

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

12. ledna 2006 \*

Ve věci T-147/03,

**Devinlec Développement innovation Leclerc SA**, se sídlem v Toulouse (Francie),  
zastoupená J.-P. Simonem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému J. Novais Gonçalvesem a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

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

**TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve diğer Ticaret AŞ**, se sídlem v Istanbulu  
(Turecko), zastoupená F. Jacobaccim, advokátem,

\* Jednací jazyk: angličtina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 30. ledna 2003 (věc R 109/2002-3), týkajícímu se námitkového řízení mezi Devinlec Développement innovation Leclerc SA a TIME Art Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Białecka, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 30. dubna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 24. října 2003,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 28. října 2003,

po jednání konaném dne 30. června 2005,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 8. září 1997 podala společnost TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (dále jen „vedlejší účastník“) u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 14 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 následujícímu popisu: „Hodinky, hodiny, jejich strojky a díly, skla hodinek/hodin, kazety na hodinky/hodiny, náramky k hodinkám, řetízky k hodinkám, pouzdra hodinek a hodin“.

- 4 Dne 17. srpna 1998 byla tato přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 62/98.
- 5 Dne 9. listopadu 1998 podala společnost Devinlec Développement innovation Leclerc SA (dále jen „žalobkyně“) námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky, které založila na starší obrazové ochranné známce, zapsané ve Francii dne 11. prosince 1987, pod č. 1 555 274, která je vyobrazena níže:



- 6 Výrobky, pro které je starší ochranná známka zapsána, odpovídají následujícímu popisu, ve smyslu výše uvedené Niceské dohody:
- třída 14: „Hodiny a hodinářské výrobky, klenoty“;
  - třída 18: „Kožená galanterie“.
- 7 Námitky, založené na relativním důvodu pro zamítnutí uvedeném v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, směřovaly proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce k zápisu.

- 8 Dne 10. března 1999 vedlejší účastník podle čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 požádal, aby žalobkyně předložila důkaz o užívání starší ochranné známky.
- 9 Za účelem prokázání skutečného užívání starší ochranné známky žalobkyně předložila několik předmětů a dokumentů, především hodinky, faktury, propagační materiály, novinové články a čestné prohlášení sepsané svým ředitelem.
- 10 Všechny tyto důkazy ukazují, že starší ochranná známka byla užívána ve Francii pro „hodinky a náramky k hodinkám“ pod níže vyobrazeným obrazovým označením:



- 11 Rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2001 rozhodlo námitkové oddělení o námitkách. Námitkové oddělení mělo jednak za to, že žalobkyně předložila důkaz o užívání starší ochranné známky, aniž by toto užívání pod obrazovým označením vyobrazeným v bodě 10 výše zhoršovalo rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. A dále námitkové oddělení námitkám vyhovělo z důvodu, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou částečně totožné a částečně podobné a že označení se vyznačují dostatečným stupněm vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti, takže u relevantní veřejnosti existuje nebezpečí záměny.
- 12 Dne 29. ledna 2002 podal vedlejší účastník u OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

- 13 Rozhodnutím ze dne 30. ledna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zrušil třetí odvolací senát rozhodnutí námitkového oddělení, a v důsledku toho námitky zamítl. Odvolací senát měl v podstatě za to, že navzdory totožnosti a podobnosti výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami je třeba zohlednit podmínky, za kterých jsou výrobky označené starší ochrannou známkou uváděny na trh, a skutečnost, že hodinky a náramky k hodinkám opatřené touto ochrannou známkou jsou prodávány pouze konečnému spotřebiteli v obchodních centrech E. Leclerc. Za těchto podmínek odvolací senát usoudil, že vzhledové a fonetické podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami a jejich možný společný odkaz na pojem množství nepovedou průměrného spotřebitele, má-li se setkat s přihlašovanou ochrannou známkou na „hodinkách, hodinách, náramcích/řetízcích k hodinkám a k hodinám a pouzdrech hodinek a hodin“ v jiných obchodech než v obchodních centrech E. Leclerc, k domnění, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami pocházejí od stejných podniků nebo od podniků spojených (body 39 a 40 napadeného rozhodnutí).

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

- 14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- zamítl přihlášku k zápisu přihlašované ochranné známky;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení;
- uložil vedlejšímu účastníku náhradu nákladů správního řízení před OHIM.

15 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
  
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

16 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
  
- zrušil napadené rozhodnutí v části, kterou mu vytýká.

### **Právní otázky**

17 Na podporu svého prvního bodu návrhového žádání žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z porušení pravidla 50 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995 o prováděcích pravidlech nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a „obecných zásad práva ochranných známek“.

- 18 Vedlejší účastník uplatňuje samostatný důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí, vycházející z nerespektování čl. 15 odst. 2 a čl. 43 odst. 3 nařízení č. 40/94.
- 19 Soud posoudí nejprve samostatný důvod uplatňovaný vedlejším účastníkem a poté druhý a první žalobní důvod uplatňovaný žalobkyní.

*K samostatnému důvodu vedlejšího účastníka, vycházejícímu z porušení čl. 15 odst. 2 a čl. 43 odst. 3 nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

- 20 Vedlejší účastník vyzývá Soud, aby určil, že odvolací senát měl neprávem za to, že starší ochranná známka, tak jak byla užívána žalobkyní, nezhorsila rozlišovací způsobilost ve Francii dříve zapsaného označení. V důsledku toho vedlejší účastník rovněž žádá Soud, aby prohlásil, že důkazy o skutečném užívání starší ochranné známky předložené OHIM žalobkyní ve správním řízení nebyly dostatečné a že odvolací senát nerespektoval čl. 43 odst. 3 nařízení č. 40/94.
- 21 Na jednání žalobkyně a OHIM tvrdily, že napadené rozhodnutí má být v tomto bodě potvrzeno.



## Závěry Soudu

- 22 Článek 15 nařízení č. 40/94, nazvaný „užívání ochranné známky Společenství“, uvádí:

„1. Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

- a) užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky;

[...]“

- 23 Článek 43 nařízení č. 40/94, nazvaný „průzkum námitek“, stanoví:

„2. Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území

Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neuvádění, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.

[...]

<sup>24</sup> V projednávaném případě je třeba připomenout, že napadené rozhodnutí potvrdilo posouzení námitkového oddělení, podle kterého žalobkyně předložila důkaz skutečného užívání starší národní ochranné známky, podle čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, aniž by označení užívané žalobkyní, vyobrazené v bodě 10 výše, zhoršilo rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, v jaké byla zapsána ve Francii, vyobrazené v bodě 5 výše. Odvolací senát především v bodě 11 napadeného rozhodnutí uvedl, že odlišnosti ve formě znaků a ve stylizaci písmene „q“ starší ochranné známky nezhoršují rozlišovací způsobilost, jelikož z důkazů předložených v rámci námitkového řízení jasně vyplývá, že toto písmeno není vnímáno odděleně od slova, ke kterému patří a které tvoří základní prvek starší ochranné známky. Odvolací senát krom toho v bodě 12 napadeného rozhodnutí poznamenal, že několik výstřížků z novin a z reklamních materiálů starší ochranné známky ukázalo, že ochranná známka byla rovněž užívána v podobě, ve které byla zapsána, a že stylizace písmene „q“ není zvládnutelná.

- 25 Toto posouzení musí být přijato.
- 26 Nejprve je třeba upřesnit, že podle čl. 15 odst. 2 písm. a) použitého ve spojení s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky, národní nebo Společenství, který zakládá námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství, obsahuje rovněž důkaz o užívání starší ochranné známky v podobě, která se odlišuje prvky nezhoršujícími rozlišovací způsobilost této ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Recueil, s. II-2789, bod 44].
- 27 Dále, pokud jde o to, zda v projednávaném případě užívání označení vyobrazeného v bodě 10 výše představuje, jak tvrdí vedlejší účastník, užívání zhoršující rozlišovací způsobilost starší národní ochranné známky, je nutno konstatovat, že tomu tak není.
- 28 V tomto ohledu je třeba uvést, že jedinými prvky, které odlišují starší národní ochrannou známku, tak jak byla zapsána, od označení užívaného žalobkyní, jsou jednak stylizace písmene „q“, evokující ciferník hodinek a jednak použití velkých písmen ve slovním prvku starší národní ochranné známky.
- 29 Přitom zaprvé, ačkoli je pravda, že stylizace písmene „q“ je výraznější v zobrazení užívaného označení nežli v zobrazení starší národní ochranné známky, rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nicméně vždy spočívá na celistvosti slovního prvku této ochranné známky. Mimoto je namístě upřesnit, že stylizace písmene „q“ evokující, jak bylo právě uvedeno, ciferník hodinek, se nevyznačuje zvláště rozlišující způsobilostí pro výrobky třídy 14, které jsou jedinými výrobky, u kterých žalobkyně

předložila důkazy o užívání starší ochranné známky. Zadruhé, co se týče použití velkých písmen, stačí uvést, že to postrádá jakoukoliv originalitu a rovněž nemění rozlišovací způsobilost starší národní ochranné známky.

- 30 Z toho plyne, že důkazy předložené žalobkyní, které se vztahují k označení vyobrazenému v bodě 10 výše pro výrobky třídy 14 „hodinky a náramky k hodinkám“, mohly být platně zohledněny odvolacím senátem za účelem posouzení, zda žalobkyně prokázala skutečné užívání starší národní ochranné známky.
- 31 Jelikož vedlejší účastník nezpochybňuje posouzení těchto důkazů odvolacím senátem, stejně jako posouzení důkazů předložených žalobkyní, které měly prokázat, že žalobkyně užívala starší národní ochrannou známku rovněž v podobě, ve které byla zapsána, samostatný důvod vedlejšího účastníka musí být zamítnut.

*Ke druhému žalobnímu důvodu žalobkyně, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a „obecných zásad práva ochranných známek“*

#### Argumenty účastníků řízení

- 32 Žalobkyně zpochybňuje několik posouzení odvolacího senátu týkajících se srovnání výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami, srovnání kolidujících označení a neexistence nebezpečí záměny.

- 33 Zprvė, pokud jde o srovnání vırbků označených kolidujícími ochrannými známkami, žalobkyně, aniž by zpochybňovala jejich totožnost a podobnost, tvrdí, že v bodě 30 napadeného rozhodnutí odvolací senát vycházel z nesprávného faktického předpokladu. Žalobkyně totiž popírá tvrzení odvolacího senátu, podle kterého výrobky označené starší ochrannou známkou nebudou uváděny na trh vedle výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou a nebudou prodávány v jiných prodejnách než v obchodních centrech E. Leclerc.
- 34 V tomto ohledu žalobkyně podotýká, že toto tvrzení je zřejmě založeno především na prohlášení jejího ředitele ze dne 7. května 1999, které předložila mezi dokumenty, které měly prokázat skutečné užívání starší ochranné známky. Podle žalobkyně jednak ani toto prohlášení, ani ostatní dokumenty předané OHIM neopravňují závěr, že prodejny „Le Manège à Bijoux“ v obchodních centrech E. Leclerc, které uvádějí na trh výrobky označené starší ochrannou známkou, neuvádějí na trh jiné totožné nebo podobné výrobky, nebo že uvádění výrobků označených starší ochrannou známkou na trh bude vždy vyhrazeno těmto prodejnám. Dále žalobkyně připomíná, že výše uvedené prohlášení a ostatní s ním předložené dokumenty byly předány za konkrétním účelem prokázání skutečného užívání starší ochranné známky mezi roky 1993 a 1998, aby tak nedošlo k zamítnutí námitek. Žalobkyně zdůrazňuje, že nebyla odvolacím senátem vyzvána například k prokázání toho, že prodejny v obchodních centrech E. Leclerc mohou uvádět na trh totožné nebo podobné výrobky nesoucí jiné ochranné známky. Vzhledem k tomu, že žalobkyně tvrdí, že taková možnost existuje, tak prohlašuje, že je připravena předložit jakýkoliv důkaz, který by mohl podepřít její tvrzení.
- 35 Zadruhé, pokud jde o srovnání kolidujících ochranných známek, žalobkyně nejprve poukazuje na to, že odvolací senát si ve svém posuzování starší ochranné známky odporoval, jelikož své posouzení neprovedl vzhledem k této ochranné známce tak, jak je užívána, ale tak, jak byla zapsána.
- 36 Žalobkyně dále uvádí, že se odvolací senát dopustil několika nesprávných posouzení, pokud jde o vzhledové, fonetické a pojmové srovnání kolidujících označení.

- 37 Z hlediska vzhledového, ačkoli žalobkyně připouští podobnost předpon „quant“ zjištěnou napadeným rozhodnutím, nicméně uvádí, že odvolací senát opomněl konstatovat, že kolidující označení mají rovněž společné písmeno „m“ a že existuje vzhledová podobnost mezi písmeny „i“ starší ochranné známky a „u“ přihlašované ochranné známky. Žalobkyně rovněž na rozdíl od názoru odvolacího senátu tvrdí, že obrazový prvek ve tvaru budíku nacházející se nad slovním prvkem přihlašované ochranné známky, který je mimoto grafikou postrádající rozlišovací způsobilost pro výrobky označené touto ochrannou známkou, nepředstavuje prvek vzhledového rozlišení mezi kolidujícími ochrannými známkami. Pokud by ostatně měla relevantní veřejnost přisuzovat tomuto obrazovému prvku jakýkoli význam, žalobkyně tvrdí, že by tomu tak bylo rovněž v případě stylizace písmene „q“ starší ochranné známky, tak jak byla užívána, která rovněž připomíná ciferník hodinek nebo budík. Za takových okolností by přitom tyto prvky posilovaly vzhledovou podobnost mezi kolidujícími označeními.
- 38 Z fonetického hlediska, ačkoli žalobkyně tvrdí, že odvolací senát měl správně za to, že existuje velmi velká fonetická podobnost mezi slovním prvkem přihlašované ochranné známky a slovním prvkem starší ochranné známky, zdůrazňuje nicméně, že rozdíl ve výslovnosti koncových slabik kolidujících ochranných známek („tum“ v přihlašované ochranné známce, „tième“ ve starší ochranné známce) zdůrazněný odvolacím senátem, není příliš důležitý z důvodu přítomnosti písmene „m“, společného kolidujícím ochranným známkám.
- 39 Z pojmového hlediska žalobkyně tvrdí, že odvolací senát měl v bodech 37 a 38 napadeného rozhodnutí nesprávně za to, že kolidující označení jsou odlišná. S odvoláním na průzkum veřejného mínění provedený dne 31. května a 1. června 2002 na vzorku cílové veřejnosti, přiložený k návrhu na zahájení řízení, žalobkyně uvádí jednak, že cílová veřejnost nezná přesný smysl slovních prvků kolidujících ochranných známek, a jednak, že i mezi částí cílové veřejnosti, která se domnívá, že zná smysl slovních prvků kolidujících ochranných známek, se většina domnívá, že oba odkazují na množství. Žalobkyně z toho vyvozuje, že tato okolnost zesiluje podobnost mezi kolidujícími označeními konstatované ze vzhledového a fonetického hlediska.

40 Zatřetí, co se týče posouzení neexistence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, žalobkyně má za to, že odvolací senát nerespektoval zásady vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků, které tyto ochranné známky označují. Tvrdí především, že se senát dopustil nesprávného právního posouzení, když shledal, že podmínky, za kterých jsou v určitém okamžiku uváděny na trh výrobky označené starší ochrannou známkou, představují relevantní faktor v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny. Podpůrně Soud vyzývá, aby rozhodl, že odvolací senát přisoudil tomuto faktoru příliš velký význam, s ohledem na podobnosti mezi výrobky a kolidujícími ochrannými známkami konstatovanými v napadeném rozhodnutí. Podle žalobkyně napadené rozhodnutí v tomto ohledu nerespektuje nejen judikaturu Společenství, ale i „základní zásady práva ochranných známek“, především zásady převodu ochranné známky, nezávisle na podniku, který je jejím majitelem, a rovnosti zacházení mezi majiteli ochranné známky. Pokud jde o tuto poslední „zásadu“, žalobkyně upřesňuje, že pokud by starší ochranná známka bývala existovala v okamžiku zveřejnění přihlášky k zápisu méně než pět let, nemusela by žalobkyně prokazovat skutečné užívání této ochranné známky, a v důsledku toho odvolací senát by nebyl mohl použít důkazy o užívání starší ochranné známky, které předložila v průběhu správního řízení před OHIM. Za těchto podmínek žalobkyně uvádí, že odvolací senát omezil rozsah ochrany starší ochranné známky.

41 OHIM zaprvé namítá, že není zpochybňováno, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou částečně totožné a částečně podobné.

42 Zadruhé zdůrazňuje, že dotčená veřejnost, vzhledem k níž musí být posouzení srovnání označení a nebezpečí záměny provedeno, je tvořena, co se hodinek, hodin a náramků/řetízků k hodinkám týče, průměrným francouzským spotřebitelem, zatímco co se týče strojků a dílů hodinek a hodin, skel hodinek a hodin a pouzder hodinek a hodin, specializovanou veřejností vyrábějící nebo opravující hodinky nebo hodiny, jelikož zvláště pouzdra nejsou obecně prodávána odděleně od hodinek nebo hodin.

- 43 Zatřetí z hlediska srovnání označení má OHIM za to, že jsou vzhledově, foneticky a pojmově odlišná.
- 44 Z hlediska vzhledu, však OHIM zdůrazňuje – ačkoli připouští, že slovní prvky kolidujících označení sdílí prvních pět písmen („quant“) –, že jejich koncová písmena jsou odlišná, že jejich slovní prvky mají odlišnou délku, mají odlišnou formu znaků a že přihlašovaná ochranná známka obsahuje rovněž obrazový prvek, který nemůže být opomíjen, nehledě na skutečnost, že má diskutabilní vnitřní rozlišovací způsobilost pro výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou. OHIM z toho vyvozuje, že kolidující označení jsou vzhledově odlišná a mohou být snadno rozlišována.
- 45 Z fonetického hlediska OHIM tvrdí, že stupeň podobnosti mezi kolidujícími označeními vyplývající z přítomnosti společné slabiky „quant“, je vyvážen odlišnostmi existujícími mezi koncovými zvuky kolidujících označení („um“ v přihlašované ochranné známce, „ième“ ve starší ochranné známce). OHIM v tomto ohledu uvádí, že koncové slabiky kolidujících označení se vyslovují velmi odlišně.
- 46 Z pojmového hlediska OHIM připomíná, že slovní prvky kolidujících označení mají každý odlišný význam, což v důsledku toho znamená, že tyto prvky nemohou být v tomto ohledu považovány za podobné. OHIM se zejména domnívá, že je velmi pravděpodobné, že průměrný spotřebitel bude výrazu „quantième“ starší ochranné známky rozumět jako číselnému označení dne měsíce jdoucímu od jedné ke třicet jedné. OHIM tvrdí, že tento význam je ostatně v obchodě s hodinkami rozšířený, jak to dokládají dokumenty pocházející z několika frankofonních internetových stránek přiložené k jeho vyjádření k žalobě. Podle OHIM tak průměrný spotřebitel buď výše uvedený význam již bude znát, nebo se s ním bude moci seznámit v návodu přiloženém k nákupu nebo požádá-li o radu prodáváče. OHIM krom toho dodává, že je třeba mít neustále na vědomí, že dotčená veřejnost zahrnuje odborníky hodinářského průmyslu, kteří budou významu pojmu „quantième“ bezpochyby rozumět.



- 47 Podle OHIM není toto posouzení vyvráceno argumentem žalobkyně, založeným na průzkumu veřejného mínění přiloženému k jejímu návrhu na zahájení řízení, podle kterého si dotčená veřejnost vytvoří pojmovou spojitost mezi kolidujícími označeními společným odkazem na pojem množství. I přes různé nejasnosti spojené s podmínkami, za kterých byl tento průzkum proveden, OHIM uvádí, že v každém případě přibližně 11 % oslovených osob uvedlo, že pojem „quantum“ poukazuje na pojem množství, zatímco výraz „quantième“ jich spojovalo s tímto pojmem o něco více než 28 %. Podle OHIM nejen že tyto procentuální údaje nejsou průkazné, ale navíc průzkum neumožňuje zjistit, jaký podíl dotazované veřejnosti odpovédělo, že oba výrazy odkazují na pojem množství.
- 48 Začtvrté, co se týče posouzení nebezpečí záměny, OHIM nejprve uvádí, že s ohledem na to, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami nejsou nakupovány pravidelně, bude průměrný spotřebitel věnovat zvláštní pozornost všem aspektům těchto výrobků, včetně ochranných známek, kterými jsou opatřené. Jelikož tyto koupě probíhají po vzhledovém porovnání výrobků a ochranných známek, vzhledové odlišnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami proto nabývají zvláštního významu. OHIM dále tvrdí, že starší ochranná známka požívá ve Francii velmi slabé ochrany vzhledem k tomu, že její slovní prvek je běžně používán pro popis jedné z vlastností dotčených výrobků. Za těchto podmínek se domnívá, že neexistuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, nezávisle na tom, zda některé výrobky, které označují, jsou totožné nebo jsou si vysoce podobné. Nakonec OHIM upozorňuje na to, že tento závěr není zpochybněn nesprávným posouzením odvolacího senátu, pokud jde o jeho zohlednění faktoru zvláštního uvádění na trh výrobků označených starší ochrannou známkou za účelem posouzení nebezpečí záměny.
- 49 Vedlejší účastník se zaprvé domnívá, že žalobkyně neprávem vytýká odvolacímu senátu, že za účelem srovnání výrobků a kolidujících označení posuzoval starší ochrannou známku, tak jak je chráněna svým zápisem ve Francii, a nikoliv tak, jak je užívána.

- 50 Zadruhé, vedlejší účastník popírá tvrzení žalobkyně, podle kterého obrazový prvek přihlašované ochranné známky postrádá rozlišovací způsobilost. Podle vedlejšího účastníka totiž takový prvek, na rozdíl od slovního prvku, nemůže být nikdy čistě popisný. Podle vedlejšího účastníka tak odvolací senát správně při srovnání kolidujících označení zohlednil obrazový prvek přihlašované ochranné známky.
- 51 V tomto ohledu vedlejší účastník uvádí, že odvolací senát právem vyloučil jakoukoliv vzhledovou podobnost mezi kolidujícími označeními.
- 52 Pokud jde o fonetické srovnání kolidujících označení, vedlejší účastník tvrdí, že slabika „quan“, kterou mají společnou, bude pravděpodobně referenčním průměrným spotřebitelem vyslovována odlišným způsobem. Navíc je výslovnost zcela odlišných koncových slabik kolidujících označení zvýrazněna francouzskými fonetickými pravidly. Krom toho vedlejší účastník zpochybňuje výsledky průzkumu veřejného mínění předloženého žalobkyní, zvláště pokud jde o jeho skutečně reprezentativní povahu a o neexistenci údaje o úrovni vzdělání dotazovaných osob. K poslednímu bodu vedlejší účastník uvádí, že takový údaj by byl relevantní pro to, aby bylo možné zjistit, jaký podíl spotřebitelů by vyslovoval slovní prvek přihlašované ochranné známky s ohledem na latinský původ výrazu, a tedy odlišně od slova „quantième“.
- 53 Z toho podle vedlejšího účastníka plyne, že odvolací senát neprávem zastával názor, že existuje fonetická podobnost mezi kolidujícími označeními. V podstatě žádá Soud, aby v tomto bodě napravil toto nesprávné posouzení, které nepříznivě zasahuje jeho právní postavení.
- 54 Z pojmového hlediska vedlejší účastník odmítá jakoukoliv podobnost mezi kolidujícími označeními a v podstatě se ztotožňuje s argumenty uvedenými OHIM.

- 55 Zatřetí, pokud jde o neexistenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, vedlejší účastník má za to, že závěr, ke kterému došel odvolací senát, je správný. Ačkoli vedlejší účastník připouští, obdobně jako žalobkyně, že zohlednění podmínek uvádění daného výrobku na trh musí být provedeno vzhledem k objektivním situacím, tvrdí nicméně, že v projednávaném případě byl zvolen právě tento přístup. Podle vedlejšího účastníka totiž starší ochranná známka patří do skupiny „privátních ochranných známek“ (private labels) nebo „ochranných známek maloobchodních řetězců“ (store brands), které jsou vytvořeny a užívány výhradně velkoobchodními řetězci. Výrobky, které označují, pokračuje, musejí tedy být považovány za výrobky patřící do specifické skupiny především z důvodu způsobu svého uvádění na trh, což ospravedlňuje přístup odvolacího senátu.
- 56 Vedlejší účastník krom toho tvrdí, že faktor týkající se uvádění výrobků žalobkyně na trh nebyl odvolacím senátem zohledněn jako protiváha ostatních poznatků zjištěných v napadeném rozhodnutí, ale jako pouhá okolnost umožňující spotřebitelům pochopit, že výrobky označené starší ochrannou známkou naleznou pouze v obchodních centrech E. Leclerc, obdobně jako všechny výrobky nesoucí privátní ochranné známky. Naopak tyto obecné podmínky uvádění výrobků označených starší ochrannou známkou na trh by pravděpodobně ovlivnily postoj průměrného spotřebitele, pokud by se setkal s výrobky označenými přihlašovanou ochrannou známkou v jiných prodejnách. Navíc vedlejší účastník odmítá tvrzení žalobkyně, podle kterého napadené rozhodnutí nerespektovalo „obecné zásady práva ochranných známek“.
- 57 Nicméně vedlejší účastník vytýká odvolacímu senátu, aniž by to mělo vliv na závěr, ke kterému odvolací senát došel, že ve svém globálním posouzení nevzal dostatečně v úvahu velmi nízkou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Podle vedlejšího účastníka by uznání této okolnosti odvolacím senátem samo o sobě stačilo k vyloučení jakéhokoliv nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami. Žádá tedy Soud, aby konstatoval nesprávné právní posouzení, kterého se v tomto ohledu odvolací senát dopustil.

## Závěry Soudu

- 58 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o námitkách majitele starší ochranné známky se přihlašovaná ochranná známka nezapíše, jestliže z důvodu své totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, které obě ochranné známky označují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
- 59 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura].
- 60 Z ustálené judikatury vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být 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 (BASS)*, T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47 a uvedená judikatura].

## — K relevantní veřejnosti

- 61 Jelikož je starší národní ochranná známka zapsána ve Francii, je tedy relevantní veřejností francouzská veřejnost. Nicméně OHIM a vedlejší účastník mají za to, s ohledem na výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami, že relevantní veřejnost se skládá jednak z průměrného spotřebitele a jednak z odborníků hodinářského průmyslu.
- 62 Není namístě rozhodovat o této otázce, jelikož posouzení nebezpečí záměny u průměrného francouzského spotřebitele je v projednávaném případě dostatečné. Pokud je totiž vyloučeno nebezpečí záměny u uvedeného průměrného spotřebitele, jak k tomu dospěl odvolací senát, tato okolnost stačí k zamítnutí žaloby, jelikož toto posouzení *a fortiori* platí pro takzvanou „odbornou“ část relevantní veřejnosti, jejíž úroveň pozornosti je již pojmově vyšší, než pozornost průměrného spotřebitele. Pouze v případě, že by Soud měl za to, že odvolací senát neprávem vyloučil nebezpečí záměny, bylo by případně třeba ověřit, zda takové nebezpečí záměny existuje rovněž u výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka a které jsou používány těmito odborníky.
- 63 Nicméně je třeba poznamenat, že pokud jde o takové výrobky, jako jsou ty, na které se vztahují kolidující ochranné známky, které nejsou nakupovány pravidelně a které jsou obecně nakupovány prostřednictvím prodavače, stupeň pozornosti průměrného spotřebitele musí být považován, jak odvolací senát správně konstatoval, za vyšší než běžný stupeň pozornosti, a tedy spíše za vysoký.

## — Ke srovnání výrobků

- 64 Je nesporné, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou částečně totožné a částečně podobné, jak bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí.

## — Ke srovnání kolidujících označení

- 65 Před posouzením vzhledového, fonetického a pojmového srovnání kolidujících označení provedeného odvolacím senátem je třeba odmítnout argument žalobkyně, podle kterého měl odvolací senát posuzovat starší národní ochrannou známku nikoliv tak, jak byla zapsána, ale tak, jak je užívána pod označením vyobrazeným v bodě 10 výše.
- 66 Je totiž nutno připomenout, že v rámci ustanovení nařízení č. 40/94 upravujícího přezkum námitek proti zápisu ochranné známky Společenství je cílem prokazování skutečného užívání starší národní ochranné známky umožnit, aby její majitel mohl na výslovnou žádost přihlašovatele ochranné známky Společenství předložit důkaz účinného a skutečného užívání své ochranné známky na trhu po dobu posledních pěti let, které předcházely zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství. Podle čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 tento důkaz platí rovněž v případě, kdy se užívané označení liší od starší ochranné známky, tak jak byla zapsána, prvky nezhoršujícími její rozlišovací způsobilost. Nedojde-li k takovému prokázání, především v případě, že užívané prvky zhoršují rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, nebo nedojde-li k předložení důkazu o existenci řádných důvodů pro její neužívání, námitky musejí být zamítnuty. Předložení důkazu skutečného užívání starší ochranné známky tak v rámci námitkového řízení nemá za účel ani za následek poskytnutí ochrany majiteli pro označení nebo prvky označení, které nebyly zapsány. Přípuštění opačné argumentace by vedlo k protiprávnímu rozšíření ochrany, které se těší majitel starší ochranné známky, na níž jsou založeny námitky proti zápisu ochranné známky Společenství.
- 67 Jelikož v projednávaném případě žalobkyně zapsala pouze starší ochrannou známku vyobrazenou v bodě 5 výše, na které založila námitky, ke kterým se musel vyjádřit

odvolací senát v napadeném rozhodnutí, ochranou přiznanou zapsaným starším ochranným známkám tak disponuje pouze tato ochranná známka. Za účelem přezkumu námitek tedy musí být s přihlašovanou ochrannou známkou u výrobků, u kterých byl žalobkyní předložen důkaz skutečného užívání, v projednávaném případě u výrobků třídy 14 „hodinky a náramky k hodinkám“, rovněž srovnávána právě tato ochranná známka, jak to námitkové oddělení a odvolací senát právem učinily.

68 Vzhledem k výše uvedenému je třeba ověřit legalitu napadeného rozhodnutí, pokud jde o vzhledové, fonetické a pojmové srovnání kolidujících označení.

69 Co se týče vzhledového srovnání, je namístě připomenout, že v bodech 31 až 33 napadeného rozhodnutí odvolací senát konstatoval následující:

„31. Vzhledově starší ochranná známka spočívá na slově ‚*quantième*‘ s formou znaků bez zvláštní originality. Písmeno ‚*q*‘, které je o něco kulatější než obvykle, není nicméně příliš odlišné od běžného písmene ‚*q*‘. Ve výňatku ze slovníku *Larousse Anglais/Français* 1995, který osoba, která podává námítky, předložila, je totiž oddíl obsahující slova začínající tímto písmenem uveden písmenem *q*, které se příliš neliší od písmene ‚*q*‘ objevujícího se ve starší ochranné známce. Černá čára nad ochrannou známkou není jeho součástí. Nic ve starší ochranné známce nepřitahuje pozornost relevantní veřejnosti k písmenu ‚*q*‘ *per se*.

32. Pokud se týká přihlašované ochranné známky, přestože [námitkové oddělení v] napadeném rozhodnutí mělo za to, že zahrnuj[e] prvek podobající se abstraktnímu ciferníku hodin nebo hodinek ve tvaru písmene ‚*q*‘, došlo k závěru, že slovo ‚*quantum*‘, které [není] vyobrazeno příliš originální formou znaků, představuje její dominantní prvek. Z brožur a výstřížků z novin

obsažených ve spisu jasně vyplývá, že není neobvyklé, že označení objevující se na hodinkách obsahují symbol nacházející se uprostřed nad slovním prvkem nebo nad jménem, obdobně jako je tomu u přihlašované ochranné známky. Rovněž tak není neobvyklé, že tento symbol obsahuje vyobrazení písmen nesoucí okamžitou asociaci se slovním prvkem nebo se jménem, jako v případě přihlašované ochranné známky. Je pravděpodobné, že průměrný spotřebitel, který je navyklý se setkávat se stejným způsobem uspořádanými logy, jej bude interpretovat jako smyšlené a rozlišující logo, a nikoliv jako pouhé hodiny bez jakéhokoliv údaje ohledně označení původu.

33. Vzhledově jsou ochranné známky podobné vzhledem k tomu, že každá z nich obsahuje předponu ‚quant‘. Odlišují se v tom, že přihlašovaná ochranná známka obsahuje logo, které průměrný spotřebitel bude vnímat jako zkrácené zobrazení slova ‚quantum‘. Je nepravděpodobné, že by se ve starší ochranné známce průměrný spotřebitel zaměřil na písmeno ‚q‘, jelikož k tomu, aby pozornost spotřebitele byla upřena na toto písmeno, není zvláštní důvod“.

70 Je nesporné, že odvolací senát zastával názor, že mezi kolidujícími označeními neexistuje vzhledová podobnost.

71 Soud však usuzuje, že taková podobnost existuje.

72 Je třeba uvést, jak odvolací senát správně uvedl, že kolidující označení mají společnou předponu „quant“. Mimoto, jak zdůraznila žalobkyně, mají rovněž společné písmeno „m“. Ze vzhledového hlediska tedy slovní prvky kolidujících ochranných známek sdílejí šest písmen, z toho pět počátečních písmen každého označení. Ačkoli je pozornost spotřebitele často přitahována počáteční částí slova [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés



v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Sb. rozh. s. II-965, bod 81], jeho vizuální pozornost se může stejně tak soustředit na koncová písmena označení, s ohledem na omezenou délku dotčených označení [viz rozsudek Soudu ze dne 6. července 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 48]. V projednávaném případě, ačkoli je slovní prvek přihlašované ochranné známky spíše krátký, je třeba připomenout, že jeho koncové písmeno, a sice písmeno „m“, je totožné s jedním ze čtyř koncových písmen starší ochranné známky. Krom toho, jak uvedl odvolací senát, formy znaků kolidujících označení jsou běžné. Vzhledově jsou tedy slovní prvky kolidujících označení podobné.

73 Je nicméně namístě ověřit, zda, jak naznačuje odvolací senát, aniž by však došel v tomto bodu k jasnému závěru, a jak tvrdí vedlejší účastník ve svých písemnostech, umožňuje přítomnost obrazového prvku nad slovním prvkem přihlašované ochranné známky vyloučit jakoukoliv vzhledovou podobnost mezi kolidujícími označeními.

74 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že relevantní veřejnost v zásadě nebude považovat popisný prvek, který je součástí kombinované ochranné známky, za rozlišovací a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 53, a CHUFAPIT, bod 72 výše, bod 51].

75 V projednávaném případě je nutno konstatovat, že, obdobně jak připustil OHIM, vyobrazení ciferníku hodinek nebo hodin nemá zvláštní rozlišovací způsobilost pro výrobky, pro které vedlejší účastník požaduje zápis ochranné známky Společenství.

- 76 Navíc je namístě připomenout, že co se týče posouzení dominantního charakteru jedné nebo více složek kombinované ochranné známky, může být kromě inherentních vlastností každé z těchto složek vzato v úvahu postavení jednotlivých složek v konfiguraci kombinované ochranné známky [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 35].
- 77 V projednávaném případě přitom stačí uvést, že obrazový prvek je umístěný nad centrálním slovním prvkem přihlašované ochranné známky, aniž by ale tato poloha umožňovala se domnívat, že by tento prvek ze vzhledového hlediska dominoval představě, kterou si o přihlašované ochranné známce uchová veřejnost. V tomto ohledu je třeba podotknout, že relevantní veřejnost se ve velké většině případů s přihlašovanou ochrannou známkou setká při koupi hodinek a že ochranné známky jsou obecně vyobrazeny na jejich ciferníku. Jelikož velikost těchto ciferníků je poměrně malá, bude vyobrazení obrazových prvků ze vzhledového hlediska obtížně vnímatelné, neboť, jako v projednávaném případě, se tyto prvky nenacházejí uprostřed konfigurace kombinované ochranné známky, ale nacházejí se nad slovním prvkem přihlašované ochranné známky.
- 78 Za těchto podmínek je namístě mít za to, že kolidující označení jsou ze vzhledového hlediska podobná.
- 79 Pokud jde o fonetické srovnání kolidujících označení, odvolací senát provedl v bodě 34 napadeného rozhodnutí následující posouzení:

„Jelikož symbol [obsažený] v přihlašované ochranné známce bude pravděpodobně považován za smyšlenou zkratku slova ‚quantum‘, bude přihlašovaná ochranná známka foneticky vyslovována jednoduše ‚Quantum‘. Je navíc nepravděpodobné, že by relevantní veřejnost vyslovovala toto slovo správně jako ‚kwäntóm‘ (viz *Robert électronique*), zvláště proto, že toto slovo je používáno ve velmi specifických

kontextech a že jej relevantní veřejnost nebude vnímat jako latinské slovo. V přihlašované ochranné známce bude slabika ‚quan‘, stejně jako ve starší ochranné známce, vyslovována ‚kan-‘. Existuje tedy určitý stupeň fonetické podobnosti, navzdory skutečnosti, že koncovky označení ‚-tóm‘ nebo ‚-toum‘ v přihlašované ochranné známce a ‚-tjem‘ ve starší ochranné známce) se budou pravděpodobně lišit a že starší ochranná známka může být vyslovována jako trojslabičná“.

80 Toto posouzení v podstatě nemůže být vyvráceno.

81 Pokud se týká výslovnosti, je totiž představa, že průměrný francouzský spotřebitel bude přihlašovanou ochrannou známkou vyslovovat v souladu s latinskou výslovností výrazu „quantum“, a sice „kwäntóm“, málo reálná. V tomto ohledu je namístě uvést, že průzkum předložený žalobkyní v průběhu správního řízení a přiložený k jejímu návrhu na zahájení řízení toto posouzení potvrzuje. Z tohoto průzkumu, provedeného dne 30. května a 1. června 2002 u reprezentativního vzorku francouzského obyvatelstva čítajícího 984 osob, totiž vyplývá, že 79,5 % dotazovaných osob vyslovovalo přihlašovanou ochrannou známku jako „kantom“ nebo jako „kantoum“.

82 V tomto bodě není možné přijmout výtku vedlejšího účastníka, podle které tento průzkum není reprezentativní především z důvodu neexistence jakéhokoliv údaje o úrovni vzdělání dotazovaných osob, který by byl relevantní pro to, aby bylo možné zjistit, jaký podíl spotřebitelů by vyslovoval slovní prvek přihlašované ochranné známky s ohledem na latinský původ výrazu, a tedy odlišně od slova „quantième“. Vedlejší účastník totiž jednak své tvrzení o nerelevantnosti výsledků průzkumu nijak neodůvodnil, přičemž se zdá, že tento průzkum byl proveden na základě objektivní metody a podmínek. Vedlejší účastník rovněž tak nepředkládá důvody, pro které se odvolací senát měl dopustit nesprávného posouzení, když se odvolával se na výsledky tohoto průzkumu v napadeném rozhodnutí. Krom toho, jelikož je vzorek francouzského obyvatelstva již pojmově „reprezentativním“ vzorkem tohoto obyvatelstva, průzkum nezbytně zohlednil úroveň vzdělání tohoto obyvatelstva, jak

nepřímo odrážejí tabulky týkající se složení vzorku. Mimoto vedlejší účastník nerespektuje skutečnost, že relevantní veřejnost je složena z průměrných francouzských spotřebitelů, u nichž nelze předpokládat, že mají znalost latiny a výslovnosti, mimoto nejednotné, latinských výrazů.

83 Z toho plyne, že většinou bude relevantní veřejnost vyslovovat přihlašovanou ochrannou známku jako „kantóm“, či „kantoum“, zatímco starší ochrannou známku bude obecně vyslovovat jako „kantjem“, aniž by dělila tuto výslovnost do tří slabik, jak rovněž zdůraznily výsledky výše uvedeného průzkumu.

84 Navzdory přítomnosti hlásky „o“, či „ou“, v přihlašované ochranné známce a přítomnosti fonému „je“ ve starší ochranné známce mají kolidující ochranné známky kromě hlásky „kant“ společnou i koncovou hlásku písmene „m“.

85 Je tedy namístě mít za to, že mezi kolidujícími označeními existuje fonetická podobnost.

86 Co se týče pojmového srovnání kolidujících označení, je třeba připomenout, že odvolací senát v bodech 35 až 38 napadeného rozhodnutí upřesnil následující:

„35. Pojmově mají ochranné známky odlišné významy. Význam slova ‚quantum‘ se mění v závislosti na dané oblasti. Ve filozofii znamená konečné a určité množství a ve fyzikálních vědách odkazuje na diskrétní hodnotu, jíž nebo jejímž násobkům odpovídá vyjádření energie. [Účinkové kvantum (...)] Kvantum elektromagnetické energie je úměrné radiačnímu kmitočtu (odpovídá tomuto kmitočtu vynásobenému Planckovou konstantou, která je sama někdy

označována názvem kvantum, viz *Robert électronique*]. Podle tohoto slovníku lze na slovo [„quantum“] narazit rovněž v terminologii informatiky jako „Časové kvantum: maximální základní délka programu v počítačových systémech »sdílení času«. Navíc ze slovníku *Le Robert & Collins du management commercial financier économique juridique* (1992) jasně vyplývá, že toto slovo je používáno v právnícké nebo správní oblasti ve smyslu výše škod („quantum des dommages et intérêts“, výše náhrady škody). Jelikož oblasti používání tohoto slova jsou specifické, nemá průměrný spotřebitel jasnou představu o žádném z výše uvedených významů, přestože by byl schopen, za předpokladu, že studoval fyzikální vědy, třebaže na základní úrovni, pochopit, že se jedná o vědecký pojem.

36. Pokud se týká slova „quantième“, *Robert électronique* jej definuje zaprvé buď jako přídavné jméno, nebo jako tázací adjektivum znamenající „jaký stupeň nebo jaké číselné pořadí“ [například: „Je ne sais à la quantième visite ce fut“, „Nevím, při kolikáté návštěvě to bylo“ (*Furetière, Roman bourgeois*, II); „Le quantième êtes-vous ? Le sixième.“ „Kolikátý jste? Šestý.“] a zadruhé jako podstatné jméno znamenající den v měsíci označený číslicí jdoucí od jedné do třicet jedné [„de premier, deux (...), à trente ou trente et un. Le quantième, quel quantième sommes-nous ? – Date, jour (du mois) ; et aussi combien (...) Cette montre marque les quantièmes“, „od prvního, druhého (...) po třicátého nebo třicátého prvního. Kolikátého máme, kolikátého je dnes? – Datum, den (měsíce); a rovněž kolik (...) Tyto hodinky ukazují datum“]. Z informací provázejících toto slovo a ze stanoviska profesora Jean-Pierre Lassalla předloženého osobou, která podává námitky, jasně vyplývá, že pouze přídavné jméno je zastaralé. Podstatné jméno ve svém druhém významu není zastaralé, a dokonce popisuje označení dne měsíce na hodinkách. Bez ohledu na tuto okolnost, jelikož tento význam není každodenně používán, ho průměrný spotřebitel nepochopí okamžitě. Nicméně požádal-li průměrný spotřebitel o radu prodavače hodinek, který naopak může mít přesnou představu o významu tohoto pojmu jako o označení měsíce uvedeného na hodinkách a hodinách, není vyloučeno, že by spotřebitel byl o přesném významu tohoto výrazu informován.
37. Třebaže z průzkumu předloženého osobou, která podává námitky, vyplývá, že část průměrných spotřebitelů může mít za to, že přihlašovaná ochranná známka odkazuje na pojem množství, tito spotřebitelé jsou méně početní než

spotřebitelé vnímající starší ochrannou známku jako odkazující na tento pojem. Přestože velký počet spotřebitelů může tvrdit, že znají význam slova ‚quantième‘, ještě větší počet přiřadí význam slovu ‚quantum‘. Jejich poměr je větší v prvním případě, neboť kmen ‚quanti-‘ v sobě obsahuje asociaci s pojmem množství. [Naopak] to není zcela zřejmé v případě předpony ‚quant-‘ [obsažené] v přihlašované ochranné známce, která obsahuje asociaci s předložkou ‚quant‘.

38. Z pohledu spotřebitelů rozumějících konkrétnímu významu jednoho nebo obou výrazů, ať již přesně, nebo náznakově, budou ochranné známky pojmově odlišné. Z pohledu spotřebitelů nerozumějících jejich smyslu má pojmová složka ve srovnání [kolidujících označení] minimální význam“.

87 Nejprve je třeba poznamenat, že odvolací senát nedošel k jasnému závěru o existenci pojmové odlišnosti mezi označeními u relevantní veřejnosti.

88 Dále je třeba uvést, že jednak, jak konstatoval odvolací senát, nebude význam slovních prvků kolidujících označení průměrným francouzským spotřebitelem okamžitě pochopen, především z důvodu technických a specializovaných oblastí, ve kterých jsou tyto výrazy užívány. Jistě není vyloučeno, jak uvádí odvolací senát, že průměrný spotřebitel vnímá slovo „quantum“ jako vědecký výraz. Z toho nicméně nevyplývá, že mu přisoudí zvláštní význam.

89 Nicméně, jak správně uvedl vedlejší účastník na jednání, je v tomto kontextu rovněž třeba přisuzovat jistou důležitost objektivním podmínkám, za kterých se ochranné známky vyskytují na trhu [viz rozsudky Soudu BUDMEN, bod 74 výše, bod 57, a ze

dne 6. října 2004, New Look v. OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Sb. rozh. s. II-3471, bod 49], především podmínkám uvádění hodinek a hodin na trh. Tyto výrobky jsou totiž většinou uváděny na trh prostřednictvím prodavače, který především nebude vůči kupujícímu šetřit svými radami a pravděpodobně mu představí technické detaily a konstrukci dotčeného výrobku. Za těchto okolností je možné, že průměrný spotřebitel bude informován o významu slovního prvku „quantième“ obsaženého ve starší ochranné známce, který je obzvláště užívaným v průmyslu hodinářských výrobků a v obchodu s nimi.

- 90 Z tohoto důvodu rovněž nelze z pojmového hlediska přisuzovat výsledkům výše uvedeného průzkumu předloženého žalobkyní takový význam, jak žalobkyně tvrdí. Ačkoli je totiž zřejmé pravda, že z celkového počtu dotazovaných osob, které přiřadily význam oběma výrazům, se více než 69 % citací výrazu „quantième“ a více než 45 % citací výrazu „quantum“ odvolávalo na pojem množství, tento průzkum provedený v bydlíšti každé dotazované osoby naopak nezohlednil objektivní podmínky, za kterých se kolidující ochranné známky vyskytují nebo vyskytovaly na trhu.
- 91 Z toho plyne, že ačkoli ve většině případů nepřihradí dotčená veřejnost okamžitě slovním prvkům kolidujících ochranných známek přesný význam, bude nicméně schopna přiřadit smysl slovnímu prvku starší ochranné známky, vzhledem k objektivním podmínkám, za kterých jsou uváděny na trh výrobky chráněné kolidujícími ochrannými známkami. Existuje tak určitá pojmová odlišnost mezi kolidujícími označeními.
- 92 Ze všech těchto úvah vyplývá, že kolidující označení jsou podobná ze vzhledového a fonetického hlediska a představují odlišnosti z hlediska pojmového.

## — K nebezpečí záměny

93 Je namístě připomenout, že v projednávaném případě odvolací senát měl za to, že na základě úvah rozvinutých v bodech 39 a 40 napadeného rozhodnutí neexistuje mezi kolidujícími ochrannými známkami nebezpečí záměny.

94 Odvolací senát tak uvádí následující analýzu:

„39. [...] [P]řestože jsou výrobky přihlašované ochranné známky svojí povahou a svým určením totožné nebo podobné s výrobky označenými starší ochrannou známkou a přestože doplňky označené přihlašovanou ochrannou známkou jsou svojí povahou a svým určením komplementární vůči výrobkům starší ochranné známky, z okolností projednávaného případu vyplývá, že vzhledem k tomu, že hodinky nesoucí starší ochrannou známkou jsou prodávány pouze v distribučních centrech E. Leclerc a že hodinky opatřené jinými ochrannými známkami v těchto centrech prodávány nejsou, nebudou výrobky nesoucí [kolidující] ochranné známky prodávány vedle sebe nebo ve stejných prodejnách.

40. Při zohlednění okolností, za kterých byly uváděny na trh výrobky označené starší ochrannou známkou, a skutečnosti, že hodinky a náramky k hodinkám nesoucí tuto ochrannou známkou jsou prodávány pouze konečnému spotřebiteli v prodejnách E. Leclerc, odvolací senát se nedomnívá, že vzhledová a fonetická podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami a jejich možný společný pojmový odkaz na pojem množství zapříčiní, že se průměrný spotřebitel, má-li se setkat s přihlašovanou ochrannou známkou na „hodinkách, hodinách, náramcích/řetízcích k hodinkám a pouzdrech hodinek a hodin“ v jiných prodejnách než v obchodních centrech E. Leclerc, bude domnívat, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami pocházejí od stejného podniku nebo od podniků propojených.“



- 95 Tato argumentace nemůže být přijata.
- 96 Je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury předpokládá posouzení nebezpečí záměny určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi označeními (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17, a pokud jde o použití nařízení č. 40/94, rozsudek GIORGIO BEVERLY HILLS, bod 59 výše, bod 32).
- 97 V projednávaném případě je nesporné, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou částečně totožné a částečně podobné. Z toho plyne, že, aby bylo vyloučeno nebezpečí záměny, tato totožnost a tato podobnost musejí být vyváženy vysokým stupněm odlišnosti mezi označeními. Tak jak bylo připomenuto výše, kolidující označení jsou vzhledově a foneticky podobná, zatímco představují určitou odlišnost pojmovou.
- 98 Podle judikatury může taková pojmová odlišnost mezi označeními být jistě schopna z velké části neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti mezi označeními (rozsudek BASS, bod 60 výše, bod 54). Nicméně podle téže judikatury je pro takovou neutralizaci nezbytné, aby alespoň jedna z dotčených ochranných známek měla z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam, takže tato veřejnost je schopna jej okamžitě zachytit.
- 99 Přitom v projednávaném případě, jak bylo uvedeno výše, je vyloučeno, aby relevantní veřejnost okamžitě zachytila vymezený význam jak slovního prvku „quantième“ starší ochranné známky, tak slovního prvku „quantum“ přihlašované ochranné známky.

- 100 Za těchto podmínek nemůže pojmová odlišnost mezi kolidujícími označeními z velké části neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti zjištěné mezi těmito označeními.
- 101 Odvolací senát měl nicméně za to, že zvláštní podmínky uvádění výrobků označených starší ochrannou známkou na trh umožňují vyloučit nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 102 V tomto ohledu je třeba zásadně vyloučit, obdobně jako tvrdí žalobkyně a OHIM, zohlednění tohoto kritéria v rámci posouzení nebezpečí záměny.
- 103 Podle judikatury se může v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny váha, kterou je třeba přisoudit vzhledovému, fonetickému a pojmovému aspektu kolidujících označení, měnit v závislosti na objektivních podmínkách, za kterých se ochranné známky mohou vyskytovat na trhu (viz rozsudky BUDMEN, bod 74 výše, bod 57, a NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, bod 89 výše, bod 49). V tomto ohledu je nutno uvést, že za referenci musí být vzaty „normální“ podmínky uvádění výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami na trh, tj. podmínky, které lze běžně očekávat u skupiny výrobků označených dotčenými ochrannými známkami. V projednávaném případě se jedná, co se týče hodinek a náramků k hodinkám, zpravidla o podmínky, které předpokládají nákup prostřednictvím prodávače, aniž by spotřebitel měl k těmto výrobkům přímý volný samoobslužný přístup.
- 104 Zohlednění objektivních podmínek uvádění výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami na trh je plně odůvodněné. Je totiž namístě připomenout, že posuzování nebezpečí záměny, které musí provádět oddělení OHIM, je prospektivním posuzováním. Jelikož se zvláštní způsoby uvádění výrobků označených ochrannými známkami na trh mohou v čase a podle vůle majitelů těchto ochranných známek měnit, prospektivní analýza nebezpečí záměny mezi dvěma

ochrannými známkami sledující cíl obecného zájmu, a sice toho, aby relevantní veřejnost nemohla podstupovat nebezpečí, že bude uvedena v omyl ohledně obchodního původu dotčených výrobků, nemůže záviset na obchodních záměrech, uskutečněných, či nikoliv a svojí povahou subjektivních, majitelů ochranných známek.

105 Naproti tomu je namístě zdůraznit, že oddělení OHIM jsou oprávněna zohlednit objektivní způsoby uvádění výrobků na trh, především za účelem určení váhy, kterou je třeba přisoudit vzhledovému, fonetickému a pojmovému aspektu kolidujících ochranných známek. Pokud je tak výrobek označený určitou ochrannou známkou prodáván pouze na ústní objednávku, fonetické aspekty dotčeného označení budou mít u relevantní veřejnosti nezbytně větší význam, než aspekty vzhledové (viz v tomto smyslu rozsudek NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE a NLCollection, bod 89 výše, bod 49).

106 V tomto ohledu nemůže Soud souhlasit s tezí vedlejšího účastníka, podle které odvolací senát v projednávaném případě zohlednil objektivní podmínky uvádění výrobků žalobkyně na trh vzhledem k tomu, že tyto výrobky jsou označeny skupinou ochranných známek *sui generis*, a sice ochrannými známkami nebo ochrannými známkami maloobchodních řetězců. Toto tvrzení totiž jednak nerespektuje skutečnost, že se výrobky nesoucí starší ochrannou známkou nenacházejí v regálech obchodních center E. Leclerc, ale ve specializovaných prodejnách, které se mohou nacházet v nákupních galeriích, které je obklopují, a jednak okolnost, že ochranné známky maloobchodních řetězců na trhu, včetně těch v obchodních centrech, existují vedle jiných ochranných známek, označujících totožné nebo podobné výrobky majitelů jiných ochranných známek.

107 Z toho plyne, že zohledněním zvláštních způsobů uvádění výrobků označených starší ochrannou známkou na trh, které jsou nezbytně časově omezeny a závisejí pouze na obchodní strategii majitele této ochranné známky, v rámci posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení.

- 108 Ze všech těchto důvodů odvolací senát neprávem vyloučil existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami u průměrného francouzského spotřebitele.
- 109 Toto posouzení není vyvráceno argumentem OHIM a vedlejšího účastníka, podle kterého se na starší ochrannou známku může vztahovat pouze omezená ochrana z důvodu její nízké rozlišovací způsobilosti.
- 110 Jestliže je totiž pravda, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím vyšší se jeví rozlišovací způsobilost starší ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24), v projednávaném případě postačuje totožnost a podobnost výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami, spojená se vzhledovými a fonetickými podobnostmi označení, která obsahují, aniž by tyto podobnosti mohly být z velké části neutralizovány pojmovou odlišností mezi uvedenými označeními, u průměrného francouzského spotřebitele k vytvoření nebezpečí záměny, ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Jelikož nebezpečí záměny představuje zvláštní podmínku ochrany starší ochranné známky, tato ochrana se použije nezávisle na tom, zda se starší ochranná známka vyznačuje pouze nízkou rozlišovací způsobilostí.
- 111 A konečně, co se týče uváděné neexistence nebezpečí záměny u části relevantní veřejnosti skládající se z odborníků, je třeba uvést, že doplňky uvedené ve třídě 14 mezi výrobky, pro které je požadován zápis ochranné známky, nejsou přísně vyhrazeny k použití těmito odborníky a nemohou být odděleny od ostatních výrobků, pro které je přihlašována ochranná známka Společenství. Proto konstatování existence nebezpečí záměny u průměrného francouzského spotřebitele stačí ke shledání toho, že existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami u relevantní veřejnosti.

- 112 Je tedy třeba vyhovět druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a, aniž by bylo třeba posuzovat žalobkyní dovolávaný první žalobní důvod, vyhovět návrhu žalobkyně na zrušení.
- 113 Z toho vyplývá, že není namístě se vyjadřovat k druhému bodu návrhového žádání žalobkyně směřujícímu k zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky Společnosti, jelikož OHIM je v každém případě podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudu Společnosti.

### **K nákladům řízení**

- 114 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. V projednávaném případě žalobkyně požadovala, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů tohoto řízení. Jelikož OHIM neměl ve věci úspěch, je namístě vyhovět žalobkyni a uložit mu náhradu nákladů vzniklých žalobkyni v řízení před Soudem.
- 115 Mimoto žalobkyně navrhovala, aby byla vedlejšímu účastníku uložena náhrada nákladů, které jí vznikly ve správním řízení před OHIM. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu se náklady nevyhnutelně vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením u odvolacího senátu považují za nahraditelné náklady. To se však netýká nákladů vzniklých v souvislosti s řízením před námítkovým oddělením. Návrh žalobkyně směřující k tomu, aby vedlejšímu účastníku, který neměl úspěch ve věci, byla uložena náhrada nákladů správního řízení před OHIM, tak může být přijat, pouze pokud se týká výhradně nákladů nevyhnutelně vzniklých žalobkyni v souvislosti s řízením u odvolacího senátu.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 30. ledna 2003 (věc R 109/2002-3) se zrušuje.**
- 2) **Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ponese, mimo vlastní náklady, náklady vzniklé žalobkyni v řízení u Soudu.**
- 3) **Vedlejší účastník ponese, mimo vlastní náklady, náklady vzniklé žalobkyni v řízení u odvolacího senátu.**

Legal

Mengozi

Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. ledna 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

H. Legal