

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

15. června 2005 \*

Ve věci T-7/04,

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**, se sídlem ve Vietri sul Mare (Itálie), zastoupená  
F. Sciaudonem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému M. Capostagno, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

\* Jednací jazyk: itaština.

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM byla

**Limiñana y Botella, SL**, se sídlem v Monforte del Cid (Španělsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. října 2003 (věc R 933/2002-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi Limiñana y Botella, SL a Shaker di L. Laudato & C. Sas,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát),

ve složení M. Jaeger, předseda, J. Azizi a E. Cremona, soudci,

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

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 7. ledna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 24. května 2004,

po jednání konaném dne 20. ledna 2005,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 20. října 1999 žalobkyně podala u 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. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 40/94“).
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



3 Výrobky, pro které byl požadován zápis ochranné známky, spadají do tříd 29, 32 a 33 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), jež každá odpovídá následujícímu popisu:

— třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; oleje a jedlé tuky“;

— třída 32: „Piva; minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a další přípravky pro přípravu nápojů“;

— třída 33: „Alkoholické nápoje (s výjimkou pív)“.

4 Dopisem ze dne 23. listopadu 1999 OHIM vyzval žalobkyni, aby omezila svou přihlášku k zápisu, jelikož ji posoudil jako částečně nezapsatelnou na základě čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 40/94.

5 Konkrétněji OHIM požádal o zpětvzetí přihlášky k zápisu pro výrobky patřící do nealkoholických nápojů spadajících do třídy 32, protože, podle něj pokud by označení „limoncello della costiera amalfitana“ bylo použito zároveň pro označení výrobků spadajících do této třídy a výrobků spadajících do třídy 33 seskupující alkoholické nápoje, mohlo by uvést spotřebitele v omyl tím, že by mu namluvilo, že takto pojmenovaná láhev obsahuje dobře známý likér zvaný „limoncello“, zatímco

tomu tak není. Krom toho OHIM požádal žalobkyni, aby omezila seznam výrobků spadajících do třídy 33 na „citrónový likér pocházející z amalfského pobřeží“, jelikož ochranná známka by byla klamavá, pokud by dotčený likér byl jiného původu, vzhledem k tomu, že Sorrento a okolní oblast jsou proslulé ve spojení se specifickým výrobkem, a že původ výrobku je tedy při spotřebitelově výběru rozhodující.

- 6 Následně po tomto zásahu OHIM žalobkyně omezila svou přihlášku, pokud jde o výrobky ze třídy 33, na citrónový likér pocházející z amalfského pobřeží.
- 7 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 30/00 ze dne 17. dubna 2000.
- 8 Dne 1. června 2000 společnost Limiñana y Botella, SL (dále jen „osoba, která podává námítky“) podala námítky na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 proti zápisu přihlašované ochranné známky.
- 9 Důvodem uplatňovaným na podporu těchto námitek bylo nebezpečí záměny uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou v rozsahu, ve kterém se vztahuje na výrobky ze třídy 33 Niceské dohody, a nominativní ochrannou známkou osoby, která podává námítky, vztahující se rovněž na výrobky ze třídy 33, zapsanou v roce 1996 Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (španělský úřad pro patenty a ochranné známky) nazvanou:

„LIMONCHELO“

- 10 Rozhodnutím ze dne 9. září 2002 námitkové oddělení OHIM vyhovělo námitkám, a v důsledku toho zamítlo zápis přihlašované ochranné známky.
- 11 Námitkové oddělení odůvodnilo své rozhodnutí tím, že uvedlo, že v podstatě existuje nebezpečí záměny na španělském trhu ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou vzhledem k totožnosti dotčených výrobků a k podobnostem mezi ochrannými známkami. Co se týče tohoto posledně uvedeného prvku, námitkové oddělení dospělo k tomuto závěru po analýze vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, z níž podle OHIM vyplývá, že existuje vzhledová a fonetická podobnost mezi dominantním prvkem přihlašované ochranné známky, který je tvořen pojmem „limoncello“, a starší ochrannou známkou.
- 12 Dne 7. listopadu 2002 žalobkyně podala proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.
- 13 Rozhodnutím ze dne 24. října 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát zamítl odvolání žalobkyně. Odvolací senát v podstatě usoudil, po uvedení, že výrobky starší ochranné známky zahrnují výrobky přihlašované ochranné známky, že dominantním prvkem přihlašované ochranné známky je pojem „limoncello“ a že přihlašovaná ochranná známka a starší ochranná známka si jsou vzhledově a foneticky velmi blízké, takže existuje nebezpečí záměny mezi těmito dvěma ochrannými známkami.

## Návrhy účastníků řízení

14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil nebo změnil napadené rozhodnutí tak, aby námitky byly zamítnuty a přihlášce k zápisu žalobkyně bylo vyhověno;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 Žalovaný navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
  
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

16 Na jednání žalobkyně upřesnila, že tím, že navrhovala, aby Soud „zrušil nebo změnil napadené rozhodnutí“ ve skutečnosti mínila jak zrušení, tak změnu napadeného rozhodnutí.

## Právní otázky

- 17 Žalobkyně se na podporu svých návrhů dovolává tří žalobních důvodů. Má za to, že OHIM v napadeném rozhodnutí zaprvé porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, zadruhé se dopustil zneužití pravomoci a zatřetí porušil povinnost odůvodnění svých rozhodnutí. Žalovaný popírá všechny tyto žalobní důvody.

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

*A – Argumenty účastníků řízení*

### 1. Argumenty žalobkyně

a) Obecné informace

- 18 Žalobkyně má za to, v rozporu s tím, co tvrdí žalovaný, že neexistuje dostatečná podobnost mezi starší ochrannou známkou a její ochrannou známkou. V důsledku toho mezi ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny, takže zápis její ochranné známky nelze na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zamítnout.



- 19 Žalobkyně na podporu svého postoje uplatňuje, že jak rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, tak podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami v projednávaném případě chybí.

b) Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky

- 20 Žalobkyně má v podstatě za to, že starší ochranná známka neměla žádnou zvláštní rozlišovací způsobilost a že výrobek, který je předmětem této žaloby, požíval zvláštní proslulosti. Žádnou z těchto skutečností OHIM však nevzal v potaz.

- 21 Na podporu svého postoje se žalobkyně dovolává skutečnosti, že v běžném užívání označuje slovo „limoncello“ ve Španělsku, v Itálii a ve zbytku světa likér pocházející z amalfského pobřeží připravovaný z citrónové kůry, a nikoliv výhradně nápoj vyráběný osobou, která podává námitky. Žalobkyně v tomto ohledu předkládá výňatky z internetových stránek a má za to, že jak osoba, která podává námitky, ve svém vyjádření ze dne 11. dubna 2003, tak OHIM v dopise ze dne 23. listopadu 1999 připustily toto běžné užívání.

- 22 V rozporu s tím, co vyplývá z vyjádření osoby, která podává námitky, ze dne 11. dubna 2003, pojem „limonchelo“ je pouhým překladem pojmu „limoncello“ do španělštiny a obecně popisuje likér připravovaný z citrónové kůry a alkoholu. Žalobkyně v tomto ohledu odkazuje na výsledky průzkumů uskutečněných na internetu na základě slova „limonchelo“ a na existenci nespočetných podobných ochranných známek ve Španělsku, což uznala i osoba, která podává námitky.

- 23 Žalobkyně dochází k závěru, že starší ochranná známka má v projednávaném případě nízkou rozlišovací způsobilost, a tudíž neexistuje příliš vysoké nebezpečí záměny, což OHIM ukládá, aby s největší přesností posoudil skutečnosti způsobilé založit totožnost nebo podobnost mezi oběma dotčenými ochrannými známkami.

c) Podobnost mezi dotčenými ochrannými známkami

- 24 Pokud se jedná o vzhledové porovnání, žalobkyně má za to, že její ochranná známka v podstatě vykazuje ve vztahu ke starší ochranné známce velké vzhledové rozdíly. Dovolává se zejména použití italštiny, písmen následujících po písmenech „limonc“, slovních prvků „della costiera amalfitana“ a „shaker“, grafického ztvárnění, četných typografických rozdílů a použitých barev.
- 25 Pokud jde o fonetické porovnání, žalobkyně má hlavně za to, že odvolací senát nesprávně přiznal výhradní význam pojmu „limoncello“ a považoval pojmy „della costiera amalfitana“ za nedominantní a nepodstatné slovní prvky, a to v rozporu s judikaturu a rozhodovací praxi, podle kterých musejí být při posouzení nebezpečí záměny zohledněny všechny relevantní faktory ze strany spotřebitelů.
- 26 Žalobkyně rovněž usuzuje, že porovnání obou ochranných známek ukazuje, že fonetickými prvky společnými pro obě označení jsou pouze první dvě slabiky „li“ a „mon“, zatímco následující slabiky „chelo“ a „cello“ a pojmy „della costiera amalfitana“ jsou foneticky odlišné.

- 27 Pokud jde o pojmové porovnání, žalobkyně jednak usuzuje, že OHIM měl analyzovat zvláštní proslulost, kterou má kraj, odkud pochází její výrobek, a sice amalfské pobřeží. Žalobkyně se v tomto ohledu dovolává rozsudku Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29), a zdůrazňuje, že OHIM v dopise ze dne 23. listopadu 1999 zdůraznil rozhodující charakter zeměpisného původu výrobku pro výběr spotřebitele.
- 28 Pojmy „limonchelo“ a „limoncello della costiera amalfitana“ u průměrného spotřebitele evokují nepochybně různé představy. Pojmy „della costiera amalfitana“ se vztahují k určitému zeměpisnému místu, které je španělským spotřebitelům dobře známé, takže nemohou usoudit, že tento výrobek pochází ze stejného podniku a ze stejné zeměpisné oblasti jako výrobek vyráběný pod ochrannou známkou LIMONCHELO. Podle žalobkyně tedy pojmy „della costiera amalfitana“ připojením k pojmu „limoncello“ tvoří logický celek, který je velmi odlišný od starší ochranné známky.
- 29 Krom toho má žalobkyně za to, že OHIM měl analyzovat objektivní podmínky, za kterých mohou ochranné známky spolu na trhu soutěžit [rozsudek Soudu ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 57]. Žalobkyně v tomto ohledu zdůrazňuje, že španělský spotřebitel nemůže být uveden v omyl a nemůže se domnívat, že výrobek nesoucí ochrannou známku LIMONCHELO, na jehož viněť se kromě tří citrónů objevuje znak Distileria Toris, a výrobek, na kterém se nachází viněť „limoncello della costiera amalfitana“, pocházejí ve skutečnosti ze stejného podniku.
- 30 Žalobkyně s odkazem na 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 54) usuzuje, že zjevnou vzhledovou a fonetickou podobnost lze neutralizovat, pokud přinejmenším jedna ze dvou ochranných známek má u relevantní veřejnosti jasný a rozhodující smysl. Žalobkyně má za to, že

v projednávaném případě si průměrný španělský spotřebitel okamžitě všimne, že jejím výrobkem je italský likér, a to typický italský likér připravený z citrónů z amalfského pobřeží a vyrobený v Itálii.

- 31 Na základě všech předcházejících úvah má tedy žalobkyně za to, že ačkoliv existuje částečná podobnost mezi výrazy tvořícími dotčené ochranné známky, nízká rozlišovací způsobilost pojmu „limoncello“ a jeho španělského překladu „limonchelo“, jakož i četné vzhledové, fonetické a pojmové rozdíly mezi dotčenými ochrannými známkami, vylučují nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti. Rozhodnutí zamítající zápis ochranné známky žalobkyně je tudíž protiprávní.

## 2. Argumenty žalovaného

- 32 Žalovaný popírá argumenty předložené žalobkyní na podporu jejích návrhů a má za to, že taková srovnávací analýza, která je základem posouzení nebezpečí záměny, jakou provedl odvolací senát, jakož i námitkové oddělení, je opodstatněná.
- 33 Žalovaný usuzuje, že odvolací senát právem zdůraznil, že pojem „limoncello“ tvoří dominantní část přihlašované ochranné známky. Tento pojem je podle žalovaného prvkem, který identifikuje a charakterizuje tuto ochrannou známku u průměrných španělských spotřebitelů, kteří v projednávaném případě představují referenční veřejnost. Žalovaný v tomto ohledu zdůrazňuje výsadní středovou polohu a převažující rozměr pojmu „limoncello“ ve vztahu k ostatním prvkům přihlašované ochranné známky.

- 34 Žalovaný má tedy za evidentní, že pojem „limoncello“ uvedený v přihlašované ochranné známce a pojem „limonchelo“ uvedený ve starší ochranné známce se mohou po stránce vzhledové a fonetické jevit ve vnímání průměrného španělského spotřebitele jako téměř totožné. Oba pojmy se skládají z deseti písmen, z nichž se devět shoduje, kromě písmen „l“ a „h“, která mají vzhledem k jejich umístění uvnitř dvou slabik omezený dopad, co se týče jejich diferenciací schopnosti. Následně žalovaný upozorňuje na to, že téměř dokonalá shoda španělské výslovnosti starší ochranné známky LIMONCHELO se správnou výslovností italského pojmu „limoncello“ způsobuje značnou obdobu po stránce fonetické.
- 35 Dále uvádí, že si je plně vědom významu pojmu „limoncello“ v italštině, ale že v projednávaném případě tato okolnost nezpochybňuje vnitřní rozlišovací způsobilost tohoto pojmu u španělské veřejnosti. V současnosti neexistují skutečnosti, které by umožnily se s jistotou domnívat, že průměrný španělský spotřebitel přisuzuje slovu „limoncello“ přesnou a určitou významovou hodnotu.
- 36 Žalovaný tedy popírá argument žalobkyně, podle něhož je pojem „limonchelo“ španělskou verzí italského slova „limoncello“, které je známé v celém světě, zejména ve Španělsku, jako druhový pojem definující určitý druh likéru. Podle žalovaného neexistuje na podporu tezí protistrany žádná objektivní skutečnost. Žalovaný navíc uvádí, že na základě článku 74 nařízení č. 40/94 OHIM nepřisluší, aby nahrazoval účastníky řízení při hledání důkazu, zda pojem „limoncello“ byl nebo se stal ve svých možných pravopisných verzích (viz například „limonchelo“) ve vnímání španělské veřejnosti druhovým pojmem. V tomto ohledu žalovaný upozorňuje, že dokumentace poskytnutá žalobkyní sestávající z výřatků z internetových stránek neodkazuje na žádný případ týkající se španělské veřejnosti a že dopis ze dne 23. listopadu 1999 se zakládá na jiných skutkových a právních poznatcích, než jakých se týká analýza nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami.

- 37 Žalovaný má za to, že v projednávaném případě je starší ochranná známka nadána dostatečnou rozlišovací způsobilostí s přihlédnutím ke skutečnosti, že je zapsána na národní úrovni. V důsledku toho má za to, že se musí omezit na posouzení starší ochranné známky tak, že si sama o sobě zaslouží ochranu vůči pozdější ochranné známce, která reprodukuje její rozlišující a dominantní prvek.
- 38 Žalovaný ještě uplatňuje značnou obdobu této věci s věcí, ve které byl vydán rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Recueil, s. II-4335).
- 39 Podle žalovaného Soud v této posledně uvedené věci zdůraznil důležitost posuzovat nebezpečí záměny ve vztahu k relevantní veřejnosti a konkrétněji důležitost posuzovat, jak referenční spotřebitel vnímá kolidující ochranné známky podle vlastních základních jazykových vlastností. Z toho vyplývá, že ačkoliv pojem má vlastní význam v jazyce, který však není základním jazykem referenčního spotřebitele, a že neexistují prvky umožňující prokázat, že uvedený spotřebitel rozumí dotčenému pojmu v uvedeném významu, tento pojem se jistě bude moci z rozlišovacího hlediska jevit jako dominantní část ochranné známky, jejíž část tvoří.
- 40 Na základě předcházejících úvah žalovaný usuzuje, že napadené rozhodnutí je opodstatněné. Podle žalovaného mohl odvolací senát legitimně usoudit, opíraje se o zásadu vzájemné závislosti mezi označeními a výrobky při posouzení nebezpečí záměny, že jelikož jsou kolidující výrobky totožné (což žalobkyně nepochybně), prvky podobnosti zjištěné mezi ochrannými známkami (a zejména pozorovatelné na téměř úplné shodnosti pojmů „limonchelo“ a „limoncello“) mohou na španělském trhu způsobit nebezpečí záměny. Odvolací senát tedy právem potvrdil rozhodnutí vyhovující námitkám na základě odůvodnění vycházejícího z existence nebezpečí záměny stanoveného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

## B – Závěry Soudu

### 1. Úvodní úvahy

- 41 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapiše, 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.
- 42 Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 43 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 [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, bod 30 a v něm uvedená judikatura].
- 44 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 *GIORGIO BEVERLY HILLS*, bod 43 výše, body 31 až 33 a v něm uvedená judikatura).

- 45 Starší ochranná známka je v projednávaném případě slovní ochrannou známkou zapsanou a chráněnou ve Španělsku. Krom toho jsou dotčené výrobky určeny k běžné spotřebě. Pro účely posouzení nebezpečí záměny v projednávaném případě je tedy třeba vzít v úvahu hledisko relevantní veřejnosti, kterou tvoří průměrní španělští spotřebitelé.
- 46 Jelikož je relevantní veřejnost vymezena, je namíste analyzovat srovnání jednak dotčených výrobků a jednak kolidujících označení.

## 2. Srovnání výrobků

- 47 Co se týče srovnání dotčených výrobků, je třeba podotknout, že odvolací senát usoudil, že výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka, zahrnují výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, aniž by to účastníci řízení popírali. Je tedy nutno konstatovat, že mezi uvedenými výrobky existuje totožnost.

## 3. Srovnání označení

### a) Úvodní úvahy

- 48 Co se týče srovnání dotčených ochranných známek, je třeba nejprve zdůraznit, že přihlašovaná ochranná známka je v projednávaném případě kombinovanou ochrannou známkou sestávající z prvků slovních a obrazových, zatímco starší ochranná známka je čistě slovní ochrannou známkou.



- 49 Pokud jde o podobnost kolidujících označení, Soud následně připomíná, že z 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 (viz rozsudek BASS, bod 30 výše, bod 47 a v něm uvedená judikatura).
- 50 Je tedy namístě usoudit, že kombinovaná ochranná známka, u které je jedna ze složek totožná nebo podobná jiné ochranné známce, může být považována za podobnou této jiné ochranné známce, pouze pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto kombinovanou ochrannou známkou. O takový případ se jedná tehdy, je-li tato složka sama způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchová v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolaném touto ochrannou známkou zanedbatelné (rozsudek MATRATZEN, bod 38 výše, bod 33, potvrzený po opravném prostředku usnesením Soudního dvora ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM, C-3/03 P, Recueil, s. I-3657).
- 51 Posouzení podobnosti mezi kombinovanou ochrannou známkou a jinou ochrannou známkou neznamená zohlednit výlučně určitou složku kombinované ochranné známky a porovnat ji s jinou ochrannou známkou. Je naopak namístě provést srovnání mezi dotčenými ochrannými známkami přezkumem každé ochranné známky v jejím celku. Toto nicméně nevylučuje, aby celkovému dojmu, který v paměti relevantní veřejnosti vyvolá kombinovaná ochranná známka, mohla v některých případech dominovat jedna nebo více jejích složek (rozsudek MATRATZEN, bod 38 výše, bod 34).
- 52 Při posouzení dominantního charakteru jedné nebo více určitých složek kombinované ochranné známky je třeba zohlednit zejména vnitřní vlastnosti každé z těchto složek jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek. Krom toho lze doplňkově zohlednit relativní postavení různých složek v seskupení kombinované ochranné známky (rozsudek MATRATZEN, bod 38 výše, bod 35).

- 53 Konkrétně to znamená, že odvolací senát musel přezkoumat, která složka přihlašované ochranné známky je schopná svými vzhledovými, fonetickými nebo pojmovými vlastnostmi sama o sobě vyjádřit dojem z této ochranné známky, který si relevantní veřejnost uchová v paměti, takže ostatní složky této ochranné známky se v tomto ohledu jeví jako zanedbatelné. Jak je uvedeno v bodech 51 a 52 výše, toto přezkoumání může vést k tomu, že musí být za dominantní považováno několik složek.
- 54 Nicméně pokud je přihlašovaná ochranná známka kombinovanou ochrannou známkou vzhledové povahy, k posouzení celkového dojmu této ochranné známky, jakož i k určení případného dominantního prvku této ochranné známky musí dojít na základě vzhledové analýzy. V tomto případě tudíž, pouze pokud by případný dominantní prvek nesl významové nevzhledové aspekty, by bylo namíste přistoupit k porovnání tohoto prvku se starší ochrannou známkou se zohledněním rovněž těchto dalších významových aspektů jako například fonetických aspektů nebo relevantních abstraktních koncepcí.

## b) Dominantní složka

i) Popis složek přihlašované ochranné známky na základě vzhledového vjemu této ochranné známky

- 55 Soud podotýká, že složkami přihlašované ochranné známky jsou pojem „limoncello“ napsaný velkými bílými písmeny, pojmy „della costiera amalfitana“ napsané menšími žlutými písmeny, pojem „shaker“ napsaný menšími modrými písmeny v rámu s bílým podkladem, jehož písmeno „k“ představuje sklenici, a konečně obrazové znázornění velkého kulatého talíře, jehož střed je bílý a okraj je zdobený jednak

kresbami představujícími žluté citróny na tmavém podkladu a jednak přerušovanou tyrkysovou a bílou páskou. Všechny tyto složky ochranné známky jsou umístěny na tmavomodrém podkladu.

ii) Dominance kulatého talíře zdobeného citróny v přihlašované ochranné známce

- 56 Pokud jde o obrazovou složku přihlašované ochranné známky představující kulatý talíř zdobený citróny, je třeba podotknout, že krom realistického ztvárnění talíře je charakterizována kontrasty barev, velkým rozměrem a realistickými kresbami citrónů na okraji, což vše poskytuje tomuto znázornění velmi zvláštní vzhledovou přitažlivost.
- 57 Tento kulatý talíř zdobený citróny disponuje díky svým vnitřním vlastnostem vysokou rozlišovací způsobilostí ve vztahu k ostatním složkám přihlašované ochranné známky, a zejména ve vztahu k pojmu „limoncello“. Požívá tedy výsadního postavení ve vztahu k ostatním prvkům přihlašované ochranné známky.
- 58 Dále je třeba doplňkově podotknout, že obrazové znázornění talíře se nachází ve dvou spodních třetinách přihlašované ochranné známky, navzdory svému postavení lehce mimo střed, a pokrývá většinu této části, zatímco pojem „limoncello“ pokrývá pouze velkou část horní třetiny přihlašované ochranné známky.
- 59 Z toho vyplývá, že znázornění kulatého talíře zdobeného citróny musí být považováno za jasně dominantní složku přihlašované ochranné známky.

iii) Porovnání ostatních prvků přihlašované ochranné známky

— Pojem „limoncello“

- 60 V projednávaném případě nelze sdílet názor odvolacího senátu, který v bodě 20 napadeného rozhodnutí usoudil, že pojem „limoncello“ je dominantním prvkem přihlašované ochranné známky, hlavně z důvodu velkých písmen a jeho výsadního postavení, aby následně v bodě 21 napadeného rozhodnutí usoudil, že dotčené ochranné známky jsou vzhledově a foneticky takřka totožné.
- 61 Co se týče pojmu „limoncello“, Soud podotýká, že ačkoliv je pravdou, že tento pojem je typograficky prezentován ve větším provedení než ostatní slovní složky přihlašované ochranné známky, i tak má zřetelně méně pádný vizuální dopad než kulatý talíř zdobený citróny. Pojem „limoncello“ je ostatně menší vůči obrazové složce, kterou tvoří kulatý talíř zdobený citróny.
- 62 Pouze z těchto důvodů, a aniž by bylo třeba analyzovat fonetické nebo pojmové vlastnosti tohoto pojmu, je namístě konstatovat, že pojem „limoncello“ není dominantní složkou přihlašované ochranné známky.

— Pojmy „della costiera amalfitana“

- 63 Co se týče pojmů „della costiera amalfitana“, na základě vizuálního vjemu je třeba konstatovat, že tento prvek je napsán menšími písmeny než pojem „limoncello“ a je

popisem zeměpisného původu dotčeného výrobku. Krom toho jsou tyto pojmy zřetelně menšího rozměru a mají méně kontrastní barvy ve vztahu k obrazovému znázornění kulatého talíře zdobeného citróny. Soud má za to, že aniž by bylo třeba analyzovat fonetické nebo pojmové vlastnosti, tato složka nemůže být považována za dominantní prvek přihlašované ochranné známky, zejména vzhledem k jejímu malému rozměru.

— Pojem „shaker“

- 64 Co se týče pojmu „shaker“, na základě vzhledové analýzy se jeví, že navzdory bílému podkladu a obrazovému prvku znázorněnému ve formě sklenice v písmenu „k“ tohoto pojmu, tento pojem, jakož i jeho obrazový prvek, jsou menšího rozměru ve vztahu ke kulatému talíři zdobenému citróny a k pojmu „limoncello“ znázorněným v dotčené ochranné známce. Krom toho tento pojem nemá stejný kontrast barev jako znázornění kulatého talíře zdobeného citróny. V důsledku toho má Soud za to, že aniž by bylo třeba analyzovat fonetické nebo pojmové vlastnosti, tento pojem nemůže být považován za dominantní prvek přihlašované ochranné známky.

c) Globální posouzení nebezpečí záměny

- 65 Je namístě konstatovat, že obrazové znázornění kulatého talíře zdobeného citróny je dominantní složkou přihlašované ochranné známky a že nemá nic společného se starší ochrannou známkou, která je čistě slovní ochrannou známkou.
- 66 Mezi dotčenými ochrannými známkami tedy neexistuje nebezpečí záměny. Dominance obrazového znázornění kulatého talíře zdobeného citróny ve vztahu

k ostatním prvkům přihlašované ochranné známky zabraňuje jakémukoliv nebezpečí záměny založenému na existenci vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti pojmů „limonchelo“ a „limoncello“ obsažených v dotčených ochranných známkách.

- 67 V rámci globálního posouzení nebezpečí záměny je třeba ještě připomenout, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést mezi různými ochrannými známkami přímé srovnání, ale musí se spoléhat na nedokonalou představu těchto ochranných známek, jakou si uchoval v paměti (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26). Skutečnost, že si průměrný spotřebitel uchová v paměti pouze nedokonalou představu ochranné známky přiznává velký význam dominantnímu prvku dotčené ochranné známky [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 47]. Dominantní prvek přihlašované ochranné známky, který tvoří kulatý talíř zdobený citróny, má tedy velký význam v celkové analýze označení, neboť spotřebitel zkoumající vinětu vysoce alkoholického nápoje bere v potaz a zapamatuje si převládající prvek označení, který mu při dalším nákupu umožní tuto zkušenost zopakovat.
- 68 Dominance obrazové složky tvořené kulatým talířem zdobeným citróny v přihlašované ochranné známce v projednávaném případě znamená, že posouzení rozlišovacích prvků starší ochranné známky nemá žádný dopad na použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Ačkoliv důležitost rozlišovací způsobilosti starší slovní ochranné známky může ovlivnit posouzení nebezpečí záměny (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24), toto kritérium předpokládá, že mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou existuje přinejmenším určité nebezpečí záměny. Z celkového posouzení nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami vyplývá, že převaha kulatého talíře zdobeného citróny v přihlašované ochranné známce zabraňuje veškerému nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou. V důsledku toho není třeba se dále vyjadřovat k rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, Vedral v. OHIM – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, s. II-5275, body 64 a 65, potvrzený po opravném prostředku rozsudkem Soudního dvora ze dne 12. října 2004, Vedral v. OHIM, C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, bod 54; ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco

(Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 61, a ze dne 30. června 2004, M+M v. OHIM – Mediametrie (M+M EUROdATA), T-317/01, Sb. rozh. s. II-1817, body 74 a 75].

69 Vzhledem k těmto úvahám je namístě konstatovat, že navzdory totožnosti uvedených výrobků není stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami dostatečně vysoký, aby bylo možno usoudit, že se referenční španělská veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. V rozporu s tím, co usoudil OHIM v napadeném rozhodnutí, mezi těmito ochrannými známkami tedy neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

70 Prvnímu žalobnímu důvodu žalobkyně je tedy třeba vyhovět.

*II – Co se týče druhého a třetího žalobního důvodu, vycházejících ze zneužití pravomoci a z nedostatku odůvodnění*

71 Vzhledem k tomu, že prvnímu žalobnímu důvodu musí být vyhověno, není dále namístě zkoumat ostatní žalobní důvody žalobkyně.

72 V důsledku toho je třeba v souladu s čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 zrušit napadené rozhodnutí a změnit jej v tom smyslu, že odvolání podané žalobkyní u odvolacího senátu je opodstatněné, a v důsledku toho musejí být námitky zamítnuty.

## K nákladům řízení

- 73 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu 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 žalovaný byl ve sporu neúspěšný, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy žalobkyně.

Z těchto důvodů

SOUD (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 24. října 2003 (věc R 933/2002-2) se zrušuje a mění v tom smyslu, že odvolání podané žalobkyní u OHIM je opodstatněné, a v důsledku toho musejí být námitky zamítnuty.**
- 2) **OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. června 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

M. Jaeger