

Věc T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

(ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvek ‚Bainbridge‘ – Starší národní slovní, obrazové a trojrozměrné ochranné známky obsahující slovní prvek ‚Bridge‘ – Důkaz o užívání – Užívání v odlišné podobě – ‚Blokážní‘ ochranné známky – Skupina ochranných známek“

Rozsudek Soudu (čtvrtého senátu) ze dne 23. února 2006 II - 450

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 15 odst. 1, čl. 43 odst. 2 a 3, čl. 50 odst. 1 písm. a) a čl. 56 odst. 2]

II - 445

2. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 15 odst. 2 písm. a)]
3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]
4. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

1. V systematice nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství představuje skutečné užívání označení v obchodě pro výrobky nebo služby, pro které bylo zapsáno, základní podmínku pro přiznání jeho majiteli výhradních práv tvořících předmět ochrany poskytované ochranným známkám. Článek 15 odst. 1, čl. 50 odst. 1 písm. a), čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 56 odst. 2 nařízení č. 40/94 tak ukládají majiteli ochranné známky povinnost jejího užívání nebo povinnost předložit v rámci námitkového řízení, řízení na zrušení práv nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou důkaz jejího řádného užívání.

Tato ustanovení sice stanoví výjimku, podle které se na majitele ochranné známky nevztahují důsledky nerespektování těchto povinností, existují-li „řádné důvody“ pro její neužívání.

Nicméně pojem „řádné důvody“ uvedený v těchto ustanoveních odkazuje na důvody spočívající v existenci překážek pro užívání ochranné známky nebo na situace, ve kterých by obchodní využívání ochranné známky bylo vzhledem ke všem relevantním okolnostem daného případu příliš nákladné. Takové překážky mohou případně vyplývat z vnitrostátní právní úpravy ukládající například omezení pro uvádění výrobků označených ochrannou známkou na trh, takže takové právní úpravy se lze dovolávat jako řádného důvodu neužívání ochranné známky. Naproti tomu majitel národního zápisu podávající námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství se nemůže proto, aby unikl důkaznímu břemenu, které pro něho vyplývá z čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, dovolávat vnitrostátního ustanovení, které umožňuje podat přihlášku ochranné známky pro označení určená k neužívání v obchodě z důvodu jejich čistě obranné funkce jiného označení tvořícího předmět obchodního využívání. Takové zápisy totiž nejsou slučitelné s právní úpravou ochranné známky Společenství, jak vyplývá z nařízení č. 40/94, a jejich uznání na národní úrovni nemůže před-

stavovat „řádný důvod“ neužívání starší ochranné známky, na které jsou založeny námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství, ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 tohoto nařízení.

(viz body 43, 46)

byla tato ochranná známka zapsána, představuje podobu, ve které je tato ochranná známka obchodně využívána. V takových případech, liší-li se v obchodě užívané označení od podoby, ve které bylo zapsáno, pouze zanedbatelnými prvky, takže obě označení mohou být považována za celkově rovnocenná, stanoví výše uvedené ustanovení, že povinnost užívání zapsané ochranné známky může být splněna předložením důkazu o užívání označení představujícího její podobu užívanou v obchodě. Naproti tomu čl. 15 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení majiteli zapsané ochranné známky neumožňuje vyhnout se povinnosti užívat tuto ochrannou známku dovoláváním se v jeho prospěch užívání podobné ochranné známky tvořící předmět odlišného zápisu.

2. Článek 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství se vztahuje na případ, kdy je zapsaná národní ochranná známka nebo ochranná známka Společenství užívána v obchodě v podobě lehce odlišné od podoby, ve které byla zapsána. Předmětem tohoto ustanovení zabrahujícího vyžadování striktního souladu mezi užívanou podobou ochranné známky a podobou, ve které byla ochranná známka zapsána, je umožnit majiteli této ochranné známky provést na označení při jeho obchodním využívání obměny, které by jej beze změny jeho rozlišovací způsobilosti umožňovaly lépe přizpůsobit požadavkům na uvádění dotčených výrobků a služeb na trh a na jejich propagaci. V souladu se svým předmětem musí být věcná působnost tohoto ustanovení považována za omezenou na případy, ve kterých označení konkrétně užívané majitelem ochranné známky pro označení výrobků nebo služeb, pro které

(viz bod 50)

3. Pro průměrného italského spotřebitele neexistuje nebezpečí záměny mezi obrazovým označením obsahujícím slovní prvek „Bainbridge“, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro „Kůži, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“ a „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží“ spadající do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody

na straně jedné, a slovními ochrannými známkami FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE a THE BRIDGE, kombinovanou ochrannou známkou obsahující slovní prvek „the bridge wayfarer“ a trojrozměrnou ochrannou známkou obsahující nápis „the bridge“ na straně druhé, zapsanými dříve v Itálii pro totožné výrobky spadající do totožných tříd, a to navzdory vysoké rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek a totožnosti dotčených výrobků, vzhledem k tomu, že kolidující označení nejsou podobná ze sémantického hlediska a že srovnání mezi kolidujícími označeními ze vzhledového hlediska ukazuje velké rozdílnosti mezi nimi, které umožňují považovat jediný společný prvek tvořený sledem šesti písmen tvořících slovo „bridge“ za nedostatečný pro prokázání značného stupně vzhledové podobnosti pro účely posouzení nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami vzhledem k celkovému dojmu, jež vyvolávají. Pokud jde o fonetickou podobnost mezi kolidujícími označeními, má snížený význam v případě výrobků, které jsou uváděny na trh tak, že relevantní veřejnost při koupi obvykle vnímá ochrannou známku, která je označuje, vizuálně.

(viz body 101, 114, 116)

4. Zakládají-li se námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství na několika starších ochranných známkách, skutečnost, že se tyto ochranné známky vyznačují vlastnostmi umožňujícími považovat je za tvořící součást jedné „série“ nebo „skupiny“, k čemuž může dojít zejména, jestliže integrálně zobrazují stejný rozlišující prvek doplněný o prvek grafický nebo slovní, který je odlišuje, nebo jestliže se vyznačují opakováním stejné předpony nebo přípony vycházející z původní ochranné známky, představuje relevantní faktor pro posouzení existence nebezpečí záměny.

V takových případech totiž může být nebezpečí záměny vyvoláno možností asociace mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami tvořícími součást série, vyznačuje-li se přihlašovaná ochranná známka podobnostmi s těmito známkami, které by mohly spotřebitele vést k domněnce, že je součástí stejné série, a tudíž že výrobky, které označuje, mají stejný obchodní původ jako výrobky, kterých se týkají starší ochranné známky, nebo původ s nimi příbuzný. Takové nebezpečí asociace mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími sériovými ochrannými známkami, které by mohlo vyvolat nejasnosti o obchodním původu výrobků označených kolidujícími označeními, může existovat, i když srovnání mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými znám-

kami, z nichž každá je posuzována samostatně, neumožňuje prokázat existenci přímého nebezpečí záměny. V takovém případě nebezpečí, že se spotřebitel může zmýlit ohledně obchodního původu dotčených výrobků nebo služeb, nevyplývá z možnosti, že zamění přihlašovanou ochrannou známku s jednou ze starších sériových ochranných známek, ale z možnosti, že se bude domnívat, že přihlašovaná ochranná známka je součástí stejné série.

Nicméně, nebezpečí asociace se lze dovolávat pouze tehdy, když jsou současně splněny dvě podmínky. Zaprvé musí majitel série starších zápisů předložit důkaz o užívání všech ochranných

známek náležejících do této série, nebo alespoň několika ochranných známek, které mohou „sérii“ tvořit. Zadrugé, přihlašovaná ochranná známka nejenže musí být podobná ochranným známkám příslušejícím k sérii, ale rovněž musí vykazovat vlastnosti, díky kterým ji bude možné do této série začlenit. Tak tomu například nemusí být, je-li společný prvek starších sériových ochranných známek v přihlašované ochranné známce užíván v odlišném postavení, než v jakém se obvykle nachází v ochranných známkách příslušejících k sérii, nebo s odlišným sémantickým obsahem.

(viz body 123–127)