

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

5. října 2005 *

Ve věci T-423/04,

Bunker & BKR, SL, se sídlem v Almansa (Španělsko), zastoupená J. Astizem Suárezem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému J. García Murillo, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

* Jednací jazyk: španělština.

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

Marine Stock Ltd, se sídlem v Tortola, Britské panenské ostrovy (Spojené království), zastoupená M. de Justo Baileyem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. června 2004 (věc R 0458/2002-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Bunker & BKR, SL a Marine Stock Ltd,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, P. Lindh a V. Vadapalas, soudci,

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

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 8. října 2004,

s přihlédnutím k dopisu žalobkyně, došlému kanceláři Soudu dne 15. listopadu 2004, ve kterém žádá především, aby byla žalovanému uložena náhrada nákladů řízení podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 3. února 2005,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 21. ledna 2005,

po jednání konaném dne 11. května 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Žalobkyně předložila dne 16. října 1997 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. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazové označení zobrazené níže:



- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 18, 25 a 39 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 odpovídají, pro každou z těchto tříd, následujícímu popisu:

- třída 18: „Kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat; lodní kufrы a kufrы; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“;

- třída 25: „Konfekční dámské, pánské a dětské oděvy; opasky, obuv (s výjimkou ortopedické obuvi) a kloboučnické zboží“;

- třída 39: „Doprava, balení a skladování konfekčních dámských, pánských a dětských oděvů, opasek, obuvi (s výjimkou ortopedické obuvi) a kloboučnického zboží“.
- 4 Dne 31. srpna 1998 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 66/98.
- 5 Dne 30. listopadu 1998 podala Jack Schwartz Shoes, Inc. (nyní Marine Stock Ltd, dále jen „vedlejší účastník“) námitky proti zápisu přihlašovaného označení jako ochranné známky.
- 6 Námitky směřovaly proti zápisu přihlašovaného označení pro veškeré výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu a opíraly se o starší ochranné známky vztahující se k některým výrobkům spadajícím do třídy 25, mimo jiné o rakouskou slovní ochrannou známku BK RODS.
- 7 Na podporu svých námitek se vedlejší účastník dovolával relativních důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94, ve znění pozdějších předpisů, a v čl. 8 odst. 4 a odst. 5 tohoto nařízení.
- 8 Rozhodnutím ze dne 27. března 2002 námitkové oddělení OHIM vyhovělo námitkám, co se týče výrobků spadajících do třídy 25, když se domnívalo, že existuje nebezpečí záměny mezi přihlašovaným označením a rakouskou ochrannou známkou BK RODS, jelikož celkové porovnání dotčených označení ukázalo, že jsou

ze vzhledového a fonetického hlediska podobná. Pokud jde o výrobky a služby spadající do tříd 18 a 39, námitky zamítlo.

- 9 Dne 24. května 2002 podala žalobkyně proti tomuto rozhodnutí odvolání.
- 10 Odvolací senát rozhodnutím ze dne 30. června 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolání zamítl a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení. Odvolací senát se domníval, že s ohledem na totožnost a podobnost výrobků spadajících do třídy 25, na které se vztahuje přihláška k zápisu a starší ochranná známka vedlejšího účastníka, a s ohledem na určitý stupeň vzhledové a fonetické podobnosti dotčených označení existuje nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami u rakouské veřejnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Pokud se týká tvrzení žalobkyně, dle kterého námitkové oddělení provedlo srovnání přihlašovaného označení pouze s rakouskou ochrannou známkou BK RODS, odvolací senát uvedl, že vzhledem k tomu, že existuje nebezpečí záměny mezi těmito dvěma ochrannými známkami, námitkové oddělení nebylo povinno přezkoumávat ostatní ochranné známky vedlejšího účastníka.

Návrhy účastníků řízení

- 11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
- změnil napadené rozhodnutí, co se týče podobnosti dotčených označení a výrobků tím, že rozhodne, že je namíste námitky zamítnout a vyhovět přihlášce k zápisu ochranné známky pro všechny výrobky, pro které je zápis požadován;

- podpůrně, napadené rozhodnutí zrušil, aby námitkové oddělení mohlo provést správné porovnání dotčených označení se zohledněním vzhledových a fonetických rozdílů mezi slovními prvky přihlašované ochranné známky a starší ochranné známky, stejně jako neexistence nebezpečí asociace pro spotřebitele.

12 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

13 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- potvrdil napadené rozhodnutí a zamítl přihlášku žalobkyně k zápisu ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 25;
- zamítl přihlášku žalobkyně k zápisu ochranné známky pro výrobky a služby spadající do tříd 18 a 39.

Právní otázky

K přípustnosti žaloby

K přípustnosti prvního bodu návrhu žalobkyně, ve kterém žádá, aby její přihlášce k zápisu bylo vyhověno

- 14 OHIM namítá nepřípustnost návrhu žalobkyně, kterým se u Soudu domáhá, aby bylo vyhověno její přihlášce k zápisu.
- 15 V prvním bodu návrhu se žalobkyně domáhá především toho, aby Soud přikázal OHIM vyhovět její přihlášce k zápisu. Nicméně, podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku soudce Společenství. Soudu tedy nenáleží ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění tohoto rozsudku [rozsudky Soudu ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, s. II-2383, bod 53; 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 plyne, že první bod návrhu žalobkyně, ve kterém požaduje, aby Soud přikázal OHIM zapsat přihlašované označení, je nepřípustný.

K přípustnosti třetího bodu návrhu vedlejšího účastníka

- 17 V rámci svých návrhů se vedlejší účastník na základě čl. 134 odst. 2 jednacího řádu Soudu domáhá, aby Soud zamítl přihlášku žalobkyně k zápisu pro výrobky a služby spadající do tříd 18 a 39. Má za to, že v podstatě existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními, pokud jde jak o výrobky spadající do třídy 25, tak o výrobky a služby spadající do tříd 18 a 39, s ohledem na úzký komplementární vztah existující mezi výrobky spadajícími do třídy 25 a službami spadajícími do třídy 39, jakož i na podobnost výrobků spadajících do tříd 25 a 18.
- 18 Při jednání namítala žalobkyně a OHIM nepřipustnost tohoto bodu návrhu z důvodu, že odvolacímu senátu nebyla předložena otázka opodstatněnosti posouzení námitkového oddělení ohledně přihlášky žalobkyně k zápisu týkající se výrobků a služeb spadajících do tříd 18 a 39.
- 19 Podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu nesmí písemná podání účastníků řízení podaná Soudu změnit předmět řízení před odvolacím senátem.
- 20 Přitom v tomto případě námitkové oddělení ve svém rozhodnutí ze dne 27. března 2002 zamítlo námitky vedlejšího účastníka týkající se výrobků a služeb spadajících do tříd 18 a 39 a vedlejší účastník nic proti tomuto posouzení námitkového oddělení před odvolacím senátem nenamítal.

- 21 Jelikož vedlejší účastník svým třetím bodem návrhu mění předmět sporu před odvolacím senátem, je tudíž namístě jej odmítnout jako nepřijatelný [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 31. ledna 2001, *Sunrider v. OHIM (VITALITE)*, T-24/00, Recueil, s. II-499, bod 13].
- 22 Z toho plyne, že třetí bod návrhu vedlejšího účastníka musí být odmítnut jako nepřijatelný.

K věci samé

Argumenty účastníků řízení

- 23 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 24 Žalobkyně se dovolává zásad zakotvených Soudním dvorem a Soudem týkajících se posouzení nebezpečí záměny [rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22, a rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 26].
- 25 Pokud se týká průměrného spotřebitele, jehož úroveň pozornosti se může v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb měnit (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819,

bod 26), žalobkyně uplatňuje, že jelikož v projednávaném případě je starší ochranná známka rakouská, relevantním územím pro účely analýzy nebezpečí záměny je Rakousko, jehož občané a především jeho mladá populace má znalost anglického jazyka. Mladí lidé jsou ostatně velmi vnímaví, co se týče označení identifikujících oblečení nebo obuv.

- 26 Připomíná, 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 (výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25). V tomto případě se slovní část přihlašovaného označení neomezuje na prvek „B.K.R.“, jelikož v horní a spodní části tohoto označení se vyskytují výrazy „boots & shoes“ a „made in Spain“. Všechny tyto slovní prvky jsou mimoto umístěny uvnitř kosočtvercového obrazce, který je obklopuje a individualizuje. Tento obrazec představuje dva vzájemně se překrývající kosočtverce s černým podkladem, který ihned upoutá pozornost a nechává vzhledově vyniknout přihlašované označení.
- 27 Naopak ochranná známka vedlejšího účastníka představuje dva odlišné prvky, a to písmena „bk“ a výraz „rods“, jehož význam v anglickém jazyce, a sice „tyč“ nebo „hůl“, je rakouským spotřebitelům srozumitelný. Vzhledově tak písmena „bk“ tvoří útvar specifikující nebo doplňující slovo „rods“, které označení, jehož zápis je požadován, neobsahuje.
- 28 Vzhledový dojem vyvolaný starší slovní ochrannou známkou je tudíž zcela odlišný od dojmu vyvolaného přihlašovaným označením. Tyto rozdíly jsou spotřebiteli snadno vnímatelné a výslovnost těchto dvou označení je ostatně odlišná.

- 29 Žalobkyně zdůrazňuje, že pro určení toho, zda existuje nebezpečí záměny nebo asociace mezi dvěma ochrannými známkami, je třeba vycházet z kontextu, ve kterém se s nimi setkají spotřebitelé, a analyzovat informaci, kterou bezprostředně a následně skutečně vnímají. Obraz uchovaný v paměti je nedokonalý a je možné, že všechny prvky tvořící označení nebudou zapamatovány. V projednávaném případě je obrazový aspekt přihlašovaného označení zcela jistě významný v celku, který tvoří. Za předpokladu, že by tato ochranná známka byla umístěna na oblečení nebo na botě, pozornost spotřebitele by nejdříve upoutaly kosočtverce a poté písmena, která jsou v nich napsána. Naproti tomu, co se týče starší ochranné známky, hlavním slovním prvkem je „rods“, který je nápadnější a originálnější než dvě prostá písmena abecedy.
- 30 Výskyt tří písmen společných kolidujícím označením není dostatečný pro to, aby si je spotřebitel spojoval. Výraz „rods“ spojený s písmeny „b“ a „k“ totiž není obsažen v přihlašované ochranné známce a dotčená dvě označení nemají stejné grafické ztvárnění. Jsou proto vzhledově odlišná. Žalobkyně dále dodává, že pokud rozlišovací způsobilost spočívá v grafickém znázornění ochranné známky, ty ochranné známky, které se nevyznačují přídatnými prvky, jsou méně rozlišitelné a požívají menší ochrany. V tomto kontextu nabývají rozdíly mezi označeními tvořícími tyto ochranné známky větší důležitosti.
- 31 Žalobkyně uvádí, co se týče podmínek uvádění dotčených výrobků na trh, že jelikož ke vzhledovému vjemu kolidujících označení dochází většinou před aktem koupě, vzhledový aspekt nabývá v projednávaném případě při celkovém posouzení nebezpečí záměny větší význam. V důsledku toho, jelikož na relevantním území jsou dotčená označení vzhledově a foneticky odlišná, neexistuje nebezpečí záměny mezi nimi, včetně výrobků spadajících do třídy 25.
- 32 OHIM a vedlejší účastník připomínají zásady zakotvené Soudním dvorem a Soudem týkající se nebezpečí záměny (rozsudky Soudního dvora SABEL, uvedený výše, body 22 a 23; ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, body 16, 17 a 29, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, uvedený výše, body 17 až 19 a 25).

- 33 Co se týče zaprvé srovnání výrobků, OHIM a vedlejší účastník uplatňují, že žalobkyně nepochybně posouzení námitkového oddělení, převzaté odvolacím senátem, podle kterého existuje totožnost nebo velká podobnost mezi výrobky, kterých se týká starší ochranná známka, a výrobky spadajícími do třídy 25, na jejímž základě požaduje zápis svého označení.
- 34 Co se týče zadruhé srovnání označení, OHIM uvádí, že z důvodu hospodárnosti řízení provedlo námitkové oddělení a poté i odvolací senát srovnání přihlašované ochranné známky pouze se starší rakouskou ochrannou známkou BK RODS, a nikoliv s každou národní ochrannou známkou uplatňovanou vedlejším účastníkem v rámci jeho námitek. Relevantní veřejností je tedy rakouská veřejnost v odvětví oděvů a obuvi.
- 35 Pokud se týká označení, jehož zápis je požadován, OHIM, podporovaný vedlejším účastníkem, uvádí, že slovní prvek „B.K.R.“ bude vzhledově, z důvodu své velikosti a své polohy v označení, prvkem, který rozhodujícím způsobem upoutá pozornost relevantní veřejnosti, jelikož obrazový prvek tvořený jednoduchým geometrickým obrazcem je v dotčeném odvětví často používán jako značka.
- 36 Jednak podle OHIM a vedlejšího účastníka se spojení písmen „bkr“ přihlašovaného označení nachází rovněž na začátku starší ochranné známky, ve které je písmeno „r“ na třetím místě, jako první písmeno výrazu „rods“. Písmena „bkr“ jsou podle vedlejšího účastníka a OHIM mimoto oddělena tečkami, což relevantní veřejnosti vnucuje myšlenku, že se jedná o zkratku delšího označení.
- 37 Krom toho hrají dle OHIM a vedlejšího účastníka slovní prvky „boots & shoes“ a „made in Spain“, z důvodu jejich velikosti, pouze druhořadou úlohu v celkovém vzhledovém dojmu vyvolaném přihlašovaným označením. Mimoto, jelikož jsou tyto

prvky popisné a nemohou být zapsány odděleně, nejsou vnímány jako dominantní prvky tohoto označení. Vedlejší účastník v tomto ohledu upřesňuje, že existuje přibližně 2 970 internetových stránek obsahujících společně všechny tyto výrazy a že žalobkyně v rámci své přihlášky k zápisu nepožadovala výhradní vlastnictví těchto výrazů.

38 Pokud jde o kosočtvercový obrazec obklopující dominantní prvek přihlašované ochranné známky, přestože se jedná o prvek, který musí být v celkovém vzhledovém dojmu ochranné známky vzat v úvahu, není mu z důvodu jeho jednoduchosti a častého použití propůjčena vysoká rozlišovací způsobilost.

39 V důsledku toho, vzhledem k podobnosti dominantního prvku přihlašovaného označení se starším označením, OHIM a vedlejší účastník usuzují, že existuje vzhledová podobnost mezi těmito označeními.

40 Foneticky, dle OHIM a vedlejšího účastníka, se starší ochranná známka na relevantním území vyslovuje „bé-ka-rodś“, respektive „bé-ka-érodś“, a přihlašovaná ochranná známka se vyslovuje „bé-ka-ěr“. Ostatní slovní prvky přihlašované ochranné známky nejsou z důvodu jejich velikosti a umístění relevantní veřejnosti vyslovovány a v každém případě za předpokladu, že by byly vyslovovány, nebyly by z důvodů uvedených v bodě 38 výše relevantní. Dotčená označení tak mají trojslabičnou strukturu, přičemž dvě první slabiky jsou společné a písmeno „r“ je rozhodující pro výslovnost poslední slabiky. Vedlejší účastník tak vyvozuje, že kolidující označení si jsou foneticky velmi podobná a OHIM usuzuje, že odvolací senát správně rozhodl, že dotčená označení si jsou foneticky podobná.

41 Pojmově, starší ochranná známka ani dominantní prvek přihlašované ochranné známky podle OHIM nevykazují na relevantním území pojmový obsah. Na rozdíl od

tvrzení žalobkyně není výraz „rods“ starší ochranné známky součástí běžné anglické slovní zásoby bezprostředně známé rakouským spotřebitelům dotčených výrobků. Slovní prvky „boots & shoes“ a „made in Spain“ přihlašované ochranné známky jsou naproti tomu běžnými výrazy v dotčeném odvětví, snadno pochopitelnými rakouskými spotřebiteli jako popis dotčených výrobků a jejich zeměpisného původu.

42 Podle vedlejšího účastníka nemá slovní prvek „B.K.R.“, společný oběma kolidujícím označením, pro průměrného spotřebitele zvláštní význam, a tak musí být pojmová podobnost těchto označení považována za velmi výraznou.

43 Pokud se týká, zatřetí, posouzení nebezpečí záměny, OHIM opět odkazuje na zásady zakotvené soudem Společenství (viz bod 32 výše) a v tomto kontextu připomíná, že vzhledem k tomu, že spotřebitel si uchovává nedokonalý obraz ochranné známky, její dominantní prvek má v celkovém dojmu vyvolaném ochrannou známkou zvláštní význam v porovnání s ostatními prvky, které ji tvoří. OHIM v tomto ohledu opakuje své argumenty ve prospěch dominantní povahy slovního prvku „B.K.R.“ v přihlašovaném označení.

44 Mimoto, pro účely přezkumu nebezpečí záměny musí být zohledněna úroveň pozornosti spotřebitele, která se mění v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb. V tomto ohledu OHIM připouští, pokud jde o dotčené výrobky, rozhodující úlohu vzhledového dojmu při srovnání dotčených označení a trvá na jejich vzhledové podobnosti, navzdory přítomnosti obrazového prvku pouze v přihlašovaném označení.

- 45 OHIM rovněž konstatuje, že v odvětví oděvů může mít stejná ochranná známka několik různých konfigurací v závislosti na typu výrobku, na kterém se nachází. Nemůže být tedy vyloučeno, že když relevantní veřejnost uvidí slovní prvek „B.K.R.“, bude se domnívat, že se jedná o zkratku delšího označení, takového jako je BK RODS, a bude přihlašované označení považovat za označení zvláštní řady výrobků náležejících majiteli starší ochranné známky.
- 46 Mimoto, přestože lze připustit, že spotřebitel věnuje při koupi zvláště drahých oděvů výběru značky větší pozornost, nelze z toho vyvodit, že v dotčeném odvětví bude veřejnost při koupi dotčených výrobků zvláště pozorná [rozsudek Soudu ze dne 6. října 2004, *New Look v. OHIM – Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Sb. rozh. s. II-3471, bod 43]. Na jednání v tomto ohledu OHIM uplatnil, že nelze mít za to, že dotčené výrobky jsou považovány za zvláště určené mladým lidem, jak tvrdí žalobkyně.
- 47 Vzhledem k těmto skutečnostem a s ohledem na zásadu vzájemné závislosti, podle které nízká podobnost mezi označeními může být vyvážena vysokým stupněm totožnosti nebo podobnosti výrobků, OHIM usuzuje, že se odvolací senát nedopustil pochybení, které by odůvodňovalo zrušení napadeného rozhodnutí.
- 48 Vedlejší účastník se domnívá, že stupeň podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi dotčenými označeními. Uvidí-li průměrný spotřebitel výrobky nebo služby označené kolidujícími označeními, ihned pochopí, že pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených, a bude předpokládat, že tyto podniky se nejprve rozhodly používat zapsanou ochrannou známku BK RODS a poté její odvozeninu „B.K.R.“

Závěry Soudu

- 49 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 nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
- 50 Kromě toho se na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 staršími ochrannými známkami rozumí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než měla přihláška ochranné známky Společenství.
- 51 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.
- 52 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 rozsudky 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, a ze dne 16. března 2005, *L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 57].

— K relevantní veřejnosti

53 Mezi účastníky řízení je nesporné, že starší slovní ochranná známka vedlejšího účastníka, BK RODS, která je jedinou dotčenou ochrannou známkou v projednávaném sporu, je zapsána v Rakousku, které tak tvoří relevantní území pro účely uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

54 Je třeba rovněž mít obdobně jako odvolací senát za to, že jelikož výrobky spadající do třídy 25 jsou výrobky běžné spotřeby, relevantní veřejností je průměrný spotřebitel považovaný za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu Fifties, uvedený výše, bod 29; ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 43, a NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, uvedený výše, bod 25]. V tomto ohledu neumožňuje přes tvrzení žalobkyně žádná skutečnost mít za to, že dotčené výrobky jsou zvláště určené mladým lidem.

55 Za těchto okolností je namístě pro účely celkového posouzení nebezpečí záměny zohlednit hledisko relevantní veřejnosti, tvořené průměrnými rakouskými spotřebiteli.

— K podobnosti výrobků

56 Jelikož účastníci řízení nepochybnili posouzení odvolacího senátu, podle kterého jsou výrobky nesoucí kolidující ochranné známky totožné nebo velmi podobné, je třeba přijmout, že dotčené výrobky jsou totožné nebo velmi podobné.

— K podobnosti označení

- 57 Jak vyplývá z ustálené judikatury, posouzení nebezpečí záměny musí být, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených označení, založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [rozsudky Soudu BASS, uvedený výše, bod 47 a uvedená judikatura, a ze dne 9. března 2005, *Osotspa v. OHIM – Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, Sb. rozh. s. II-763, bod 47]. Spotřebitel má pouze zřídka možnost přímo porovnat jednotlivé ochranné známky, ale musí se spokojit s jejich nedokonalou představou, kterou si uchoval v paměti. Obecně jsou nejsnáze zapamatovatelné právě dominantní a rozlišovací vlastnosti označení. Nezbytnost posoudit celkový dojem, který vyvolává označení, proto nevyklučuje přezkum každé jeho složky za účelem zjištění dominantních prvků [viz rozsudek Soudu ze dne 1. března 2005, *Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 46 a uvedená judikatura].
- 58 V projednávaném případě, z hlediska vzhledového, měl odvolací senát v napadeném rozhodnutí za to, že dominantní prvek přihlašovaného označení se skládá ze tří písmen „bkr“, přičemž slovní prvky „boots“, „shoes“ a „made in Spain“ jsou z důvodu své velikosti méně důležité. Zastával názor, že dominantní prvek tohoto označení přebírá první dvě písmena starší ochranné známky a přidává k nim písmeno „r“, první písmeno slova „rods“ ze starší ochranné známky. Mimoto, skutečnost, že tři písmena přihlašovaného označení jsou oddělena tečkami, vnucuje myšlenku, že se jedná o zkratku (bod 16 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát z toho vyvodil, že kolidující označení jsou vzhledově podobná.
- 59 V tomto ohledu je nejprve nutno konstatovat, že OHIM měl správně za to, že ze vzhledového hlediska je dominantním prvkem přihlašované ochranné známky „B.K.R.“, z důvodu své velikosti, umístění v označení a tučnému písmu. I když totiž podle judikatury průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek

a nezkoumá její jednotlivé detaily, obecně jsou to právě dominantní a rozlišovací vlastnosti označení, které jsou nejsnadněji zapamatovatelné (výše uvedený rozsudek NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, bod 39 a uvedená judikatura).

- 60 Pokud se přitom týká argumentu žalobkyně, podle kterého přihlašovaná ochranná známka obsahuje rovněž slovní prvky „boots“, „shoes“ a „made in Spain“, je třeba konstatovat, že tyto prvky jsou z důvodu své velikosti a polohy vzhledově méně důležité, než prvek „B.K.R.“. Mimoto jsou tyto výrazy, tak jak tvrdí OHIM, popisy dotčených oděvních výrobků a jejich zeměpisného původu. Tyto slovní prvky mají tedy v přihlašovaném označení druhořadé postavení, a jsou tak vzhledem k dominantnímu slovnímu prvku „B.K.R.“ podružné.
- 61 Pokud jde o obrazové prvky přihlašované ochranné známky, a sice dva vzájemně se překrývající kosočtverce na černém pozadí, je nutno podotknout, že žalobkyně nezpochybnila tvrzení OHIM, dle kterého je tento kosočtvercový tvar často používán, a není tak nadán vlastní rozlišovací způsobilostí. Tyto obrazové prvky jsou tudíž rovněž podružné vzhledem k dominantnímu prvku přihlašované ochranné známky.
- 62 Naproti tomu, co se týče srovnání dominantního prvku přihlašovaného označení „B.K.R.“, a starší ochranné známky BK RODS, je namístě mít za to, že přítomnost tří písmen společných oběma těmto označením jim nemůže dodávat vzhledovou podobnost.

- 63 Zaprvé, je sice pravda, že písmena „b“ a „k“ jsou společná oběma dotčeným označením a že jejich umístění na začátku obou označení podmiňuje jejich vzhledový vjem, nicméně přítomnost písmene „r“ v těchto dvou označeních je nemůže činit podobnými. Nelze totiž mít zato, že písmeno „r“ nacházející se ve slovním prvku „rods“ starší ochranné známky je relevantní veřejností vnímáno odděleně od ostatních tří písmen tvořících toto slovo („ods“) tak, jak ostatně připustil OHIM při jednání v odpovědi na otázku Soudu. Slovní prvek „rods“ musí být tedy považován za celek, a nikoliv za slovo skládající se z jednotlivých písmen, mimo jiné písmene „r“. OHIM tak mylně usoudil, že obě dotčená označení měla ze vzhledového hlediska společnou kombinaci písmen „bkr“.
- 64 Mimoto slovní prvek „rods“ starší ochranné známky více upoutá pozornost spotřebitele vzhledem k tomu, že na rozdíl od připojených písmen „b“ a „k“, která mu předcházejí, tvoří tento prvek slovo.
- 65 A konečně, zatímco dominantní slovní prvek přihlašované ochranné známky tvoří jeden celek, starší ochranná známka se skládá ze dvou prvků, přičemž slovní prvek „rods“ je delší než prvek „bk“. V tomto ohledu nelze popírat, že různá délka dotčených označení zdůrazňuje jejich rozdílnost.
- 66 Zadruhé, na rozdíl od tvrzení OHIM nelze mít za to, že přítomnost tečky za každým z písmen tvořících dominantní prvek přihlašované ochranné známky přispívá k podobnosti obou dotčených označení ze vzhledového hlediska. Ačkoli je pravda, že přítomnost těchto tří teček může spotřebitele dotčených výrobků navádět k tomu, že bude přihlašované označení vnímat jako zkratku, toto označení nemůže být vnímáno jako zkratka BK RODS. Za takového předpokladu by totiž pouze písmeno „r“ přihlašovaného označení bylo počátečním písmenem slova „rods“ starší ochranné známky, neboť písmena „b“ a „k“ tohoto označení nemohou být počátečními písmeny slov tvořících starší ochrannou známku.

- 67 A konečně zatřetí, při celkovém vzhledovém posouzení dotčených označení je třeba uvést kombinovanou povahu přihlašované ochranné známky, která je smíšeným označením tvořeným nejen dominantními a podružnými slovními prvky (viz body 59 a 60 výše), ale rovněž obrazovými prvky (viz bod 61 výše). Přítomnost obrazových prvků v přihlašované ochranné známce, a sice orámování ve tvaru kosočtverce a zvláštní typografie dominantního slovního prvku „B.K.R.“, přestože jsou ve vztahu k dominantnímu prvku této ochranné známky pouze podružné, v rámci celkového vzhledového posouzení kolidujících označení jejich rozdílnost zvyšují. V tomto ohledu, vzhledem k přítomnosti dalších prvků v každém z kolidujících označení, skutečnost, že tato dvě označení mají společná písmena „b“ a „k“, nemá na vzhledové srovnání rozhodující dopad.
- 68 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát nemohl s ohledem na nesprávnost posouzení uvedených v bodě 16 napadeného rozhodnutí dojít v souladu s právem k závěru, že dotčená označení posouzená celkově vykazují vzhledovou podobnost.
- 69 Z hlediska fonetického odvolací senát shledal, že starší označení a dominantní prvek přihlašovaného označení jsou podobné, vzhledem k totožnosti prvních tří písmen těchto označení (bod 17 napadeného rozhodnutí). Podle OHIM se starší ochranná známka na relevantním území vyslovuje „bé-ka-rods“ a podle vedlejšího účastníka „bé-ka-érops“. Pokud jde o označení, jehož zápis je požadován, jeho správná výslovnost je podle obou účastníků řízení „bé-ka-èr“.
- 70 V projednávaném případě je relevantní vzít v úvahu výslovnost slova „rods“ průměrným rakouským spotřebitelem, přestože se jedná o slovo anglického původu. Výslovnost cizího slova průměrným spotřebitelem je přitom obtížné s jistotou určit [rozsudek Soudu ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer

(HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 58]. I když je totiž cizí původ slova „rods“ rozpoznán a jeho význam bude průměrný spotřebitel znát, jeho výslovnost nemusí být taková jako v jazyce původu. Správná výslovnost jako v jazyce původu totiž předpokládá nejen znalost této výslovnosti, ale rovněž schopnost vyslovit dotčené slovo se správným přízvukem. V projednávaném případě, na rozdíl od tvrzení žalobkyně, slovo „rods“ znamenající „tyč“ nebo „hůl“ má takovou technickou povahu, díky níž nelze mít za to, že průměrný rakouský spotřebitel zná nezbytně jeho význam.

71 Je tedy třeba vzít v úvahu výslovnost starší ochranné známky v rakouském jazyce, a sice „bé-ka-rods“, přičemž „d“ je přízvukným písmenem ve slově „rods“.

72 V tomto ohledu musí být tvrzení OHIM a vedlejšího účastníka, podle kterého jsou obě dotčená označení foneticky podobná, jelikož první tři písmena těchto označení jsou stejná, zamítnuto. Společná oběma dotčeným označením jsou pouze písmena „b“ a „k“, vyslovovaná „bé“ a „ka“. Nelze mít totiž za to, že písmeno „r“ přihlašované ochranné známky, vyslovované „èr“, a výraz „rods“, skládající se ze dvou slabik a vyslovovaný „rodss“, si jsou foneticky podobné. OHIM se tak bezdůvodně domnívá, že dominantní prvek přihlašované ochranné známky („B.K.R.“) z fonetického hlediska tvoří součást starší ochranné známky.

73 Z toho plyne, že odvolací senát nemohl s ohledem na nesprávnost posouzení uvedeného v bodě 17 napadeného rozhodnutí dojít v souladu s právem k závěru, že existuje fonetická podobnost mezi oběma kolidujícími označeními.

74 Z hlediska pojmového odvolací senát v bodě 19 napadeného rozhodnutí tvrdil, aniž by to žalobkyně zpochybňovala, že mezi dotčenými označeními není jasná pojmová podobnost.

75 Na rozdíl od tvrzení vedlejšího účastníka, jelikož totiž dominantní slovní prvek přihlašovaného označení, a sice „B.K.R.“, a BK RODS nemají pro relevantní veřejnost v odvětví oděvů význam, postrádá srovnání kolidujících označení z pojmového hlediska relevanci [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 9. dubna 2003, Durferrit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, s. II-1589, bod 48, a 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 93].

— K nebezpečí záměny

76 V rámci celkového posouzení dotčených ochranných známek jsou vzhledové, fonetické a pojmové rozdíly kolidujících označení dostatečné pro to, aby navzdory totožnosti uvedených výrobků zabránily tomu, aby podobnosti mezi kolidujícími označeními vyvolaly u průměrného spotřebitele nebezpečí záměny [rozsudek Soudu ze dne 12. října 2004, Aventis CropScience v. OHIM – BASF (CARPO), T-35/03, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 29].

77 V projednávaném případě je přes některé podobnosti mezi kolidujícími označeními namísto v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny zohlednit veškeré prvky uvedené v bodech 59 až 75 výše. Jelikož odvolací senát měl mylně za to, že kolidující označení si jsou vzhledově a foneticky podobná, a při neexistenci pojmové

podobnosti, nelze mít za to, že mezi nimi existuje celková podobnost. Za těchto okolností a navzdory totožnosti dotčených výrobků neexistuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními.

78 Je proto namístě vyhovět jedinému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, aniž by bylo namístě přezkoumávat argument žalobkyně týkající se důležitosti vzhledové podobnosti kolidujících označení v rámci posouzení nebezpečí záměny (viz bod 30).

79 V rámci svých návrhů žalobkyně požaduje změnu napadeného rozhodnutí. Článek 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 sice možnost změny stanoví. Nicméně tato možnost je v zásadě omezena na situace, kdy je věc ve stavu, kdy o ní lze rozhodnout [rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM (HIPOVITON), T-334/01, Sb. rozh. s. I-2787, bod 63]. V projednávaném případě však tomu tak není, vzhledem k tomu, že odvolací senát vzal v rámci svého přezkumu v úvahu pouze jednu ze starších ochranných známek uváděných na podporu námitek a nevyjádřil se ke všem ustanovením nařízení č. 40/94 uplatňovaným vedlejším účastníkem.

80 Je tedy namístě napadené rozhodnutí zrušit.

K nákladům řízení

- 81 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Podle čl. 87 odst. 4 třetího pododstavce jednacího řádu může Soud rozhodnout, že vedlejší účastník ponese vlastní náklady.
- 82 V projednávaném případě OHIM a vedlejší účastník nebyli úspěšní, jelikož je namístě napadené rozhodnutí zrušit v souladu s žalobními návrhy žalobkyně.
- 83 Žalobkyně navrhovala ve svém dopise kanceláři Soudu ze dne 15. listopadu 2004, aby byla žalovanému uložena náhrada nákladů řízení.
- 84 Pokud se týká námitky nepřípustnosti uplatňované OHIM ohledně tohoto návrhu, z ustálené judikatury vyplývá, že skutečnost, že účastník úspěšný v řízení tak požadoval až při jednání, nebrání tomu, aby bylo jeho návrhu vyhověno (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. března 1979, NTN Toyo Bearing a další v. Rada, C-113/77, Recueil, s. 1185, a stanovisko generálního advokáta Warnera k tomuto rozsudku, Recueil, s. 1212 a především s. 1274; rozsudky Soudu ze dne 10. července 1990, Automec v. Komise, T-64/89, Recueil, s. II-367, bod 79, a ze dne 17. března 1993, Moat v. Komise, T-13/92, Recueil, s. II-287, bod 50). Tím spíše je tomu tak, nacházejí-li se návrhy týkající se náhrady nákladů řízení, jak je tomu v projednávaném případě, v dopise zasláném v průběhu písemné části řízení.

- 85 Vzhledem k tomu, že OHIM byl ve sporu neúspěšný, je namístě uložit mu, vedle jeho nákladů řízení, náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.
- 86 Pokud jde o vedlejšího účastníka, jelikož žalobkyně nepožadovala, aby mu byla uložena náhrada nákladů řízení, ponese své náklady řízení.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 30. června 2004 (věc R 0458/2002-4) se zrušuje.**
- 2) OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady vynaložené žalobkyní.**

3) Vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení.

Legal

Lindh

Vadapalas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 5. října 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

H. Legal