

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

7. září 2006 \*

Ve věci T-168/04,

**L & D, SA**, se sídlem v Huercal de Almeria (Španělsko), původně zastoupená M. Knospem, dále S. Miralles Miravetem a A. Castedo Garciou, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupenému J. García Murillo, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

\* Jednací jazyk: španělština.

**Julius Sämann Ltd**, se sídlem v Zug (Švýcarsko), zastoupená A. Castán Pérez-Gómezem a E. Armijo Chávarrim, advokáty,

jejímž předmětem je návrh na částečné zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 15. března 2004 (věc R 326/2003-2), týkajícího se námitkového řízení mezi Julius Sämann Ltd a L & D, SA,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, P. Lindh a I. Wiszniewska-Białecka, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 14. května 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 21. prosince 2004,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 17. ledna 2005,

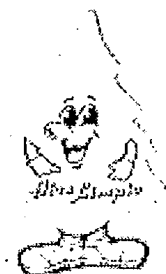
po jednání konaném dne 12. ledna 2006,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 L & D, SA předložila dne 30. dubna 1996 Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazové označení, obsahující slovní prvek, zobrazené níže:



- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 3, 5 a 35 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek

ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají, pro každou z těchto tříd, následujícímu popisu:

- třída 3: „Parfumerie, éterické oleje, kosmetika“;
  
  
- třída 5: „Parfémované přípravky pro osvěžení vzduchu“;
  
  
- třída 35: „Reklama; správa obchodních podniků; obchodní správa; kancelářské práce“.

4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 47/98 dne 29. června 1998.

5 Dne 29. září 1998 společnost Julius Sämann Ltd podala námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 proti zápisu přihlašované ochranné známky.

6 Námitky byly založeny na několika starších ochranných známkách.

- 7 Jednalo se zaprvé o níže vyobrazenou obrazovou ochrannou známku Společenství č. 91991, podanou dne 1. dubna 1996 a zapsanou pro výrobky spadající do třídy 5 ve smyslu Niceské dohody:



- 8 Zadruhé se jednalo o níže vyobrazené mezinárodní a národní obrazové ochranné známky obsahující, pokud jde o některé z nich, slovní prvky, jež byly předmětem mezinárodních zápisů č. 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 a 539068; rakouského zápisu č. 109639; švédského č. 217829, 225214 a 89348; španělského č. 1575391; dánského č. 03157/1964; finského č. 109644 a 45548; německého č. 984362, pro výrobky zahrnuté ve třídách 3 nebo 5 ve smyslu Niceské dohody:



19-1984



21-65-1154



07-1969



93-11-1964



23-1989

- 9 Námitky byly založeny na všech výrobcích, chráněných staršími ochrannými známkami, a vztahovaly se na všechny výrobky a služby uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství.

- 10 Na podporu svých námitek se vedlejší účastnice dovolávala relativních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a v čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.
- 11 Rozhodnutím ze dne 25. února 2003 námitkové oddělení OHIM námitky v plném rozsahu zamítlo.
- 12 Dne 23. dubna 2003 vedlejší účastnice podala na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 13 Rozhodnutím ze dne 15. března 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání vedlejší účastnice částečně vyhověl.
- 14 Odvolání založené na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 bylo vyhověno, pokud jde o dotčené výrobky. Naproti tomu pokud jde o dotčené služby, odvolání bylo zamítnuto a odvolací senát potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení zamítající námitky proti zápisu. Odvolání založené na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 bylo odvolacím senátem zamítnuto pro nedostatek důkazů újmy pro starší ochrannou známku nebo neoprávněného prospěchu z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.
- 15 Pokud jde o přezkum podobnosti kolidujících ochranných známek, odvolací senát provedl porovnání mezi jednak ochrannou známkou přihlašovanou k zápisu a jednak starší ochrannou známkou Společenství č. 91991, představující ostatní

starší ochranné známky. Odvolací senát měl za to, že tato starší ochranná známka Společenství získala rozlišovací způsobilost užíváním a na základě obecné známosti jiné starší ochranné známky, jejíž podoba je v zásadě totožná s podobou ochranné známky Společenství č. 91991.

- 16 Odvolací senát poukázal na to, že kolidující ochranné známky jsou obě tvořeny jedlí vyobrazenou s větvemi tvořenými výrůstky a průlomů na bočních částech a velmi krátkým kmenem spočívajícím na širší části jako na podstavci.
- 17 Připomenul, že koncepční podobnost může vést k nebezpečí záměny, zejména má-li starší ochranná známka zvláštní rozlišovací způsobilost, a to buď vnitřně, nebo díky obecné známosti, jíž se u veřejnosti těší.
- 18 Podle odvolacího senátu se ve světle předložených důkazů jeví, že starší ochranná známka se těšila obecné známosti přinejmenším v části Společenství, zejména v Itálii, kde byl její podíl na trhu odhadován na více než 50 %, a že byla na tomto území užívána dlouhodobě.
- 19 Z těchto skutečností odvolací senát dovodil, že koncepční podobnost obou kolidujících ochranných známek by mohla přinejmenším v Itálii způsobit nebezpečí záměny v mysli dotčené veřejnosti. Rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami, spočívající především ve skutečnosti, že jedle na ochranné známce, která je přihlašována k zápisu, představuje rámec, v němž se nachází obrázek kreslené postavičky živého výrazu, jakož i slovní prvek „aire limpio“, neumožňují se tohoto nebezpečí záměny vyvarovat, neboť ochranná známka, jež je přihlašována k zápisu, by mohla být dotčenou veřejností vnímána jako zábavná a živě vypadající varianta starší ochranné známky.

## Návrhová žádání účastníků řízení

20 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil body 1 a 3 výroku napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž toto rozhodnutí jednak částečně zrušuje rozhodnutí námitkového oddělení a zamítá zápis přihlašované ochranné známky pro výrobky spadající do tříd 3 a 5, a jednak ukládá každému účastníkovi řízení, že ponese jím vynaložené náklady v rámci námitkového a odvolacího řízení;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

21 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Soud:

- žalobu zamítl;
  
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

22 Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a z porušení článku 73 téhož nařízení.



*K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94*

## Argumenty účastníků řízení

- 23 Žalobkyně uplatňuje, že posouzení učiněné odvolacím senátem, pokud jde o podobnost kolidujících ochranných známek, je nesprávné. Mezi těmito ochrannými známkami neexistuje žádná podobnost a zjištění týkající se rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky jsou tudíž zbytečná.
- 24 Dvě ochranné známky jsou navzájem podobné, pokud mezi nimi z hlediska dotčené veřejnosti existuje alespoň částečná shoda co se týče jejich vzhledové, fonetické a koncepční stránky. Jde-li o kombinované ochranné známky, je nezbytné ověřit, že podobnost se vztahuje ke složce schopné určovat celkový dojem, jímž tyto ochranné známky působí, tedy ke složce, která je sama způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si cílová veřejnost uchovává v paměti. Posouzení dominantní povahy jedné nebo více určitých složek kombinované ochranné známky se provede při zohlednění zejména vnitřních vlastností každé z těchto složek. Týká-li se shoda složky, která je pro dotčené výrobky popisná, nemůže dominovat celkovému dojmu, kterým tato ochranná známka působí, a nelze tedy učinit závěr o tom, že ochranné známky jsou podobné.
- 25 Odvolací senát tyto zásady nezohlednil, neboť odkázal pouze na existenci „společného jmenovatele“ mezi kolidujícími ochrannými známkami, aniž by se zabýval vzhledovými, fonetickými a koncepčními shodami a aniž by stanovil důležitost případně se shodující složky v rámci celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka přihlašovaná k zápisu působí.

26 V první řadě z hlediska fonetického starší ochranná známka neobsahuje žádný slovní prvek. Jakákoli fonetická podobnost je tedy vyloučena.

27 Dále z hlediska vzhledového se starší ochranná známka skládá z naturalistického vyobrazení siluety jedle na čtvercovém podstavci, zatímco přihlašovaná ochranná známka je tvořena obrázkem humorné postavičky mající zvláštní podobu, zahalenou do oblečení, jehož obrysy připomínají ve velmi abstraktní formě jedli, upoutávajícím pozornost spotřebitele k slovnímu prvku „aire limpio“. Přihlašované ochranné známce tedy dominuje stejným dílem tato humorná postavička a slovní prvek „aire limpio“, čímž je vyloučena jakákoli vzhledová podobnost.

28 Konečně z hlediska koncepčního neumožňuje pouhá příbuznost mezi obrysy obou označení učinit závěr o tom, že tu je podobnost. Okolnost, že silueta humorné postavičky může připomínat tvar jedle, je nerelevantní, jelikož obrysové podobnosti nejsou podobnostmi koncepčními. Mimoto zobrazení siluety ustupuje do pozadí, jelikož podoba jedle je pozměněna obrazem humorné postavičky, takže se stává pouhým kabátem nebo pouhým zahalením této postavy, spíše než vyobrazením podoby jedle.

29 Žalobkyně na základě toho dospívá k závěru, že mezi ochrannými známkami neexistuje žádná podobnost.

30 Podpůrně žalobkyně dodává, že kdyby byla uznána existence koncepční podobnosti, shoda by se netýkala dominujícího prvku ochranné známky, neboť silueta jedle není s to dominovat celkovému dojmu, kterým přihlašovaná ochranná známka působí a jemuž naopak dominuje fantazijní a zvláštní vyobrazení humorné postavičky a nápis „aire limpio“. Krom toho silueta má ve vztahu k výrobkům označeným

ochrannou známkou přihlašovanou k zápisu popisnou povahu, a v souladu s judikaturou tedy nemůže dominovat celkovému dojmu, jímž tato ochranná známka působí.

- 31 Žalobkyně dále podpůrně tvrdí, že kdyby Soud nevyloučil veškerou podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami, i přesto by nebylo dáno žádné nebezpečí záměny, neboť přihlašovaná ochranná známka je od starší ochranné známky dostatečně vzdálena.
- 32 Podle žalobkyně navíc starší ochranná známka nemůže požívat rozšířené ochrany, protože má pouze slabou rozlišovací způsobilost.
- 33 Jednak má starší ochranná známka ze tří důvodů nedostatečnou rozlišovací způsobilost. Zaprvé silueta jedle je popisná ve vztahu k výrobkům, jako jsou deodoranty a parfémované přípravky pro osvěžení vzduchu. Tento závěr je potvrzen „praktickými směrnici pro přezkum ochranných známek pro výrobky a služby“ patentového úřadu Spojeného království. Zadruhé je starší ochranná známka převážně tvořena pouze podobou výrobku, který je pod ní uváděn na trh. Přitom podle judikatury nemůže být hlavní funkce ochranné známky naplněna, splývá-li dotčené označení se vzhledem výrobku. Tak je tomu v projednávaném případě, když dotčené výrobky jsou složeny pouze z plochého plátku nemastného porézního materiálu, který je potažen vonnou látkou a jehož obrysy odpovídají siluete ochranné známky, jelikož povrch těchto výrobků je ochrannou známkou zcela pokryt. Zatřetí je tvar tvořený siluetou jedle nezbytný k docílení technického výsledku sledovaného výrobkem. Přitom podle ustanovení článku 7 nařízení č. 40/94 tvary nezbytné k dosažení technického výsledku jsou ze zápisu ochranné známky vyloučeny. Navíc popis funkcí výrobku, tak jak je obsažen v žádosti o americký patent předložené vedlejší účastníci, ukazuje, že tvar kuželovitého stromu používaný vedlejší účastníci plní technickou funkci, a sice postupného a částečného vylučování deodorantu,

kteřou lze snadno uskutečnit takovým tvarem, jako je tvar jedle, který se objevuje rovněž v nákresech patentu. Žalobkyně z toho činí závěr, že vedlejší účastnice od nynějška využívá ochranných známek jako nástroje k tomu, aby se pokusila zakázat třetím osobám používání tvaru kdysi chráněného patentem.

34 Dále pak slabá rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nemohla být dodatečně posílena z důvodu obecné známosti ochranné známky zvýšené jejím užíváním v Itálii. V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že podle judikatury nemůže být obecná známost ochranné známky stanovena pouze na základě obecných a abstraktních údajů, jako jsou určité procentní míry, a že argumenty týkající se obrátů a reklamních investic nejsou takové povahy, aby určovaly rozlišovací způsobilost ochranné známky.

35 Zjištění odvolacího senátu, pokud jde o uznání obecné známosti starší ochranné známky, jsou podle žalobkyně v několika ohledech nesprávná.

36 Zaprvé stanovení zvýšené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky v Itálii nemohlo být založeno pouze na obecných údajích ohledně objemu reklamy a prodeje, a to tím spíše, že se jedná o výrobky široké spotřeby s nízkou cenou. Množství prodaných výrobků tedy nemá stejnou důkazní hodnotu jako v případě výrobků dlouhodobé spotřeby a výrobků prestižních nebo vysokojakostních.

37 Zadruhé OHIM nesprávně vycházel ze skutečnosti, že prodeje deodorantů dosažené vedlejší účastnicí v Itálii jsou vyšší než u ostatních deodorantů do vozidel a mají představovat tržní podíl vyšší než 50 %. Číselné údaje o prodeji ze čtvrtletní zprávy společnosti Nielsen, které jsou citovány v místopřísežném prohlášení pověřeného jednatele vedlejší účastnice, se nevztahují k výrobku pokrytému ochrannou

známkou Společenství č. 91991, ale týkají se hlavně výrobků s názvem „kouzelný strom“, uváděných na trh pod ochrannou známkou odlišnou od ochranné známky č. 91991. Mimoto se tyto údaje vztahují k rokům 1997 a 1998, to jest k období dlouho po datu podání přihlášky ochranné známky Společenství. Číselné údaje týkající se výdajů na reklamu pro roky 1996 a 1997 jsou z těchto důvodů nenáležitě, jelikož tato reklama byla na deodoranty nesoucí název „kouzelný strom“ a následovala po datu 30. dubna 1996, kdy byla podána přihláška ochranné známky Společenství.

- 38 Zatřetí, námitkové oddělení a odvolací senát založily zjištění dlouhodobého užívání starší ochranné známky v Itálii nesprávně na skutečnosti, že ochranná známka byla v Itálii užívána již dlouho a požívala tam v podobě z převážné části stejné již od roku 1954 ochrany na základě mezinárodního zápisu č. 178969. Tím nesprávně postavily datum přihlášky ochranné známky na roveň skutečnému užívání této ochranné známky, zatímco nebyl předložen žádný důkaz, pokud jde o užívání mezinárodní ochranné známky č. 178969 od jejího zápisu. Krom toho se zápis č. 178969 týká ochranné známky obsahující bílý podstavec a slovní prvek „car freshner“, zatímco zápis č. 91991 se týká pouze obrazové ochranné známky. Zápis pro třídu 5 se mimoto nevztahuje na v projednávaném případě dotčené deodoranty, ale na „dezinfekční a koupelové přípravky, insekticidy, chemické výrobky“.
- 39 Starší ochranná známka v důsledku toho s přihlédnutím ke své slabé rozlišovací způsobilosti požívá snížené ochrany a malé rozdíly oproti ochranné známce přihlašované k zápisu postačí k vyloučení jakéhokoli nebezpečí záměny mezi oběma označeními. Tak dokonce i za předpokladu, že by byla připuštěna koncepční podobnost, nepostačovala by k vytvoření nebezpečí záměny. Obraz jedle totiž nevykazuje žádný prvek představitivosti a důkaz obecné známosti ochranné známky č. 91991 nebyl podán.

- 40 Na jednání žalobkyně rovněž předložila rozsudek Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko) ze dne 5. dubna 2005, jehož se dovolává v tom smyslu, že jí má s konečnou platností přiznávat práva ze španělské ochranné známky Aire Limpio č. 2033859.
- 41 Žalobkyně z toho vyvozuje závěr, že odvolací senát neprávem vycházel z existence podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami a užíváním zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky vedlejší účastnice řízení. Ve skutečnosti v mysli spotřebitele neexistuje žádné nebezpečí záměny.
- 42 OHIM uplatňuje, že globální srovnání kolidujících ochranných známek musí být, pokud jde o jejich vzhledovou, fonetickou nebo koncepční podobnost, založeno na celkovém dojmu, který vyvolávají, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a převládajícím prvkům. Podle OHIM se má řízení před Soudem zaměřit na vnímání kolidujících ochranných známek ze strany italské veřejnosti.
- 43 Po vzhledové stránce OHIM poukazuje na to, že starší ochranná známka je tvořena vyobrazením siluety jedle s velmi krátkým kmenem a nepravidelnými výběžky a průlomy na bočních částech, stojící na širší základně jako na podstavci. Přihlašovaná ochranná známka sestává z komické postavičky živého výrazu, jejíž vrchní část vykazuje trojúhelníkovitý tvar s nepravidelnými bočnicemi, podobající se vrchní části jedle, umístěné dole na vyobrazení dvou velkých bot. Ve vrchní trojúhelníkovité části je uprostřed patrné vyobrazení živě vypadajícího obličeje a dvou rukou jakoby ukazujících na slovní výraz „aire limpio“ vyvedený stylizovaným písmem. Kolidující ochranné známky mají společné vnější rysy, a sice zobrazení trojúhelníkovité podoby s nepravidelnými bočními stranami, jehož základna je pod zúžením tvořena obdélníkovým prvkem. I přes kontrast vyplývající z komického a živě pojatého nádechu a ze slovního prvku „aire limpio“ má tato grafická složka zjevně dominantní povahu v celkovém dojmu, kterým označení vyznívá a značně převládá nad slovní složkou, která není zcela jasně vnímatelná.

- 44 Po stránce fonetické může být starší ochranná známka, jako čistě grafické označení, předávána ústně díky popisu označení, zatímco ochranná známka přihlašovaná k zápisu je vyslovena pomocí jejího slovního prvku, a sice „aire limpio“.
- 45 Z hlediska koncepčního OHIM tvrdí, že kolidující ochranné známky budou cílovou veřejností spojovány se siluetou jedle s velmi krátkým kmenem, jejíž větve jsou tvořeny výběžky a průlomy, stojící na obdélníkovém prvku jako na podstavci. OHIM je toho názoru, že italská veřejnost nebude výrazu „aire limpio“ přikládat žádný zvláštní význam a bude obě označení identifikovat pouze sémantickým obsahem obou grafických vyobrazení.
- 46 Co se týče vyhodnocení rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, OHIM uplatňuje, že tato ochranná známka není pouhým vyobrazením jedle. Jedná se o grafické vyobrazení složitějšího konceptu, a sice tvaru jedle s některými zvláštními rysy, jako jsou výběžky a průlomy a velmi krátký kmen stojící na obdélníkové základně jako na podstavci.
- 47 Pokud jde o argument, podle něhož je tvar jedle běžně používán pro uvádění parfémovaných přípravků pro osvěžení vzduchu na trh, žalobkyně nepředložila v průběhu řízení před OHIM žádný poznatek prokazující, že na italském trhu je cílová veřejnost zvyklá na to, že pro tento druh výrobků jsou používány postavy, jejichž tvar vykazuje podobnost se siluetou jedle.
- 48 Tvar výrobku sice musí být skutečně užší ve vrchní části než v části spodní, avšak sledovaný technický výsledek nevyžaduje použití tvaru odpovídajícího pojetí starší ochranné známky, ale může být dosažen prostřednictvím jednoduchého trojúhelníku s rovnými a pravidelnými bočními stranami nebo obrazcem v jeho vrchní části užším než v části spodní. Tvar starší ochranné známky tedy není jediným způsobem, jak dosáhnout tohoto výsledku.

49 Co se týče posouzení nebezpečí záměny, OHIM zdůrazňuje, že jelikož se v projednávané věci jedná o výrobky běžné spotřeby, průměrný spotřebitel nevěnuje jejich nákupu zvláštní pozornost.

50 Vzhledem k významu siluety jedle při používání obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „kouzelný strom“ v Itálii, jakož i vzhledem k převaze grafické složky, se OHIM domnívá, že jak výraz „kouzelný strom“, tak i její všudypřítomná a pozornost upoutávající grafická složka (odpovídající vyobrazení starší ochranné známky, na němž je založeno napadené rozhodnutí) musejí být považovány za obecně známé a cílovou veřejností často používané. V důsledku toho má OHIM za to, že odvolací senát správně uznal, že starší ochranná známka, na níž je toto rozhodnutí založeno, má v Itálii zvláštní rozlišovací způsobilost.

51 OHIM dodává, že reklama byla podle vedlejší účastnice šířena před datem podání přihlášky k zápisu a že tak velký tržní podíl nemohl být získán velmi rychle. Není tedy věrohodné, že by prodej v roce 1996 byl malý.

52 OHIM se konečně domnívá, že podle zásady vyjádřené v rozsudku Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24), koncepční podobnost obou kolidujících ochranných známek by mohla v Itálii, kde má starší ochranná známka zvláštní rozlišovací způsobilost, způsobit nebezpečí záměny, kterému by rozdíl mezi oběma ochrannými známkami v jejich stylu a oživení nemohly zabránit. Ochranná známka, jež je přihlašována k zápisu, by totiž mohla být dotčenou veřejností považována za zábavnou a živě vypadající variantu starší ochranné známky, cílové veřejnosti široce známé.

53 Vedlejší účastnice poukazuje nejprve na to, že prvky, které od sebe odlišují dotčené ochranné známky, nenarušují celkový dojem jejich podobnosti.



- 54 Výrobky označené spornými ochrannými známkami jsou prodávány v samoobslužných prodejnách na čerpacích stanicích pohonných hmot nebo ve velkoprodejnách, a jsou kupovány velmi rychle a bez předchozího uvažování. Spotřebitel tedy zaměří svou pozornost na to, co mu přijde na mysl jako první, když se na ochranné známky dívá, a sice na siluetu jedle.
- 55 Dále po fonetické stránce je rozdíl tvořený nápisem „aire limpio“ ve vztahu k volbě spotřebitele nerelevantní, neboť spotřebitel zaměří svou pozornost pouze na vnější vzhled nebo prezentaci výrobku.
- 56 Kolidující označení jsou si konečně podobná rovněž po stránce koncepční, protože používají společná zobrazení, která se shodují, co se týče znázorňované představy, a sice siluety malé jedle, označují výrobek a ukazují spotřebitelům jeho obchodní původ.
- 57 Vedlejší účastnice nesouhlasí také s tím, že žalobkyně popsala přihlašovanou ochrannou známku jako znázornění humorné postavičky.
- 58 Krom toho se nelze odvolávat na čistě popisný charakter siluety jedle pro přípravky pro osvěžení vzduchu nebo deodoranty, nebylo-li prokázáno, že se tato silueta stala zavedenou na každém z relevantních trhů nebo že soudy dotčených zemí stanovily, že neplatí jako ochranná známka.
- 59 Vedlejší účastnice dále sdílí závěr odvolacího senátu, podle něhož je posílena existence nebezpečí záměny z důvodu vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, která vyplývá z její obecné známosti.

- 60 Vedlejší účastnice zpochybňuje argument, podle něhož se jednak ochranná známka shoduje s tvarem výrobku a jednak je tento tvar nezbytný pro účely dosažení technického výsledku. Tento argument má být v první řadě zamítnut proto, že byl poprvé vznesen před Soudem. Dále pak, jelikož starší ochranné známky nejsou trojrozměrné, ale obrazové, není tato část žalobního důvodu relevantní. Konečně grafické prvky, na které si činí vedlejší účastnice nárok na základě svých ochranných známek, nepředstavují tvar nezbytný pro účely uvádění výrobku na trh.
- 61 Odvolací senát se stejně tak správně domníval, že rozlišovací způsobilost starší ochranné známky byla zvýšena jejím užíváním a že opačné argumenty žalobkyně nelze přijmout.
- 62 Vedlejší účastnice v tomto ohledu doplňuje několik argumentů.
- 63 Zaprvé, číselné údaje o prodeji neztrácí svou důkazní hodnotu již z toho pouhého důvodu, že v projednávané věci jde o výrobky běžné spotřeby.
- 64 Zadruhé, procentní vyjádření prodejů výrobků na italském trhu je doplněno dalšími důkazy ohledně obecné známosti ochranných známek na tomto trhu.
- 65 Zatřetí, i když je pravda, že zpráva společnosti Nielsen odkazuje na roky 1997 a 1998, její obsah umožňuje ve světle ostatních předložených důkazů předpokládat, že v průběhu bezprostředně předcházejících let byl prodej výrobků uváděných na trh pod ochrannými známkami vedlejší účastnice v procentním vyjádření patrně

podobný prodeji za období 1997–1998. Krom toho při určování rozlišovací způsobilosti starší národní ochranné známky dovolávané proti přihlášce pozdější ochranné známky nelze odhlédnout od důkazu osvědčujícího užívání národní ochranné známky uplatňované na podporu námitek v průběhu období bezprostředně následujícího po datu podání přihlášky ochranné známky Společenství a předcházejícího datu, kdy byly podány námitky.

- 66 Vedlejší účastnice uzavírá, že odvolací senát měl správně za to, že pokud jde o výrobky spadající do tříd 3 a 5 je dáno nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

## Závěry Soudu

### — Úvodní poznámky

- 67 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 na základě námitek majitele starší ochranné známky je zápis přihlášené ochranné známky zamítnut, pokud z důvodu její 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. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 je nutné rozumět staršími ochrannými známkami ochranné známky Společenství, ochranné známky zapsané v členském státě nebo zapsané na základě mezinárodní přihlášky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

- 68 Mimoto, i když článek 8 nařízení č. 40/94 neobsahuje ustanovení podobné ustanovení čl. 7 odst. 2, podle kterého k zamítnutí zápisu ochranné známky stačí, že absolutní důvod pro zamítnutí existuje jen v části Společenství, je namístě usoudit, že stejné řešení musí být použito v projednávaném případě. Z toho vyplývá, že zápis musí být rovněž zamítnut, i když relativní důvod pro zamítnutí existuje jen v části Společenství [rozsudky Soudu ze dne 3. března 2004, Mühlens v. OHIM – Zirh International (Sir/ZIRH), T-355/02, Recueil, s. II-791, bod 36, a ze dne 14. července 2005, Wassen International v. OHIM – Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), T-312/03, Sb. rozh. s. II-2897, bod 29].
- 69 V projednávané věci byly námitky proti zápisu založeny na několika ochranných známkách vedlejší účastnice obsahujících vyobrazení jedle. Odvolací senát při přezkumu těchto námitok vychází především z ochranné známky Společenství č. 91991, představující ostatní ochranné známky uplatňované na podporu námitok.
- 70 V napadeném rozhodnutí měl odvolací senát za to, že kolidující ochranné známky jsou si vzájemně podobné zejména po koncepční stránce a že existuje nebezpečí záměny. Tento závěr vyplýval ze zjištění, že starší ochranná známka Společenství č. 91991, chráněná ode dne 1. dubna 1996, tvořená tvarem jedle, má v Itálii zvláštní rozlišovací způsobilost. Samo toto zjištění bylo zase založeno na tom, že bylo přijato, že mezinárodní ochranná známka KOUZELNÝ STROM, vyobrazená v tomtéž tvaru jedle a obsahující mimoto slovní prvek, byla v Itálii dlouhodobě užívána a obecně známá.
- 71 Je tedy namístě nejdříve přezkoumat, zda odvolací senát postupoval správně, když měl za to, že starší ochranná známka Společenství č. 91991 mohla získat zvláštní rozlišovací způsobilost na základě dlouhodobého užívání jiné zapsané ochranné známky, a sice ochranné známky KOUZELNÝ STROM, jakož i z důvodu jejího dlouhodobého užívání v Itálii, kde může být považována za obecně známou.

— Ke zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky Společenství

- 72 Je třeba poukázat nejdříve na to, že judikatura připouští, že ochranná známka může mít zvláštní rozlišovací způsobilost, a to buď vnitřně nebo díky obecné známosti, jíž se u veřejnosti těší (rozsudek SABEL, bod 52 výše, bod 24).
- 73 Dále je důležité připomenout, že získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky může rovněž vyplývat z jejího užívání jako součásti jiné zapsané ochranné známky. Stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímají výrobek nebo službu, označené staršími ochrannými známkami, jako pocházející z určitého podniku (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 2005, Nestlé, C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135, body 30 a 32).
- 74 Je tudíž třeba připustit rovněž to, že zvláštní rozlišovací způsobilost ochranné známky může být získána z důvodu jejího dlouhodobého užívání a obecné známosti jako součásti jiné zapsané ochranné známky, pokud cílová veřejnost ochrannou známku vnímá jako označující původ výrobků z určitého podniku.
- 75 V projednávané věci je tedy na otázku, zda odvolací senát měl právoplatně za to, že starší ochranná známka Společenství č. 91991 mohla získat zvláštní rozlišovací způsobilost na základě jejího užívání jako součásti jiné zapsané ochranné známky, třeba odpovědět kladně v případě, že starší ochrannou známku Společenství č. 91991 lze považovat za součást ochranné známky KOUZELNÝ STROM.
- 76 Odvolací senát se v tomto ohledu správně domníval, že vyobrazení siluety jedle, které hraje v ochranné známce KOUZELNÝ STROM významnou, ba převládající úlohu, odpovídá označení starší ochranné známky Společenství č. 91991. V důsledku

toho měl odvolací senát právem za to, že starší ochranná známka Společenství č. 91991 je součástí starší ochranné známky KOUZELNÝ STROM. Prvně uvedená ochranná známka tak mohla získat rozlišovací způsobilost na základě jejího užívání jako součásti druhé ochranné známky.

77 V důsledku toho odvolací senát správně přezkoumal celý soubor důkazů týkajících se užívání a obecné známosti ochranné známky KOUZELNÝ STROM, aby prokázal dlouhodobé užívání, obecnou známost, a tudíž i zvláštní rozlišovací způsobilost její součásti, a sice starší ochranné známky Společenství č. 91991

78 Co se týče samotného přezkumu důkazů odvolacím senátem v projednávané věci, napadené rozhodnutí správně uvádí, že z důkazních materiálů obsažených ve spise, tedy především z dokumentace předložené dne 8. listopadu 1999 v rámci námitek podaných vedlejší účastníci, vyplývá, že starší ochranná známka č. 91991 jako součást zapsané ochranné známky, a to ochranné známky KOUZELNÝ STROM, byla předmětem dlouhodobého užívání v Itálii, je tam obecně známá, a má tudíž zvláštní rozlišovací způsobilost.

79 Napadené rozhodnutí tak zohledňuje dlouhodobé užívání ochranné známky KOUZELNÝ STROM a skutečnost, že roční prodej výrobků uváděných na trh pod touto ochrannou známkou přesahuje 45 milionů kusů a že prodej v Itálii tak v letech 1997 a 1998 představoval tržní podíl přesahující 50 %. Napadené rozhodnutí navíc zohledňuje skutečnost, že náklady na reklamu vynaložené v Itálii na podporu prodeje těchto výrobků přesáhly v letech 1996 a 1997 7 miliard italských lir (tedy 3 615 198,29 eur).

80 Okolnost, že se číselné údaje o prodeji vztahují k rokům 1997 a 1998 a že reklamní výdaje se týkají let 1996 a 1997, tedy dat následujících po datu, kdy žalobkyně podala přihlášku ochranné známky k zápisu, to jest po 30. dubnu 1996, nepostačuje k tomu,

aby tyto údaje zbavila jejich důkazní síly pro účely zjištění obecné známosti starší ochranné známky č. 91991.

- 81 Podle judikatury totiž údaje z doby po datu podání přihlášky ochranné známky Společenství mohou být zohledněny, jestliže umožňují vyvodit závěry ohledně dané situace, tak jak existovala k témuž datu [rozsudek Soudu ze dne 15. prosince 2005, BIC v. OHIM (Tvar kamínkového zapalovače), T-262/04, Sb. rozh. s. II-5959, bod 82; viz v tomto smyslu usnesení Soudního dvora ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, Sb. rozh. s. I-8993, bod 41, a citovaná judikatura]. Takové okolnosti jsou s to umožnit potvrzení nebo lepší posouzení významu užívání dotčené ochranné známky během relevantního období (viz obdobně usnesení Soudního dvora ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology, C-259/02, Recueil, s. I-1159, bod 31).
- 82 Odvolací senát tedy mohl mít právoplatně za to, že takové pozdější okolnosti umožňují vyvodit závěry ohledně dané situace, tak jak existovala ke dni podání přihlášky ochranné známky žalobkyní, a potvrdit obecnou známost ochranné známky č. 91991 k témuž datu.
- 83 Je totiž namístě poukázat zvláště na to, že tržní podíl ve výši 50 % v letech 1997 a 1998 mohl být získán pouze postupně. Odvolací senát tedy postupoval správně, když měl v podstatě za to, že situace v roce 1996 nebyla znatelně odlišná.
- 84 Okolnost, že se jedná o údaje z doby po datu, kdy žalobkyně podala přihlášku ochranné známky k zápisu, to jest po 30. dubnu 1996, nepostačuje k tomu, aby je zbavila jejich důkazní síly, co se týče zjištění obecné známosti starší ochranné známky č. 91991.

85 Krom toho nelze přijmout argument žalobkyně, podle něhož měl odvolací senát nesprávně vycházet ze zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky v Itálii pouze na základě obecných údajů ohledně objemu reklamy a prodeje. Podle judikatury, na níž se odvolává žalobkyně, sice nemůže být obecná známost ochranné známky stanovena pouze na základě obecných a abstraktních údajů, jako jsou určité procentní míry (rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 62). Avšak je namístě poukázat zaprvé na to, že tato judikatura se týká získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky, která je předmětem přihlášky k zápisu, a nikoli jako v projednávané věci vyhodnocení obecné známosti zapsané ochranné známky, která již získala rozlišovací způsobilost. Zadruhé odvolací senát k tomu, aby v projednávané věci prokázal obecnou známost ochranné známky, nezohlednil pouze obecné údaje, jako jsou určité procentní míry, ale rovněž dlouhodobé užívání ochranné známky KOUZELNÝ STROM, které krom toho žalobkyně nezpochybnila.

86 Je rovněž namístě odmítnout argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát vycházel nesprávně ze skutečnosti, že starší ochranná známka požívala ochrany v podobě v zásadě nezměněné od roku 1954 na základě zápisu č. 178969. Žalobkyně nemůže účinně tvrdit, že odvolací senát postavil datum přihlášky ochranné známky na roveň datu skutečného užívání ochranné známky CAR FRESHNER č. 178969, aniž by byl předložen jakýkoli důkaz, pokud jde o její užívání od jejího zápisu. Jak již na to OHIM poukázal a potvrdil i na jednání, odvolací senát totiž vycházel z doloženého užívání ochranné známky KOUZELNÝ STROM v Itálii, a nikoli z užívání ochranné známky CAR FRESHNER. Napadené rozhodnutí sice konstatuje, že ochranná známka CAR FRESHNER byla zapsána od roku 1954, ale pokud jde o dlouhodobé užívání, odkazuje na ochrannou známku KOUZELNÝ STROM.

87 Z předchozího vyplývá, že odvolací senát správně usoudil, že dlouhodobé užívání a obecná známost ochranné známky KOUZELNÝ STROM, a tudíž i ochranné známky č. 91991, vnímaných jako označující původ výrobků z určitého podniku, byly, pokud jde o Itálii, prokázány právně dostačujícím způsobem.



88 Vzhledem k obecné známosti starší ochranné známky Společenství č. 91991 v Itálii, vyplývající zejména z jejího dlouhodobého užívání jako součásti ochranné známky KOUZELNÝ STROM a obecné známosti posledně uvedené ochranné známky na tomto území, je namístě mít za to, že odvolací senát postupoval správně, když dospěl k závěru o její zvláštní rozlišovací způsobilosti v Itálii.

— K podobnosti výrobků

89 V projednávané věci účastníci řízení nepochybně zjištění obsažené v napadeném rozhodnutí, týkající se podobnosti výrobků označovaných starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou ve třídách 3 a 5.

90 Krom toho argument žalobkyně, podle něhož mezinárodní zápis ochranné známky CAR FRESHNER pro výrobky spadající do třídy 5 se nevztahuje na v projednávaném případě dotčené deodoranty, ale na „dezinfekční a koupelové přípravky, insekticidy, chemické výrobky“, je nepodložený. Není totiž zpochybňováno, že tato ochranná známka byla zapsána rovněž pro „přípravky na čištění vzduchu, [...] parfémy, éterické oleje [...]“, které spadají do třídy 3.

— K podobnosti ochranných známek

91 Podle judikatury jsou dvě ochranné známky podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti, co se týče jednoho nebo více relevantních aspektů, existuje alespoň částečná totožnost [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30].

92 V projednávané věci po vzhledové stránce grafická složka obsažená v přihlašované ochranné známce má zjevně dominantní povahu v celkovém dojmu, kterým označení vyznívá, a značně převládá nad slovní složkou. Název „aire limpio“ má s ohledem na malou velikost použitých písmen a na jeho začlenění dovnitř kresby zobrazující jedli dosti podružný charakter ve vztahu ke grafické složce.

93 Na rozdíl od tvrzení žalobkyně nevyvolává grafické ztvárnění celkový dojem komické postavičky, ale skutečně dojem obrázku podobajícího se jedli. Kresba obličeje a rukou komické postavičky je začleněna do střední části jedle a v úrovni základny přebírá kresba dvou bot roztážených do úhlu 180 stupňů tvar podstavce. Komický a živě pojatý nádech patrný v rysech této postavičky slouží k tomu, aby propůjčil grafickému ztvárnění jedle fantazijní dojem, takže ochranná známka, jež je přihlašována k zápisu, může být veřejností považována za zábavnou a živě vypadající variantu starší ochranné známky. Přihlašovaná ochranná známka je tedy tvořena označením, jehož převládajícím prvkem je silueta podobající se jedli, která tvoří starší ochrannou známku. Právě tento prvek bude spotřebitelem především vnímán a bude určovat jeho volbu, a to tím spíše, že se v projednávané věci jedná o výrobky běžné spotřeby prodávané v samoobslužném prodeji.

94 Grafické ztvárnění odpovídající jedli se tedy po vzhledové stránce jeví jako převládající prvek v celkovém dojmu, jímž přihlašovaná ochranná známka působí.

95 Po stránce koncepční jsou obě dotčená označení spojena se siluetou jedle. Vzhledem k dojmu, kterým působí, a k nedostatku zvláštního významu výrazu „aire limpio“ pro italskou veřejnost musí být jejich koncepční podobnost potvrzena.

- 96 Z toho vyplývá, že odvolací senát právem usoudil, že kolidující označení, která používají obrázků shodujících se s vyobrazenou představou, a sice siluetou jedle, jsou koncepčně podobná. Po stránce fonetické existuje rozdíl vyplývající z toho, že starší ochranná známka, která je čistě grafickou ochrannou známkou, může být předávána ústně díky popisu označení, zatímco ochranná známka přihlašovaná k zápisu může být vyjádřena ústně vyslovením jejího slovního prvku, a sice „aire limpio“.

— K nebezpečí záměny

- 97 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posouzeno globálně podle toho, jak dotčená veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být přihlédnuto ke všem faktorům relevantním v daném případě, zejména k vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se označení vztahují [rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 až 32].
- 98 Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo koncepční podobnosti kolidujících označení, musí být nicméně založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003,

Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47].

- 99 Krom toho je třeba poukázat na to, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky podstatnější. Nelze tedy vyloučit, že koncepční podobnost vyplývající ze skutečnosti, že dvě ochranné známky používají obrazy, které se sbíhají ve svém významovém obsahu, může vytvářet nebezpečí záměny v případě, že starší ochranná známka má zvláštní rozlišovací způsobilost, a to buď vnitřně nebo díky obecné známosti, jíž se u veřejnosti těší (rozsudek SABEL, bod 52 výše, bod 24).
- 100 Jelikož v projednávaném případě jde o výrobky běžné spotřeby, relevantní veřejností je průměrný spotřebitel, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Průměrný spotřebitel dotčených výrobků nebude věnovat jejich nákupu zvláštní pozornost.
- 101 Spotřebitel si tedy zpravidla sám vybere dotčené výrobky, a bude mít tudíž sklon se spoléhat hlavně na obraz ochranné známky použitý na těchto výrobcích, tedy siluetu jedle.
- 102 V důsledku toho s přihlédnutím jednak k podobnosti dotčených výrobků a vzhledové a koncepční podobnosti dotčených ochranných známek a jednak ke skutečnosti, že starší ochranná známka má v Itálii zvláštní rozlišovací způsobilost, je třeba konstatovat, že odvolací senát postupoval správně, když dospěl k závěru, že existovalo nebezpečí záměny.

103 Tento závěr argumenty rozvíjené žalobkyní nevyvracejí.

104 V první řadě argument žalobkyně, podle něhož má starší ochranná známka slabou rozlišovací způsobilost z toho důvodu, že silueta jedle je pro dotčené výrobky popisná, je nepodložený. Jak na to správně poukazuje OHIM, starší ochranná známka není totiž pouhým realitě věrným vyobrazením jedle. Zobrazená jedle je stylizovaná a vykazuje další zvláštní rysy: má velmi krátký kmen a je umístěna na obdélníkové základně jako na podstavci. Mimoto, jak již bylo zjištěno, získala starší ochranná známka zvláštní rozlišovací způsobilost vzhledem ke své obecné známosti. Navíc argument žalobkyně vycházející ze směrnic patentového úřadu Spojeného království, které mají potvrzovat, že silueta jedle je pro dotčené výrobky popisná, postrádá relevanci, neboť právní úprava Společenství ochranných známek je autonomním systémem, který se skládá z určitého souhrnu pravidel a který sleduje cíle jemu vlastní, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému, a legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94, tak jak je vykládáno soudem Společenství [rozsudek Soudu ze dne 11. května 2005, Grupo Sada v. OHIM – Sadia (Sadia/Grupo Sada), T-31/03, Sb. rozh. s. II-1667, bod 84].

105 Zadruhé nelze přijmout argumenty žalobkyně, jimiž usilovala o prokázání toho, že zápis starší ochranné známky měl být zamítnut, neboť je jednak tvořena převážně jen tvarem výrobku, který je pod touto ochrannou známkou uváděn na trh, a jednak tvar starší ochranné známky, tedy silueta jedle, je nezbytný k dosažení výrobkem sledovaného technického výsledku. Žalobkyně se totiž každopádně nemůže v rámci námitkového řízení dovolávat absolutního důvodu zamítnutí bránícímu platnému zápisu označení národním úřadem. Absolutní důvody pro zamítnutí uvedené v článku 7 nařízení č. 40/94 nemohou být v rámci námitkového řízení zkoumány a tento článek se nenachází mezi ustanoveními, s ohledem na která musí být posouzena legalita napadeného rozhodnutí [rozsudek Soudu ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo v. OHMI – Diesel (DIESEL/dieselit), T-186/02, Sb. rozh. s. II-1887, bod 71].

106 Konečně zatřetí rozsudek Tribunal Supremo ze dne 5. dubna 2005 předložený žalobkyní, jehož se na jednání dovolávala, který jí má s konečnou platností přiznávat práva ze španělské ochranné známky Aire Limpio č. 2033859, je v projednávané věci nerelevantní. Jak již bylo upřesněno, legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být totiž posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94, tak jak je vykládáno soudem Společenství (rozsudek Sadia/Grupo Sada, bod 104 výše, bod 84).

107 Z výše uvedeného vyplývá, že první žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, musí být zamítnut jako neopodstatněný.

*Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článku 73 nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

108 Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí bylo přijato v rozporu s článkem 73 nařízení č. 40/94.

109 Podle tohoto článku a judikatury odůvodnění rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do právního postavení dotyčného mu musí poskytnout údaje potřebné k tomu, aby mohl zjistit, zda je toho rozhodnutí opodstatněné, a musí umožnit soudu

Společenství, aby vykonal svůj přezkum legality [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (Ils/ELS), T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 59].

- 110 Námitkové oddělení ve svém rozhodnutí ze dne 25. února 2003 a odvolací senát již podle žalobkyně omezily svůj přezkum jednak na přihlašovanou ochrannou známku a jednak pouze na zápis Společenství č. 91991. Odvolací senát se však pro to, aby stanovil existenci relativního důvodu zamítnutí zápisu ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, opíral rovněž o písemnosti týkající se jiných ochranných známek. V důsledku toho se odůvodnění napadeného rozhodnutí týká starších ochranných známek, které odvolací senát sám vyloučil ze srovnávací analýzy pro účely určení existence nebezpečí záměny. Odůvodnění napadeného rozhodnutí je tedy neúplné a odvolací senát porušil článek 73 nařízení č. 40/94.
- 111 OHIM, podporovaný vedlejší účastníci, odpovídá, že žalobkyně měla možnost vyvrátit obsah dokumentů a důkazních materiálů, na nichž je založeno napadené rozhodnutí, pokud jde o stanovení obecné známosti a dlouhodobého užívání ochranné známky č. 91991 v Itálii, jelikož tyto dokumenty byly předloženy v průběhu řízení před námitkovým oddělením. Správnost těchto údajů však nezpochybnila.
- 112 Co se týče skutečnosti, že výše uvedené dokumenty se mají týkat ochranné známky, která byla z porovnání vyloučena z důvodů hospodárnosti řízení, toto vyloučení v žádném případě neznamenalo, že by tyto dokumenty neměly vliv na způsob, jakým italská veřejnost posuzovala starší ochrannou známku, na níž je napadené rozhodnutí založeno. OHIM konkrétněji nikdy neprohlásil, že toto vyloučení má za následek to, že by zpochybňované dokumenty nebyly zohledněny při hodnocení

způsobu, jakým italská veřejnost posuzovala ochrannou známku, na níž je založeno napadené rozhodnutí, vzhledem k tomu, že si obě dovolávané ochranné známky vzájemně odpovídaly, pokud jde o jejich grafickou složku. Napadené rozhodnutí tedy neporušuje procesní práva žalobkyně, jelikož se mohla vyslovit k důkazním materiálům a dokumentům, které posloužily ke stanovení obecné známosti a dlouhodobého užívání starší ochranné známky.

## Závěry Soudu

113 Podle článku 73 nařízení č. 40/94 musejí být rozhodnutí Úřadu odůvodněna. Krom toho pravidlo 50 odst. 2 písm. h) 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), stanoví, že rozhodnutí odvolacího senátu musí obsahovat odůvodnění. V tomto ohledu je namístě mít za to, že povinnost uvést odůvodnění takto stanovená má tentýž dosah jako povinnost vyplývající z článku 253 ES [rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, Sb. rozh. s. I-10107, bod 64; rozsudek Soudu ze dne 28. dubna 2004, Sunrider Corporation v. OHIM – Vitakraft-Werke Wührmann a Friesland Brands (VITRAKRAFT a VITA/VITATA-STE a BALANCE a BALANS/META BALANCE 44), T-124/02 a T-156/02, Recueil, s. II-1149, bod 72].

114 Podle ustálené judikatury musí z odůvodnění vyžadovaného článkem 253 ES jasně a jednoznačně vyplývat úvahy autora aktu. Tato povinnost má dvojí cíl: jednak umožnit zúčastněným osobám, aby se seznámily s důvody, které vedly k přijetí opatření, a mohly tak hájit svá práva, a jednak umožnit příslušnému soudu, aby mohl vykonávat svůj přezkum legality rozhodnutí (rozsudky Soudního dvora ze dne 14. února 1990, Delacre a další v. Komise, C-350/88, Recueil, s. I-395, bod 15, a KWS Saat v. OHIM, bod 113 výše, bod 65; rozsudek VITRAKRAFT a VITA/VITATA-STE a BALANCE a BALANS/META BALANCE 44, bod 113 výše, bod 73).



- 115 Nadto podle článku 73 nařízení č. 40/94 odůvodnění rozhodnutí OHIM mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit. Toto ustanovení se týká jak skutkových a právních odůvodnění, tak i důkazních materiálů.
- 116 Právo být vyslechnut se však vztahuje na všechny právní a skutkové okolnosti, které jsou základem aktu rozhodnutí, ale nikoli na konečné stanovisko, které správní orgán zamýšlí přijmout [rozsudek Soudu ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917, bod 62].
- 117 V projednávané věci jsou z napadeného rozhodnutí jasně a jednoznačně patrné úvahy odvolacího senátu. Jak vyplývá ze znění napadeného rozhodnutí, které líčí argumenty dovolávané žalobkyní před odvolacím senátem, žalobkyně mohla zaujmout stanovisko ke všem skutečnostem, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, jakož i k použití, v rámci posouzení provedeného odvolacím senátem, důkazních materiálů týkajících se užívání starších ochranných známek.
- 118 V důsledku toho není porušení článku 73 nařízení č. 40/94 prokázáno a druhý žalobní důvod, jakož i žaloba v celém jejím rozsahu musejí být zamítnuty.

### **K nákladům řízení**

- 119 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

120 Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístej poslední uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
  
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 7. září 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

H. Legal