovala přihláška k zápisu, na „počítačové programování určené pro hotelové služby, restaurace, kavárny“.

- 10 Rozhodnutím č. 2221/2000 ze dne 28. září 2000 námitkové oddělení OHIM vyhovělo námitkám pro služby třídy 42 a zamítlo námitky pro výrobky a služby obsažené ve třídách 9 a 35. Námitkové oddělení mělo v podstatě za to, že jelikož se služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, a výrobky a služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, liší, neexistuje žádné nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 navzdory totožnosti kolidujících označení. Námitkové oddělení mělo nicméně za to, že čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení je použitelný pro služby obsažené ve třídě 42 z důvodů, že žalobkyně jednak prokázala to, že její starší ochranná známka VIPS má na španělském trhu dobré jméno, a jednak to, že by přihlašovaná ochranná známka mohla neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky nebo mu byla s přihlédnutím ke spojitosti, jež existuje mezi oběma druhy dotčených služeb, na újmu.
- 11 Dne 22. listopadu 2000 podala Elleni Holding na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.
- 12 Rozhodnutím ze dne 1. dubna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“), doručeným žalobkyni dne 3. dubna téhož roku, třetí odvolací senát vyhověl odvolání Elleni Holding a zrušil rozhodnutí námitkového oddělení.
- 13 Odvolací senát měl v podstatě za to, že žalobkyně prokázala, že její starší ochranná známka má ve Španělsku dobré jméno, ale neuvedla důvody, pro které by přihlašovaná ochranná známka neprávem těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim byla na újmu. Vzhledem k tomu, že nebyl prokázán jeden z předpokladů zákonitě vyplývajících z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, nebylo tedy možné uvedený článek v projednávaném případě použít. Mimoto odvolací senát měl za to, že není namístě zkoumat argumenty vznesené žalobkyní v jejím vyjádření k odvolání Elleni Holding, týkající se použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť uvedené odvolání spočívalo pouze na čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení, a žalobkyně tedy nemohla jeho předmět před odvolacím senátem

rozšířit ve svém vyjádření k odvolání. Jinak by tomu mohlo být pouze v případě, že by žalobkyně podala za podmínek stanovených v článku 59 nařízení č. 40/94 a ve lhůtě stanovené tamtéž samostatné odvolání, jehož cílem by bylo částečné zrušení rozhodnutí námitkového oddělení.

Návrhová žádání účastníků řízení

14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu v rozsahu, v němž se týká žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

16 V rozsahu, v němž se žaloba týká žalobního důvodu vycházejícího z porušení práv obhajoby a dispoziční zásady vyplývající z článku 74 nařízení č. 40/94, OHIM prohlašuje, že řešení ponechá na úvaze Soudu, aniž by uvedl konkrétní návrhové žádání.

Právní otázky

- 17 Na podporu své žaloby žalobkyně uvádí dva žalobní důvody. První žalobní důvod, který je vznášen, vychází z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Druhý žalobní důvod, který je vznášen podpůrně, vychází z porušení práv obhajoby a dispoziční zásady uvedené v článku 74 uvedeného nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 18 Zaprvé žalobkyně popírá tvrzení odvolacího senátu, podle něhož neuvedla žádné tvrzení ani nepodala důkazy týkající se dovolávaných skutečností, a sice nebezpečí újmy, kterou by mohlo způsobit užívání přihlašované ochranné známky starší ochranné známce, nebo nebezpečí, že by tato přihlašovaná ochranná známka mohla neprávem těžit ze starší ochranné známky. Žalobkyně odkazuje v tomto ohledu na výňatky ze svých písemných vyjádření předložených námitkovému oddělení dne 11. února a dne 17. května 2000, jakož i z vyjádření k odvolání Elleni Holding předloženého odvolacímu senátu.
- 19 Z těchto výňatků podle žalobkyně vyplývá, že se její námitky v části, v níž spočívaly na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, opíraly o následující úvahy: zaprvé žalobkyně dosáhla toho, že španělská veřejnost uznává její starší ochrannou známku jako prestižní ochrannou známku a známku kvality, a tedy existuje nebezpečí, že by spotřebitelé přenášeli pozitivní „představy“ spojené s touto ochrannou známkou na výrobky Elleni Holding. Zadruhé žalobkyně vynaložila za účelem rozšíření a zavedení své ochranné známky velké investice do reklamy a podpory prodeje

svých služeb, z čehož by mohla přihlašovaná ochranná známka neprávem těžit. Zatřetí Elleni Holding nepředložila žádný důkaz, aby prokázala legitimitu užívání přihlašované ochranné známky. Začtvrté nebezpečí, že si přihlašovaná ochranná známka přivlastní prestiž, pověst nebo dobré jméno starší ochranné známky, je posíleno tím, že obchodní oblasti, ke kterým se vztahují služby označované přihlašovanou ochrannou známkou, jsou si blízké. Z toho vyplývá, že požadavky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 jsou v projednávaném případě splněny.

- 20 Zadruhé žalobkyně poukazuje na to, že, jak konstatoval odvolací senát bodě 44 napadeného rozhodnutí, použití podmiňovacího způsobu v textu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 („by neprávem těžilo [...] nebo [...] bylo na újmu“) naznačuje, že pouhá pravděpodobnost spočívající na logickém rozboru a rozboru založeném na dedukci postačuje k potvrzení existence neoprávněného prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Hmotný důkaz existence neoprávněného prospěchu nemůže být totiž vyžadován, neboť napadené označení není ještě zapsáno. Tento přístup již byl přijat a vyložen třetím odvolacím senátem v jeho rozhodnutí ze dne 25. dubna 2001 (věc HOLLYWOOD, č. R 283/1999-3).

- 21 Zatřetí žalobkyně uplatňuje, že odvolací senát se nesprávně domníval, že námitkové oddělení opíralo své posouzení, co se týče existence nebezpečí uvedeného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, o pouhou spojitost existující mezi službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky. Dotčenou spojitost vzalo námitkové oddělení v úvahu pouze pro účely potvrzení existence takového nebezpečí. Podle žalobkyně uznávají oddělení OHIM nebezpečí asociace mezi výrobky, na které se vztahují kolidující označení, jako faktor, jenž může posílit pravděpodobnost neoprávněného prospěchu ze starší ochranné známky, jak to dokládá rozhodnutí námitkového oddělení č. 1219/1999 ze dne 15. listopadu 1999 a rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ve věci HOLLYWOOD uvedené v předchozím bodě.

- 22 Začtvrté se žalobkyně domnívá, že výklad čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 provedený v projednávaném případě odvolacím senátem je v rozporu s ustanoveními článku 61 a následujících uvedeného nařízení a s rozsudkem Soudu ze dne 8. července 1999, *Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY)* (T-163/98, Recueil, s. II-2383, bod 43). Žalobkyně má v tomto ohledu za to, že pokud měl odvolací senát pochybnosti o stanovisku žalobkyně, měl ji v souladu s čl. 61 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyzvat, aby jej objasnila.
- 23 Zapáté a nakonec žalobkyně předkládá před Soudem rozhodnutí námitkového oddělení OHIM č. 531/2000 a č. 621/2001, která byla vydána v podobných věcech a která potvrzují přístup zastávaný žalobkyní v projednávané věci, co se týče výkladu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 24 OHIM má za to, že jak námitkové oddělení, tak odvolací senát správně konstatovaly jednak to, že kolidující označení jsou totožná, a jednak to, že žalobkyně prokázala, že její ochranná známka uplatňovaná v námitkách vůči přihlašované ochranné známce získala ve Španělsku dobré jméno pro „služby spojené s dodávkou potravin a nápojů připravených ke konzumaci; samoobslužné restaurace, jídelny, bary, bufety“, spadající do třídy 42.
- 25 Mimoto se odvolací senát právem domníval, že důkaz o tom, že by přihlašovaná ochranná známka neprávem těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim byla na újmu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, se mohl zakládat na pravděpodobnostech. Nicméně, jak tvrdil odvolací senát, nepodala žalobkyně ani ve svých vyjádřeních ze dne 11. února a ze dne 17. května 2000 před námitkovým oddělením, ani ve svém vyjádření k odvolání Elleni Holding přesvědčivé argumenty, které mohly takové nebezpečí prokázat. Odvolací senát se tedy v projednávané věci nedopustil ve svém rozboru týkajícím se použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 žádného pochybení.

- 26 OHIM uznává, že odkaz, který učinila žalobkyně ve svém vyjádření ze dne 11. února 2000 před námitkovým oddělením na své investice a propagační činnosti, jež vedly k rozšíření znalosti její ochranné známky, jež je uplatňována v námitkách, je prvkem, který je užitečný pro prokázání dobrého jména této ochranné známky. Žalobkyně nicméně nevysvětlila, jak je tento prvek spojen s přihláškou k zápisu předloženou Elleni Holding. Co se týče argumentu žalobkyně vycházejícího ze skutečnosti, že Elleni Holding neprokázala existenci řádného důvodu pro užívání přihlašované ochranné známky, OHIM zdůrazňuje, že přísluší samotné žalobkyni, jakožto účastníku řízení, který podal námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky, aby předložila objektivní údaje, jež umožňují dovodit, že se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v projednávaném případě použije.
- 27 OHIM uvádí, že sdílí závěr odvolacího senátu, podle kterého nebyla žalobkyní uváděná spojitost mezi službami, na které se vztahují starší ochranná známka a přihlašovaná ochranná známka, sama o sobě dostatečná pro odvození existence nebezpečí, že by přihlašovaná ochranná známka neprávem těžila ze starší ochranné známky nebo jí byla na újmu. OHIM v tomto ohledu podotýká, že podle samotné žalobkyně je spojitost mezi službami, na které se vztahují kolidující označení, pouze prvkem, který může posílit pravděpodobnost tohoto nebezpečí. Jelikož existence takového nebezpečí nebyla nijak prokázána, nemůže být řeč o jakémkoli posílení dotčeného nebezpečí.
- 28 Mimoto omezení služeb třídy 42, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka (viz bod 9 výše), provedené Elleni Holding, prokazuje jak neexistenci jejího úmyslu neprávem těžit ze starší ochranné známky, tak nepravděpodobnost nebezpečí újmy, kterou by jí mohlo užívání přihlašované ochranné známky způsobit.
- 29 Konečně, co se týče argumentu žalobkyně, podle kterého ji měl odvolací senát vyzvat k objasnění jejího stanoviska k existenci uvedeného nebezpečí, OHIM namítá, že odvolací senát nemůže být odpovědný za nedostatky námitek žalobkyně. Podle OHIM se odvolací senát v souladu s článkem 74 nařízení č. 40/94 omezuje na zkoumání důvodů, kterých se dovolávají účastníci námitkového řízení, a jakýkoliv

údaj týkající se chybějících skutkových či právních okolností poskytnutý z jeho strany jednomu z nich by zasahoval do zájmů druhého účastníka řízení, a porušoval tak zásadu kontradiktornosti, jež je použitelná na řízení *inter partes* před OHIM.

- 30 OHIM každopádně uvádí, že Elleni Holding se již ve svém vyjádření ze dne 3. ledna 2001, jež obsahovalo důvody jejího odvolání k odvolacímu senátu, dovolávala nedostatku argumentace žalobkyně, jež by mohla prokázat, že by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Žalobkyně tedy nemůže tvrdit, že o tomto argumentu, na který ostatně odpověděla ve svém vyjádření k odvolání Elleni Holding, nevěděla.

Závěry Soudu

- 31 Zprv je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se „[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 rovněž nezapiše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“.
- 32 Znění výše uvedeného ustanovení odkazuje na přihlašovanou ochrannou známku pro výrobky a služby, jež nejsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami

označovanými starší ochrannou známkou. Nicméně v rámci předběžné otázky týkající se výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah je v podstatě totožný s obsahem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, Soudní dvůr rozhodl, že s přihlédnutím k obecné systematice a cílům systému, do kterého se čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice začleňuje, nelze vykládat toto ustanovení takovým způsobem, aby tento výklad měl za následek nižší ochranu ochranných známek s dobrým jménem v případě užívání označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby než v případě užívání označení pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné. Jinými slovy, podle výkladu Soudního dvora musí ochranná známka, jež má dobré jméno, požívat v případě užívání označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby alespoň tak širokou ochranu, jako v případě užívání označení pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné (rozsudky Soudního dvora ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, body 24 až 26, a ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, body 19 až 22).

33 Obdobně je tedy třeba vykládat čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v tom smyslu, že jej lze uplatňovat na podporu jak námitek podaných vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky a služby, jež nejsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami označovanými starší ochrannou známkou, tak námitek podaných vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky totožné nebo podobné s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka.

34 Rovněž ze znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 vyplývá, že jeho použití podléhá následujícím podmínkám: zaprvé totožnost nebo podobnost kolidujících ochranných známek; zadruhé existence dobrého jména starší ochranné známky uplatňované v námitkách a zatřetí existence nebezpečí, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Tyto podmínky jsou kumulativní a neexistence jedné z nich postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo [rozsudek Soudu ze dne 25. května 2005, Spa Monopole v. OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Sb. rozh. s. II-1825, bod 30].

35 Pro účely lepšího vymezení nebezpečí uváděného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 je třeba uvést, že první funkce ochranné známky spočívá nesporně ve „funkci označení původu“ (viz sedmý bod odůvodnění nařízení č. 40/94). Přesto je pravda, že ochranná známka působí rovněž jako prostředek přenosu jiných zpráv týkajících se zejména zvláštních kvalit nebo vlastností výrobků nebo služeb, které označuje, nebo obrazů a vjemů, které odráží, takových, jako je například přepych, životní styl, výlučnost, dobrodružství, mládí. Ochranná známka má v tomto smyslu vnitřní ekonomickou hodnotu, která je nezávislá a odlišná ve vztahu k hodnotě výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Dotčená poselství, která šíří ochranná známka s dobrým jménem nebo která jsou s ní spojována, jí poskytují významnou hodnotu hodnou ochrany, a to tím spíše, že ve většině případů je dobré jméno ochranné známky výsledkem značného úsilí a investic jejího majitele. Proto čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 zajišťuje ochranu ochranné známky s dobrým jménem vůči jakékoli přihlášce totožné nebo podobné ochranné známky, která by mohla být na újmu jejímu obrazu, i když výrobky nebo služby, na které se přihlašovaná ochranná známka vztahuje, nejsou podobné výrobkům nebo službám, pro které byla starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána.

36 Co se konkrétněji týče třetí z podmínek uvedených v bodě 34 výše, je třeba ji analyzovat jako tři odlišné druhy nebezpečí, a sice, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by zaprvé bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, zadruhé by bylo na újmu dobrému jménu starší ochranné známky nebo zatřetí by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky [rozsudek SPA-FINDERS, bod 34 výše, body 43 až 53; viz rovněž obdobně stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse předcházející rozsudku Adidas-Salamon a Adidas Benelux, bod 32 výše (Recueil, s. I-12540), body 36 až 39]. S ohledem na znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 stačí pro použití tohoto ustanovení existence pouze jednoho z druhů výše uvedených nebezpečí. Třetí z kumulativních podmínek uvedených v bodě 34 výše se člení na tři alternativní druhy nebezpečí.

37 Pokud jde nejprve o újmu, kterou by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu mohlo způsobit rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, může tato újma vzniknout, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost vyvolat

bezprostřední asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána (rozsudek SPA-FINDERS, bod 34 výše, bod 43). Toto nebezpečí se tak vztahuje na „rozmělnění“ nebo „postupné zeslabení“ starší ochranné známky prostřednictvím rozptýlení její totožnosti a působení na vědomí veřejnosti (stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse předcházející rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 36 výše, bod 37).

38 Nebezpečí rozmělnění se v zásadě jeví jako menší, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který je vzhledem ke svému významu velmi rozšířený a velmi často užívaný, nezávisle na starší ochranné známce tvořené dotčeným výrazem. V takovém případě převzetí dotčeného výrazu přihlašovanou ochrannou známkou povede méně pravděpodobně k rozmělnění starší ochranné známky. V rozsudku SPA-FINDERS, bod 34 výše (bod 44), Soud rozhodl, že jelikož je výraz „spa“ často užíván pro označení např. belgického města Spa a belgického automobilového okruhu Spa-Francorchamps nebo obecně prostorů určených pro hydroterapii, jako hamam nebo sauna, nebezpečí, že jiná ochranná známka, obsahující rovněž slovní prvek „Spa“, bude na újmu rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA, se jeví jako nepatrné.

39 Dále, pokud jde o újmu, kterou by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu způsobilo dobrému jménu starší ochranné známky, je třeba podotknout, že taková újma vznikne, jestliže výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou být vnímány veřejností takovým způsobem, že atraktivita starší ochranné známky by byla snížena (rozsudek SPA-FINDERS, bod 34 výše, bod 46). Nebezpečí této újmy může vzniknout zejména tehdy, když uvedené výrobky nebo služby mají vlastnost nebo kvalitu, která může mít negativní vliv na obraz starší ochranné známky s dobrým jménem z důvodu její totožnosti nebo podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou.

40 Konečně pojem „prospěch“, který by užívání bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání známé ochranné známky nebo

parazitování na této ochranné známce nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti (rozsudek SPA-FINDERS, bod 34 výše, bod 51). Jinými slovy se jedná o nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašováním ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh je zjednodušeno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem.

- 41 Tento poslední druh nebezpečí musí být odlišován od nebezpečí záměny uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Podle ustálené judikatury je nebezpečí záměny definováno jako nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby označované přihlašováním ochrannou známkou pocházejí od stejného podniku jako ty označované starší ochrannou známkou, případně od podniků hospodářsky propojených [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 25; viz rovněž obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17]. Naopak v případech, na které se vztahuje čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, si dotčená veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat, aniž by je nicméně zaměňovala (viz obdobně rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 32 výše, bod 29). Existence nebezpečí záměny není tedy podmínkou pro použití tohoto ustanovení (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 20).

- 42 Na základě výše uvedených úvah lze rozdíl mezi nebezpečím neoprávněného prospěchu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a nebezpečím záměny shrnout následujícím způsobem: nebezpečí záměny existuje tehdy, pokud relevantní spotřebitel může být upoután výrobkem nebo službou označenou přihlašováním ochrannou známkou v domnění, že se jedná o výrobek nebo službu, které mají totožný obchodní původ jako výrobek nebo služba označené starší ochrannou známkou, totožnou nebo podobnou s přihlašováním ochrannou známkou. Naproti tomu nebezpečí, že by užívání přihlašování ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, přetrvává tehdy, když je spotřebitel upoután, aniž by nezbytně zaměňoval obchodní původ dotčeného výrobku nebo služby, samotnou přihlašováním ochrannou známkou a koupí výrobek nebo službu, na které se přihlašováním ochranná známka vztahuje, z důvodu, že nesou tuto ochrannou známkou, která je totožná nebo podobná starší ochranné známce s dobrým jménem.

- 43 Zadruhé je třeba zkoumat, jaké skutečnosti musí osoba, která podala námitky, jež je majitelem starší ochranné známky s dobrým jménem, uvést na podporu důvodu námitek uvedeného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 44 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s čl. 74 odst. 1 druhou větou nařízení č. 40/94 v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se OHIM při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Toto ustanovení bylo vyloženo v tom smyslu, že oddělení OHIM, včetně odvolacího senátu, mohou, když rozhodují v rámci námitkového řízení, založit své rozhodnutí pouze na relativních důvodech zamítnutí, jichž se dovolával dotčený účastník řízení, jakož i na skutečnostech a k nim se vztahujícím důkazech, které tento účastník řízení předložil [rozsudky Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 32, a ze dne 22. června 2004, Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, bod 28].
- 45 Nicméně bylo rovněž rozhodnuto, že omezení skutkového základu přezkumu námitek nevylučuje zohlednění, kromě skutečností výslovně uváděných účastníky během námitkového řízení, skutečností všeobecně známých, tedy skutečností, které může znát každý nebo se kterými se lze seznámit ze všeobecně přístupných zdrojů (rozsudek PICARO, bod 44 výše, bod 29).
- 46 Mimoto je třeba uvést, že účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 není bránit zápisu jakékoli ochranné známky totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné. Cílem tohoto ustanovení je zejména umožnit majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména či rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu je třeba upřesnit, že majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu do své ochranné známky. Musí nicméně předložit

důkazy umožňující dospět k závěru *prima facie* o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy (rozsudek SPA-FINDERS, bod 34 výše, bod 40).

47 Existence spojitosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou je zásadní podmínkou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Zásahy, které jsou uvedeny v tomto ustanovení, jsou, pokud se uskuteční, totiž následkem určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, na základě které si dotčená veřejnost vytvoří mezi těmito dvěma ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat (rozsudek SPA-FINDERS, bod 34 výše, bod 41). Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz obdobně rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 32 výše, body 29 a 30). V tomto ohledu, čím bude rozlišovací způsobilost vyšší a dobré jméno starší ochranné známky významnější, tím spíše dojde k takovému zásahu (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 30).

48 Z výše uvedených úvah vyplývá, že osoba, která podala námitky a která se hodlá dovolávat relativního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, je povinna uvést starší ochrannou známku, kterou uplatňuje v námitkách, a prokázat její údajné dobré jméno. S ohledem na úvahy obsažené v rozsudku General Motors, bod 47 výše (bod 30), použitelné obdobně na projednávaný případ, je možné, zejména v případě, kdy jsou námitky založeny na ochranné známce s mimořádně dobrým jménem, že pravděpodobnost budoucího nehypotetického nebezpečí, že by přihlašovaná ochranná známka byla na újmu ochranné známce uplatňované v námitkách, nebo by z ní neprávem těžila, je tak zjevná, že osoba, která podala námitky, nemusí za tímto účelem uvádět a prokazovat žádnou jinou skutkovou okolnost. Nicméně nelze předpokládat, že je tomu tak v každém případě. Je totiž možné, že se na první pohled nezdá, že by přihlašovaná ochranná známka mohla vyvolat jeden ze tří druhů nebezpečí uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 pro starší ochranou známku s dobrým jménem, navzdory její totožnosti nebo podobnosti s touto ochrannou známkou. V tomto případě musí být námitky zamítnuty jako neopodstatněné, ledaže by bylo možné prokázat takové budoucí nehypotetické nebezpečí újmy nebo neoprávněného prospěchu za pomoci jiných skutečností, jejichž uvedení a prokázání přísluší osobě, která podala námitky.

49 V projednávaném případě je třeba nejprve konstatovat, že odvolací senát nezpochybnil závěr námitkového oddělení, podle kterého jsou kolidující označení totožná. Mimoto odvolací senát odmítl argumenty Elleni Holding týkající se nedostatku dostačujícího důkazu žalobkyně o dobrém jménu její starší ochranné známky ve Španělsku a stejně jako námitkové oddělení připustil existenci tohoto dobrého jména pro následující služby třídy 42: „Služby spojené s dodávkou potravin a nápojů připravených ke konzumaci; restaurace; samoobslužné restaurace, jídelny, bary, bufety“ (napadené rozhodnutí, bod 31).

50 Odvolací senát měl tedy za to, že žalobkyně splnila dvě ze tří podmínek pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Nicméně se domníval, že žalobkyně neuvedla žádný argument nebo prokazatelnou skutečnost, které by umožnily prokázat, že by užívání přihlašované ochranné známky vedlo k přivlastnění dobrého jména starší ochranné známky nebo by mu bylo na újmu (napadené rozhodnutí, bod 47). Odvolací senát v tomto ohledu uvedl, že na rozdíl od toho, co tvrdí rozhodnutí námitkového oddělení, jediná relevantní skutečnost, které se za tímto účelem dovolává žalobkyně, a sice existence prosté spojitosti mezi službami označenými kolidujícími ochrannými známkami, není dostatečná (napadené rozhodnutí, bod 46). Odvolací senát se tudíž domníval, že námitky podané žalobkyní musí být zamítnuty, protože jedna z podmínek pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nebyla splněna.

51 Napadené rozhodnutí musí být tedy chápáno v tom smyslu, že odvolací senát nemohl v projednávaném případě zjistit existenci nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo že by jim bylo na újmu, navzdory totožnosti kolidujících označení a dobrému jménu starší ochranné známky.

52 Z toho vyplývá, že pro účely posouzení legality napadeného rozhodnutí je třeba zkoumat, zda v projednávaném případě existoval alespoň jeden ze tří druhů nebezpečí uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Pro účely tohoto přezkumu je

nejprve namíste ověřit, zda se žalobkyně před odděleními OHIM dovolávala mimo spojitosti, která údajně existuje mezi službami, na které se vztahují obě kolidující ochranné známky, jiných skutečností, které by mohly být zohledněny odvolacím senátem při posouzení dotyčných nebezpečí.

- 53 Žalobkyně v tomto kontextu odkazuje ve své žalobě na značné reklamní úsilí, které věnovala propagaci svých služeb a rozšíření a zavedení své starší ochranné známky. Nicméně je nutné konstatovat, že tato skutečnost je relevantní pouze pro prokázání existence dobrého jména starší ochranné známky, která byla připsána v napadeném rozhodnutí. Naopak toto reklamní úsilí nemůže samo o sobě prokázat existenci nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, a není tedy v projednávaném případě relevantní.
- 54 Žalobkyně se rovněž dovolává skutečnosti, že španělská veřejnost uznává starší ochrannou známku jako „prestižní ochrannou známku a známku kvality“. Žalobkyně ve stejném kontextu ve své žalobě cituje výňatek ze svého vyjádření ze dne 11. února 2000 před námitkovým oddělením, v němž odkazuje na systematickou reklamu starší ochranné známky „spojenou s prokázanou kvalitou dotčeného zboží a služeb“. V témže vyjádření žalobkyně uvádí rovněž „důkazy prestiže a dobrého jména“ (evidence of the prestige and reputation) své starší ochranné známky.
- 55 Soud konstatuje, že žalobkyně v tomto vyjádření popsala restaurace VIPS jako zařízení vyznačující se velmi dlouhou otevírací dobou (od rána do 3 hodin), jež jsou otevřena každý den v týdnu včetně nedělí a svátků s téměř nepřetržitým občerstvením založeným na jídelním lístku společném všem restauracím. Mimoto převzala několik výňatků z článků zveřejněných v tisku či knihách, ze kterých vyplývá, že španělská veřejnost vnímá VIPS jako spíše neformální místa a místa odpočinku, zvláště atraktivní pro mládež, ve kterých si lze v jakoukoli dobu obstarat jídlo a nakoupit.

56 Mimoto byly restaurace VIPS uvedeny mezi ostatními velmi známými řetězci rychlého občerstvení nebo jako protipól kvalitních restaurací, zejména v následujících výňatcích:

— „při procházce od Moncloa na Plaza de España si lze povšimnout McDonald's, VIPS a Pan's & Company“;

— „pro vybrané hosty byla pečlivě vybrána kvalitní restaurace, ale Willy Banks a Al Oerter chtěli pouze hamburgery. Je tomu již nějaký čas, ale nic se nezměnilo. Minulý rok oslavil Maurice Greene svůj světový rekord tím, že si zašel v jednu hodinu ráno na hamburgery do VIPS [...]“;

— „pokud jde o restaurace, jsou tu VIPS a Burger King“.

57 V tomto ohledu je třeba uvést, že ačkoli určité ochranné známky řetězců rychlého občerstvení mají nepopíratelně dobré jméno, neodrážejí v zásadě a při neexistenci důkazů opaku obraz zvláštní prestiže nebo vysoké kvality, neboť oblast rychlého občerstvení je spíše spojována s jinými vlastnostmi, takovými, jako jsou rychlost nebo dostupnost a do určité míry mládí, jelikož tento druh zařízení navštěvuje mnoho mladých lidí.

58 S přihlédnutím k těmto úvahám nejsou vágní a nepodložené odkazy, které učinila žalobkyně ve svém vyjádření před námitkovým oddělením, na „prestiž“ a „pověst“ nebo na „uznanou kvalitu“ výrobků nebo služeb nabízených v restauraci VIPS, uplatňováním obrazu prestiže nebo zvláště vysoké kvality údajně spojované s její

starší ochrannou známkou VIPS. Žalobkyně totiž, jak se zdá, zaměňuje jak ve svém vyjádření před OHIM, tak ve své žalobě pojem „dobré jméno ochranné známky“ s její případnou prestiží nebo jejími zvláštními kvalitami. Nelze přitom předpokládat, že každá ochranná známka s dobrým jménem odráží z pouhého důvodu svého dobrého jména obraz prestiže nebo vyšší kvality. Z toho vyplývá, že napadené rozhodnutí právem nezohlednilo prestiž údajně spojovanou se starší ochrannou známkou.

59 Pokud by odkaz, který učinila žalobkyně ve své žalobě, na zvláštní prestiž své starší ochranné známky, měl být chápán jako uplatnění této skutkové okolnosti poprvé před Soudem, bylo by třeba připomenout, že žaloba podaná k Soudu směřuje ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 [rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, s. II-411, bod 61; ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67]. Tento přezkum se musí provádět s ohledem na skutkový a právní rámec sporu tak, jak byl předložen odvolacímu senátu [rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejšitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 16; a ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 70]. Z toho vyplývá, že tato nová skutková okolnost musí být odmítnuta jako nepřipustná, protože její přezkum Soudem by překročil skutkový rámec napadeného rozhodnutí [viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Starix, bod 73, a rozsudek Soudu ze dne 22. června 2004, „Drie Mollen sinds 1818“ v. OHIM – Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Sb. rozh. s. II-1765, body 46 a 47].

60 Žalobkyně se nakonec dovolává nedostatku důkazu ze strany Elleni Holding, pokud jde o existenci řádného důvodu užívání přihlašované ochranné známky. Nicméně je v tomto ohledu třeba uvést, že přezkum existence alespoň jednoho ze tří druhů nebezpečí uvedených v třetí a poslední podmínce pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 musí logicky předcházet posouzení případných „řádných důvodů“. Prokázeli se, že žádný z těchto tří druhů nebezpečí neexistuje, nelze zápisu a užívání přihlašované ochranné známky zabránit, neboť existence, nebo neexistence řádných důvodů pro užívání přihlašované ochranné známky není v tomto případě relevantní.

- 61 Z výše uvedených úvah vyplývá, že odvolací senát měl v napadeném rozhodnutí správně za to, že jedinou relevantní skutečností, které se dovolává žalobkyně na podporu relativního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, je spojitost služeb označovaných oběma kolidujícími ochrannými známkami. Je tedy třeba ověřit, zda se odvolací senát právem domníval, že tato skutečnost není dostatečná pro prokázání existence alespoň jednoho ze tří druhů nebezpečí popsanych výše a uvedených v tomto ustanovení.
- 62 Zaprvé, co se týče nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jinými slovy nebezpečí „oslabení“ a „postupného zeslabení“ této ochranné známky, tak jak je vysvětleno v bodech 37 a 38 výše, je namístě uvést, že výraz „VIPS“ je tvarem množného čísla v anglickém jazyce zkratky VIP (v angličtině „Very Important Person“, tj. „velmi významná osoba“), která je v širokém rozsahu a často používána jak na mezinárodní, tak na národní úrovni pro označování známých osobností. Za těchto okolností se nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jeví jako nepatrné.
- 63 Toto nebezpečí se jeví v projednávaném případě jako méně pravděpodobné tím spíše, že se přihlašovaná ochranná známka vztahuje na služby „počítačového programování určeného pro hotelové služby, restaurace, kavárny“, které jsou určeny zvláštní a zákonitě užší veřejnosti, a sice majitelům uvedených zařízení. Důsledkem toho je, že přihlašovanou ochrannou známkou bude pravděpodobně, pokud bude připuštěn její zápis, znát prostřednictvím jejího užívání pouze tato relativně omezená veřejnost, což jistě snižuje nebezpečí rozmělnění nebo postupného zeslabení starší ochranné známky prostřednictvím rozptýlení její totožnosti a působení na vědomí veřejnosti.
- 64 Tyto úvahy nemohou být zpochybněny údajně existující spojitostí mezi službami označovanými oběma kolidujícími ochrannými známkami, které se dovolává

žalobkyně. Jak správně uvedl odvolací senát v bodě 46 napadeného rozhodnutí, není totiž dotčená spojitost v tomto kontextu relevantní, protože oslabení totožnosti ochranné známky s dobrým jménem není závislé na podobnosti výrobků a služeb označovaných touto ochrannou známkou s výrobky nebo službami, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka.

65 Z toho vyplývá, že napadené rozhodnutí správně poukazuje na neexistenci nebezpečí oslabení rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky užíváním přihlašované ochranné známky.

66 Zadruhé je třeba zkoumat nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu dobrému jménu starší ochranné známky. Jak již bylo uvedeno v bodě 39 výše, jedná se o nebezpečí, že by asociace starší ochranné známky s dobrým jménem s výrobky nebo službami, na které se vztahuje totožná nebo podobná přihlašovaná ochranná známka, vedla k degradaci nebo pošpinění starší ochranné známky z toho důvodu, že výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mají zvláštní vlastnost nebo kvalitu, která může mít negativní vliv na obraz starší ochranné známky.

67 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se nevyznačují žádnou vlastností nebo kvalitou, která by mohla prokázat pravděpodobnost, že by starší ochranné známce byla způsobena újma tohoto druhu. Žalobkyně neuvedla ani *a fortiori* neprokázala žádnou vlastnost nebo kvalitu této povahy. Pouhá existence spojitosti mezi službami označovanými kolidujícími ochrannými známkami není dostatečná ani určující. Existence takové spojitosti jistě posiluje pravděpodobnost, že veřejnost konfrontovaná s přihlašovanou ochrannou známkou bude myslet rovněž na starší ochrannou známku. Nicméně tato okolnost není sama o sobě dostatečná na to, aby snížila atraktivitu starší ochranné známky. Takový výsledek může nastat pouze tehdy, pokud se prokáže, že služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se vyznačují vlastnostmi nebo kvalitami, které jsou potenciálně na újmu dobrému jménu starší ochranné známky. Takový důkaz však nebyl v projednávaném případě podán.

- 68 Odvolací senát tudíž správně vyvodil neexistenci nebezpečí újmy na dobrém jménu starší ochranné známky.
- 69 Nakonec je namístě posoudit nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starší ochranné známky. Jak bylo uvedeno v bodech 40 až 42 výše, musí být toto nebezpečí odlišováno od nebezpečí záměny uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť v případě dotčeného nebezpečí uvedeného v odstavci 5 téhož článku nebude veřejnost nutně kolidující ochranné známky zaměňovat.
- 70 V tomto ohledu je třeba uvést, že argument, podle kterého bude mít veřejnost dotčená přihlašovanou ochrannou známkou sklon k obstarání si počítačového programového vybavení, na které se vztahuje tato ochranná známka, s domněním, že pochází od vyhlášených restaurací VIPS nebo že je jimi využíváno, se začleňuje do rámce posouzení případného nebezpečí záměny, na které se vztahuje relativní důvod pro zamítnutí čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a nikoliv relativní důvod pro zamítnutí odstavce 5 téhož článku. Žalobkyně se skutečně dovolávala na podporu svých námitek nebezpečí záměny, toto nebezpečí však bylo námitkovým oddělením vyloučeno a nebylo napadeným rozhodnutím přezkoumáváno, což žalobkyně napadá ve svém druhém žalobním důvodu, jenž je zkoumán dále.
- 71 Naproti tomu nebezpečí neoprávněného prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky může nastat pouze v případě, kdy relevantní veřejnost je, aniž by zaměňovala původ služeb, na které se vztahují kolidující ochranné známky, zvláštním způsobem přitahována programovým vybavením Elleni Holding jen proto, že je označováno ochrannou známkou totožnou se starší ochrannou známkou s dobrým jménem VIPS.
- 72 Nicméně v projednávaném případě neexistuje žádná skutečnost, která by mohla prokázat nebezpečí, jež je uváděno v předcházejícím bodě. Jak správně uvedl

odvolací senát není spojitost mezi službami označenými kolidujícími ochrannými známkami sama o sobě dostatečná. K tomu, aby se připustilo, že užívání přihlašované ochranné známky by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, zatímco nebezpečí záměny, pokud jde o obchodní původ dotčených služeb, by neexistovalo, je třeba důkazu asociace přihlašované ochranné známky s pozitivními kvalitami totožné starší ochranné známky, které by mohly vést ke zjevnému využívání nebo zneužívání přihlašováním ochrannou známkou.

73 Vzhledem k tomu, že žalobkyně nevysvětlila zvláštní vlastnosti, kterých se dovolává v souvislosti se svou starší ochrannou známkou, a způsob, kterým by tyto vlastnosti mohly usnadnit prodej služeb, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, nemohou být vlastnosti běžné spojované s ochrannou známkou s dobrým jménem řetězce rychlého občerstvení, uváděné v bodě 57 výše, samy o sobě považovány za způsobilé přinést užitek službám počítačového programování, a to i v případě, že jsou určeny hotelům a restauracím.

74 To platí tím spíše, že služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, představují velkou investici pro majitele hotelů, restaurací a ostatních zařízení tohoto druhu, kterým jsou určeny. Zdá se totiž málo pravděpodobné, že by totožnost ochranné známky, která se vztahuje na tyto služby, se starší ochrannou známkou s dobrým jménem sama o sobě výrazně ovlivňovala výběr této omezené a relativně specializované veřejnosti toho či onoho počítačového vybavení, jež je dostupné na trhu. Je pravděpodobnější, že tento výběr bude učiněn s přihlédnutím k jiným zásadnějším a určujícím faktorům, jako je cena každého nabízeného programového vybavení, jeho výkon nebo inženýrské kapacity.

75 Z výše uvedených úvah vyplývá, že napadené rozhodnutí právem vyloučilo rovněž nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky.

76 Mimoto je třeba, pokud jde o tři druhy nebezpečí analyzované výše, připomenout, že žalobkyně sama ve svých písemnostech (viz bod 21 výše) připouští, že uváděná spojitost mezi službami, na které se vztahují obě kolidující ochranné známky, slouží pouze k „potvrzení“ existence nebezpečí uvedeného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Žalobkyně tak uznává, že toto nebezpečí musí být prokázáno na základě jiných skutečností a že je spojitostí dotčených služeb pouze potvrzeno nebo posíleno. Nicméně, jak bylo právě vysvětleno, tyto jiné skutečnosti v projednávaném případě zcela chybí.

77 Argument žalobkyně vycházející z článku 61 a následujících nařízení č. 40/94 a z rozsudku BABY-DRY, bod 22 výše (bod 43), nemůže rovněž obstát. V tomto rozsudku Soud jednak uvedl, že z ustanovení článků 61 a 62 nařízení č. 40/94, jakož i z obecné systematiky tohoto nařízení vyplývá, že odvolací senát se nemůže omezit na odmítnutí nové argumentace účastníka řízení, který podal odvolání, předložené poprvé ve fázi odvolání jen kvůli tomu, že tato argumentace nebyla přednesena před nižší instancí, ale je povinen buď o této otázce meritorně rozhodnout, nebo vrátit věc nižší instanci. V projednávaném případě přitom žalobkyně, která ostatně není účastníkem řízení, který podal odvolání k odvolacímu senátu, netvrdí, že před tímto senátem předložila novou argumentaci a ten ji odmítl zohlednit.

78 Krom toho čl. 61 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že „[p]ři projednávání odvolání vyzývá odvolací senát účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci“. Na rozdíl od toho, co uplatňuje žalobkyně, neukládá toto ustanovení odvolacímu senátu povinnost vyzvat účastníky řízení, aby před ním doplnily svá vyjádření a písemnosti.

79 Konečně, co se týče rozhodnutí oddělení OHIM v jiných věcech, kterých se dovolává žalobkyně, je třeba upřesnit, že nelze sice vyloučit, že se účastníci řízení dovolávají takových rozhodnutí pouze z toho důvodu, aby poskytl Soudu zdroj inspirace pro jeho výklad relevantních ustanovení [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 27. září 2005, *Cargo Partner v. OHIM (CARGO PARTNER)*, T-123/04, Sb. rozh. s. II-3979, bod 68, a ze dne 24. listopadu 2005, *Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR A FELICIE)*, T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 20], nic to však nemění na tom, že posouzení legality rozhodnutí odvolacích senátů musí být prováděno výlučně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, takže pouhé porušení rozhodovací praxe oddělení OHIM prostřednictvím rozhodnutí jednoho z jeho odvolacích senátů nemůže představovat důvod, jenž by mohl ospravedlnit zrušení tohoto rozhodnutí [rozsudek Soudního dvora ze dne 15. září 2005, *BioID v. OHIM*, C-37/03 P, Sb. rozh. s. II-7975, bod 47; rozsudky Soudu ze dne 5. prosince 2002, *Sykes Enterprises v. OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Recueil, s. II-5179, bod 31; *BUDMEN*, bod 59 výše, bod 61, a ze dne 22. června 2005, *Metso Paper Automation v. OHIM (PAPERLAB)*, T-19/04, Sb. rozh. s. II-2383, bod 39].

80 S přihlédnutím k výše uvedenému je nutné první žalobní důvod, kterého se dovolává žalobkyně, zamítnout jako neopodstatněný.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení práv obhajoby a dispoziční zásady uvedené v článku 74 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

81 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil její práva obhajoby, jakož i dispoziční zásadu uvedenou v článku 74 nařízení č. 40/94 tím, že odmítl přezkoumat její

argumenty týkající se použití čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení v projednávaném případě, které vznesla ve svém vyjádření k odvolání Elleni Holding.

82 Podle žalobkyně je v kontradiktorních řízeních před OHIM devolutivní účinek odvolání k odvolacímu senátu omezen na základě článku 74 nařízení č. 40/94 prostřednictvím odvolání a požadavků účastníků řízení. V projednávaném případě přitom z formuláře pro podání odvolání, které podala Elleni Holding, vyplývá, že odvolání bylo podáno proti celému rozhodnutí vydanému námitkovým oddělením. Mimoto žalobkyně ve svém vyjádření před odvolacím senátem napadla odmítnutí námitkového oddělení použít čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 ve vztahu ke službám spadajícím do třídy 42, ale neuvedla žádné tvrzení týkající se zamítnutí jejích námitek pro třídy 9 a 35.

83 Z toho plyne, že cílem odvolání byl přezkum použití čl. 8 odst. 1 písm. b) a odstavce 5 nařízení č. 40/94 na námitky žalobkyně, pokud jde o služby třídy 42. Případné pochybení Elleni Holding, která neomezila své odvolání k odvolacímu senátu pouze na část rozhodnutí námitkového oddělení, která je v její neprospěch, nemůže být odvolacím senátem zhojeno bez návrhu. Pokud měl odvolací senát v tomto bodě pochybnosti, měl se v souladu s pravidlem 49 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), obrátit za účelem objasnění na účastníka řízení, který podal odvolání.

84 Žalobkyně se domnívá, že její stanovisko je potvrzeno rozhodnutím vydaným třetím odvolacím senátem OHIM ze dne 23. ledna 2001 (věc R 158/2000-3), uvedeným

v bodě 23 napadeného rozhodnutí, jakož i rozhodnutím téhož senátu ze dne 3. července 2000 (věc R 198/1999-3), která uznala, že vyjádření odpůrce může mít za následek rozšíření předmětu sporu, pokud s tím účastník řízení, který podal odvolání, souhlasí.

⁸⁵ OHIM na úvod uvádí, že žalobkyně ve svém vyjádření k odvolání Elleni Holding před odvolacím senátem navrhovala zamítnutí odvolání a potvrzení zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky. Na podporu této části návrhových žádání žalobkyně uvedla argumenty, které směřují jednak k vyvrácení argumentů Elleni Holding týkajících se porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, a jednak k uplatnění toho, že čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení měl být rovněž použit v projednávaném případě.

⁸⁶ OHIM tvrdí, že neexistuje žádné ustanovení, jež by umožňovalo druhému účastníkovi řízení před odvolacím senátem předložit ve svém vyjádření k odvolání návrhová žádání nebo samostatné důvody. Vzhledem k neexistenci takového ustanovení se odvolací senát v projednávaném případě domníval, že účastník řízení, jehož návrhovým žádáním nižší instance OHIM v plném rozsahu nevyhověla, musí za účelem napadení části napadeného rozhodnutí, která jej nepříznivě zasahuje, podat k odvolacímu senátu samostatné odvolání.

⁸⁷ Podle OHIM se tato situace liší od situace před Soudem, protože na základě čl. 134 odst. 3 jednacího řádu Soudu mohou jiní účastníci řízení před odvolacím senátem než účastník řízení, který podal odvolání, navrhnout před Soudem zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v bodě, který nebyl uveden v žalobě, a mohou uplatnit důvody neuvedené v žalobě. OHIM rovněž příkladmo odkazuje na určitá

ustanovení španělského práva, jež mají podobný účinek jako ustanovení čl. 134 odst. 3 jednacího řádu. Nicméně upozorňuje na to, že odvolací senáty Evropského patentového úřadu, jenž má právní úpravu, která je obdobná nařízení č. 40/94, zastávají podobné stanovisko, jako je to vyplývající z napadeného rozhodnutí.

⁸⁸ OHIM předkládá, co se týče stanoviska zaujatého odvolacím senátem, následující analytické poznatky: zaprvé odkazuje na článek 58 nařízení č. 40/94, podle kterého každý účastník řízení, které skončilo vydáním rozhodnutí, může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. S přihlédnutím k tomuto ustanovení může podle OHIM v projednávaném případě vyvstat pochybnost o přípustnosti odvolání podaného žalobkyní proti rozhodnutí námitkového oddělení, jelikož námitkové oddělení vyhovělo požadavkům žalobkyně. Kdyby žalobkyně nemohla podat samostatné odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, mohlo by stanovisko, které zaujal odvolací senát, poškodit práva obhajoby žalobkyně, neboť rozhodnutí námitkového oddělení, které vyhovělo požadavkům žalobkyně, bylo zrušeno, aniž by odvolací senát rozhodl o dalším důvodu, který s konečnou platností zamítlo námitkové oddělení.

⁸⁹ Ostatně se zdá přehnané vyžadovat od účastníka řízení, jehož požadavky byly splněny, aby podal odvolání proti odmítnutí jednoho z jeho argumentů výlučně z toho důvodu, aby se bránil hypotetickému nebezpečí, že druhý účastník řízení, jehož požadavky byly odmítnuty, podá odvolání.

⁹⁰ Zadruhé se OHIM domnívá, že vyjádření žalobkyně před odvolacím senátem nemělo za cíl podat odvolání uvádějící odlišný předmět, ale pouze bránit se proti návrhovým žádáním Elleni Holding před tímto oddělením s cílem snížit nebezpečí, že rozhodnutí o námitkách bude zrušeno. Přezkum argumentu žalobkyně vycházejícího z údajného porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tedy nemohl zapříčinit *reformatio in peius* rozhodnutí námitkového oddělení.

- 91 Zatřetí má OHIM za to, že je nezbytné analyzovat stanovisko, které zaujal odvolací senát k devolutivnímu účinku odvolání stanovenému v čl. 62 odst. 1 nařízení č. 40/94, jakož i dispoziční zásadě uvedené v čl. 74 odst. 1 uvedeného nařízení.
- 92 Začtvrté OHIM uvádí, že v každém soudním systému jsou pravomoci vyšší instance omezenější než pravomoci nižší instance, jejíž rozhodnutí jsou přezkoumávána z hlediska legality. Stanovisko, které zaujal odvolací senát v projednávaném případě, posuzované z hlediska ustanovení čl. 134 odst. 3 jednacího řádu, znamená, že Soud má, co se týče určení předmětu sporu, širší pravomoci, než jsou pravomoci odvolacího senátu, což je podle OHIM přinejmenším zvláštní.
- 93 Pokud jde o druhý žalobní důvod, kterého se dovolává žalobkyně, OHIM tudíž prohlašuje, že řešení ponechá na úvaze Soudu, a má za to, že pokud by Soud tomuto žalobnímu důvodu vyhověl, měla by být věc vrácena odvolacímu senátu k rozhodnutí o použití relativního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Závěry Soudu

- 94 Na úvod Soud připomíná, že i když OHIM není aktivně legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu, nemůže být naproti tomu vyžadováno, aby systematicky hájil každé napadené rozhodnutí odvolacího senátu nebo aby povinně navrhoval, že každá žaloba proti takovému rozhodnutí má být zamítnuta, a zejména může ponechat řešení na úvaze Soudu a zároveň předložit všechny argumenty, které považuje za vhodné pro objasnění věci Soudu [rozsudky Soudu ze dne 30. června

2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Sb. rozh. s. II-1845, body 34 a 36; ze dne 25. října 2005 Peek & Cloppenburg v. OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Sb. rozh. s. II-4633, bod 22, a ze dne 1. února 2006, Dami v. OHIM – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 a T-467/04, Sb. rozh. s. II-183, body 30 a 31].

95 Dále je třeba uvést, že žalobkyně tím, že v rámci projednávaného žalobního důvodu uplatňuje porušení svých práv obhajoby a dispoziční zásady, ve skutečnosti napadá legalitu napadeného rozhodnutí z toho důvodu, že odvolací senát nezkoumal důvod námitek vycházející z existence nebezpečí záměny, což měl učinit z důvodu devolutivního účinku odvolacího řízení. Je tedy namístě ověřit, zda stanovisko, které zaujal odvolací senát, je v souladu s povinnostmi, které má tento senát v rámci svého přezkumu rozhodnutí námitkového oddělení, jež tvoří předmět k němu podaného odvolání.

96 Je třeba připomenout, že podle čl. 62 odst. 1 nařízení č. 40/94 po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne, a může tak „rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo“, to v projednávaném případě znamená, že sám rozhodne o námitkách tak, že je zamítne, nebo je prohlásí za opodstatněné, čímž potvrdí, nebo zruší napadené rozhodnutí. Z článku 62 odst. 1 nařízení č. 40/94 tak vyplývá, že odvolací senát musí z důvodu odvolání, které k němu bylo podáno, provést nový úplný přezkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek.

97 Pokud má přitom odvolací senát za to, že jeden z relativních důvodů pro zamítnutí uplatněných osobou, která podala námitky, v jejích námitkách a přijatý námitkovým oddělením v jeho rozhodnutí je neopodstatněný, nový úplný přezkum merita

námitek uvedený v předchozím bodě má nezbytně za následek to, že odvolací senát musí před tím, než zruší rozhodnutí námitkového oddělení, rovněž zkoumat, zda může případně být vyhověno námitkám na základě jiného relativního důvodu pro zamítnutí, kterého se dovolávala osoba, která podala námitky, před námitkovým oddělením, ale který byl tímto oddělením zamítnut nebo nebyl zkoumán.

- 98 Z toho vyplývá, že odvolací senát, který dospěl k závěru, že námitkové oddělení neprávem přijalo, co se týče služeb spadajících do třídy 42, relativní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, byl povinen před tím, než zrušil rozhodnutí nižší instance, přezkoumat další relativní důvod pro zamítnutí, kterého se dovolávala žalobkyně na podporu svých námitek, a sice důvod, který uváděl nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou.
- 99 Na rozdíl od tvrzení obsaženého v napadeném rozhodnutí by přezkum výše uvedeného relativního důvodu pro zamítnutí vycházejícího z nebezpečí záměny odvolacím senátem nerozšířil předmět odvolání, jelikož odvolání k odvolacímu senátu má za cíl vyvolat nový úplný přezkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek (viz bod 96 výše).
- 100 Krom toho stejné řešení je jediným možným v projednávaném případě vzhledem k následujícím úvahám. Z článku 8 nařízení č. 40/94 vyplývá, že relativní důvody pro zamítnutí stanovené v tomto článku vedou přesně k témuž výsledku, a sice zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky. Stačí tedy, aby pouze jeden z různých relativních důvodů pro zamítnutí, které jsou uplatňovány v rámci námitek, byl opodstatněný, k tomu, aby bylo možné vyhovět požadavku osoby, která podala námitky, směřujícímu k neprovedení zápisu přihlašované ochranné známky. Za těchto okolností může námitkové oddělení v případě, že dospěje k závěru, že jeden z důvodů pro zamítnutí, kterých se dovolává osoba, která podala námitky, je opodstatněný, omezit přezkum námitek na tento jediný důvod, který je dostatečný pro odůvodnění rozhodnutí, kterým se vyhovuje námitkám.

- 101 Jistě nelze vyloučit, že se námitkové oddělení rozhodne rovněž přezkoumat a popřípadě zamítnout ostatní relativní důvody pro zamítnutí, kterých se dovolává osoba, která podala námitky, jako tomu bylo v projednávaném případě. Nicméně tato část odůvodnění jejího rozhodnutí není nezbytnou oporou výroku, který vyhovuje námitkám a který je právně dostačujícím způsobem založen na relativním důvodu pro zamítnutí, který byl přijat. Nemůže být rovněž řeč o částečném zamítnutí námitek, neboť bylo zcela vyhověno požadavku osoby, která podala námitky.
- 102 V takovém případě nemůže být rovněž řeč o kumulaci různých námitek, podaných osobou, která podala námitky, z nichž některé byly, poté co byly jedny z nich přijaty, námitkovým oddělením zamítnuty. Představa, že je nutné považovat každý relativní důvod pro zamítnutí, kterého se dovolává osoba, jež podala námitky, za odlišné námitky, by byla v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94, který stanoví, že „[n]ámitky [...] mohou podat [...] z důvodů, pro které nelze ochrannou známku zapsat podle článku 8 [...]“. Krom toho hospodárnost řízení před OHIM vyžaduje, aby se námitky zbytečně nenásobily, a brání tedy rovněž tomu, aby námitky spočívající na několika relativních důvodech pro zamítnutí byly chápány tak, že jsou ve skutečnosti souborem několika různých námitek.
- 103 Výše uvedené úvahy jsou potvrzeny výrokem rozhodnutí námitkového oddělení v projednávaném případě, které v bodě 1 jednoduše uvádí, že pokud jde o služby třídy 42, námitkám se vyhovuje, aniž by odkazovalo na částečné zamítnutí námitek nebo zamítnutí jiných námitek týkajících se téže třídy.
- 104 Za těchto podmínek nemohl přezkum námitek žalobkyně, co se týče třídy 42, skončit napadeným rozhodnutím, ve kterém se odvolací senát omezuje na zrušení

rozhodnutí námitkového oddělení. Toto zrušení mělo za následek, že námitkové řízení se v rozsahu, v němž se týká výše uvedené třídy, obnovilo a muselo být ukončeno druhým rozhodnutím, kterým by byly tyto námitky zamítnuty nebo jim bylo vyhověno.

105 V souladu s čl. 62 odst. 1 nařízení č. 40/94 mělo být toto druhé rozhodnutí přijato samotným odvolacím senátem, aniž by tím bylo dotčeno případné vrácení věci námitkovému oddělení odvolacím senátem. Jak již bylo přitom uvedeno, takové vrácení by bylo v projednávané věci bezpochyby zbytečné, neboť námitkové oddělení se již vyjádřilo rovněž k relativnímu důvodu pro zamítnutí vycházejícímu z nebezpečí záměny. Toto stanovisko námitkového oddělení je zjevně vysvětleno snahou zabránit z důvodu hospodárnosti řízení tomu, aby mu odvolací senát v případě zrušení jeho rozhodnutí věc vrátil.

106 Závěr odvolacího senátu, podle kterého nebyly podmínky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v projednávaném případě splněny, sám o sobě nestačil k tomu, aby měl za následek zamítnutí námitek pro služby spadající do třídy 42. Za účelem dosažení takového výsledku bylo ještě třeba, aby se odvolací senát ztotožnil s posouzením nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek námitkového oddělení, což nezbytně znamenalo přezkum tohoto nebezpečí.

107 Odvolací senát v napadeném rozhodnutí přitom jednak výslovně odmítl provést přezkum relativního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a tudíž nepřijal nebo nepotvrdil úvahy námitkového oddělení související s tímto důvodem. Krom toho výrok napadeného rozhodnutí se omezuje na zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a neuvádí nic o tom, jak má být o námitkách rozhodnuto, ani o vrácení věci námitkovému oddělení.

- 108 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát tím, že opomněl přezkoumat výše uvedený relativní důvod pro zamítnutí, kterého se dovolávala žalobkyně včas a jenž byl zopakován ve vyjádření k odvolání Elleni Holding, nesplnil povinnosti, které má v rámci přezkumu odvolání.
- 109 Odvolací senát vychází v napadeném rozhodnutí z nesprávného předpokladu, když se domnívá, že tento přezkum vyžadoval, aby žalobkyně podala proti rozhodnutí námitkového oddělení samostatné odvolání. Vzhledem k tomu, že podle článku 58 nařízení č. 40/94 může každý účastník řízení, které skončilo vydáním rozhodnutí, proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům, nebyla žalobkyně oprávněna v projednávaném případě k tomu, aby podala odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, v němž se týkalo zápisu přihlašované ochranné známky pro služby spadající do třídy 42. Jak bylo uvedeno v bodech 103 až 105 výše, toto rozhodnutí tím, že vyhovělo námitkám a zamítlo zápis přihlašované ochranné známky pro služby spadající do této třídy, vyhovělo zcela požadavkům žalobkyně.
- 110 Za těchto podmínek není skutečnost, kterou uvádí OHIM, že mezi ustanoveními nařízení č. 40/94 týkajícími se odvolání před odvolacími senáty neexistuje ustanovení, jež je obdobné čl. 134 odst. 3 jednacího řádu, relevantní, neboť odvolací senát byl povinen za okolností projednávaného případu zkoumat další relativní důvod pro zamítnutí, jenž byl uplatňován před námitkovým oddělením, ale který byl tímto oddělením zamítnut, i když o to osoba, která podala námitky, v tomto smyslu výslovně nepožádala.
- 111 Z výše uvedeného vyplývá, že druhý žalobní důvod musí být přijat. Je tedy namíste napadené rozhodnutí zrušit, aniž by Soud nahrazoval OHIM při posouzení relativního důvodu pro zamítnutí vycházejícího z nebezpečí záměny, které má provádět OHIM.

K nákladům řízení

- ¹¹² Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- ¹¹³ V projednávané věci je namístě uvést, že ačkoliv OHIM ponechal na úvaze Soudu posouzení druhého žalobního důvodu, jenž byl přijat, je třeba mu uložit náhradu nákladů řízení, které žalobkyni vznikly, neboť napadené rozhodnutí bylo vydáno jeho odvolacím senátem (viz v tomto smyslu rozsudek BIOMATE, bod 94 výše, bod 97).

Z těchto důvodů

Soud (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 1. dubna 2003 (věc R 1127/2000-3) se zrušuje.**

- 2) Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 22. března 2007.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras