

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

9. března 2005 *

Ve věci T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, se sídlem v Bangkoku (Thajsko), zastoupená C. Gassauer-Fleissnerem, advokátem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. von Mühlendahlem, T. Eichenbergem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

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

* Jednací jazyk: němčina.

Distribution & Marketing GmbH, se sídlem v Salcburku (Rakousko), původně zastoupená C. Hauerem, dále V. von Bomhardem, A. Renckem a A. Pohlmannem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 27. listopadu 2002 (ve věci R 296/2002-3) týkajícímu se námitkového řízení mezi Osotspa Co. Ltd a Distribution & Marketing GmbH,

Soud prvního stupně
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

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

vedoucí soudní kanceláře: D. Christensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 4. února 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 28. května 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejšího účastníka došlému kanceláři Soudu dne 27. května 2003,

po jednání konaném dne 29. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 10. září 1997 Distribution & Marketing GmbH (dále jen „vedlejší účastník“) 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.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Hai.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl požadován zápis ochranné známky, spadají do tříd 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
- 4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 58/98 ze dne 3. srpna 1998.

5 Dne 30. října 1998 společnost Osotspa Co. Ltd (dále jen „žalobkyně“) podala námítky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 proti zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky a služby spadající do tříd 5, 32, 33, 35 a 42 a odpovídající následujícímu popisu:

- třída 5: „Hygienické výrobky upevňující zdraví, a sice vitaminové přípravky, posilující přípravky s minerály“;

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

- třída 33: „Alkoholické nápoje (s výjimkou pív)“;

- třída 35: „Organizace veletrhů a výstav pro obchodní nebo propagační účely týkajících se výlučně, či nikoliv následujících výrobků: hygienických výrobků upevňujících zdraví, a sice vitaminových přípravků, posilujících přípravků s minerály; pív; minerálních a sycených vod a jiných nealkoholických nápojů; ovocných nápojů a ovocných šťáv; sirupů a dalších přípravků pro výrobu nápojů; alkoholických nápojů; distribuce hygienických výrobků upevňujících zdraví, a sice vitaminových přípravků, posilujících přípravků s minerály; pív; minerálních a sycených vod a jiných nealkoholických nápojů; ovocných nápojů a ovocných šťáv; sirupů a dalších přípravků pro výrobu nápojů; alkoholických nápojů pro propagační účely“;

- třída 42: „Ubytování a pohostinství“.

- 6 Žalobním důvodem dovolávaným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na existenci jednak národní ochranné známky AM 537/96 zapsané v Rakousku dne 10. května 1996 a jednak ochranné známky Společenství č. 168 427 zapsané dne 12. května 1998, které se obě vztahují na „nealkoholické nápoje, sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů“ spadající do třídy 32 výše uvedené Niceské dohody. Tyto dvě starší obrazové ochranné známky (dále jen „starší ochranné známky“) jsou zobrazeny následujícím způsobem:



- 7 Rozhodnutím ze dne 31. ledna 2002 námitkové oddělení zamítlo námitky z důvodu nedostatku nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami. Poté, co námitkové oddělení uplatnilo, že je třeba zohlednit průměrnou rozlišovací způsobilost starších ochranných známek, usoudilo, že tato označení jsou naprosto rozdílná po stránce vzhledové i fonetické a že mají zcela rozdílnou strukturu.
- 8 Dne 2. dubna 2002 žalobkyně podala na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 9 Rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“) třetí odvolací senát zamítl odvolání. V podstatě usoudil, že neexistuje značné nebezpečí záměny u veřejnosti členských států Evropské unie, konkrétněji Rakouska, navzdory částečné totožnosti výrobků chráněných kolidujícími ochrannými známkami a při zohlednění průměrné rozlišovací způsobilosti, jakož i jasně viditelných fonetických, vzhledových a pojmových rozdílů mezi těmito označeními. Tento závěr je tím spíše potvrzen, že jeho posouzení musí zohledňovat průměrného spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného, který vnímá ochrannou

známku tak, jak je mu prezentována, aniž by ji podroboval důkladnému zkoumání a aniž by ji překládal do jiného jazyka.

Návrhy účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- změnil napadené rozhodnutí tak, že vyhoví námitkám podaným proti zápisu ochranné známky Hai, a aby zamítl zápis této ochranné známky;

- podpůrně, vrátil věc OHIM;

- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

11 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

12 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- – zamítl žalobu v plném rozsahu a potvrdil napadené rozhodnutí;

- podpůrně, vrátil věc OHIM;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

13 Žalobkyně se v podstatě domáhá, aby Soud jednak zamítl zápis přihlašované ochranné známky Společenství a jednak zrušil napadené rozhodnutí.

K návrhu směřujícímu k zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky Společenství

14 Ve druhé části prvního bodu návrhů se žalobkyně v podstatě domáhá, aby Soud přikázal OHIM zamítnout zápis požadované ochranné známky.

- 15 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudu Společenství. Tudíž Soudu nepřísluší vydat OHIM příkaz. Je totiž na OHIM, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků 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 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 22]. Druhá část prvního bodu návrhů žalobkyně je tudíž nepřipustná.

K návrhu směřujícímu ke zrušení napadeného rozhodnutí

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

Argumenty účastníků řízení

- 17 Žalobkyně zpochybňuje závěry odvolacího senátu, podle nichž mezi dotčenými označeními neexistuje skutečné nebezpečí záměny.
- 18 Podle pravidla, podle něhož nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se vztahují dotčené ochranné známky, může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi těmito ochrannými známkami a naopak, žalobkyně zdůrazňuje, že za účelem uznání existence nebezpečí záměny je třeba se spokojit s nízkým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami, přinejmenším co se týče výrobků spadajících do třídy 32, které jsou totožné. Žalobkyně tvrdí, že nebezpečí záměny

vzniká i při nedostatku totožnosti výrobků a služeb, neboť dotčené ochranné známky si jsou v každém případě mimořádně blízké.

- 19 Žalobkyně navíc zpochybňuje závěry odvolacího senátu, podle nichž starší ochranné známky SHARK mají průměrnou rozlišovací způsobilost. Starší ochranné známky totiž spočívají v poutavé reprodukci zvířete, které je ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám evidentně čistě fantazijní.

- 20 Krom toho žalobkyně uplatňuje, že nebezpečí záměny existuje, pokud existuje podobnost z hlediska jednoho ze tří aspektů – vzhledového, fonetického nebo pojmového. Zdůrazňuje, že v napadeném rozhodnutí je konstatována pojmová podobnost ochranných známek, ale tomuto faktoru je nesprávně přiznána menší váha než vzhledovému a fonetickému prvku. Pro příklad žalobkyně upozorňuje, že odvolací senát přiznal větší důležitost fonetické podobnosti než významovému obsahu přihlašované ochranné známky vzhledem k tomu, že prohlásil, že dotčená klientela má za to, že „Hai“ je deformací anglického slova „high“.

- 21 Podle žalobkyně představují kolidující označení v projednávaném případě nebezpečí záměny, neboť mají pouze jeden inherentní, jasný a okamžitě pochopitelný význam. Průměrný spotřebitel okamžitě vnímá významový obsah dotčených ochranných známek, a vytváří si tak asociaci mezi jejich obsahy, a v důsledku toho mezi oběma označeními.

- 22 Krom toho tato pojmová totožnost není, v rozporu s tím, co tvrdí odvolací senát, neutralizována použitím dvou různých jazyků. V tomto ohledu žalobkyně uplatňuje, odkazujíc na rozhodnutí rakouského patentového úřadu, že odvolací senát nesprávně posoudil stav trhu v Rakousku, kde je znalost anglického jazyka danou

věcí. Ochranné známky skládající se ze slov v cizím jazyce, zejména v angličtině, tudíž nesmějí být posuzovány jinak než ochranné známky tvořené ze slov v němčině, která mají stejný smysl. Veřejnost dotčená předmětnými výrobky a službami tedy rozumí smyslu slova „shark“, což je skutečnost, kterou ostatně odvolací senát uznal.

- 23 Žalobkyně dodává, že významový obsah starších ochranných známek je doplněn jejich grafickým ztvárněním ve tvaru žraloka, který činí jejich smysl ještě přístupnějším a zjevnějším. Slovo „shark“ napsané ve stylizovaném tvaru žraloka totiž napomáhá sblížení a podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami. Následkem toho se značně sníží distinkce mezi různými jazyky.
- 24 Pokud jde o posouzení odvolacího senátu, podle kterého jsou překlady ochranných známek relevantní, pouze pokud jsou běžné a pokud má dotčená veřejnost za to, že překládaná ochranná známka pochází ze stejného podniku nebo z přidruženého podniku, žalobkyně uplatňuje, že stačí, aby existovalo nebezpečí, že spotřebitelé takovéto sblížení učiní.
- 25 Žalobkyně ještě uplatňuje, že „absolutní křížová záměna“, to znamená nebezpečí záměny mezi pouze obrazovým znázorněním pojmu a čistě slovní ochrannou známkou, je možná. V projednávaném případě lze tím spíše dojít k závěru o existenci nebezpečí záměny, že starší ochranné známky se neskládají pouze z obrazového prvku představujícího žraloka.
- 26 Konečně žalobkyně konstatuje, že nebezpečí záměny existuje ve značné části Evropské unie. Pojem „Hai“ není známý jen v němčině a finštině, ale také ve

švédštině, dánštině a nizozemštině, kterou se hovoří rovněž v Belgii. Tomuto pojmu lidé rozumí také v některých pohraničních italských a francouzských regionech. Rovněž v severních regionech Evropy lidé ovládají němčinu a angličtinu.

- 27 OHIM tvrdí, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí použil zásady řídicí posouzení nebezpečí záměny tak, jak vyplývají z judikatury, aniž by se dopustil nesprávného posouzení, a že po zohlednění žalobních důvodů účastníků řízení došel ke správnému závěru o nedostatku jakéhokoliv nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 28 Vzhledem k tomu, že starší ochranné známky mají pouze průměrnou rozlišovací způsobilost a s přihlédnutím k velmi jasným rozdílům, které označení vykazují po stránce vzhledové a fonetické, OHIM sdílí závěr odvolacího senátu, podle kterého není pojmová podobnost označení v projednávaném případě dostačující, aby bylo možné dojít k závěru o existenci značného nebezpečí záměny podle práva ochranných známek, navzdory částečné totožnosti mezi výrobky chráněnými kolidujícími ochrannými známkami.
- 29 Vedlejší účastník souhlasí s odůvodněním napadeného rozhodnutí.
- 30 Podle vedlejšího účastníka fonetické rozdíly, které existují mezi pojmy „Hai“ a „shark“, jakož i grafické ztvárnění obrazové ochranné známky SHARK, vedou k tomu, že dotčená označení vyvolávají různý dojem a vylučují jakoukoliv podobnost mezi nimi.

- 31 Argument žalobkyně, podle kterého průměrný spotřebitel okamžitě vnímá smysl dotčených ochranných známek, a vytvoří si tak mezi nimi asociaci, je nerealistický. Teze žalobkyně klade na spotřebitele příliš vysoké nároky a neodpovídá praktickým zkušenostem. I když připustíme, že spotřebitel klade důraz na podobnosti spíše než na rozdíly, které vykazují označení, spotřebitelé v projednávaném případě neidentifikují žádný společný bod ani v obrázku, ani ve slovním prvku. Slovo „Hai“ totiž není ve starších ochranných známkách obsaženo a naopak stylizovaný obrázek žraloka a slovo „shark“ nejsou obsaženy v označení předloženém vedlejším účastníkem. Jelikož neexistují podobné prvky, nemůže tudíž existovat nebezpečí záměny.
- 32 Co se týče použití dvou jazyků, vedlejší účastník uplatňuje, že ačkoliv judikatura připouští, že rakouský spotřebitel rozumí základní slovní zásobě anglického jazyka a překládá ji ekvivalentem do němčiny, pojem „shark“ nemůže být zařazen mezi pojmy převzaté ze základní anglické slovní zásoby. Krom toho argumentace žalobkyně, podle které pojem „shark“ nabyl všeobecné známosti díky slavnému filmu „Der weiße Hai“, je klamná. Film byl v Rakousku znám pouze pod svým německým názvem a originální název filmu ostatně ani neobsahoval slovo „shark“. Krom toho pojem „shark“ patří do americké mluvy, a nikoliv do anglické mluvy.
- 33 Krom toho vedlejší účastník usuzuje v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, že dotyční spotřebitelé budou vnímat slovo „Hai“ nejen jako německé nebo holandské označení dravé ryby, ale také jako deformaci anglického slova „high“, ve smyslu vysoký, kvalitní, dobrý, ušlechtilý atd. Z fonetického hlediska slovo „Hai“ tímto udává označení dvojí význam, pohráváje si s deformací, což je ostatně cílem nesprávného pravopisu výrazu „high“. Konečně i kdyby zásadní význam ochranné známky Hai musel odpovídat pouze původnímu smyslu slova „Hai“, neexistovala by zjevně podobnost mezi ochrannými známkami SHARK a Hai, protože spotřebitelé by přirozeně nepřiradili těmto dvěma slovům stejný významový obsah. Je nerealistické

se domnívat, že spotřebitelé překládají německé nebo nizozemské slovo „Hai“ bez další myšlenkové asociace americkým pojmem „shark“. Ani z tohoto úhlu tudíž neexistuje nebezpečí záměny.

- 34 Konečně vedlejší účastník konstatuje, že připuštění „absolutní křížové záměny“ nemá žádný dopad na projednávaný případ, neboť spotřebitelé si ohledně ochranné známky, která je zároveň slovní a obrazová, zapamatují hlavně slovní prvek „shark“, a nikoliv grafický prvek.

Závěry Soudu

- 35 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. Nebezpečí záměny zahrnuje nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodů i) a ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky Společenství a ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 36 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených.

- 37 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, s ohledem na všechny relevantní faktory v projednávaném případě, zejména vzájemnou závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura].
- 38 V projednávaném případě byly starší ochranné známky předmětem vnitrostátního zápisu v Rakousku a zápisu Společenství. Relevantním územím pro zkoumání nebezpečí záměny je celek Evropské unie, a konkrétněji Rakousko. Jelikož dotčené výrobky jsou výrobky běžné spotřeby, cílovou veřejností je průměrný spotřebitel, který je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Je nepochybné, že dotčené výrobky, tedy energetické nápoje, jsou určeny zejména mladé veřejnosti.
- 39 Krom toho, i když článek 8 nařízení č. 40/94 neobsahuje ustanovení podobné ustanovení čl. 7 odst. 2, podle kterého k zamítnutí ochranné známky stačí, že absolutní důvod pro zamítnutí existuje jen v části Společenství, je namístě usoudit, že stejné řešení musí být použito v projednávaném případě. Z toho vyplývá, že zápis musí být rovněž zamítnut, i když relativní důvod pro zamítnutí existuje jen v části Společenství (rozsudek Soudu ze dne 3. března 2004, *Mülhens v. OHIM – Zirh International (ZIRH)*, T-355/02, Recueil, s. II-791, bod 36).
- 40 Vzhledem k předcházejícím úvahám je namístě srovnat zaprvé dotyčné výrobky a zadruhé kolidující označení.

— Ke srovnání výrobků

- 41 Je třeba připomenout, že k posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je podle judikatury namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které jsou charakteristické pro jejich vztah. Tyto faktory konkrétně zahrnují jejich povahu, jejich účel, jejich použití, jakož i jejich konkurenční nebo doplňkový charakter (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23).
- 42 Kolidující ochranné známky se týkají určitých výrobků spadajících do stejné třídy, a sice do třídy 32, a jejich popis je navíc značně totožný.
- 43 Výrobky obsažené ve třídě 5 uvedené v přihlášce ochranné známky mohou být také výrobky sloužící k přípravě nápojů, zejména energetických nápojů. Co se týče výrobků spadajících do třídy 33, mezi které patří alkoholické nápoje, je třeba konstatovat, že v současnosti jsou energetické nápoje často prodávány a konzumovány s alkoholickými nápoji.
- 44 Krom toho všechny dotčené výrobky obsažené ve třídách 5, 32 a 33 jsou obvykle předmětem všeobecné distribuce od oddělení potravin v obchodním domě po bary a kavárny.
- 45 Co se týče služeb spadajících do tříd 35 a 42 uvedených v přihlášce ochranné známky, je třeba konstatovat, že jsou méně blízké výrobkům chráněným staršími ochrannými známkami. Skutečnost, že alkoholické a nealkoholické nápoje jsou předmětem propagace na veletrzích a jsou často konzumovány v restauracích, nestačí k vytvoření spojení mezi těmito výrobky a službami spadajícími do tříd 35 a 42.

46 Je tudíž namístě dojít k závěru, že výrobky spadající do třídy 32 jsou totožné. Výrobky obsažené ve třídách 5 a 33 uvedené v přihlášce ochranné známky jsou natolik spojené s výrobky spadajícími do třídy 32 chráněnými staršími ochrannými známkami, že musejí být považovány za podobné. Naopak služby obsažené ve třídách 35 a 42 uvedené v přihlášce a výrobky chráněné staršími ochrannými známkami nemohou být považovány za podobné.

— Ke srovnání označení

47 Jak vyplývá z ustálené judikatury, 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 rozlišujícím a dominantním prvkům [viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Philips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47 a uvedená judikatura].

48 Ve světle těchto úvah je třeba přezkoumat, zda stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami je po stránce vzhledové, fonetické a pojmové dostatečně vysoký, aby bylo možno shledat, že mezi nimi existuje nebezpečí záměny.

49 V projednávaném případě po stránce vzhledové je nutno konstatovat, že obě označení, Hai a SHARK, se snadno odliší díky svému grafickému ztvárnění, protože pouze ochranná známka SHARK je prezentována v obrazové formě. V tomto ohledu je namístě poznamenat, že grafické ztvárnění písmen ochranné známky SHARK reprodukuje tvar žraloka, zatímco označení Hai se skládá výlučně z pojmu „Hai“. I ve svých slovních aspektech musejí být kolidující označení („Hai“ a „shark“) považována za odlišná, ačkoliv obě obsahují kombinaci písmen „h“ a „a“. Obě označení tudíž nejsou po stránce vzhledové podobná.

- 50 Po stránce fonetické je jasné, že dotčená označení nevykazují podobnost.
- 51 Po stránce pojmové je nepochybné, že anglické slovo „shark“ se překládá slovem „Hai“ do němčiny a finštiny, slovem „haai“ do nizozemštiny a slovem „haj“ do dánštiny a švédštiny. Je tudíž pravděpodobné, že osoby, které hovoří těmito jazyky, chápou, že jak slovo „shark“, tak slovo „Hai“ znamená „žralok“. Toto je zejména případ cílové veřejnosti, jelikož se jedná o mladé lidi, kteří mají obecně dostačující úroveň anglického jazyka, aby porozuměli významu slova „shark“. Toto je také případ osob, které neidentifikují okamžitě anglické slovo „shark“, ale pochopí jeho význam, když vidí obrázek žraloka. Významový obsah starších ochranných známek je totiž doplněn jejich grafickým ztvárněním ve tvaru žraloka, které činí jejich smysl ještě přístupnějším a zjevnějším. Je tudíž třeba konstatovat, že existuje pojmová podobnost mezi dotčenými označeními, která nicméně vyžaduje předchozí překlad.
- 52 Krom toho se jeví, že přihlašovaná ochranná známka může být výrazem slovní hříčky, deformace anglického slova „high“. Nicméně tento význam není zjevný a nestačí pro neutralizaci pojmové podobnosti mezi kolidujícími označeními.
- 53 Mezi dotčenými označeními tedy neexistuje vzhledová nebo fonetická podobnost, ale existuje mezi nimi určitá pojmová podobnost vyžadující předchozí překlad.
- 54 Je třeba tudíž globálně posoudit, zda v projednávaném případě tato pojmová podobnost stačí ke vzniku nebezpečí záměny.

– Ke globálnímu posouzení dotčených označení

- 55 Podle judikatury pouhá pojmová podobnost mezi ochrannými známkami nestačí ke vzniku nebezpečí záměny za podmínek, kdy starší ochranná známka není obzvláště proslulá a spočívá v obrazu představujícím málo fantazijních prvků (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 25).
- 56 Nebezpečí záměny je tím vyšší, čím je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky podstatnější. Nelze tedy vyloučit, že pojmová podobnost vyplývající ze skutečnosti, že dvě ochranné známky používají obrazy, které se sbíhají ve svém významovém obsahu, může tvořit nebezpečí záměny v případě, že starší ochranná známka má zvláštní rozlišovací způsobilost, buď inherentní, anebo z důvodu její známosti na trhu (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek SABEL, bod 24). Takovéto ochranné známky tedy požívají širší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (výše uvedený rozsudek Canon, bod 18, a rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20).
- 57 Pro určení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, a tedy posouzení, zda má vysokou rozlišovací způsobilost, je třeba globálně posoudit větší či menší způsobilost ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející z určitého podniku, a tudíž odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků (rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 49, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 22).
- 58 Při tomto posouzení je třeba vzít v úvahu zejména inherentní vlastnosti ochranné známky, včetně skutečnosti, zda postrádá, či nikoliv veškeré popisné prvky ohledně výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, části trhu ovládaného touto ochrannou známkou, intenzity, geografického rozpětí a doby používání této ochranné známky, výše investic, které podnik vynaložil na reklamu, poměr zúčastněných kruhů, které

identifikují výrobky nebo služby jako pocházející z určitého podniku díky ochranné známce, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 23).

- 59 V projednávaném případě se žalobkyně nedovolávala znalosti ochranných známek na trhu, ale pouze jejich inherentně vysoké rozlišovací způsobilosti. Přítomnost nebo nepřítomnost popisných prvků ve starších ochranných známkách musí být tudíž vzata v úvahu spolu s jejich dalšími inherentními vlastnostmi při posouzení jejich rozlišovací způsobilosti.
- 60 V projednávaném případě je nepochybné, že starší ochranné známky SHARK neobsahují žádný popisný prvek. Jedná se o ochranné známky se zvláštním grafickým ztvárněním, kde písmena jsou stylizovaná takovým způsobem, že celek označení připomíná tvar žraloka, kde „s“ představuje hlavu, „a“ hřbetní ploutev a „k“ ocas zvířete. Je namístě poznamenat, že vybrané zvíře a výrobek, který je předmětem starších ochranných známek, nejsou bezvýznamné: jedná se o žraloka použitého pro označení energetických nápojů. Tyto ochranné známky posouzené ve svém celku mohou být považovány za ochranné známky vyvolávající a upoutávající pozornost. Takové ochranné známky si relevantní veřejnost také snadněji zapamatuje.
- 61 V důsledku toho inherentní vlastnosti starších ochranných známek udělují ochranným známkám poměrně vysokou rozlišovací způsobilost v rozporu s tvrzeními OHIM a vedlejšího účastníka.
- 62 Tudíž po konstatování, že se jedná o výrobky částečně totožné a že starší ochranné známky mají inherentní rozlišovací způsobilost, je namístě přezkoumat, zda v projednávaném případě pouhá pojmová podobnost vyžadující předchozí překlad stačí k tomu, aby bylo možno dospět k závěru o existenci nebezpečí záměny.

- 63 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že dotčené výrobky jsou energetické nápoje určené mladé veřejnosti, která obecně zná zboží ochranné známky. Jak odvolací senát správně konstatoval, tyto výrobky jsou obvykle předmětem všeobecné distribuce, např. v samoobsluhách, kde je veřejnost nakupuje zejména „pohledem“. Také by se neměl opomínat význam ústních objednávek v restauracích, kavárnách a barech.
- 64 S přihlédnutím k předcházejícímu je třeba usoudit, že značné vzhledové a fonetické rozdíly mezi dotčenými ochrannými známkami jsou takového rázu, že mohou široce neutralizovat jejich pojmovou podobnost vyžadující předchozí překlad. Stupeň pojmové podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami má totiž snížený význam v případě, že relevantní veřejnost při nákupu vidí a vyslovuje jméno ochranné známky.
- 65 Je tudíž namístě konstatovat, že stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami není dostatečně vysoký, aby bylo možno usoudit, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených.
- 66 S přihlédnutím k rozdílům mezi kolidujícími označeními toto posouzení není vyvráceno skutečností, že výrobky a služby uvedené v přihlášce ochranné známky jsou částečně totožné s výrobky, na které se vztahují starší ochranné známky.
- 67 Za těchto okolností odvolací senát správně došel k závěru, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny.

- 68 Co se týče vnitrostátních rozhodnutí dovolávaných účastníky řízení, je třeba připomenout, že z ustálené judikatury vyplývá, že zápisy již učiněné v členských státech představují pouze prvky, které, aniž by byly určující, mohou být vzaty v úvahu při posouzení pro účely zápisu ochranné známky Společenství [rozsudky Soudu ze dne 16. února 2000, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla), T-122/99, Recueil, s. II-265, bod 61; ze dne 31. ledna 2001, Sunrider v. OHIM (VITALITE), T-24/00, Recueil, s. II-449, bod 33, a ze dne 19. září 2001, Henkel v. OHIM (Červenobílá kulatá tableta), T-337/99, Recueil, s. II-2597, bod 58].
- 69 Co se týče praxe OHIM, z judikatury vyplývá, že rozhodnutí týkající se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení 40/94, vyplývají z ohraničené pravomoci, a nikoliv z diskreční pravomoci. Tudíž způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství musí být posuzována pouze na základě tohoto nařízení, jak jej vykládá soudce Společenství, a nikoliv na základě dřívější praxe odvolacích senátů [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 66; ze dne 20. listopadu 2002, Bosch v. OHIM (Kit Pro a Kit Super Pro), T-79/01 a T-86/01, Recueil, s. II-4881, bod 32, a ze dne 30. dubna 2003, Axions a Belce v. OHIM (Tvar doutníku hnědé barvy a tvar pozlaceného ingotu), T-324/01 a T-110/02, Recueil, s. II-1897, bod 51].
- 70 Za těchto okolností je namíste zamítnout jediný žalobní důvod žalobkyně a žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 71 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 žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namíste uložit jí náhradu nákladů vynaložených OHIM a vedlejším účastníkem v souladu s jejich návrhy.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

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

Legal

Tiili

Vadapalas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. března 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

H. Legal