

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

13. července 2004 *

Ve věci T-115/02,

AVEX Inc., se sídlem v Tokiu (Japonsko), zastoupená J. Hofmannem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím
jako vedlejší účastník před Soudem, je

Ahlers AG, dříve Adolf Ahlers AG, se sídlem v Herfordu (Neměcko), zastoupená
E. P. Kringsem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 11. února 2002 (věc R 634/2001-1), týkajícímu se námitek majitele
obrazové ochranné známky Společenství obsahující písmeno „a“ proti zápisu
obrazové ochranné známky Společenství obsahující písmeno „a“,

* Jednací jazyk: němčina.

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH
SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

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

s ohledem na žalobu doručenou kanceláři Soudu dne 12. dubna 2002,

s ohledem na vyjádření OHIM k žalobě doručené kanceláři Soudu dne 17. září 2002,

s ohledem na vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě doručené kanceláři Soudu dne
29. srpna 2002,

po jednání konaném dne 10. března 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 5. června 1998 žalobkyně podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994 L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství.

- 2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je níže vyobrazené obrazové označení:



- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 9, 16, 25, 35 a 41 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají v případě třídy 25 následujícímu popisu: „oděvy, obuv (‘footwear’), pokrývky hlavy; venkovní oděvy jiného než japonského stylu, pláště, svetry a pletené zboží, noční prádlo, spodní prádlo, plavky, košile a košilové zboží, ponožky a punčochy, rukavice, kravaty, šátky, šály, klobouky a čepice, střevíce (‘shoes’) a vysoká obuv, opasky, saka, trička“.
- 4 Dne 4. října 1999 byla tato přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 78/1999.
- 5 Dne 22. prosince 1999 podal vedlejší účastník na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti přihlašované ochranné známce, opíraje se zejména o níže vyobrazenou obrazovou ochrannou známku Společenství č. 270 264 přihlášenou dne 1. dubna 1996 a zapsanou dne 28. února 2000 vztahující se zejména na „kostýmy a obleky, vesty, saka, anoraky, kalhoty, pláště, džíny džínové oděvy, košile, svetry,

trička, sportovní oděvy, čepice, pracovní oděvy, oděvy pro volný čas“, náležející do třídy 25:



- 6 Rozhodnutím ze dne 2. května 2001 námitkové oddělení OHIM shledalo, že kolidující označení jsou podobná a že dotčené výrobky jsou totožné nebo podobné. Uvedené oddělení v důsledku toho zamítlo přihlášku přihlašované ochranné známky.

- 7 Dne 2. července 2001 podala žalobkyně na základě článku 59 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání u OHIM.

- 8 Rozhodnutím ze dne 11. února 2002 (věc R 634/2001-1, dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM částečně zrušil rozhodnutí námitkového oddělení v té části, ve které zamítá přihlášku ochranné známky, pokud jde o výrobky a služby náležející do tříd 9, 16, 35 a 41. Naopak zamítl odvolání, pokud jde o výrobky náležející do třídy 25, s tím, že považuje kolidující označení za podobná a dotčené výrobky za totožné nebo podobné, včetně „obuvi a vysoké obuvi“, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, a „oděvů“, na které se vztahuje starší ochranná známka.

Návrhy účastníků řízení

9 Při jednání žalobkyně upřesnila své návrhy a navrhla, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí v té části, ve které zamítá její odvolání, pokud jde o výrobky náležející do třídy 25;

— zrušil napadené rozhodnutí v té části, ve které jí ukládá náhradu nákladů řízení vynaložených vedlejším účastníkem v námitkovém řízení a řízení o odvolání;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu jako neopodstatněnou;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 11 Úvodem je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury na základě čl. 44 odst. 1 jednacího řádu Soudu, který se použije v oblasti duševního vlastnictví v souladu s čl. 130 odst. 1 a čl. 132 odst. 1 tohoto jednacího řádu, platí, že i když žaloba může být podepřena a doplněna v konkrétních bodech odkazem na výňatky z listin k ní přiložených, globální odkaz na jiné písemnosti nemůže zhojit nedostatek podstatných prvků právní argumentace, které podle výše uvedených ustanovení musí být obsaženy v samotné žalobě (rozsudek Soudu ze dne 20. dubna 1999, *Limburgse Vinyl Maatschappij a další v. Komise*, T-305/94 až T-307/94, T-313/94 až T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 a T-335/94, Recueil, s. II-931, bod 39). Tuto judikaturu lze vztáhnout na vyjádření k žalobě druhého účastníka námitkového řízení před odvolacím senátem, který je vedlejším účastníkem před Soudem podle článku 46 jednacího řádu, který se použije v oblasti duševního vlastnictví v souladu s čl. 135 odst. 1 druhým pododstavcem tohoto jednacího řádu. Žaloba a vyjádření k žalobě jsou tedy tím, že odkazují na písemnosti předložené žalobkyní a vedlejším účastníkem před OHIM, nepřijatelné, jelikož v nich obsažený globální odkaz nelze spojit s důvody a tvrzeními vyloženými v žalobě a ve vyjádření k žalobě.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z nedostatku nebezpečí záměny

Tvrzení účastníků řízení

- 12 Podle žalobkyně odvolací senát nesprávně došel k závěru, že přes rozdíly existující mezi dotčenými výrobky a kolidujícími označeními existuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou.

- 13 Co se týče dotčených výrobků, žalobkyně udává, že oděvy a obuv nebo vysoká obuv nejsou podobné výrobky. Tyto výrobky se totiž nevyrábějí ve stejných továrnách, nejsou určeny ke stejnému užívání, svědčí o tom, že jejich účelem není pouze ochrana před přírodními živly, nejsou vyrobeny ze stejných materiálů a neprodávají se na stejných místech, kromě nevýznamného případu obchodních domů.
- 14 Co se týče kolidujících označení, žalobkyně zdůrazňuje skutečnost, že písmena abecedy nemají v zásadě vlastní rozlišovací schopnost, chybí-li jim grafický dodatek [rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 28. května 1999 (věc R 91/1998-2)]. Rozlišovací schopnost jim tedy dodává jejich grafické ztvárnění. Jelikož ochranné známky s nízkou rozlišovací schopností požívají omezené ochrany, rozdíly mezi označeními tvořícími tyto ochranné známky nabývají větší důležitosti. Žalobkyně v tomto ohledu uplatňuje jasné a podstatné rozdíly mezi kolidujícími označeními spočívající ve tvaru černého podkladu, poloze písmena na tomto podkladu, v kontrastu mezi tučným písmem u jedné známky a slabým písmem u druhé a v kresbě tohoto písmena. Co se týče obrazových známek složených z jednoho písmene, záleží pouze na vzhledovém srovnání obou označení, neboť fonetické srovnání není podstatné.
- 15 OHIM a vedlejší účastník popírají všechna tvrzení žalobkyně. OHIM má krom toho za to, že jelikož žalobkyně omezila svoje zpochybnění podobnosti výrobků pouze na srovnání „oděvů“ a „obuvi a vysoké obuvi“, je nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními nutno zkoumat pouze v tomto ohledu.

Závěry Soudu

- 16 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti

nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

- 17 Podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny, pokud jde o obchodní původ výrobků nebo služeb, posuzováno globálně vzhledem k tomu, jak jsou dotčené označení a výrobky nebo služby vnímány relevantní veřejností a s přihlédnutím k veškerým faktorům charakterizujícím projednávaný případ, zejména ke vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 29 až 33 a tam uvedená judikatura].
- 18 V projednávaném případě je starší ochrannou známkou ochranná známka Společenství. Dotčené výrobky jsou výrobky běžné spotřeby. Pro účel posouzení nebezpečí záměny představují tedy relevantní veřejnost koneční spotřebitelé v Evropském společenství.
- 19 Co se týče nejprve srovnání kolidujících označení, globální posouzení nebezpečí záměny musí být, pokud jde o vzhledovou, fonetickou a pojmovou podobnost označení, založeno na celkovém dojmu, který vyvolávají, s přihlédnutím zvláště k jejich rozlišovacím a převládajícím prvkům [viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47 a v něm uvedená judikatura].
- 20 Pokud jde o vzhledovou podobnost kolidujících označení, odvolací senát správně shledal, že ačkoliv samostatně stojící písmeno nemá potenciálně rozlišovací způsobilost, převládajícím prvkem obou dotčených ochranných známek je malé

písmeno „a“ bílé barvy na černém podkladě napsané jednoduchým druhem písma (bod 38 napadeného rozhodnutí). Tento převládající prvek totiž působí okamžitý dojem a vtiskne se do paměti. Naopak grafické rozdíly mezi dotčenými ochrannými známkami – tj. tvar podkladu (oválný u přihlašované ochranné známky a čtvercový u starší ochranné známky), poloha písmena na tomto podkladu (v jeho středu u přihlašované ochranné známky a v pravém dolním rohu u starší ochranné známky), tloušťka čáry použité ke ztvárnění tohoto písmena (přihlašovaná ochranná známka vykazuje poněkud širší čáru než starší ochranná známka) a detaily kresby písmen u každé ochranné známky – jsou druhořadé a nejedná se o prvky, které si relevantní veřejnost zapamatuje jako skutečné rozlišovací znaky. Kolidující označení jsou tudíž po vzhledové stránce silně podobná.

- 21 Tento závěr není zpochybněn tvrzením vycházejícím z možného rozporu mezi napadeným rozhodnutím a rozhodnutím druhého odvolacího senátu ze dne 28. května 1999 (věc R 91/1998-2), týkajícím se zápisu starší ochranné známky. I když v tomto rozhodnutí odvolací senát shledal, že grafické ztvárnění písmene „a“ má zvláštní důležitost při zkoumání rozlišovací způsobilosti této ochranné známky, postačí konstatovat, že v projednávaném případě je grafické ztvárnění přihlašované ochranné známky velmi blízké ztvárnění starší ochranné známky.
- 22 Pokud jde o fonetické a pojmové srovnání kolidujících označení, účastníci řízení se shodují na tom, že v projednávaném případě je toto srovnání málo relevantní. Uvedená označení jsou každopádně po této stránce zjevně shodná.
- 23 Obě označení tedy vyvolávají silně podobný celkový dojem.
- 24 Co se týče dále srovnání výrobků, je namístě připomenout, že podle ustálené judikatury je při posouzení podobnosti dotčených výrobků třeba přihlédnout ke

všem rozhodným faktorům, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky, především k jejich povaze, určení, použití, jakož i jejich charakteru jakožto výrobků konkurenčních nebo doplňkových [viz rozsudek Soudu ze dne 4. listopadu 2003, Pedro Díaz/OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 32 a v něm uvedená judikatura].

- 25 Předem je nutno uvést, že žalobkyně při jednání vážně nezpochybnila skutečnost, že rozdílné typy oděvů, ke kterým se dotčené ochranné známky vztahují, jsou přinejmenším podobné. Takovéto zjištění je každopádně správné.
- 26 Co se týče zejména vztahu mezi „oděvy“, na které se vztahuje starší ochranná známka, a „obuví a vysokou obuví“, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, odvolací senát považoval tyto výrobky za podobné, neboť slouží stejnému účelu, často se prodávají na stejných místech a řada výrobců a návrhářů se věnuje oběma typům výrobků (bod 32 napadeného rozhodnutí). Obecnost tohoto posouzení lze zpochybnit vzhledem k nedostatku zaměnitelnosti uvedených výrobků a nedostatku důkazů na podporu tohoto posouzení. Nicméně dostatečně úzké vazby mezi účely použití těchto výrobků, patrně zejména ze skutečnosti, že patří do stejné třídy, a konkrétní možnost, že mohou být vyráběny stejnými výrobci nebo že mohou být prodávány společně, umožňují dospět k závěru, že u relevantní veřejnosti může dojít k asociaci mezi nimi. V tomto ohledu různá rozhodnutí Společenství a vnitrostátní rozhodnutí týkající se ochranných známek, která uvedla žalobkyně, tento závěr neoslabují, neboť skutkový stav u těchto rozhodnutí, pokud jde o dotčená označení a výrobky, vykazuje v porovnání s projednávaným případem značné rozdíly. Dotčené výrobky musí být tedy považovány za podobné ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, i když je tato podobnost jen slabá.
- 27 Následkem toho s přihlédnutím jednak ke značné podobnosti kolidujících označení a jednak k podobnosti mezi dotčenými výrobky, ač je slabá, co se týče obuvi a oděvů,

odvolací senát správně došel k závěru, že u relevantní veřejnosti existuje nebezpečí záměny. Relevantní veřejnost se totiž především může domnívat, že obuv označená přihlašovanou ochrannou známkou má stejný obchodní původ jako oděvy označené starší ochrannou známkou. První žalobní důvod tedy musí být zamítnut.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z nutnosti ústního jednání před odvolacím senátem

- 28 Žalobkyně uvádí, že na základě čl. 75 odst. 1 nařízení č. 40/94 výslovně požádala o konání ústního jednání před odvolacím senátem. Takové vyslechnutí mohlo přispět k přijetí právně opodstatněného rozhodnutí, jelikož by tak žalobkyně byla mohla poskytnout informace o německé judikatuře zabývající se otázkou podobnosti dotčených výrobků. Odvolací senát tím, že nepřistoupil k takovému ústnímu jednání, překročil podle žalobkyně meze svého správního uvážení.
- 29 Soud připomíná, že na základě čl. 75 odst. 1 nařízení č. 40/94 „[p]ovažuje-li [OHIM] ústní jednání za účelné, přistoupí k němu z úřední moci nebo na žádost účastníka“.
- 30 Soud shledává, že je na správním uvážení odvolacího senátu, zda je v případě, že to požaduje jeden z účastníků, ústní jednání skutečně nutné. V projednávaném případě vyplývá z napadeného rozhodnutí, že odvolací senát měl k dispozici všechny údaje nutné k odůvodnění výroku napadeného rozhodnutí. V tomto ohledu žalobkyně neprokázala, v čem by ústní upřesnění ohledně německé judikatury doplňující ta, která vložila ve svém vyjádření před odvolacím senátem, zabránila přijetí takového výroku. Podle ustálené judikatury musí být každopádně legalita rozhodnutí odvolacích senátů posuzována pouze na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je

vykládáno soudcem Společenství, a nikoliv na základě vnitrostátní judikatury, ač založené na obdobných ustanoveních jako uvedené nařízení (výše uvedené rozsudky *GIORGIO BEVERLY HILLS*, bod 53, a *CASTILLO*, bod 37). Odvolací senát tedy tím, že nevyhověl žádosti žalobkyně na konání ústního jednání, nepřekročil meze svého správního uvážení.

Ke druhé části žalobního návrhu

- 31 Jelikož žalobkyně nepředložila žádný zvláštní důvod na podporu svého návrhu na zrušení bodu 2 výroku napadeného rozhodnutí týkajícího se nákladů řízení před OHIM, k zamítnutí této části návrhu postačí výše uvedené úvahy.
- 32 S ohledem na vše výše uvedené se žaloba zamítá.

K nákladům řízení

- 33 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník řízení, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístež uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM a vedlejšího účastníka.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

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

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung