

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

14. července 2005 *

Ve věci T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, se sídlem v Barceloně (Španělsko), zastoupená
M. Esteve Sanzem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému A. von Mühlendahlem, I. de Medrano Caballerem a A. Folliard-
Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

* Jednač jazyk: angličtina.

příčemž dalším účastníkem řízení u odvolacího senátu OHIM je:

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, se sídlem v Luckenwalde (Německo),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 31. ledna 2003 (věc R 389/2002-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Reckitt Benckiser (España), SL, a Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, V. Tiili a V. Vadapalas, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 14. dubna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 7. srpna 2003,

po jednání konaném dne 30. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 20. března 1997 podala Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, jejíž obchodní firma byla později změněna na Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (dále jen „druhý účastník řízení u OHIM“) 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.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení ALADIN.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do tříd 1, 3, 35, 37 a 42 ve smyslu Nicešské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a původně odpovídaly následujícímu popisu:
 - třída 1: „Bakteriální přípravky jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely; zásady (chemické látky); mořidla (obsažená ve třídě 1); kyseliny (obsažené ve třídě 1); biochemické katalyzátory; chemické přípravky pro průmysl a vědu; kyselino-

vzdorné chemické sloučeniny; chlor; chloridy; detergenty (obsažené ve třídě 1); změkčovače (přípravky na odstraňování kotelního kamene) obsažené ve třídě 1; enzymy pro průmyslové účely; enzymatické přípravky pro průmyslové účely; enzymy, kvasinky pro chemický průmysl; přípravky pro oddělování tuků; amonná sůl; čpavek pro průmyslové účely“;

- třída 3: „Přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; čisticí roztoky; čističe ucpaných odpadů; přípravky na odstraňování barev; odmašťovací přípravky (obsažené ve třídě 3); odlakovače; odstraňovače na skvrny; čisticí oleje; brusné prostředky (obsažené ve třídě 3); terpentýn jako odmašťovací přípravek; výše uvedené přípravky s výjimkou textilních zesilujících činidel a pro průmysl zpracování kovů“;

- třída 35: „Služby poskytovatele franšízy, a to zprostředkování organizačního a hospodářského know-how v hygienické oblasti a v oblasti čištění kanalizací“;

- třída 37: „Stavby; instalační služby; čištění kanalizací a stok; pronájem čisticích strojů; dezinfekce; lakování, glazurování; deratizace; ochrana proti korozi; pískování; hubení škůdců s výjimkou zemědělských škůdců“;

- třída 42: „Technické poradenství a expertizy; rozvoj a tvorba postupů, přístrojů a nástrojů pro údržbu, udržování a čištění kanalizací; rozvoj a konstrukce přístrojů a senzorů pro techniku dálkového ovládní a přenosu obrazu; vytváření počítačových programů s výjimkou programů pro ponorné počítače“.

- 4 Dne 8. června 1998 byla tato přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 42/98.

- 5 Dne 8. září 1998 podala Reckitt & Colman SA námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství pro všechny výrobky třídy 3 na základě článku 42 nařízení č. 40/94, přičemž uplatňovanými důvody byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení. Námitky byly založeny na existenci starší národní ochranné známky ALADDIN (dále jen „starší ochranná známka“), zapsané dne 29. července 1912 ve Španělsku pod č. 20 512, obnovené dne 16. května 1993, která se vztahuje na výrobky náležející do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody, odpovídající následujícímu popisu: „Přípravky pro leštění kovů“.

- 6 Starší ochranná známka byla následně převedena na žalobkyni.

- 7 Na žádost druhého účastníka řízení u OHIM ze dne 30. dubna 1999 byla žalobkyně OHIM vyzvána, aby předložila důkaz o užívání starší ochranné známky na základě čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a pravidla 22 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).

- 8 Dne 26. července 1999 žalobkyně OHIM předala jako důkazy o užívání starší ochranné známky kopie faktur zaslaných několika klientům ve Španělsku a prospekty zobrazující řadu výrobků uváděných žalobkyní na trh.

- 9 Dne 28. února 2000 druhý účastník řízení u OHIM omezil seznam výrobků třídy 3, pro které požadoval zápis ochranné známky, následujícím způsobem:

„Čisticí přípravky na odpady pro průmysl zpracování kovů, s výjimkou přídatných činidel na textil a přídatných činidel.“

- 10 Dne 27. března 2000 žalobkyně poté, co jí námitkové oddělení oznámilo výše uvedené omezení, potvrdila, že trvá na svých námitkách proti všem výrobkům třídy 3.

- 11 Rozhodnutím ze dne 27. února 2002 námitkové oddělení námitky zamítlo na základě čl. 8 odst. 1 písm. a) a b), článků 42 a 43 nařízení č. 40/94 a pravidla 22 odst. 1 nařízení č. 2868/95. Zprv, pokud jde o důkaz o užívání starší ochranné známky, mělo námitkové oddělení v zásadě za to, že uvedený důkaz předložený žalobkyní prokazoval užívání starší ochranné známky pro výrobek mnohem specifitější než pro přípravky pro leštění kovů, kategorii, pro kterou byla starší ochranná známka zapsána. Námitkové oddělení tak uplatnilo, že v souladu s čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 musí být přezkum námitky uskutečněn pouze na základě dotčeného specifického výrobku, tedy přípravku pro leštění kovů sestávajícího z vaty impregnované lešticím činidlem (kouzelná vata). Zadruhé mělo námitkové oddělení za to, že i když byla označení velmi podobná, neexistovalo u veřejnosti nebezpečí záměny vzhledem k tomu, že výrobky byly hodně odlišné, pokud jde o jejich povahu, jejich účel, jejich způsob užití, jejich konečné spotřebitele a jejich distribuční kanály.

- 12 Dne 25. dubna 2002 žalobkyně podala proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.

- 13 Rozhodnutím ze dne 31. ledna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“), doručeným žalobkyni dne 4. února 2003, první odvolací senát odvolání zamítl. Odvolací senát měl v zásadě za to, že byl jednak předložen důkaz o užívání starší ochranné známky pouze pro dotčený specifický výrobek, a jednak že i přes téměř úplnou totožnost ochranných známek a jim vlastní rozlišující způsobilost ve Španělsku neexistovalo ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nebezpečí záměny s ohledem na velkou rozdílnost výrobků, zejména vzhledem k pravděpodobné znalosti spotřebitele výrobků druhého účastníka řízení u OHIM a k různé povaze a různému účelu dotčených výrobků.

Řízení a návrhy účastníků řízení

- 14 Na jednání dne 30. září 2004 byly vyslechnuty řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na otázky Soudu, přičemž druhý účastník řízení u OHIM nepředložil vyjádření k žalobě.
- 15 U této příležitosti Soud konstatoval, že body návrhů žaloby musejí být vykládány tak, že směřují pouze ke zrušení napadeného rozhodnutí a k tomu, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů řízení.
- 16 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

- uložil OHIM náhradu nákladů řízení vynaložených jak v rámci tohoto řízení, tak v rámci námitkového řízení a odvolání u OHIM.

17 OHIM navrhuje, aby Soud:

- žalobu zamítl;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

18 Při jednání byl OHIM vyzván, aby Soud informoval o stavu konkurzního řízení týkajícího se druhého účastníka řízení u OHIM a o dopadu této situace na přihlášku ochranné známky Společenství podanou tímto druhým účastníkem řízení u OHIM. OHIM této žádosti vyhověl dopisem došlým kanceláři Soudu dne 25. listopadu 2004. Ústní část řízení byla ukončena rozhodnutím ze dne 15. prosince 2004.

Právní otázky

19 Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 20 Žalobkyně má za to, že odvolací senát nesprávně posoudil, že starší ochranná známka chránila pouze specifický výrobek, pro nějž prokázala skutečné užívání uvedené ochranné známky ve Španělsku, tedy přípravek pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované lešticím činidlem na kovy (kouzelná vata).
- 21 Podle ní s sebou důkaz o skutečném užívání ochranné známky, pokud jde o tento specifický výrobek, nese důkaz o užívání ochranné známky pro „přípravky pro leštění kovů“ obecně. Specifický výrobek patří do této kategorie výrobků. Je tedy třeba v rámci námitkového řízení považovat starší ochrannou známku za zapsanou pro „přípravky pro leštění kovů“, a nikoli pouze pro „přípravky pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované lešticím činidlem (kouzelná vata)“.
- 22 V tomto ohledu žalobkyně vykládá článek 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 tak, že je určen k tomu, aby se uplatnil v případech, kdy osoba, která podává námitky, nemůže předložit důkaz o užívání ochranné známky pro výrobky náležející do různých kategorií výrobků zapsaných v jedné nebo více třídách. Je tedy odůvodněné, že je ochranná známka považována za zapsanou pouze pro kategorie výrobků, k nimž mohla osoba, která podává námitky, předložit důkaz o užívání.
- 23 Faktory týkající se výrobku předloženého jako důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro jednu kategorii výrobků, jako účel, balení, způsob užití nebo distribuční kanály, zcela postrádají relevanci pro účely uplatnění čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94.

Tyto faktory jsou v souladu s judikaturou Soudu naopak relevantní pro posouzení případného nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou přihlašovanou pro výrobky náležející do stejné třídy.

- 24 Tím, že pro účely uplatnění čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 bylo shledáno, že přípravek chráněný starší ochrannou známkou je aplikován na zevnějšek kovových předmětů ručně za pomoci kusu impregnované vaty a že je určen k použití v domácnosti, zatímco výrobek, který je předmětem přihlašované ochranné známky, je čisticím přípravkem, který je aplikován dovnitř ucpaných nebo zablokovaných potrubí a který je určen výlučně odborné veřejnosti, tedy napadené rozhodnutí porušilo výše uvedený článek.
- 25 Žalobkyně z toho vyvozuje, že napadené rozhodnutí tím, že shledalo, že starší ochranná známka musí být pro účely projednání námitek považována za ochrannou známku zapsanou pouze pro „vatu impregnovanou látkou pro leštění kovů a určenou k použití v domácnosti“, porušilo čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94.
- 26 OHIM má za to, že odvolací senát neporušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94. Na podporu tohoto tvrzení uplatňuje dva argumenty. Jednak je při definici rozsahu starší ochranné známky třeba zohlednit konkrétní podmínky uvádění na trh výrobků a služeb, jejichž užívání bylo prokázáno, za účelem posouzení nebezpečí záměny starší ochranné známky s přihlašovanou ochrannou známkou na konkrétním trhu. Kromě toho se čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 uplatní nezávisle na skutečnosti, zda seznam výrobků a služeb starší ochranné známky zahrnuje pouze jednu položku, či nikoliv.

- 27 Pokud jde o první z těchto argumentů, OHIM připomíná, že právo Společenství v oblasti ochranných známek ukládá majiteli ochranné známky zapsanou ochrannou známku skutečně užívat, aby bylo chráněno pouze postavení skutečně na trhu tímto majitelem obsazené. V souladu s osmým bodem odůvodnění první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), a s devátým bodem odůvodnění nařízení č. 40/94 má tento požadavek za cíl omezit spory mezi ochrannými známkami a omezit počet ochranných známek zapsaných v rejstříku, které nejsou skutečně užívány [rozsudek Soudu ze dne 12. března 2003, *Goulbourn v. OHIM – Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Recueil, s. II-789, bod 38].
- 28 Článek 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 tak za účelem zabránění „uměle vytvořeným sporům“ stanoví, že je ochrana starší ochranné známky odůvodněná pouze tehdy, jestliže byla ochranná známka skutečně užívána. Tento cíl byl potvrzen Soudním dvorem a Soudem, které ověřily, že rozsah ochrany přiznané ochranné známce nepřekračuje omezení nezbytná pro ochranu legitimních zájmů jejího majitele.
- 29 Podle OHIM v případě ochranných známek zapsaných pro různá obchodní odvětví, v nichž jsou užívány, nesmí výlučná ochrana starší ochranné známky bránit zápisu ochranné známky s pozdějším datem přihlášky, s výjimkou případu, kdy je starší ochranná známka všeobecně známá. To se odráží v přístupu *in concreto* přijatém Soudním dvorem a Soudem, pokud jde o posouzení nebezpečí záměny, který vyžaduje, aby byly při přezkumu podobnosti dotčených výrobků nebo služeb a označení zohledněny stupeň známosti starší ochranné známky na trhu (rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, *Canon, C-39/97*, Recueil, s. I-5507, bod 24, a ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Recueil, s. I-3819, bod 23), úroveň pozornosti průměrného spotřebitele (výše uvedený rozsudek *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 26), povaha dotčených výrobků a služeb, jejich koneční spotřebitelé, jejich způsob užití a jejich konkurenční nebo komplementární charakter (výše uvedený rozsudek *Canon*, bod 23).

- 30 Žalobkyně ostatně sama uznává, že konkrétní podmínky uvádění výrobků na trh musejí být při posuzování nebezpečí záměny zohledněny. Protiřečí si tedy, když zpochybňuje, že tomu tak je při uplatnění ustanovení čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94.
- 31 Jestliže jsou totiž námitky založeny na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je předmětem čl. 43 odst. 2 a 3 téhož nařízení určit, zda existuje nebezpečí záměny *in concreto* mezi starší ochrannou známkou, jak je považována za zapsanou, a ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a to s jediným cílem posoudit, zda jsou námitky opodstatněné.
- 32 Jelikož tedy judikatura Soudního dvora a Soudu vyzývá k posouzení pravděpodobnosti sporu mezi dvěma rozlišujícími označeními na trhu spíše než v rejstříku, je namístě zohlednit všechny okolnosti týkající se uvádění výrobků nebo služeb na trh, které mohou být vyvozeny z důkazu o užívání ochranné známky, který vymezuje objektivnější a rozeznatelnější oblast ochrany ochranné známky.
- 33 V důsledku toho má OHIM za to, že odvolací senát neporušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, když shledal, že byla starší ochranná známka považována za zapsanou pouze pro přípravky pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované leštícím činidlem (kouzelná vata), jehož hlavní charakteristikou je, že je určen především k použití v domácnosti. Naopak tvrdit, jak to činí žalobkyně, že důkaz o užívání ochranné známky pro dotčený specifický výrobek prokazuje skutečné užívání této ochranné známky pro celou kategorii, která byla předmětem zápisu, tedy „přípravky pro leštění kovů“, by poškodilo posouzení nebezpečí záměny. Výsledkem tohoto výkladu by totiž bylo zkreslení definice relevantního trhu a omezení přístupu jiných subjektů k různým trhům nepřiměřeným způsobem. Podle OHIM je to přitom právě tento druh uměle vytvořených sporů, kterým se čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a judikatura Soudního dvora a Soudu snaží zabránit.

- 34 Zadruhé OHIM tvrdí, že článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 je uplatnitelný nezávisle na skutečnosti, zda seznam výrobků nebo služeb, kterých se starší ochranná známka týká, zahrnuje jedinou položku, či nikoliv. Argument žalobkyně, podle kterého se toto ustanovení uplatní pouze v případě, že seznam výrobků a služeb starší ochranné známky obsahuje více než jednu položku, a že se tak důkaz o užívání starší ochranné známky pro dotčený specifický výrobek v projednávaném případě pokládá za důkaz o užívání uvedeně ochranné známky pro kategorii výrobků, do které patří a pro kterou byla ochranná známka zapsána, postrádá jakoukoli relevanci.
- 35 OHIM totiž jednak uplatňuje, že nařízení č. 40/94 neobsahuje žádnou skutečnost, která by mohla podpořit výklad poslední věty čl. 43 odst. 2 uvedeného nařízení provedený žalobkyní. Kromě toho by takový výklad měl za následek, že by se jakákoli osoba, která podává námitky, mohla snadno vyhnout požadavku týkajícímu se skutečného užívání ochranné známky tím, že by formulovala popis zapsané kategorie výrobků obecným způsobem, čímž by uměle rozšířila rozsah ochrany ochranné známky na výrobky, které nejsou uváděny na trh.
- 36 Mimoto z rozhodovací praxe odvolacích senátů OHIM vyplývá, že užívání podkategorie výrobků nebo služeb není v zásadě rovnocenné užívání obecnější kategorie, nezávisle na skutečnosti, že se starší ochranná známka týká pouze jediné kategorie výrobků nebo služeb.
- 37 OHIM konečně poznamenává, že ačkoli jedna kategorie může představovat celek stejnorodých výrobků, pokud jde o jejich povahu, přesto mohou být tyto výrobky různorodé, pokud jde o jejich účel, jejich konečné spotřebitele a jejich distribuční kanály, jak je tomu v projednávaném případě. Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 tak vyžaduje, aby byly případ od případu definovány pro každou kategorii výrobků nebo služeb podkategorie odrážející obsah důkazu o užívání, pokud se může původní vymezení starší ochranné známky týkat dostatečně odlišných výrobků nebo služeb, pokud jde o jejich účel, jejich konečné spotřebitele a jejich distribuční kanály.

- 38 V projednávaném případě má OHIM za to, že užívání starší ochranné známky prokazuje, že „přípravky pro leštění kovů“ nepředstavují stejnorodý celek, jelikož tato kategorie zahrnuje rozličné výrobky, které mají různé účely (jak pro údržbu přístrojů, tak pro plochy kovových konstrukcí), různé konečné spotřebitele (průměrný spotřebitel výrobků běžného použití nebo kovodělník) a různá prodejní místa (železářství, supermarket nebo neexistence prodejního místa v případě, že je prodej výrobku spojen s poskytováním služby v rámci zpracování kovů). Definice podkategorie provedená odvolacím senátem, tedy „přípravky pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované lešticím činidlem (kouzelná vata)“, se tedy jeví jako zvláště vhodná.

Závěry Soudu

- 39 Podle čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94:

„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 neužívání, 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.“

40 Pravidlo 22 nařízení č. 2868/95 stanoví:

„2. Údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka [...]“

41 V projednávaném případě je nepochybné, že byla starší ochranná známka zapsána pro „přípravky pro leštění kovů“ náležející do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody. Rovněž není zpochybňováno, že na žádost druhého účastníka řízení u OHIM žalobkyně předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky na základě dokumentů osvědčujících její skutečné užívání pro uvádění přípravku pro leštění kovů sestávajícího z vaty impregnované lešticím činidlem (kouzelná vata) na trh.

42 Je přitom namístě připomenout, že účelem požadavku skutečného užívání starší ochranné známky je omezit nebezpečí sporů mezi dvěma ochrannými známkami tím, že jsou chráněny pouze ochranné známky, které byly skutečně užívány, neexistuje-li řádný hospodářský důvod pro jejich neužívání. Tento výklad je podpořen devátým bodem odůvodnění nařízení č. 40/94, který se výslovně na tento cíl vztahuje (viz v tomto smyslu rozsudek Silk Cocoon, bod 27 výše, bod 38). Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 se naopak netýká posouzení obchodního úspěchu ani kontroly hospodářské strategie podniku nebo navíc toho, že by ochranu ochranných známek vyhradil pouze jejich kvantitativně významnému obchodnímu používání [rozsudky Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787, bod 38, a Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Sb. rozh. s. II-2811, bod 38].

- 43 Cíl sledovaný uvedeným požadavkem tedy nespočívá ani tak v přesném vymezení rozsahu ochrany starší ochranné známky ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám, pro které je v daném okamžiku tato ochranná známka užívána, jako spíše v obecnějším ověření, že byla starší ochranná známka skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána.
- 44 V tomto ohledu je namístež vykládat čl. 43 odst. 2 poslední větu nařízení č. 40/94 a čl. 43 odst. 3 téhož nařízení, který uplatňuje ustanovení čl. 43 odst. 2 na případ starších národních ochranných známek tak, že směřuje k zabránění, aby částečně užívaná ochranná známka požívala rozsáhlé ochrany pouze z důvodu, že byla zapsána pro širokou řadu výrobků nebo služeb. Při uplatnění těchto ustanovení je tak třeba zohlednit rozsah kategorií výrobků nebo služeb, pro které byla starší ochranná známka zapsána, zejména obecnost výrazů k tomuto účelům používaných pro popis uvedených kategorií, a to s ohledem na výrobky nebo služby, jejichž skutečné užívání bylo skutečně prokázáno.
- 45 Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé podkategorie, které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro část těchto výrobků nebo služeb v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. Pokud by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro uvedené výrobky nebo služby by se nezbytně týkal, pro účely projednání námitek, celé této kategorie.
- 46 Ačkoli je totiž účelem pojmu částečného užívání, aby ochranné známky, které nebyly užívány pro danou kategorii výrobků, byly dostupné, přesto nesmí zbavit majitele starší ochranné známky jakékoli ochrany pro výrobky, které, aniž by byly striktně

totožné s výrobky, pro něž mohl prokázat skutečné užívání, nejsou podstatně odlišné od těchto výrobků a spadají do stejné skupiny, která nemůže být rozdělena jinak než náhodně. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že v praxi není pro majitele ochranné známky možné, aby předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje. V důsledku toho se pojem „část výrobků nebo služeb“ nemůže vztahovat na všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby natolik odlišné, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie.

47 V tomto ohledu je namístě zdůraznit, že starší ochranná známka byla zapsána pouze pro „přípravky pro leštění kovů“. Tento popis omezuje jak s ohledem na funkci uvedených výrobků, tedy leštění, tak na jejich určení, tedy kovy, kategorii výrobků pokrývajících ve smyslu Niceské dohody „přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení“. Navíc je třeba poznamenat, že tato posledně jmenovaná kategorie sama spadá širěji do třídy 3 ve smyslu uvedené dohody, která kromě přípravků pro čištění, leštění, odmašťování a broušení zahrnuje následující výrobky: „přípravky pro bělení a ostatní látky pro praní; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty“.

48 Za těchto okolností je namístě mít za to, že starší ochranná známka byla zapsána pro všechny výrobky představující obzvláště přesnou a ohraničenou podkategorii kategorie výrobků, do které patří podle Niceské dohody.

49 Z toho vyplývá, že žalobkyně tím, že předložila nezpochybněný důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro „přípravek pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované lešticím činidlem (kouzelná vata)“, který zjevně představuje „přípravek pro leštění kovů“ ve smyslu podkategorie výrobků, na které se vztahuje starší

ochranná známka, řádně prokázala skutečné užívání ochranné známky pro celou tuto podkategorii, aniž by v tomto ohledu bylo namístě činit rozlišení v závislosti na relevantní veřejnosti.

- 50 V důsledku toho odvolací senát tím, že pro účely přezkumu námitek považoval starší ochrannou známku zapsanou pouze pro „přípravek pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované lešticím činidlem (kouzelná vata)“, uplatnil chybně čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94.
- 51 Ustanovení článku 43 nařízení č. 40/94 umožňující považovat starší ochrannou známku za zapsanou pouze pro část výrobků a služeb, pro kterou byl předložen důkaz o skutečném užívání ochranné známky, totiž představují jednak omezení práv, která majitel starší ochranné známky vyvozuje z jejího zápisu, takže nemohou být vykládána tak rozšiřujícím způsobem, jak to činí OHIM, a jednak musejí být v souladu s legitimním zájmem uvedeného majitele na tom, aby v budoucnosti mohl rozšířit svou řadu výrobků nebo služeb v mezích pojmů, kterými jsou popsány výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, přičemž požívá ochrany, kterou mu zápis uvedené ochranné známky poskytuje. Tak je tomu tím spíše, když jako v projednávaném případě výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, představují dostatečně ohraničenou kategorii, jak bylo vysvětleno výše.
- 52 Žádný z argumentů OHIM nemůže tento závěr zpochybnit.
- 53 Zaprvé, i když je pravdou, že cílem čl. 43 odst. 2 poslední věty nařízení č. 40/94 je zabránit uměle vyvolaným sporům mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, je namístě rovněž poznamenat, že sledování tohoto legitimního cíle nemůže vést k neodůvodněnému omezení rozsahu ochrany starší ochranné známky v případě, kdy výrobky nebo služby, kterých se zápis týká, představují jako v projednávaném případě dostatečně omezenou kategorii.

54 Zadruhé, pokud jde o tvrzení OHIM, podle kterého Soudní dvůr a Soud provádějí v rámci posouzení podobnosti výrobků a služeb na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení konkrétní porovnání dotčených výrobků nebo služeb, a i za předpokladu, že je správné, je namístež poukázat na to, že nemůže být relevantní v rámci uplatnění čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, které předchází jakémukoli posouzení nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami a směřuje pouze k určení, zda a případně v jakém rozsahu byla ochranná známka skutečně užívána ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla zapsána.

55 Zatřetí, pokud jde o argument OHIM, podle kterého z rozhodovací praxe odvolacích senátů vyplývá, že užívání podkategorie není v zásadě rovnocenné užívání obecnější kategorie, stačí připomenout, že i za předpokladu, že by taková praxe byla prokázána, rozhodnutí odvolacích senátů týkající se důkazu o užívání starší ochranné známky spočívají na uplatnění nařízení č. 40/94. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů tedy musí být posuzována výlučně na základě tohoto nařízení, jak jej vykládá soud Společenství, a nikoliv na základě dřívější rozhodovací praxe těchto odvolacích senátů [rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, Glaverbel v. OHIM (Povrch skleněné desky), T-36/01, Recueil, s. II-3887, bod 35, potvrzený v rámci opravného prostředku usnesením Soudního dvora ze dne 28. června 2004, Glaverbel v. OHIM, C-445/02 P, Sb. rozh. s. I-6267].

56 Mimoto je třeba poznamenat, že argument OHIM postrádá v projednávaném případě relevanci s ohledem na to, že žalobkyně netvrdí, že důkaz o skutečném užívání podkategorie, pro kterou byla starší ochranná známka zapsána, představuje důkaz o skutečném užívání pro celou kategorii, do které tato podkategorie podle Niceské dohody patří, ale pouze, že výrobek, pro nějž bylo skutečné užívání ochranné známky prokázáno, prokazuje skutečné užívání této ochranné známky pro celou podkategorii, pro kterou byla zapsána.

- 57 Začtvrté tvrzení, podle kterého výklad uplatněný žalobkyní má za následek umožnit jakékoli osobě, která podává námitky, vyhnout se požadavku týkajícímu se skutečného užívání ochranné známky tím, že by formulovala zapsanou kategorii výrobků nebo služeb obecným způsobem, ačkoli není vyloučeno, že se v některých případech může jevit jako opodstatněný, není v projednávaném případě relevantní s ohledem na to, že dotčená kategorie byla předmětem podrobného popisu.
- 58 Konečně, v poslední řadě OHIM poznamenává, že ačkoli jedna kategorie výrobků může představovat celek stejnorodých výrobků, pokud jde o jejich povahu, mohou být tyto výrobky různorodé, pokud jde o jejich účel, jejich konečné spotřebitele a jejich distribuční kanály, jak je tomu v projednávaném případě. Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 tak vyžaduje, aby byly případ od případu definovány pro každou kategorii výrobků nebo služeb podkategorie odrážející obsah důkazu o užívání, pokud se může původní vymezení starší ochranné známky týkat dostatečně odlišných výrobků nebo služeb, pokud jde o jejich účel, jejich konečné spotřebitele a jejich distribuční kanály.
- 59 Jak bylo uvedeno v bodě 45 výše, přestože je pravda, že tento výklad neztrácí relevanci v případě, kdy je kategorie dotčených výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlá, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé podkategorie, které by mohly být považovány za samostatné, je třeba uvést, že v projednávaném případě je podkategorie výrobků, pro kterou byla starší ochranná známka zapsána, dostatečně přesná a ohraničená, takže nemůže být považována za podkategorii zahrnující výrobky natolik odlišné, aby uvnitř ní bylo namísto v souladu s tvrzením OHIM definovat nová pododdělení.
- 60 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že rozhodnutí odvolacího senátu tím, že uvedlo, že důkaz o užívání starší ochranné známky byl předložen pouze pro „přípravek pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované leštícím činidlem (kouzelná vata)“, a že tak uvedená ochranná známka musí být pro účely projednání námitek považována za zapsanou pouze pro tento výrobek, a nikoli pro celou podkategorii, pro kterou

byla tato ochranná známka zapsána, tedy „přípravky pro leštění kovů“, porušilo čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí v důsledku toho vychází z nesprávné domněnky, může toto porušení samo o sobě působit zrušení uvedeného rozhodnutí.

- 61 S ohledem na to, že se odvolací senát v napadeném rozhodnutí vyjádřil k existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, se však Soud domnívá, že je namístě přezkoumat rovněž druhý žalobní důvod žalobkyně, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

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

Argumenty účastníků řízení

- 62 Žalobkyně uplatňuje, že z porovnání výrobků třídy 3, kterých se týká starší ochranná známka a přihlašovaná ochranná známka, tedy „přípravky pro leštění kovů“ a „čisticí přípravky na odpady pro průmysl zpracování kovů, s výjimkou přídavných činidel na textil a přídavných činidel“, vyplývá, že výrobky, kterých se týkají dotčené ochranné známky, jsou podobné s ohledem na svůj účel, svou komplementaritu a své konečné spotřebitele.
- 63 Starší ochranná známka se totiž týká výrobků určených k leštění všech druhů kovů, včetně únikových potrubí a odpadů, a může být užívána pro výrobky určené jakémukoli druhu veřejnosti, včetně odborníků průmyslu zpracování kovů.

- 64 Žalobkyně mimoto poznamenává, že z judikatury vyplývá, že nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti ochranných známek a naopak. Ochranné známky, které mají zvláštní rozlišovací způsobilost, buď vnitřní nebo z důvodu své proslulosti, mimoto požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, které mají menší rozlišovací způsobilost, a nebezpečí záměny je tím vyšší, čím je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky větší.
- 65 V důsledku toho může být zápis ochranné známky zamítnut i přes nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, kterých se ochranná známka týká, pokud má starší ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost.
- 66 V projednávaném případě přitom z napadeného rozhodnutí vyplývá nejen to, že obě kolidující ochranné známky mají vysoký stupeň podobnosti, ale rovněž to, že starší ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost. Jedná se totiž o imaginární pojem, který nijak nepopisuje druh výrobků, kterých se týká, a který je ve Španelsku předmětem rozsáhlého užívání od roku 1912.
- 67 Konečně, s ohledem na dostatečně podobnou povahu výrobků, kterých se týkají kolidující ochranné známky, žalobkyně dochází k závěru, že existuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených, včetně případu, kdy má být při posouzení nebezpečí záměny zohledněn pouze dotčený specifický výrobek.
- 68 OHIM má za to, že tato argumentace je neopodstatněná.

- 69 OHIM tvrdí, že odvolací senát právem v napadeném rozhodnutí usoudil, že výrobky, pro které se starší ochranná známka považovala za zapsanou, tedy přípravek pro leštění kovů sestávající z vaty impregnované lešticím činidlem, jsou odlišné od výrobků, na které se vztahuje ochranná známka, jejíž zápis je požadován, tedy čisticí přípravky na odpady pro průmysl zpracování kovů, s výjimkou přídavných činidel na textil a přídavných činidel.
- 70 OHIM připouští, že ačkoli mohou „čištění“ a „leštění“ v určitých případech spolu úzce souviset, zejména u výrobků určených pro domácnost, v projednávaném případě tomu tak rozhodně není s ohledem na to, že neexistuje žádná souvislost mezi účelem čištění odpadů a údržbou kovů určených k použití v domácnosti.
- 71 Vzhledem k tomu, že dotčené výrobky mají různé účely, neodpovídají stejným potřebám a nekonkurují si ani nejsou vzájemně zaměnitelné.
- 72 Mimoto OHIM zpochybňuje tvrzení žalobkyně, podle kterého jsou výrobky komplementární, z důvodu, že vychází z chybného předpokladu, podle kterého jsou dotčené čisticí přípravky určeny pro kovové trubky.
- 73 Je rovněž nesprávné mít za to, že dotčené výrobky mohou mít společné konečné spotřebitele. Dotčený specifický výrobek totiž může být užíván pouze pro drobné nářadí k použití v domácnosti a je zjevně nevhodný pro větší kovové předměty. Žalobkyně ostatně uznala, že její výrobek je určen k použití v domácnosti, ve svém dopise ze dne 23. července 1999, který uvedl, že výrobek ALADDIN byl stále ještě užíván mladými generacemi. Je třeba rozlišovat tuto veřejnost, tedy průměrné

spotřebitele běžných výrobků, od velmi specializované veřejnosti odborníků kovoprůmyslu. Tato úvaha je podpořena reklamou žalobkyně představující její „řadu výrobků pro údržbu domácností“, ve které se tento dotčený specifický výrobek nachází vedle jiných výrobků pro domácnost.

- 74 OHIM má konečně za to, že s ohledem na veřejnost, které se dotčený specifický výrobek týká, je velmi nepravděpodobné, že uvedený výrobek bude mít stejné distribuční kanály jako výrobky, na které se vztahuje dotčená přihlašovaná ochranná známka, které budou uváděny na trh distributory a vysoce specializovanými velkoobchodníky v oblasti instalatérství.
- 75 OHIM z toho vyvozuje, že porovnávané výrobky jsou odlišné, bez ohledu na to, zda se starší ochranná známka považuje za zapsanou pouze pro dotčený specifický výrobek.
- 76 Podle judikatury Soudního dvora týkající se čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, uplatnitelné v podstatě na výklad čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, předpokládá nebezpečí záměny totožnost nebo podobnost mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje (rozsudek Canon, bod 29 výše, bod 22). Z důvodů uvedených výše tato předchozí podmínka není splněna, takže nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami nemůže existovat, nezávisle na otázce, zda má starší ochranná známka vysokou vnitřní rozlišovací způsobilost. Odvolací senát tak správně došel k závěru o neexistenci nebezpečí záměny.

Závěry Soudu

- 77 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. Na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) se staršími ochrannými známkami rozumějí zejména ochranné známky zapsané v členském státě.

- 78 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených.
- 79 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově 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].
- 80 V projednávané věci v souladu s tím, co bylo uvedeno v rámci prvního žalobního důvodu, v rozporu s tvrzeními OHIM, musí být starší ochranná známka pro účely projednání námitek považována za zapsanou pro všechny výrobky, pro které byla zapsána. Z toho vyplývá, že výrobky, které je třeba zohlednit při posuzování nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, jsou jednak výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, tedy „přípravky pro leštění kovů“, a jednak výrobky náležející do třídy 3, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, tedy „čisticí přípravky na odpady pro průmysl zpracování kovů, s výjimkou přídavných činidel na textil a přídavných činidel“.

- 81 Přítom zatímco „přípravky pro leštění kovů“ mohou představovat jak výrobky běžné spotřeby, tak výrobky určené odborné nebo specializované veřejnosti, není zpochybňováno, že výrobky, kterých se týká přihláška ochranné známky, musejí být považovány za výrobky určené pouze odborníkům průmyslu zpracování kovů. Z toho vyplývá, že veřejností, která může zaměnit dotčené ochranné známky, je pouze veřejnost tvořená uvedenými odborníky. Mimoto je namístě připomenout, že starší ochranná známka je zapsána ve Španělsku. Z toho vyplývá, že relevantní veřejnost, ve vztahu k níž musí být provedena analýza nebezpečí záměny, je složena z odborníků průmyslu zpracování kovů usazených ve Španělsku.

— K porovnání dotčených výrobků

- 82 Podle ustálené judikatury je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi nimi. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, jejich účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter [rozsudek Canon, bod 29 výše, bod 23, a rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 31].
- 83 Pokud jde o povahu dotčených výrobků, je namístě poukázat na to, že tyto výrobky náležejí do stejné kategorie a podobným způsobem obsahují chemická činidla používaná na kovové povrchy. Mimoto je namístě připustit, že přestože lešticí a čistící činnosti nejsou zajisté totožné, jsou přinejmenším podobné, jelikož obě spadají do obecnější činnosti údržby. Dotčené výrobky tedy musejí být považovány za výrobky, které mají rovněž podobnou funkci.

- 84 Je však rovněž namístě obecně poznamenat, že se popis výrobků třídy 3, kterých se týká přihláška ochranné známky Společenství, tedy „čisticí přípravky na odpady pro průmysl zpracování kovů, s výjimkou přídavných činidel na textil a přídavných činidel“, týká omezenější a specifičtější podkategorie, než je podkategorie označující „přípravky pro leštění kovů“, kterých se týká starší ochranná známka.
- 85 Krom toho, jak to zdůrazňuje OHIM, nelze popírat, že výrobky mají rozdílné účely a způsoby užívání. Zatímco výrobky, kterých se týká starší ochranná známka, jsou určeny v zásadě k tomu, aby prostřednictvím tření byl dodáván kovovým předmětům lesk, a mají tak zčásti estetický účel, výrobky, kterých se týká přihláška ochranné známky, jsou určeny hlavně k čištění a k uvolňování vypouštěcích trubek odpadů průmyslu zpracování kovů jejich přidáním a následným rozpuštěním kovových usazenin, což svědčí o užitkovém účelu.
- 86 S přihlédnutím k předcházejícímu je tedy v této fázi namístě uvést, že dotčené výrobky jsou zčásti podobné.

— K porovnání dotčených označení

- 87 V tomto ohledu stačí konstatovat, že je nepochybné, že kolidující označení vykazují vysoký stupeň podobnosti, neboť odvolací senát připustil, že mezi označeními existuje velká vzhledová podobnost a že z hlediska fonetického a pojmového jsou tato označení totožná. Mimoto je třeba zdůraznit, že s ohledem na to, že dotčená označení jsou obě čistě slovní, neexistuje žádný prvek, který by je mohl odlišit, kromě jejich zanedbatelné pravopisné odlišnosti.

— K nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami

- 88 Žalobkyně tvrdí, že nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami je zvýrazněno tím, že starší národní ochranná známka ALADDIN má vysokou rozlišovací způsobilost vyplývající z toho, že se týká imaginárního pojmu, který nijak nepopisuje druh výrobků, kterých se týká, a který je ve Španělsku předmětem rozsáhlého užívání od roku 1912. Podle ní byla vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky ostatně připuštěna odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí.
- 89 Pro určení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, a tudíž posouzení, zda má vysokou rozlišovací způsobilost, je namísto globálně posoudit více či méně velkou způsobilost ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející od určitého podniku, a tedy rozlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 49).
- 90 Při tomto posouzení je třeba zohlednit vnitřní vlastnosti ochranné známky, včetně skutečnosti, zda obsahuje, či nikoli, jakýkoli prvek popisující výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, a proslulost, která je s ní spojena, zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení [rozsudky Canon, bod 29 výše, bod 18; Windsurfing Chiemsee, bod 89 výše, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 29 výše, bod 23; rozsudek Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 34].

- 91 V tomto ohledu Soud zaprvé konstatuje, že žalobkyně pouze tvrdí, že starší ochranná známka byla ve Španělsku předmětem rozsáhlého užívání od roku 1912, aniž by poskytla jakýkoli důkaz o různých skutečnostech uvedených výše směřujících k prokázání proslulosti uvedené ochranné známky. Z toho vyplývá, že tato ochranná známka nemůže být na tomto základě považována za ochrannou známku s vysokou rozlišovací způsobilostí.
- 92 Pokud jde zadruhé o vnitřní vlastnosti starší ochranné známky, je namístě jednak uvést, že jak to poznamenává žalobkyně, slovní označení ALADDIN neobsahuje prvek popisující výrobky, pro které bylo zapsáno, a jednak, že toto označení má silnou evokující schopnost, která může představovat vnitřní vlastnost ochranné známky. Aladin je totiž dobře známý jako hrdina z pohádky *Tisíce a jedné noci*, který objevil kovovou olejovou lampu, jejímž třením se zjevuje duch, který je schopen plnit přání jejího držitele. Pojem Aladdin tedy evokuje zároveň jedno z možných užití výrobků, kterých se týká starší ochranná známka, a jejich údajný zázračný charakter. V důsledku toho je namístě mít za to, že starší ochranná známka požívá vysoké způsobilosti identifikovat výrobky, pro které byla zapsána, tedy „přípravky pro leštění kovů“, jako pocházející od určitého podniku, a tedy rozlišit tyto výrobky od výrobků jiných podniků. V napadeném rozhodnutí odvolací senát ostatně připustil argument žalobkyně, podle kterého má starší ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost, což ani OHIM nezpochybňuje v rámci projednávané žaloby.
- 93 Je však namístě připomenout, že podle judikatury, vzhledem k tomu, že je nebezpečí záměny tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví větší (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24), požívají ochranné známky, které mají buď vnitřně nebo z důvodu své známosti na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (rozsudek Canon, bod 29 výše, bod 18).
- 94 Mimoto globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných

známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Vzájemná závislost mezi těmito faktory nachází své vyjádření v sedmém bodě odůvodnění nařízení č. 40/94, podle kterého je pojem podobnosti třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny, jejíž posouzení závisí zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami (rozsudky Canon, bod 29 výše, bod 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 29 výše, bod 19, a Fifties, bod 82 výše, bod 27).

95 Pro účely čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tedy může existovat nebezpečí záměny i přes nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, pokud je podobnost ochranných známek velká a pokud je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky vysoká (viz v tomto smyslu rozsudek Canon, bod 29 výše, bod 19).

96 V projednávaném případě je zajisté namíste připustit, že dotčené výrobky jsou zčásti podobné a že relevantní veřejnost, složená z odborníků specializovaných v oblasti výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky Společenství, může projevit při výběru těchto výrobků vysoký stupeň pozornosti [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 9. dubna 2003, Durferrit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, s. II-1589, body 37, 40 a 52, a ze dne 30. června 2004, M+M v. OHIM – Mediametrie (M+M EUROdATA), T-317/01, Sb. rozh. s. II-1817, body 51 a 52].

97 Krom toho je však třeba poznamenat, že kromě jejich výše uvedeného zčásti podobného charakteru vykazují dotčené výrobky obecným způsobem spojitost s činností údržby a s kovem, přičemž je tato spojitost navíc posílena skutečností, že jsou dotčené ochranné známky pojmově totožné, což není OHIM zpochybňováno,

a může se jevit, že samy souvisejí s výrobky, kterých se týkají, jelikož evokují pohádkovou postavu spojenou s kovovou olejovou lampou.

98 Za těchto okolností nelze vyloučit, že relevantní veřejnost vnímá dotčené výrobky jako výrobky pocházející ze stejné řady výrobků na údržbu, které mají spojitost s kovem. Za předpokladu, že uvedená veřejnost, zajiště složená z odborníků, zná rozdíly mezi způsoby výroby těchto výrobků, z toho nezbytně nevyvodí, že tyto rozdíly brání témuž podniku vyrábět nebo uvádět na trh oba druhy výrobků zároveň. Relevantní veřejnost tedy bude mít dojem, že dotčené výrobky mohou mít stejný obchodní původ [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 33].

99 Z toho vyplývá, že se dotčené výrobky mohou pro relevantní veřejnost jevit jako příbuzné tím, že patří do stejné skupiny výrobků, a mohou tak být vnímány jako prvky obecné řady výrobků, které mohou mít společný obchodní původ.

100 Soud má tedy za to, že okolnost, že je relevantní veřejnost složena ze specializovaných odborníků průmyslu zpracování kovů, nestačí, s ohledem na podobný charakter dotčených výrobků, velmi vysoký stupeň podobnosti mezi kolidujícími označeními a vysokou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, k tomu, aby bylo vyloučeno, že se uvedená veřejnost může domnívat, že tyto výrobky pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených.

- 101 Z toho vyplývá, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny. Druhému žalobnímu důvodu žalobkyně, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, musí být tedy rovněž vyhověno.
- 102 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že je namístě žalobě vyhovět a zrušit napadené rozhodnutí.

K nákladům řízení

- 103 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 OHIM byl ve sporu neúspěšný, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy žalobkyně.
- 104 Avšak pokud jde o nahraditelné náklady, je namístě připomenout, že podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu „[n]áklady nevyhnutelně vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením u odvolacího senátu a náklady vynaložené za účelem předložení překladů podání nebo jiných písemností do jednacího jazyka podle čl. 131 odst. 4 druhého pododstavce se považují za nahraditelné náklady“. Náklady vynaložené v souvislosti s námitkovým řízením však nepředstavují náklady vynaložené v souvislosti s řízením u odvolacího senátu. Z toho vyplývá, že návrhy žalobkyně směřující k tomu, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů jí vynaložených v souvislosti s námitkovým řízením, musejí být zamítnuty.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 31. ledna 2003 se zrušuje.**

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

Legal

Tiili

Vadapalas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. července 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

H. Legal