

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

1. března 2005*

Ve věci T-185/03,

Vincenzo Fusco, s bydlištěm v Sarmeola di Rubano (Itálie), zastoupený
B. Saguattim, advokátem,

žalobce,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému O. Montaltem a P. Bullockem, jako zmocněnci,

žalovanému,

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

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, se sídlem
v Luganu (Švýcarsko), zastoupená M. Bosshardem, S. Vereou a K. Murarem,

* Jednací jazyk: italština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. března 2003 ve věci R 1023/2001-4,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a N. J. Forwood, soudci,

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

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 27. května 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 17. září 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejšího účastníka došlému kanceláři Soudu dne 10. září 2003,

s přihlédnutím k replice žalobce došlé kanceláři Soudu dne 5. listopadu 2003,

po jednání konaném dne 22. června 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející řízení

- 1 Dne 21. ledna 1998 podal žalobce 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. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení ENZO FUSCO.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 3, 9, 18, 24 a 25 podle 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:

— „mýdla, parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody, zubní pasty“,
náležející do třídy 3;

- „brýle, pouzdra na brýle“, náležející do třídy 9;
 - „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat; lodní kufry a kufry, batohy a tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole“, náležející do třídy 18;
 - „tkaniny a jiné textilie neuvedené v jiných třídách; ložní prádlo a pokrývky a ubrusy“, náležející do třídy 24;
 - „oděvy, obuv, pokrývky hlavy“, náležející do třídy 25.
- 4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 2/1999 ze dne 11. ledna 1999.
 - 5 Dne 8. dubna 1999 podal vedlejší účastník proti přihlašované ochranné známce námitky podle článku 42 nařízení č. 40/94.
 - 6 Ochrannou známkou dovolávanou na podporu námitek je slovní ochranná známka Společenství ANTONIO FUSCO, podaná dne 10. října 1997 a zapsaná dne 8. března 1999.
 - 7 Výrobky, pro které byla tato starší ochranná známka zapsána, odpovídají následujícímu popisu:
 - „bělicí přípravky a ostatní prací prostředky; přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; zubní pasty“, náležející do třídy 3;

- „brýle; přístroje a zařízení vědecké, elektrické, optické a pro signalizaci a kontrolu, navigační a zeměměřičské přístroje a nástroje, fotografické a kinematografické aparáty, přístroje a nástroje na vážení a měření, výukové a záchranné přístroje a vybavení; přístroje pro nahrávání, přenášení a reprodukci zvuku a obrazu; magnetické nahrávací nosiče; gramofonové desky; automatické distribuční stroje a mechanismy pro mincová zařízení; registrační pokladny, počítačové stroje, vybavení pro zpracování informací a počítače; hasicí přístroje“, náležející do třídy 9;

- „drahé kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto materiálů nebo jimi pokovené neuvedené v jiných třídách; klenoty, drahé kameny; hodiny a časomíry“, náležející do třídy 14;

- „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat; lodní kufrы a kufrы; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče a sedlářské výrobky“, náležející do třídy 18;

- „nábytek, zrcadla, rámy; výrobky ze dřeva, korku, rákosy, ratanu, proutí, rohoviny, kosti, slonoviny, velrybí kosti, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastů, neuvedené v jiných třídách“, náležející do třídy 20;

- „tkaniny a jiné textilie neuvedené v jiných třídách; ložní prádlo a pokrývky a ubrusy“, náležející do třídy 24;

- „oděvy, obuv, pokrývky hlavy“, náležející do třídy 25.

- 8 Rozhodnutím ze dne 28. září 2001 námitkové oddělení zamítlo přihlášku k zápisu na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 9 Dne 5. prosince 2001 podal žalobce u OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 10 Rozhodnutím ze dne 17. března 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM zamítl odvolání. Odvolací senát měl v podstatě za to, že příjmení „Fusco“, obsažené v obou označeních, které v Itálii není ani neobvyklé, ani obzvláště rozšířené, má větší rozlišovací způsobilost než jména „Antonio“ a „Enzo“, která jsou obě běžná. Uvedl, že stupeň podobnosti označení není ani nízký, ani vysoký, ale střední. Jelikož jsou výrobky, na které se ochranné známky vztahují, totožné, došel odvolací senát k závěru, že přítomnost slovního prvku „Fusco“ v obou označeních může vyvolat nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti.

Návrhy účastníků řízení

- 11 Ve své žalobě žalobce navrhuje, aby Soud:
- zrušil napadené rozhodnutí odvolacího senátu;
 - prohlásil, že přihlašovaná ochranná známka Společenství ENZO FUSCO může být zapsána;

- podpůrně, pokud bude mít Soud za to, že ochranné známky by mohly být zaměněny, určil přesný územní rozsah působnosti rozhodnutí;

 - rozhodl, že řízení o převodu upravené v článku 108 nařízení č. 40/94 nebude prekludováno, s výjimkou jeho prekluze na území, na kterém byla výslovně uznána existence nebezpečí záměny;

 - uložil OHIM a vedlejšímu účastníku náhradu nákladů, nebo, podpůrně, nařídil vyrovnání nákladů.
- 12 Během jednání se žalobce vzdal druhého a třetího bodu svého návrhu, což Soud vzal na vědomí. Rovněž uznal, že čtvrtý bod návrhu se týká otázky, která vyvstane pouze v případě, že žaloba bude zamítnuta.
- 13 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:
- zamítl žalobu;

 - uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti

Argumenty účastníků řízení

- 14 Vedlejší účastník uvádí, že podpis advokáta pod žalobou a podpis na plné moci k zastupování jsou rozdílné. Navíc opisy žaloby nebyly ověřeny advokátem zapsaným u advokátní komory členského státu. Během jednání vedlejší účastník předložil Soudu tři dokumenty obsahující grafologické posudky, aby odůvodnil skutečnost, že považoval za nezbytné vznést otázku pravosti podpisu advokáta žalobce.
- 15 Ve své replice i během jednání advokát žalobce potvrdil, že podpisy pod žalobou a na plné moci k zastupování jsou jeho, přičemž jeden má čitelnou a úplnou formu a druhý je ve formě zkratky. Navíc žalobce připojil k replice sedm opisů žaloby ověřených svým advokátem.
- 16 Žalobce popřel tři grafologické posudky kvůli jejich opožděnému předložení. OHIM uvedl, že sdílí jeho stanovisko.

Závěry Soudu

- 17 Vzhledem k tomu, že advokát žalobce potvrdil, že podpisy pod žalobou a na plné moci k zastupování jsou jeho, a že grafologové ve svých posudcích zdůraznili, že podpisy, na jejichž základě své stanovisko vydali, neumožňují vyloučit možnost, že tyto podpisy pocházejí od téže osoby, má Soud za to, že není namístě vyhovět první námítce nepřipustnosti vznesené vedlejším účastníkem, aniž by se Soud musel vyjádřit k tomu, zda byly grafologické posudky předloženy opožděně, či nikoliv.
- 18 Pokud jde o ověřené opisy, postačuje uvést, že žalobce odstranil nedostatky žaloby.

K návrhu na zrušení

Argumenty účastníků řízení

- 19 Na podporu svého návrhu na zrušení se žalobce dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 20 Účastníci řízení nezpochybňují, že výrobky chráněné kolidujícími ochrannými známkami jsou totožné. Mimoto se účastníci odvolávají výlučně na italský trh.

- 21 Žalobce v podstatě uplatňuje, že odvolací senát nesprávně použil zásady upravující posouzení nebezpečí záměny.
- 22 Zprvė žalobce vytýká odvolacímu senátu nesprávné použití zásady, podle které srovnání kolidujících označení musí být provedeno jednotně a synteticky v závislosti na celkovém dojmu, který vyvolávají. Podle jeho názoru odvolací senát nesprávně zaměřil svou srovnávací analýzu pouze na prvek „Fusco“.
- 23 Zadruhé má žalobce za to, že odvolací senát založil své odůvodnění na předpokladu, že v ochranné známce složené ze jména a z příjmení je dominantním a rozlišujícím prvkem vždy příjmení. Domnívá se, že posouzení takových označení musí být založeno na stejných zásadách, jaké upravují srovnávání ostatních označení. Během jednání žalobce poukázal na řadu rozsudků německých a španělských soudů z nedávné doby, v nichž bylo rozhodnuto, že průměrný současný spotřebitel *a priori* nepovažuje příjmení za dominantní prvek označení složeného podle vzoru „jméno + příjmení“.
- 24 Zatřetí žalobce uplatňuje, že odvolací senát založil napadené rozhodnutí na nepřesných skutečnostech. Jednak na rozdíl od toho, co odvolací senát uvedl ve svém rozhodnutí, příjmení „Fusco“ není málo, ale středně rozšířené. Dále, i když je pravda, že jména „Antonio“ a „Enzo“ jsou jména v Itálii rozšířená, jedná se nicméně o jména velmi rozdílná. Podle žalobce je totožnost příjmení přítomných v obou dotčených označeních oslabena rozdílem mezi jmény „Enzo“ a „Antonio“, jakož i skutečností, že „Fusco“ je příjmení v Itálii středně rozšířené.

- 25 Začtvrté je podle žalobce italský spotřebitel oděvních výrobků zvláště pozorný a obezřetný a bude dokonale schopen přiřadit výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, dvěma rozdílným návrhářům bez nebezpečí, že zamění jejich původ. Žalobce popírá závěry odvolacího senátu, že tato rozlišovací schopnost může být případně výsledkem delšího učebního procesu, ale že *a priori* neexistuje.
- 26 Zapáté odvolací senát údajně nesprávně posoudil relevanci proslulosti dotyčných ochranných známek. Pokud jde o starší ochrannou známku, nemá dobré jméno. Vzhledem k neexistenci tohoto dobrého jména starší ochranné známky není stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek natolik vysoký, aby bylo možno dojít k závěru, že existuje nebezpečí záměny. Dále měl odvolací senát vzít v úvahu skutečnost, že ochranná známka ENZO FUSCO je v Itálii chráněna od roku 1982 a že žalobce je osvědčený návrhář působící již více než třicet let.
- 27 OHIM namítá, že odvolací senát správně použil zásady upravující srovnávání kolidujících označení. Zdůrazňuje zejména, že příjmení „Fusco“ představuje dominantní prvek obou označení z důvodů uvedených v napadeném rozhodnutí.
- 28 Podle vedlejšího účastníka představuje příjmení hlavní rozlišovací prvek občanského stavu osoby, a je tedy spotřebitelem vnímáno jako dominantní prvek ochranné známky vytvořené podle vzorce „jméno + příjmení“. Mimoto má vedlejší účastník za to, že by se spotřebitel, který se setká s kolidujícími ochrannými známkami, mohl domnívat, že mezi majiteli uvedených dvou ochranných známek existuje rodinné pouto. Na podporu této teze uvádí několik rozsudků vydaných italskými soudy v dané oblasti.

- 29 Pokud jde o proslulost dotčených označení, OHIM a vedlejší účastník mají v podstatě za to, že argumenty podané žalobcem nejsou relevantní.

Závěry Soudu

- 30 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
- 31 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny takové nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených.
- 32 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak dotčená označení a výrobky nebo služby vnímá relevantní veřejnost s ohledem na všechny relevantní faktory v projednávaném případě, zejména na vzájemnou závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [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].

— K cílové veřejnosti

- 33 V projednávaném případě je starší ochrannou známkou ochranná známka Společenství. Z toho vyplývá, že území, na kterém je starší ochranná známka chráněna, je území Evropského společenství. Nicméně z jednotné povahy ochranné známky Společenství, zakotvené v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 40/94, vyplývá, že starší ochranná známka Společenství je chráněna stejně ve všech členských státech. Starších ochranných známek Společenství je tedy možno se dovolávat proti každé pozdější přihlášce ochranné známky, která by narušila jejich ochranu, i když jde pouze o vnímání spotřebitelů v části území Společenství. Z toho vyplývá, že zásada upravená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94, totiž že pro zamítnutí zápisu ochranné známky postačuje, že absolutní důvod pro zamítnutí existuje pouze v části Společenství, se použije obdobně rovněž v případě relativního důvodu pro zamítnutí ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 34 I když odvolací senát odkazuje v bodě 15 napadeného rozhodnutí na spotřebitele „na území Společenství“, z celého následujícího odůvodnění vyplývá, že zkoumal pouze italský trh. Tak v bodě 20 napadeného rozhodnutí odkazuje na statistiky týkající se výskytu příjmení „Fusco“ na italském území. V bodě 22 tohoto rozhodnutí zkoumá vnímání starší ochranné známky „italským spotřebitelem“. Z kontextu vyplývá, že bod 23 napadeného rozhodnutí se týká pouze vnímání italských spotřebitelů, i když není odkaz na italský trh uveden výslovně. Tento odstavec totiž obsahuje odůvodnění paralelní s odůvodněním v předchozím bodě, které se vztahuje výslovně na italský trh.
- 35 Mimoto i argumenty předložené účastníky řízení se týkají pouze italského území.

- 36 Z toho vyplývá, že je třeba omezit přezkum napadeného rozhodnutí pouze na nebezpečí záměny u italského spotřebitele.
- 37 Odvolací senát ani námitkové oddělení OHIM se výslovně nevyjádřily ke složení relevantní veřejnosti. Z rozhodnutí námitkového oddělení nicméně vyplývá, že hodnotilo nebezpečí záměny vzhledem ke vnímání průměrného spotřebitele, který je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Odvolací senát konkludentně potvrdil tento závěr, aniž by jej žalobce nebo vedlejší účastník zpochybnili.
- 38 Z toho vyplývá, že je namístě, aby Soud posoudil nebezpečí záměny vzhledem ke vnímání průměrného nespécializovaného italského spotřebitele.

— K podobnosti výrobků

- 39 Účastníci řízení nezpochybnili závěr odvolacího senátu, že výrobky, na které se dotčené ochranné známky vztahují, jsou totožné. Soud má proto za to, že je namístě vycházet z tohoto předpokladu.

— K podobnosti označení

- 40 Mezi účastníky řízení není sporu o tom, že italský spotřebitel vnímá označení jako označení s totožnou strukturou skládající se ze jména a příjmení („jméno“ + „příjmení“).

- 41 Jak z hlediska vzhledového, tak fonetického se označení podobají, protože obě obsahují příjmení „Fusco“. Naopak se liší jmény před tímto příjmením, a sice „Antonio“ a „Enzo“, přičemž toto druhé jméno je zdrobnělinou jména Vincenzo. Účastníci řízení se shodují na tom, že tato jména nejsou podobná ani z hlediska vzhledového, ani sluchového.
- 42 Z pojmového hlediska má Soud za to, že spotřebitel většinou vyvodí ze skutečnosti, že jména jsou odlišná, že slova „Enzo Fusco“ a „Antonio Fusco“ označují dvě rozdílné osoby. Navíc mezi účastníky řízení není sporu o tom, že označení nemají žádný významový vztah k výrobkům, které označují, nýbrž jsou vnímána jako vlastní jména.
- 43 Odvolací senát měl za to, že příjmení „Fusco“ představuje dominantní a rozlišující prvek obou označení zaprvé proto, že se jedná o příjmení, zadruhé proto, že toto příjmení není v Itálii obzvláště rozšířené, a zatřetí proto, že ani „Antonio“, ani „Enzo“ nejsou jména v Itálii neobvyklá.
- 44 Spor se tedy především týká otázky, zda přítomnost odlišných křestních jmen v projednávaném případě postačuje k tomu, aby mohlo být vyloučeno nebezpečí záměny u italského spotřebitele, což je teze zastávaná žalobcem, nebo jestli naopak v dotčených označeních slovo „Fusco“ představuje dominantní prvek, kterému by mohla ve vnímání a v paměti spotřebitele být podřízena nebo kterým by mohla být vyrušena přítomnost jmen „Enzo“ a „Antonio“, která jsou zcela odlišná.
- 45 Úvodem je třeba uvést, že článek 4 nařízení č. 40/94 stanoví, že ochrannou známkou Společenství může tvořit jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména vlastní jména. Články 7 a 8 tohoto nařízení, týkající se zamítnutí zápisu, nijak

nerozlišují mezi označeními rozdílné povahy. Posouzení nebezpečí záměny takových označení ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být tedy provedeno podle stejných zásad jako posouzení jakéhokoliv jiného označení. Tím se však nevylučuje, že skutečnost, že označení je tvořeno vlastním jménem, může ovlivnit vnímání tohoto označení relevantní veřejností.

- ⁴⁶ Jak vyplývá z ustálené judikatury, posouzení nebezpečí záměny musí být, pokud jde o vzhledovou, fonetickou nebo pojmovou podobnost dotčených označení, založeno na celkovém dojmu, který tato označení vyvolávají, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům [viz 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]. Spotřebitel má pouze zřídka možnost přímo porovnat jednotlivé ochranné známky, ale musí se spokojit s jejich nedokonalou představou, kterou si uchoval v paměti (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26). Obecně jsou nejspíše zapamatovatelné právě dominantní a rozlišující vlastnosti označení [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Recueil, s. II-4359, body 47 a 48]. Nezbytnost posoudit celkový dojem, který vyvolává označení, proto nevylučuje zkoumání každé jeho složky za účelem zjištění dominantních prvků.
- ⁴⁷ Z toho vyplývá, že při zkoumání jednak podobných a rozdílných prvků označení a jednak otázky, zda existuje dominantní prvek, který by si spotřebitel nejspíše zapamatoval, odvolací senát neporušil zásady plynoucí z judikatury.
- ⁴⁸ Je nicméně namístě přezkoumat podrobněji relevanci teze zastávané odvolacím senátem, že příjmení „Fusco“ představuje dominantní prvek dotčených označení.

- 49 V tomto ohledu je třeba nejprve konstatovat, že na první pohled v obou dotčených označeních není slovo „Fusco“ ani vzhledově, ani foneticky zvýrazněno. Pokud jde o starší ochrannou známku, je na začátku označení jméno „Antonio“. Navíc jak z hlediska vzhledového, tak fonetického je toto slovo delší než následující slovo „Fusco“. Pokud jde o jméno „Enzo“, uvedené na začátku přihlašované ochranné známky, je z hlediska vzhledového poněkud kratší než slovo „Fusco“, zatímco z hlediska fonetického se slova „Enzo“ a „Fusco“ skládají obě ze dvou slabik a mají stejnou délku.
- 50 OHIM a vedlejší účastník, stejně jako odvolací senát v napadeném rozhodnutí mají nicméně za to, že v označení složeném ze jména a z příjmení dodává ochranné známce rozlišovací způsobilost příjmení, které tedy tvoří dominantní prvek, pokud však nejde o příjmení velmi rozšířené, které má v důsledku toho značně sníženou rozlišovací způsobilost.
- 51 Soud nejprve konstatuje, že žádný z účastníků řízení nezpochybnil závěr odvolacího senátu, že ani jméno „Enzo“, ani jméno „Antonio“ nejsou vnímána jako důležitější, příznačnější nebo více rozlišující než slovo „Fusco“.
- 52 Dále je třeba uvést, že vnímání označení tvořených vlastními jmény se může v jednotlivých zemích Evropského společenství lišit. Pro zjištění, zda v určité zemi příkládá relevantní veřejnost obecně větší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu, může poskytnout užitečné údaje judikatura této země, i když není pro orgány Společenství závazná.

- 53 V projednávaném případě je třeba vzít v úvahu vnímání dotčených označení relevantní italskou veřejností. V tomto ohledu Soud poznamenává, že, jak také uvedl vedlejší účastník, podle italské judikatury obecně platí, že příjmení je hlavní částí v označení složeném ze jména a příjmení. Navíc se účastníci řízení shodují na tom, že příjmení „Fusco“ nepatří mezi příjmení, která jsou v Itálii nejvíce rozšířena.
- 54 Za těchto okolností má Soud za to, že v projednávaném případě není namístě zpochybnit závěr odvolacího senátu, který sdílí rovněž námitkové oddělení, že italský spotřebitel přikládá v dotčených ochranných známkách obecně větší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu.
- 55 V důsledku toho má Soud za to, že dotčená označení vykazují určitou podobnost, protože jejich nejvýznačnější prvek je totožný. S ohledem na ostatní prvky v označení obsažené, a sice jména „Antonio“ a „Enzo“, nicméně nejde o podobnost ani nízkou, ani vysokou.

— K nebezpečí záměny

- 56 Podle ustálené judikatury zahrnuje posouzení nebezpečí záměny určitou vzájemnou souvislost mezi zohledněnými faktory, zejména pak mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka. Tak může být nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami vyrovnán 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, výše uvedený rozsudek GIORGIO BEVERLY HILLS, bod 32). Podle téže judikatury je nebezpečí záměny tím vyšší, čím je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky významnější (viz obdobně rozsudek Soudního

dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24; výše uvedené rozsudky Canon, bod 18, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 20).

- 57 V projednávaném případě žalobce zaprvé uplatňuje, že cílová veřejnost je během nákupu dotčených výrobků obzvláště pozorná.
- 58 V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že stupeň pozornosti spotřebitele se může lišit v závislosti na druhu dotčených výrobků nebo služeb (viz obdobně výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26). Jak správně uvedl OHIM, nestačí však, aby žalobce tvrdil obecně a aniž by toto tvrzení podrobně rozvinul nebo podepřel důkazy, že stupeň pozornosti spotřebitele vůči dotčeným výrobkům je vysoký. Z toho vyplývá, že argument žalobce, že cílový spotřebitel je obzvláště pozorný, nelze přijmout.
- 59 Žalobce má zadruhé za to, že odvolací senát měl vzít v úvahu skutečnost, že starší ochranná známka nepožívá dobrého jména.
- 60 Soud konstatuje, že vedlejší účastník neuplatňuje, že starší ochranná známka požívá vysoké rozlišovací způsobilosti v důsledku své známosti na italském trhu. Nicméně OHIM a vedlejší účastník správně uvádějí, že žalobce se mýlí v důsledcích, které je třeba vyvodit z toho, že starší ochranná známka případně nemá dobré jméno, když uplatňuje, že v tom případě požívá starší ochranná známka pouze snížené ochrany. Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, ať vyplývá z inherentních vlastností této ochranné známky, nebo z jejího dobrého jména, musí být totiž vzata v úvahu pro posouzení, zda podobnost mezi výrobky a službami, na které se vztahují obě ochranné známky, je dostatečná, aby mohla vést k nebezpečí záměny (výše uvedený rozsudek Canon, body 18 a 24). Oproti tomu není existence dobrého jména předběžnou podmínkou pro ochranu staršího práva.

- 61 Zatřetí má žalobce za to, že odvolací senát měl vzít v úvahu skutečnost, že ochranná známka ENZO FUSCO je v Itálii chráněna od roku 1982 a že žalobce je osvědčený návrhář již třicet let.
- 62 K tomuto bodu odvolací senát uvedl v bodě 18 napadeného rozhodnutí, že nabytí formálních práv k ochranné známce ENZO FUSCO v Itálii od roku 1982 nemá význam pro výsledek sporu, jelikož jediná oprávnění, která je třeba vzít v úvahu, jsou dotčené ochranné známky Společenství.
- 63 Tento závěr je nutno potvrdit. Pokud žalobce vlastní národní ochrannou známku starší, než je ochranná známka Společenství ANTONIO FUSCO, která je alespoň v podstatě totožná s přihlašovanou ochrannou známkou Společenství, je na něm, pokud má za to, že jedná opodstatněně, a pokud si to přeje, aby se domáhal její ochrany v rámci námitkového řízení nebo řízení o zrušení, nebo případně u příslušného vnitrostátního soudu, jak to připouští článek 106 nařízení č. 40/94. Oproti tomu pokud je starší ochranná známka Společenství ANTONIO FUSCO skutečně chráněna, není existence národního zápisu staršího, než je zápis posledně uvedené ochranné známky, relevantní v rámci námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství, i když je přihlašovaná ochranná známka Společenství totožná s národní ochrannou známkou žalobce starší, než je namítaná ochranná známka Společenství [viz v tomto smyslu, pokud jde o existenci absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu starší ochranné známky, rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 55].
- 64 Pokud jde o argument, kterým se žalobce pokouší prokázat, že rozlišovací způsobilost starší ochranné známky Společenství je snížena skutečností, že tato ochranná známka a italská ochranná známka ENZO FUSCO, údajně chráněná od roku 1982, pokojně koexistovaly, je třeba uvést, že i když připustíme tuto tezi, doba společné existence těchto dvou ochranných známek byla natolik krátká, že nemohla ovlivnit vnímání italského spotřebitele. Ze spisu totiž vyplývá, že starší ochranná

známka Společenství byla podána dne 10. října 1997 a zapsána dne 8. března 1999. Jelikož přihláška sporné ochranné známky byla podána dne 21. ledna 1998, relevantní doba netrvala ani čtyři měsíce.

- 65 Konečně, pokud jde o profesionální nebo osobní dráhu žalobce nebo o případné dobré jméno jména „Enzo Fusco“, Soud konstatuje, že žalobce nepředložil poznatky nezbytné pro posouzení věcné správnosti nebo i relevance těchto poznatků. Zejména neprokázal, jak tyto poznatky ovlivňují vnímání dotčených označení italským spotřebitelem.
- 66 V globálním posouzení nebezpečí záměny může být malá podobnost označení vyrovnána jinými relevantními faktory, jako je velká podobnost výrobků.
- 67 V projednávaném případě má Soud za to, že si italský spotřebitel v důsledku skutečnosti, že přikládá obecně větší rozlišovací působivost příjmení než jménu, zapamatuje prvek „Fusco“ spíše než jména „Antonio“ nebo „Enzo“. Navíc jsou dotčené výrobky totožné. Za těchto okolností mohl odvolací senát mít právem za to, že spotřebitel, který se setká s výrobkem opatřeným přihlašovanou ochrannou známkou ENZO FUSCO, by tuto ochrannou známku mohl zaměnit se starší ochrannou známkou ANTONIO FUSCO, takže existuje nebezpečí záměny.
- 68 Vzhledem k tomu, že jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není opodstatněný, je namístě zamítnout hlavní návrh žalobce.

K podpůrnému návrhu směřujícímu k určení, že řízení o převodu není prekludováno

- 69 Na základě čl. 108 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 může přihlašovatel nebo majitel ochranné známky Společenství požádat o převod své přihlášky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky, byla-li přihláška ochranné známky Společenství zamítnuta.
- 70 V projednávaném případě je třeba shledat, že žalobce dosud nepožádal o převod své přihlášky ochranné známky Společenství. Cílem podpůrného návrhu však v podstatě je, aby Soud určil, předem a bez souvislosti s aktem napadnutelným na základě čl. 63 nařízení č. 40/94, existenci povinnosti OHIM.
- 71 Jelikož takové určení nepatří do pravomoci Soudu, podpůrný návrh musí být odmítnut jako nepřipustný.

K nákladům řízení

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

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. března 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung