

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

15. března 2006 *

Ve věci T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, se sídlem v Pikermi (Řecko), zastoupená
C. Chrissanthisem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému J. Novais Gonçalvesem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení u odvolacího senátu OHIM, vystupujícím jako
vedlejší účastník řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: angličtina.

Ferrero OHG mbH, se sídlem v Stadallendorfu (Německo), zastoupená
M. Schaefferem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 1. prosince 2003 (věc R 460/2002-1), týkajícímu se námitkového řízení
mezi Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE a Ferrero OHG mbH,

Soud prvního stupně
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát),

ve složení M. Jaeger, předseda, J. Azizi a E. Cremona, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: I. Natsinas, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 30. ledna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 12. května 2004,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu
dne 4. května 2005,

po jednání konaném dne 2. června 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 26. února 1999 podala žalobkyně 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), ve znění pozdějších předpisů, pro obrazové a slovní označení tvořené korouhví neurčité barvy s bílým lemem, na které je velkými písmeny napsáno slovo „ferró“. První a poslední znak jsou větší, přičemž poslední znak je doplněn přízvukem. Označení vypadá následovně:



- ² Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do třídy 29, 30 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro

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

- třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, želatina, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, konzervy, saláty v kyselém nálevu, zeleninové směsi v nálevu“;
- třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouky a přípravky z obilnin, chléb, sušenky, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup, droždí, kypřicí prášek, sůl, hořčice, přípravky všeho druhu vyrobené z chleba, pepř, ocet, nálevy (k ochucení), led pro osvěžení, melasový sirup“;
- třída 42: „Pohostinství (stravování), dočasné ubytování, zdravotní, hygienická a kosmetická péče, ústavy péče o tělo, snižování hmotnosti a dietetiky a salóny krásy, veterinární a zemědělské služby, vědecký a průmyslový výzkum, právní služby, programování počítačů“.

³ Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* dne 27. března 2000.

⁴ Dne 26. června 2000 podal vedlejší účastník proti zápisu přihlašované ochranné známky námitky podle čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na slovní ochranné známce FERRERO (dále jen „starší ochranná známka“), která je předmětem německého zápisu č. 956 671 pro některé výrobky spadající do tříd 5, 29, 30, 32 a 33, například: „Čokoláda, včetně plněných výrobků na bázi čokolády, pralinky, včetně pralinek s náplní na bázi ovoce, kávy, nealkoholických nápojů, vína

nebo lihovin nebo s náplní na bázi mléka a mléčných výrobků, zejména jogurtu, trvanlivé cukrovinky a jemné pečivo, zejména hotové vafle a moučníky, cukroví, pomazánky obsahující cukr, kakao, mandlovou griláž, mléko nebo tuky, nápoje na bázi kávy nebo čaje, včetně nápojů s lihovou přísadou, nealkoholické nápoje, všechny výše uvedené výrobky určené rovněž k dietetickým účelům pro děti nebo nemocné osoby nebo k lékařským účelům.“

- 5 Námítky byly založeny na všech výše uvedených výrobcích a podány proti některým výrobkům a službám označeným ve sporné přihlášce ochranné známky Společenství, a sice těm, které náležejí do tříd 29 a 30, tak jak byly uvedeny výše, a „pohostinství (stravování)“ ze třídy 42. Důvodem uplatňovaným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 6 Rozhodnutím ze dne 25. března 2002 vyhovělo námitkové oddělení OHIM částečně námitkám pro některé výrobky náležející do třídy 30 z důvodu existence vzhledové a fonetické podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou a podobnosti nebo totožnosti výrobků, na které se tyto ochranné známky vztahují. Výrobky, u nichž bylo námitkám vyhověno, jsou tyto: „Káva, čaj, kakao, cukr, kávové náhražky, mouky a přípravky z obilnin, chléb, sušenky, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny, sirup, droždí, kypřící prášek, přípravky všeho druhu vyrobené z chleba, med a melasový sirup.“

- 7 Dne 24. května 2002 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.

- 8 Rozhodnutím ze dne 1. prosince 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl první odvolací senát odvolání a potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení, když měl za to, že existuje nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace mezi dotčenými ochrannými známkami. Odvolací senát v podstatě uvedl, že je nesporné, že výrobky, na které se vztahují dotčené ochranné známky, jsou částečně totožné a částečně podobné. Navíc měl za to, že dotčená označení jsou podobná jak z fonetického, tak ze vzhledového hlediska.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
- zrušil napadené rozhodnutí nebo ho změnil tak, že zamítne námitky vedlejšího účastníka a bude souhlasit se zápisem přihlašované ochranné známky Společensví;
 - zamítl námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky Společensví v plném rozsahu pro všechny třídy, pro které bylo námitkám vyhověno;
 - přijal jakékoliv jiné nezbytné opatření, které by mohlo vést k zápisu přihlašované ochranné známky Společensví;
 - nařídil OHIM zapsat přihlašovanou ochrannou známku Společensví;

- uložil OHIM a vedlejšímu účastníkovi náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených v průběhu námitkového řízení a řízení před odvolacím senátem.

¹⁰ OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

¹¹ Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud zamítl žalobu.

¹² Dne 19. dubna 2005 žalobkyně v odpovědi na písemnou otázku, kterou jí Soud zaslal dne 14. dubna 2005, upřesnila, že navrhuje jednak zrušení napadeného rozhodnutí a jednak aby bylo OHIM nařízeno zapsat přihlašovanou ochrannou známku.

Právní otázky

K přípustnosti některých návrhových žádání žalobkyně

¹³ Svým prvním a čtvrtým bodem návrhového žádání žalobkyně v podstatě navrhuje, aby bylo OHIM přikázáno provést zápis přihlašované ochranné známky pro dotčené výrobky. Mimoto žalobkyně třetím bodem svého návrhového žádání Soudu navrhuje, aby přijal veškerá nezbytná opatření směřující k zápisu přihlašované ochranné známky.

14 Podle OHIM jsou tyto návrhy nepřípustné.

15 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v rámci žaloby předložené soudu Společenství proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM je v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 OHIM povinen provést nezbytná opatření k tomu, aby vyhověl rozsudku. Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudku Soudu [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33; ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 12, a ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 19].

16 Z toho vyplývá, že první a čtvrtý bod návrhového žádání žalobkyně, v rozsahu, v němž navrhuje Soudu, aby uložil OHIM provést zápis přihlašované ochranné známky Společenství, musejí být odmítnuty jako nepřípustné.

17 Třetí bod návrhového žádání žalobkyně směřující k tomu, aby Soud přijal veškerá nezbytná opatření k přijetí přihlášky dotčené ochranné známky Společenství, je rovněž nepřípustný.

18 V tomto ohledu je třeba připomenout, že na základě článku 21 Statutu Soudního dvora a čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu musí každá žaloba obsahovat stručný popis dovolávaných žalobních důvodů a že tyto údaje musí být dostatečně jasné a přesné, aby umožnily žalovanému připravit si svoji obhajobu a Soudu o žalobě rozhodnout. Totéž platí pro všechny body návrhového žádání, které musí být doprovázeny důvody a argumenty umožňujícími jak žalovanému, tak soudu posoudit jejich opodstatněnost.

- 19 Pro zaručení právní jistoty a řádného výkonu spravedlnosti je k tomu, aby byla žaloba přípustná, třeba, aby podstatné skutkové a právní okolnosti, o které se tato žaloba opírá, vyplývaly přinejmenším povšechně, ale koherentně a srozumitelně, ze znění žaloby samé [viz usnesení Soudu ze dne 29. listopadu 1993, Koelman v. Komise, T-56/92, Recueil, s. II-1267, bod 21, a rozsudek Soudu ze dne 18. září 1996, Asia Motor France a další v. Komise, T-387/94, Recueil, s. II-961, bod 106].
- 20 V tomto ohledu musí žaloba ozřejmit, v čem spočívá žalobní důvod, na kterém se žaloba zakládá. Proto pouhé abstraktní vyjádření nespĺňuje požadavky jednacího řádu [rozsudky Soudu ze dne 28. března 2000, T. Port v. Komise, T-251/97, Recueil, s. II-1775, bod 90; ze dne 5. července 2000, Samper v. Parlament, T-111/99, Recueil FP, s. I-A-135 a II-611, bod 27, a ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 15].
- 21 V projednávaném případě žalobkyně nepředložila na podporu třetího bodu svého návrhového žádání žádnou skutečnost. Z judikatury uvedené v bodě 20 výše vyplývá, že návrh směřující k tomu, aby Soud přijal jakákoliv opatření k tomu, aby přihláška ochranné známky Společenství byla přijata, postrádá nezbytnou přesnost, a musí být v důsledku toho považován za nepřipustný.
- 22 V každém případě je namístě uvést, že posoudit přihlášku ochranné známky Společenství k zápisu a rozhodnout o ní přísluší OHIM. Následně přísluší případně Soudu vykonat soudní kontrolu posouzení odvolacího senátu v rozhodnutí přijatém OHIM. Soudu ale nepřísluší nahradit OHIM při výkonu pravomocí jemu svěřených nařízením č. 40/94.

K věci samé

- 23 Žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

- 24 Žalobkyně zpochybňuje posouzení odvolacího senátu, podle kterého existuje nebezpečí záměny mezi spornými ochrannými známkami, a sice přihlašovanou obrazovou ochrannou známkou obsahující slovní prvek „FERRÓ“ a starší ochrannou známkou.
- 25 Pokud se týká podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami z hlediska vzhledového, žalobkyně na rozdíl od konstatování odvolacího senátu v napadeném rozhodnutí uplatňuje, že několik prvků umožňuje neutralizovat existenci určitého stupně podobnosti, který by mohl vyvolat nebezpečí záměny.
- 26 V této souvislosti žalobkyně zaprvé uvádí vysokou rozlišovací způsobilost obrazového prvku přihlašované ochranné známky, a sice korouhve neurčité barvy s bílým lemem. Ta představuje originální a fantazijní logo, které si může i bez slovního prvku „FERRÓ“ z důvodu své jednoduchosti a souměrného uspořádání spotřebitel zapamatovat jako označení výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka.

- 27 Zadruhé, pokud jde o konfiguraci slovního prvku přihlašované ochranné známky, žalobkyně tvrdí, že zakřivená typografie slova „ferró“ je rovněž nadána vysokou rozlišovací způsobilostí [viz obdobně, pokud se jedná o typografii kurzívou, rozsudek Soudu ze dne 22. října 2003, *Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix)*, T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 54].
- 28 Zatřetí, ačkoliv je jisté, že první tři písmena obou dotčených ochranných známek, a sice „f“, „e“ a „r“, jsou totožná, tato totožnost bude neutralizována jednak větší velikostí písmen „f“ a „o“ slovního prvku přihlašované ochranné známky, a jednak odlišnou délkou z důvodu různého počtu písmen a slabik dotčených ochranných známek. Žalobkyně upozorňuje na to, že slovní prvek přihlašované ochranné známky „ferró“ je skutečně kratší než slovní prvek „ferrero“, tvořící starší ochrannou známku.
- 29 Pokud se týká srovnání dotčených ochranných známek z fonetického hlediska, žalobkyně nesdílí analýzu provedenou odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí.
- 30 V tomto ohledu žalobkyně zaprvé upozorňuje na to, že se délka zvuku dotčených ochranných známek liší z důvodu odlišného počtu slabik tvořících dotčené ochranné známky, a sice tří slabik u slovního prvku starší ochranné známky „ferrero“ a dvou slabik u slovního prvku přihlašované ochranné známky „ferró“.
- 31 Zadruhé, účinek opakujícího se fonému „er“ ve slovním prvku „ferrero“, tvořícím starší ochrannou známku, ve slovním prvku přihlašované ochranné známky „ferró“ chybí, což podle žalobkyně umožňuje rozlišit sluchový vjem obou dotčených ochranných známek. Toto opakování totiž podle žalobkyně představuje základní vlastnost starší ochranné známky.

- 32 Zatřetí, je-li ve slovním prvku starší ochranné známky „ferrero“ dynamický přízvuk na druhé slabice, při vyslovování slova „ferró“ průměrným německým spotřebitelem bude dynamický přízvuk na slabice poslední.
- 33 Krom toho, pokud se týká celkového posouzení nebezpečí záměny, žalobkyně uvádí, že spotřebitel má v projednávaném případě možnost provést přímé vzhledové srovnání mezi jednotlivými ochrannými známkami označujícími dotčené výrobky, vzhledem k tomu, že představují výrobky každodenní spotřeby umístěné ve stejných regálech supermarketů.
- 34 Mimoto žalobkyně tvrdí, že v případě takového nízkého stupně podobnosti mezi ochrannými známkami, jako v projednávaném případě, může pouze vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky odůvodnit její vyšší ochranu. V projednávaném případě tomu tak však není.
- 35 A konečně, žalobkyně upozorňuje na to, že řecké soudy vyloučily existenci nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami dotčenými v této věci na řeckém trhu. Navíc, OHIM ve věci obdobné projednávanému případu rozhodl, že mezi slovními ochrannými známkami FERRERO a FERRO neexistuje nebezpečí záměny, i přes existující úzký vztah mezi dotčenými výrobky, a sice jednak slanými sušenkami a jednak sušenkami sladkými, vzhledem k existujícím rozdílům mezi spornými ochrannými známkami jak ze vzhledového, tak z fonetického hlediska.
- 36 OHIM a vedlejší účastník uplatňují, že odvolací senát neporušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když došel k závěru, že dotčená označení jsou podobná jak ze vzhledového, tak z fonetického hlediska, a že z tohoto důvodu a z důvodu

podobnosti nebo totožnosti mezi výrobky označenými dotčenými ochrannými známkami mezi nimi existuje nebezpečí záměny.

Závěry Soudu

- 37 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; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.
- 38 Krom toho, podle čl. 8 odst. 2 písm. a), i) a ii) nařízení č. 40/94 je třeba staršími ochrannými známkami rozumět ochranné známky Společenství a ochranné známky zapsané ve členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 39 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.
- 40 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž

musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 až 33 a uvedená judikatura].

41 V projednávaném případě je starší slovní ochranná známka FERRERO, na které byly námitky založeny, zapsána a chráněna v Německu. Pro prokázání případné existence nebezpečí záměny mezi spornými ochrannými známkami je tak třeba zohlednit hledisko relevantní veřejnosti v tomto státě.

42 Jelikož výrobky označené dotčenými ochrannými známkami jsou výrobky běžné spotřeby, cílovou veřejností je průměrný spotřebitel, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný.

43 Je tudíž namístě mít za to, že odvolací senát správně usoudil, že nebezpečí záměny musí být posuzováno s ohledem na průměrného německého spotřebitele, což ostatně účastníci řízení nezpochybňují.

44 Účastníky řízení rovněž není zpochybňováno, že výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a výrobky, pro které je chráněna starší ochranná známka, jsou částečně totožné a částečně podobné. Za těchto podmínek závisí výsledek žaloby na stupni podobnosti dotčených označení. Přezkum podobnosti označení se tak týká všech výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky

Společenství spadajících do třídy 30 Niceské dohody, tak jak byly uvedeny výše (viz bod 6 výše), přičemž se jedná o výrobky, u kterých měl odvolací senát za to, že je třeba námitkám vyhovět.

⁴⁵ Z ustálené judikatury vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím 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].

⁴⁶ Je tudíž třeba ověřit analýzu, kterou odvolací senát provedl v napadeném rozhodnutí, když srovnal označení dotčená v projednávaném případě ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska za účelem posouzení, zda je stupeň podobnosti existující mezi uvedenými označeními dostatečně vysoký, aby s ohledem na vysoký stupeň podobnosti existující mezi výrobky bylo možné vyvodit existenci nebezpečí záměny u průměrného německého spotřebitele.

⁴⁷ Zaprvé, co se týče vzhledového srovnání kolidujících ochranných známek, je třeba úvodem připomenout, že Soud již upřesnil, že nic nebrání tomu, aby byla ověřena existence vzhledové podobnosti mezi slovní ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou, jelikož tyto dva druhy ochranných známek mají grafickou konfiguraci, která může vyvolat vzhledový dojem [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, Vedral v. OHIM – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, s. II-5275, bod 51].

48 V tomto ohledu je namístě mít za to, že kombinovaná, slovní a obrazová, ochranná známka může být považována za podobnou jiné ochranné známce, totožné nebo podobné s jednou ze složek kombinované ochranné známky pouze tehdy, jestliže je tato složka dominantním prvkem celkového dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává. Tak je tomu v případě, když je tato složka sama způsobila dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti tak, že ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné [rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 33, a ze dne 11. května 2005, *CM Capital Markets v. OHIM – Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, T-390/03, Sb. rozh. s. II-1699, bod 46].

49 Judikatura upřesnila, že tento přístup neznamená zohlednění pouze jedné složky kombinované ochranné známky a její srovnání s jinou ochrannou známkou. Naopak takové srovnání je namístě provést přezkumem dotčených ochranných známek, kdy každá z nich je posuzována jako celek. Nicméně to nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává u relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek [rozsudek Soudu ze dne 11. května 2005, *Grupo Sada v. OHIM – Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Sb. rozh. s. II-1667, bod 49].

50 V projednávaném případě odvolací senát potvrdil posouzení námitkového oddělení, podle kterého slovní prvek „ferró“ tvoří její dominantní prvek. Odvolací senát měl totiž za to, že obrazový prvek přihlašované ochranné známky, a sice korouhev, na které je napsáno slovo „ferró“, tvoří druhořadý prvek (bod 24 napadeného rozhodnutí).

51 S tímto posouzením je třeba souhlasit. Na rozdíl od tvrzení žalobkyně totiž s ohledem na celkový vzhledový dojem vyvolávaný přihlašovanou ochrannou známkou není korouhev dostatečně významným obrazovým prvkem, aby upoutala spotřebitele více, než její slovní prvek. Naopak, jak uvádí OHIM, v projednávaném případě obrazový prvek, a sice korouhev, nepředstavuje zvláště originální nebo fantazijní ztvárnění, které by mohlo upoutat pozornost spotřebitele. V každém případě ani zakřivený tvar korouhve, ani její velikost, ani její barvy nejsou vlastnostmi, které by mohly mít vzhledem ke slovnímu prvku přihlašované ochranné známky převládající povahu.

52 Soud se domnívá, že slovo „ferró“ převládá nad obrazovým prvkem přihlašované ochranné známky a při jejím vnímání je skutečně rozhodující z důvodu své velké velikosti a překrývání korouhve, která, jelikož plní pouze ozdobnou funkci pozadí, nemůže být považována za dominantní prvek přihlašované ochranné známky. Z toho plyne, že se odvolací senát při konstatování, že „ferró“ tvoří dominantní prvek přihlašované ochranné známky a že korouhev má druhořadý význam, nedopustil žádného nesprávného posouzení. Za těchto okolností může být srovnání označení provedeno tak, že se zohlední pouze slovní prvky, při současném dodržení zásady, podle které musí být posouzení nebezpečí záměny, co se týče podobnosti označení, založeno na celkovém, jimi vyvolávaném dojmu [viz v tomto smyslu usnesení Soudu ze dne 10. prosince 2004, Euro Style v. OHIM – RCN-Companhia de Importação e Exportação de Textéis (GLOVE), T-261/03, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 38].

53 Srovnání dominantního slovního prvku přihlašované ochranné známky, „ferró“, a slovního prvku tvořícího starší slovní ochrannou známku, „ferrero“, přitom ukazuje na určitý stupeň vzhledové podobnosti mezi nimi.

54 Je totiž namístě konstatovat, jak tvrdí OHIM, že odlišný počet slabik, *a fortiori* písmen, obou dotčených označení nemůže vážně zpochybnit vzhledovou podobnost existující mezi oběma ochrannými známkami. Ačkoliv je tak starší slovní ochranná známka tvořena sedmi písmeny a třemi slabikami, zatímco slovní prvek přihlašované ochranné známky obsahuje pouze pět písmen a dvě slabiky, nic to nemění na tom, že obě označení sdílejí stejná písmena, a sice „f“, „e“, „r“ a „o“. Mimoto jsou tato písmena umístěna ve stejném pořadí. Jak slovní prvek přihlašované ochranné známky, „ferró“, tak slovní prvek tvořící starší ochrannou známku, „ferrero“, tak začínají a končí stejnými písmeny, a sice „f“ a „o“. Navíc mají obě označení společná první tři písmena, a sice „fer“. V tomto ohledu je namístě připomenout, že pozornost spotřebitele je v zásadě upřena především na začátek slova [rozsudek Soudu ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 83]. Tyto prvky vzhledové podobnosti převažují nad odlišnou délkou dotčených označení, která tedy mezi nimi nemůže vytvářet značnou vzhledovou odlišnost.

55 Mimoto, jediná odlišnost ve slabičné struktuře obou dotčených označení vyplývá z opakování fonému „er“ v označení tvořícím starší ochrannou známku, „ferrero“, které chybí ve slovním prvku přihlašované ochranné známky, „ferró“. Tato odlišnost ve slabičné struktuře dotčených označení však nemůže převážet nad podobnostmi existujícími mezi nimi, jelikož písmena tvořící dodatkovou slabiku slovního prvku tvořícího starší ochrannou známku, a sice „e“ a „r“, jsou obě přítomna v dominantním slovním prvku přihlašované ochranné známky, konkrétněji v jeho první slabice. Dodatková slabika starší ochranné známky tak nemůže změnit celkový vzhledový vjem dotčených ochranných známek u průměrného spotřebitele.

56 Mimoto, pokud se týká obrazových prvků dominantního slovního prvku přihlašované ochranné známky, jako je lehce zakřivený způsob psaní slova „ferró“, Soud

zastává názor, že tento prvek je sotva vnímatelný, a proto v projednávaném případě postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost. Stejně tak je tomu, co se týče použití větších znaků pro první a poslední písmeno tohoto slova. Použití větších písmen totiž, na rozdíl od toho, co uplatňuje žalobkyně, nestačí k vytvoření významné odlišnosti vzhledem k ostatním písmenům nacházejícím se ve střední části uvedeného slova. A konečně, přízvuk umístěný nad koncovým písmenem „o“ slova „ferró“ je sotva viditelný a není ostatně vzhledovým znakem známým průměrnému německému spotřebiteli. V tomto ohledu je třeba připomenout, že spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25).

57 Obrazové prvky, k jejichž posouzení právě došlo, jsou druhořadé a průměrný spotřebitel si je nemůže zapamatovat jako skutečné rozlišovací znaky. Z toho vyplývá, že uvedené obrazové prvky dominantního slovního prvku přihlašované ochranné známky, „ferró“, nejsou v projednávaném případě dostatečně významné pro vyloučení vzhledové podobnosti existující mezi ní a starší ochrannou známkou FERRERO, s ohledem na vysoký stupeň podobnosti existující mezi výrobky, na které se vztahují obě ochranné známky.

58 Vzhledem k těmto okolnostem je namístě dojít k závěru, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když konstatoval existenci vzhledové podobnosti mezi dotčenými označeními.

59 Zadruhé, co se týče srovnání z fonetického hlediska, je třeba uvést, obdobně jako to uvedl odvolací senát (viz bod 28 napadeného rozhodnutí), že dotčená označení jsou z fonetického hlediska podobná. Je totiž namístě zdůraznit jednak to, že všechna písmena slovního prvku tvořícího starší ochrannou známku, „ferrero“, jsou obsažena v dominantním prvku přihlašované ochranné známky, a sice slovním prvku „ferró“,

a jednak, že tento prvek neobsahuje jiná písmena, než která jsou uvedena ve starší ochranné známce, a sice „f“, „e“, „r“ a „o“. Je třeba rovněž poznamenat, že tato písmena se v obou dotčených označení, která mají krom toho stejná první tři písmena, a sice „f“, „e“ a „r“, a končí stejným písmenem „o“, vyskytují ve stejném pořadí. Z toho plyne, že z fonetického hlediska vykazují obě dotčená označení určitý stupeň podobnosti.

- 60 Slabičná struktura dotčených označení je sice odlišná, neboť starší ochranná známka je tvořena třemi slabikami („fer“, „re“ a „ro“) a přihlašovaná ochranná známka pouze dvěma („fer“ a „ró“). Nicméně opakování fonému „er“ uvnitř starší ochranné známky nemůže, na rozdíl od toho, co uplatňuje žalobkyně, a vzhledem k tomu, že se jedná o hlásku, která je již ve výslovnosti dominantního slovního prvku přihlašované ochranné známky přítomna, poskytovat starší ochranné známce z fonetického hlediska dostatečně odlišnou povahu. Vložení fonému „er“ mezi první a třetí slabiku starší ochranné známky není tudíž dostatečné pro vyloučení podobnosti existující mezi slovním prvkem tvořícím dominantní prvek přihlašované ochranné známky a starší ochrannou známkou.

- 61 Dále, co se týče dopadu grafického přízvuku, který se nachází nad posledním písmenem slovního prvku přihlašované ochranné známky, „ferró“, je namístě nejprve uvést, že není jisté, že by mohl změnit celkový fonetický dojem z přihlašované ochranné známky u průměrného německého spotřebitele. Toto zjištění je podepřeno skutečností, že německý pravopis přízvuk jako typografický prvek nezná. Soud tak zastává názor, že je pravděpodobnější, že průměrný německý spotřebitel umístí při vyslovování slova „ferró“ přízvuk na první, a nikoliv na poslední slabiku. V důsledku toho nemůže být vyloučena fonetická podobnost se starší ochrannou známkou, která může mít přízvuk buď na druhé, nebo na první slabice.

- 62 Z toho vyplývá, že v rámci celkového posouzení vykazují dotčená označení u relevantní veřejnosti z fonetického hlediska určitý stupeň podobnosti.

- 63 Zatřetí, co se týče pojmového srovnání, je nesporné, že takové srovnání není relevantní, vzhledem k tomu, že ani dominantní prvek přihlašované ochranné známky, ani starší ochranná známka nemají v německém jazyce žádný význam.
- 64 V důsledku toho, globálně posuzováno, jsou stupeň podobnosti mezi výrobky označenými dotčenými ochrannými známkami a stupeň podobnosti mezi těmito známkami ze vzhledového a fonetického hlediska dostatečně vysoké pro to, aby bylo možné vyvodit nebezpečí záměny u průměrného německého spotřebitele.
- 65 Odvolací senát tak právem vyhověl námitkám vedlejšího účastníka a částečně zamítl přihlášku přihlašované ochranné známky z důvodu existujícího nebezpečí záměny mezi ní a starší ochrannou známkou.
- 66 Tento závěr nemůže být vyvrácen argumenty předloženými žalobkyní, které se týkají jednak rozhodnutí řeckých soudů a jednak rozhodnutí OHIM vydaného ve věci obdobné projednávané věci.
- 67 Zaprvé, pokud se týká rozhodnutí řeckých soudů, ve kterém tyto soudy došly k závěru o neexistenci nebezpečí záměny mezi oběma ochrannými známkami dotčenými v této žalobě na řeckém trhu, Soud připomíná, že režim ochranných známek Společenství představuje samostatný systém, jehož uplatnění nezávisí na žádném vnitrostátním systému [rozsudek Soudu ze dne 5. prosince 2000, *Messe München v. OHIM (electronica)*, T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47]. V důsledku toho musí být zápis označení jakožto ochranné známky Společenství posuzován pouze na základě relevantní právní úpravy Společenství, takže OHIM a případně

soud Společenství nejsou vázány rozhodnutími vydanými v některých členských státech, připouštějícími způsobilost tohoto označení k zápisu jako ochranné známky [rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, Glaverbel v. OHIM (Povrch skleněné desky), T-36/01, Recueil, s. II-3887, bod 34]. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů totiž musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe vnitrostátního soudu členského státu [viz rozsudek Soudu ze dne 6. července 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 57, a uvedená judikatura].

⁶⁸ Zadruhé, co se týče rozhodnutí námitkového oddělení OHIM uplatňovaného žalobkyní, je třeba připomenout, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe OHIM [viz rozsudek Soudu ze dne 9. března 2005, Osotsa v. OHIM – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Sb. rozh. s. II-763, bod 69 a uvedená judikatura]. V každém případě je třeba zpochybnit relevantnost tohoto argumentu v projednávaném případě, vzhledem k tomu, že ani kolidující ochranné známky, ani jimi označené výrobky nebyly stejné jako ty, které jsou dotčeny v tomto sporu. Mimoto, jak poznamenala žalobkyně, toto rozhodnutí bylo potvrzeno čtvrtým odvolacím senátem OHIM (věc R 540/2002-4). Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu je přitom předmětem probíhajícího řízení před Soudem.

⁶⁹ Konečně, tvrzení žalobkyně, podle něhož může v případě nízkého stupně podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami pouze vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky odůvodnit vysoký stupeň její ochrany, nemůže být přijato. Jednak totiž i u ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí může existovat nebezpečí záměny, zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, na které se vztahují. Krom toho stupeň podobnosti mezi výrobky označenými

ochrannými známkami dotčenými v projednávaném případě a stupeň podobnosti mezi těmito známkami se při společném posouzení jeví být dostatečně vysokými pro učinění závěru, že existuje nebezpečí záměny, a to nezávisle na stupni rozlišitelnosti starší ochranné známky.

- 70 Mimoto, ačkoliv může být rozlišovací způsobilost starší ochranné známky zohledněna při posouzení, zda jednak podobnost mezi dotčenými výrobky nebo službami a jednak podobnost mezi označeními je dostatečná pro to, aby vedla k nebezpečí záměny, její existence není předběžnou podmínkou pro ochranu staršího práva [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 60].
- 71 S ohledem na výše uvedené je namístě zamítnout jediný žalobní důvod žalobkyně a žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 72 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě jí uložit náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že vedlejší účastník náhradu nákladů nepožadoval, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

Soud (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).**
- 3) **Vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. března 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Jaeger