

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

30. června 2004*

Ve věci T-317/01,

M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo), zastoupená M. Treisem,
advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému S. Laitinen a U. Pflugharem, jako zmocněnci,

žalovanému,

příčemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), vystupujícím jako vedlejší účastník v řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: němčina.

Mediametrie SA, se sídlem v Paříži (Francie), zastoupená původně D. Dupuis-Latourem, poté S. Szilvasim, advokáty,

vedlejší účastník,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 2. října 2001 ve věci R 698/2000-1, týkajícímu se námitkového řízení mezi Mediametrie SA a M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a N. J. Forwood, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: D. Christensen, rada,

s ohledem na písemnou část řízení a po jednání konaném dne 16. prosince 2003,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 29. listopadu 1996 žalobkyně podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Úřad“) 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 přihlášku ochranné známky Společenství.
- 2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je označení M+M EURODATA.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 9, 16, 35, 41 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 v revidovaném a pozměněném znění, a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

— „počítačový software“, náležející do třídy 9;

- „publikace a periodika zabývající se průzkumem trhu s potravinami“, náležející do třídy 16;

- „průzkum trhu, analýzy trhu a obchodní průzkumy, poradenství pro podniky v oblasti marketingu a distribuce“, náležející do třídy 35;

- „semináře a jiné druhy průběžného vzdělávání v oblasti marketingu a distribuce“, náležející do třídy 41;

- „služby databanky“, náležející do třídy 42.

4 Dne 29. června 1998 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 46/98.

5 Dne 29. září 1998 podal vedlejší účastník na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu této ochranné známky.

6 Námitky byly založeny na ochranné známce EURODATA TV, která byla předmětem následujících zápisů:

- irský zápis č. 201 060 ze dne 1. července 1996;

- francouzský zápis č. 92 414 002 ze dne 7. dubna 1992;

- mezinárodní zápis č. 591 515 ze dne 25. září 1992 s účinností v Beneluxu, Španělsku, Itálii a Portugalsku.

- 7 Námítky směřovaly proti zápisu přihlašované ochranné známky pro služby uvedené v přihlášce ochranné známky a označené jako „průzkum trhu, analýza trhu a obchodní průzkumy, poradenství pro podniky v oblasti marketingu a distribuce; semináře a jiné druhy průběžného vzdělávání v oblasti marketingu a distribuce.“

- 8 Námítky byly založeny pouze na části služeb zahrnutých ve francouzském a mezinárodním zápisu, a to na následujících službách: „Shromažďování a poskytování obchodních informací a zvláště pak ankety a průzkumy veřejného mínění v audiovizuální oblasti“, náležející do třídy 35.

- 9 Námítky byly též založeny na následujících službách zahrnutých v irském zápisu: „Shromažďování a poskytování obchodních informací; obchodní průzkumy; reklamní služby; poradenství a pomoc pro průmyslové nebo obchodní podniky; příprava a poskytování obchodních statistik; marketingové studie; průzkum a analýza trhu“, náležejících do třídy 35.

- 10 Na podporu svých námitek se vedlejší účastník dovolával relativního důvodu zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 11 Vzhledem k tomu, že se námitkové oddělení domnívalo, že neexistuje nebezpečí záměny, zamítlo námitky rozhodnutím ze dne 20. dubna 2000 a uložilo vedlejšímu účastníku náhradu nákladů řízení.
- 12 Vedlejší účastník podal dne 16. června 2000 odvolání proti tomuto rozhodnutí na základě článku 59 nařízení č. 40/94.
- 13 Rozhodnutím ze dne 2. října 2001 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zrušil první odvolací senát rozhodnutí námitkového oddělení a vrátil mu věc zpět, aby rozhodlo o přihlášce pro výrobky a služby, pro něž nebyl zápis zamítnut, což jsou „počítačový software“, náležející do třídy 9, „publikace a periodika zabývající se průzkumy trhu s potravinami“, náležející do třídy 16 a „služby databanky“, náležející do třídy 42. První odvolací senát rovněž uložil žalobkyni náhradu nákladů vynaložených při námitkovém a odvolacím řízení.
- 14 Odůvodnění napadeného rozhodnutí může být shrnuto následovně.
- 15 Co se týče dotčených služeb, odvolací senát shledal, že byly zčásti totožné a zčásti velmi podobné (viz v tomto pořadí body 19 a 20 napadeného rozhodnutí).
- 16 Co se týče dotčených označení, odvolací senát shledal nejprve, že označení „EURODATA“ a „EURODATA“ jsou totožná, vzhledem k tomu, že veřejnost nevěnuje pozornost rozdílu mezi malými a velkými písmeny. Dále shledal, že kdyby přiřkl pojmu „eurodata“ rozlišovací způsobilost, bylo by nutné shledat, že dotčená označení jsou podobná do té míry, že by mohla způsobit nebezpečí záměny, a pokud

by naproti tomu rozhodl, že tento pojem postrádá rozlišovací způsobilost, kladl by se přednostně důraz na jiné prvky označení, zejména na prvek „M+M“, takže by označení musela být považována za odlišná (bod 13 napadeného rozhodnutí).

17 V tomto ohledu odvolací senát shledal, že slovo „eurodata“ nepostrádá zcela rozlišovací způsobilost. Podle něj je málo pravděpodobné, že by dotýčný spotřebitel byl schopen přesně odhalit, co tento pojem znamená. Z vyhledávání na internetu, které provedla žalobkyně, vyplývá, že se slovem „eurodata“ je spojena široká škála obchodních činností bez jakékoli spojitosti, což dokládá, že toto slovo zdaleka není přesně vymezeno. Navíc odvolací senát shledal, že toto slovo je vnímáno jako jeden z charakteristických prvků starší ochranné známky a přihlašované ochranné známky, a že tedy není možné porovnávat tyto známky při současném odhlédnutí od tohoto slova (body 14 a 15 napadeného rozhodnutí).

18 S přihlédnutím k výše uvedenému odvolací senát shledal, že jednak přihlašovaná ochranná známka je složena ze dvou rozlišovacích pojmů, z nichž pojem „eurodata“ je převládající, a jednak, že starší ochranná známka obsahuje pouze jediný rozlišovací prvek EURODATA, jelikož zkratka „TV“ je popisná. Odvolací senát dospěl k závěru, že veřejnost se bude domnívat, že dotčené ochranné známky pocházejí ze stejného obchodního zdroje (body 16 až 18 napadeného rozhodnutí).

Řízení

19 Návrhem na zahájení řízení doručeným kanceláří Soudu dne 17. prosince 2001 podala žalobkyně tuto žalobu v německém jazyce.

- 20 Jelikož se ostatní účastníci řízení nevyslovili ve stanovené lhůtě proti tomu, že němčina má být jednacím jazykem před Soudem, určil Soud jako jednacím jazyk tohoto řízení němčinu.
- 21 Úřad a vedlejší účastník doručili svá vyjádření k žalobě kanceláři Soudu dne 25. dubna 2003, respektive dne 16. května 2003.

Návrhy účastníků řízení

- 22 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil Úřadu náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.
- 23 Na jednání žalobkyně uvedla, že její návrhy směřují ke zrušení napadeného rozhodnutí pouze v rozsahu, v němž toto rozhodnutí zrušilo tu část rozhodnutí námitkového oddělení, ve které bylo žalobkyni vyhověno.
- 24 Úřad navrhuje, aby Soud:
- zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

25 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

— potvrdil napadené rozhodnutí;

— zamítl žalobu v celém rozsahu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení vynaložených vedlejším účastníkem.

Právní otázky

Argumenty účastníků řízení

26 Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 v tom, že odvolací senát nesprávně uznal existenci nebezpečí záměny.

27 Pokud jde o dotčená označení, žalobkyně nejprve tvrdí, že starší ochranná známka je složena výlučně z popisných prvků.

- 28 Žalobkyně dále uplatňuje, co se týče vzhledového a fonetického srovnání dotčených označení, že prvek „M+M“ se vyskytuje pouze v přihlašováné ochranné známce a charakterizuje tuto ochrannou známku podstatně více než prvek „eurodata“. Označení jsou pojmově odlišná, neboť prvek „M+M“ představuje jméno žalobkyně, zatímco prvek „TV“ odkazuje na obchodní činnost vedlejšího účastníka.
- 29 Pokud jde o dotčené služby, žalobkyně uplatňuje, že co se týče služeb uvedených v přihlášce ochranné známky a náležejících do třídy 35, z jejich označení vyplývá, že se týkají pouze marketingu a šíření dat. Takové služby by většinou využívaly osoby činné v obchodu s potravinami. Krom toho ze seznamu služeb chráněných starší ochrannou známkou vyplývá, že jsou nabízeny výlučně v oblasti sdělovacích prostředků, což rovněž prokazuje jméno vedlejšího účastníka. Konečně povaha dat soustředěných prostřednictvím dotčených služeb je odlišná.
- 30 Žalobkyně dodává, že pokud by se dospělo k závěru, že dotčené služby jsou podobné, vedlejší účastník by mohl zakázat v celém Společenství užívání jiných ochranných známek, které obsahují prvek „eurodata“ a týkají se shromažďování dat.
- 31 Co se týče služeb uvedených v přihlášce ochranné známky a náležejících do třídy 41, žalobkyně tvrdí, že skutečnost, že náležejí do jiné třídy než služby chráněné starší ochrannou známkou je přinejmenším náznakem toho, že podobnost mezi dotčenými službami existuje pouze ve výjimečných případech. Zde však nejde o výjimečný případ v tom ohledu, že prvně uvedené služby spočívají v odborném vzdělávání, zatímco druhé uvedené služby se týkají získávání a zpřístupnění dat.

- 32 Žalobkyně dodává, že argumentace odvolacího senátu by vedla v konečném důsledku k uznání toho, že ochranná známka chráněná pro služby nabízené v určitých oblastech a náležející do třídy 35 je automaticky chráněna pro služby nabízené ve stejné oblasti, ale náležející do odborného vzdělávání.
- 33 Úřad tvrdí, pokud jde o dotčená označení, že prvek „eurodata“ nepostrádá rozlišovací způsobilost a představuje mimoto převládající prvek těchto označení. Dále připomíná, že starší ochranná známka se skládá z označení EURODATA TV, a nikoli ze samostatného prvku „eurodata“.
- 34 Úřad dále uplatňuje, že dotčená označení jsou podobná z hlediska vzhledového, jelikož každé z nich obsahuje prvek „eurodata“ a též další krátký slovní prvek. Podle Úřadu, je-li prvek „M+M“ rozlišovací, nezatačuje prvek „eurodata“ do pozadí.
- 35 Z hlediska fonetického jsou označení podobná z toho důvodu, že se plně opakuje pojem „eurodata“, dlouhé a snadno vyslovitelné slovo, které převládá ve výslovnosti a zvučnosti označení.
- 36 Co se týče pojmové podobnosti, Úřad tvrdí, že průměrní spotřebitelé soustředí svoji pozornost na prvek „eurodata“ a že přidání prvku „M+M“ nemá zvláštní dopad na celkový dojem dotčených označení.
- 37 Pokud jde o dotčené služby, Úřad tvrdí, co se týče služeb náležejících do třídy 35, že jejich srovnání musí být založeno výhradně na jejich označení. Ta však neodůvodňují omezení uplatněná žalobkyní, ale dokládají, že služby jsou určeny téže veřejnosti.

- 38 Co se týče služeb uvedených v přihlášce ochranné známky a náležejících do třídy 41, Úřad uplatňuje, že „marketing a distribuce“, témata těchto služeb odborného vzdělávání, pokrývají velmi širokou oblast, která zahrnuje rovněž služby „přípravy a poskytování obchodních statistik“, náležející do třídy 35 a chráněné starší ochrannou známkou. Je tedy pravděpodobné, že veřejnost bude mít za to, že prvně uvedené služby jsou rozšířením obchodní činnosti vedlejšího účastníka.
- 39 Úřad dodává, že z pravidla 2 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), vyplývá, že zařazení výrobků a služeb ve smyslu Niceské dohody slouží výlučně ke správním účelům.
- 40 Pokud jde o relevantní veřejnost pro posouzení nebezpečí záměny, Úřad na jednání uplatnil, že o dotčené služby nemají zájem pouze podniky, především pokud jde o služby odborného vzdělávání náležející do třídy 41.
- 41 Vedlejší účastník uplatňuje, že pojem „eurodata“ je rozlišovací, neboť není ani nezbytný, ani popisný pro vyžadované služby a představuje neologismus.
- 42 Pokud jde o rozlišovací charakter ochranné známky EURODATA TV, vedlejší účastník na jednání zdůraznil, že několik národních úřadů pro ochranné známky ji zapsalo, jak vyplývá též ze zápisů namítaných na podporu námitek.

- 43 Pokud jde o dotčená označení, vedlejší účastník tvrdí, že se ve svém souhrnu podobají z důvodu napodobení pojmu „eurodata“, a to jak ze vzhledového, tak fonetického a pojmového hlediska. Co se týče vzhledového hlediska, vedlejší účastník uvádí, že každé z označení obsahuje prvek „eurodata“ a druhý prvek tvořený dvěma písmeny. Foneticky převažuje podobnost vzhledem k napodobení pojmu „eurodata“. Pojmově jsou tato dvě označení rovněž totožná.
- 44 Co se týče dotčených služeb, vedlejší účastník uplatňuje, že jsou totožné nebo podobné.
- 45 Pokud jde o relevantní veřejnost pro posouzení nebezpečí záměny, vedlejší účastník zastával na jednání stanovisko Úřadu.
- 46 Vedlejší účastník nakonec na jednání uvedl, že ačkoli znaky přihlašované ochranné známky jsou stejné velikosti, žalobkyně žádala v roce 1993 o zápis, jakožto německé ochranné známky, označení M+M EURODATA, které obsahuje prvek „eurodata“, jehož znaky byly mnohem menší než znaky prvku „M+M“. Žalobkyně proto podle něj sama uznala, že prvek „eurodata“ je rozlišovací.

Závěry Soudu

- 47 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 na základě námitek majitele starší ochranné známky je zápis přihlašované známky zamítnut, pokud z důvodu její totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, které tyto ochranné známky označují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

- 48 Podle ustálené judikatury Soudního dvora a Soudu musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně vzhledem k tomu, jak je vnímáno relevantní veřejností, a s přihlédnutím k veškerým rozhodným faktorům v této věci, zejména vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností označených výrobků nebo služeb [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]. Globální posouzení nebezpečí záměny musí být, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti sporných označení, založeno na celkovém dojmu, který vyvolávají s přihlédnutím zvláště k jejich rozlišovacím a převládajícím prvkům [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].
- 49 Ve světle těchto úvah je třeba nejprve určit veřejnost, kterou je nutno brát v úvahu pro posouzení nebezpečí záměny, a dále pak srovnat jednak dotčené služby a jednak dotčená označení.

K relevantní veřejnosti

- 50 Odvolací senát neprošetřil otázku, jaká je relevantní veřejnost pro posouzení nebezpečí záměny.
- 51 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že z označení dotčených služeb vyplývá, že nejsou určeny průměrnému spotřebiteli, ale odborné veřejnosti (viz pojmy „trhu“ „obchodní“, „podniky“, „marketing“ a „distribuce“ uvedené výše v bodě 7, pojem „obchodní“ uvedený výše v bodě 8 a pojmy „obchodní“, „průmyslové“, „marketing“ a „trhu“ uvedené výše v bodě 9).

- 52 Je třeba konstatovat, že tato odborná veřejnost může při výběru služeb věnovat zvláštní zájem a pozornost dotčeným označením.
- 53 Tvrzení žalobkyně, že relevantní veřejnost je veřejností specializovanou, která vyhledává poskytování zvláštních služeb, však nemůže být přijato. Odborný charakter dotčené veřejnosti s sebou zajisté nese určitý stupeň specializace. Přesto však, ačkoli pojmy uvedené výše v bodě 51 ukazují, že cílová veřejnost je složena z odborníků, nelze dojít k závěru, že jsou všichni odborníky v příslušných oblastech týkajících se dotčených služeb, a že tudíž jde o obzvláště úzkou veřejnost.
- 54 Co se týče tvrzení uplatněného Úřadem a vedlejším účastníkem, podle něhož o dotčené služby, především o služby odborného vzdělávání, nemají zájem pouze podniky, stačí uvést, že i kdyby se toto tvrzení připustilo, vzhledem k pojmům užitým pro označení zmíněných služeb uvedeným výše v bodě 51 budou těmito dotčenými osobami rovněž odborníci.

K dotčeným službám

- 55 V této věci jsou námitky založeny na starší ochranné známce zapsané pro služby, které všechny náležejí do třídy 35, a jsou namířeny proti zápisu přihlašované ochranné známky pro služby, které náležejí jednak do třídy 35, jednak do třídy 41 (viz body 7 až 9 výše). Je tedy třeba provést dvě srovnání, jedno tak, že se vezmou v úvahu služby uvedené v přihlášce ochranné známky a náležející do třídy 35, a druhé tak, že se vezmou v úvahu služby uvedené v této přihlášce a náležející do třídy 41.

– Ke službám uvedeným v přihlášce ochranné známky a náležejícím do třídy 35

- 56 Odvolací senát dospěl k závěru, že služby uvedené v přihlášce ochranné známky a náležející do třídy 35 na jedné straně a služby chráněné starší ochrannou známkou náležející do téže třídy na straně druhé jsou totožné.
- 57 V tomto ohledu je třeba uvést, že z označení dotčených služeb výše zmíněných v bodech 3, 8 a 9 vyplývá, že služby náležející do třídy 35 a chráněné starší ochrannou známkou odpovídají službám náležejícím do téže třídy a uvedeným v přihlášce ochranné známky. Je tedy nutné shledat, že mezi dotčenými službami existuje totožnost.
- 58 Tvrzení uplatněná žalobkyní a vycházející z toho, že dotčené služby jsou nabízeny v odlišných oblastech a že se týkají dat odlišné povahy, nemohou změnit toto shledání. Odvolací senát správně shledal v bodě 19 napadeného rozhodnutí, že byl povinen se řídit seznamem zapsaných služeb pro každé dotčené označení. Označení služeb uvedených v přihlášce ochranné známky a náležejících do třídy 35 však v první řadě nedovoluje dospět k závěru, že se týkají výlučně obchodu s potravinami. Zadruhé označení služeb chráněných starší ochrannou známkou nedovoluje dospět k závěru, že tyto služby se týkají výlučně oblasti sdělovacích prostředků. Zatřetí označení dotčených služeb nedovolují dospět k závěru, že povaha dat, kterých se týkají, je odlišná. K tomu je třeba zdůraznit, že se předpokládané užívání ochranné známky, jejíž zápis je požadován, v určité oblasti nebo na určitém trhu nevezme v úvahu, pokud tento zápis nemůže obnášet omezení v tomto smyslu.
- 59 Mimoto tvrzení, že případné uznání podobnosti mezi dotčenými službami by umožnilo vedlejšímu účastníku zakázat v celém Společenství užívání jiných

ochranných známek, které obsahují prvek „eurodata“ a týkají se shromažďování dat, je pro posouzení podobnosti zmíněných služeb nerozhodné.

— Ke službám uvedeným v přihlášce ochranné známky a náležejícím do třídy 41

60 Odvolací senát dospěl k závěru, že služby uvedené v přihlášce ochranné známky a náležející do třídy 41 na jedné straně a služby chráněné starší ochrannou známkou náležející do třídy 35 na straně druhé jsou velmi podobné.

61 V tomto ohledu je třeba podotknout, jak též uvádí žalobkyně, že z označení služeb uvedených v přihlášce ochranné známky a náležejících do třídy 41 vyplývá, že se týkají odborného vzdělávání, a jejich povaha je tudíž odlišná od služeb chráněných starší ochrannou známkou.

62 Nicméně z označení těchto služeb vzdělávání též vyplývá, že se týkají oblasti marketingu a distribuce. Jak je však přesvědčivě uvedeno jak v bodu 20 napadeného rozhodnutí, tak Úřadem, služby nazvané „shromažďování a poskytování obchodních informací“, „obchodní průzkumy“, „reklamní služby“, „marketingové studie“ a „průzkum a analýza trhu“ chráněné starší ochrannou známkou rovněž náležejí do oblasti marketingu a distribuce v tom ohledu, že „v současném světě obchodu nemůže žádná marketingová operace přinést své ovoce bez pomoci těchto služeb“. Jestliže tedy dotčené služby jsou označeny podobnými označeními, odborníci, kteří již znají služby chráněné starší ochrannou známkou, by velmi pravděpodobně předpokládali, že služby uvedené v přihlášce ochranné známky jsou pouze novým odvětvím činnosti podniku poskytujícího původní služby.

- 63 Z toho plyne, že existuje úzká spojitost v tom, komu jsou dotčené služby určeny, a v tom, že mají doplňující povahu. Je třeba tedy dospět k závěru, že jsou podobné [viz, v tomto smyslu, rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme/OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 56].
- 64 Tento závěr není vyvrácen tvrzením žalobkyně, že dotčené služby náležejí do odlišných tříd podle Niceské dohody. Jak též uvedl Úřad, pravidlo 2 odst. 4 nařízení č. 2868/95 stanoví, že „[s]lužby nelze považovat za odlišné proto, že patří do odlišných tříd podle [Niceského] třídění“.
- 65 Konečně tvrzení žalobkyně, že argumentace odvolacího senátu by směřovala v konečném důsledku k tomu, že ochranná známka chráněná pro služby náležející do třídy 35 by byla automaticky chráněna pro služby vzdělávání ve stejné oblasti, je pro posouzení podobnosti služeb nerozhodné.

K dotčeným označením

- 66 Odvolací senát dospěl k závěru, že veřejnost bude mít za to, že dotčená označení pocházejí ze stejného obchodního zdroje.
- 67 Za účelem určení, zda tento závěr je opodstatněný, je třeba provést srovnání dotčených označení z hlediska vzhledového, fonetického a pojmového.

- 68 Vzhledové a fonetické srovnání je vhodné provést společně.
- 69 V tomto ohledu je třeba nejprve shledat, že účastníci řízení nepopírali zjištění odvolacího senátu, podle kterých prvek „M+M“ přihlašované ochranné známky má rozlišovací způsobilost (bod 16 napadeného rozhodnutí).
- 70 Odvolací senát dále shledal, že prvek „eurodata“ je v přihlašované ochranné známce převládající a že prvek „M+M“, přestože má bezesporu rozlišovací způsobilost, nemůže odvrátit pozornost od prvku „eurodata“ takovým způsobem, že by dostatečně změnil způsob, jak tuto ochrannou známku vnímá veřejnost. Podle odvolacího senátu lze jednak prvek „eurodata“ snadno vyslovit a zapamatovat si jej a jednak je tento prvek delší a má větší dopad než prvek „M+M“, který je spíše lakonický (body 16 a 18 napadeného rozhodnutí).
- 71 V tomto ohledu je třeba uvést, že zaprvé prvek „M+M“, krátké označení, je každopádně stejně jednoduché vyslovit a zapamatovat si jej jako prvek „eurodata“. V tomto ohledu je třeba dodat, že žalobkyně správně tvrdila, že ochranné známky, které obsahují stručná spojení písmen, jsou nesmírně rozšířené. Zadruhé právě proto, že prvek „M+M“ je stručný a kratší než prvek „eurodata“, může přitáhnout pozornost veřejnosti přinejmenším stejně jako prvek posledně uvedený, a to o to více, že jde o první prvek přihlašované ochranné známky a že se jedná o odbornou veřejnost.
- 72 Navíc, ačkoli je nesporné, že prvek „TV“, který se vyskytuje ve starší ochranné známce, je popisný, nelze jej opomenout při vzhledovém a fonetickém srovnání dotčených označení. Ať jsou prvky „M+M“ a „TV“ sebekratší, jsou velmi odlišné. Navíc první z nich je umístěn na začátku a druhý na konci označení. Existence

jiných slovních prvků v dotčených označeních vede k tomu, že celkový dojem každého z těchto označení je odlišný (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek *GIORGIO BEVERLY HILLS*, bod 43).

- 73 Je třeba dospět k závěru, že okolnosti vyložené v předcházejících dvou bodech, společně vzaty, postačí k tomu, aby vyloučily možnou podobnost vytvořenou přítomností prvku „EUROdata“ v přihlašované ochranné známce a prvku „EURODATA“ ve starší ochranné známce.
- 74 Z toho plyne, že dotčená označení nejsou podobná ani z hlediska vzhledového, ani z hlediska fonetického.
- 75 Za těchto podmínek není nutné přezkoumávat zjištění odvolacího senátu, podle nichž prvek „eurodata“ má rozlišovací způsobilost. I za předpokladu, že tato zjištění jsou správná, nemohou vyloučit okolnosti, které jsou podstatou závěrů uvedených v předcházejícím bodě.
- 76 Přestože vzhledové a fonetické srovnání dotčených označení již umožňuje dospět k závěru, že v této věci nejsou tato označení podobná, je nicméně třeba je přezkoumat z hlediska pojmového, a to tím spíše, že pojmové srovnání nebylo v napadeném rozhodnutí výslovně vyloženo.
- 77 V tomto ohledu je třeba uvést, pokud jde o starší ochrannou známku, že zjištění odvolacího senátu, podle kterých prvek „TV“ je popisný pro služby chráněné touto ochrannou známkou, nebyla zpochybňována. Soud se připojuje k těmto zjištěním a dodává, že význam tohoto prvku je tedy nutně jasný a určitý ve vědomí relevantní veřejnosti.

- 78 Pokud jde o přihlašovanou ochrannou známku, je nutné uvést, že ve vědomí relevantní veřejnosti nemá rozlišovací prvek „M+M“ jasný a určitý význam a prostě a jednoduše odkazuje na jméno žalobkyně. Tento prvek má tedy naprosto odlišný význam než prvek „TV“, který je obsažený ve starší ochranné známce. Mezi těmito dvěma prvky tudíž neexistuje podobnost z hlediska sémantického.
- 79 Navíc ohledně tvrzení Úřadu, že spotřebitelé by soustřeďovali svoji pozornost na prvek „eurodata“ a že doplnění prvku „M+M“ by nemělo zvláštní dopad na celkový dojem dotčených označení, postačí uvést, jak již bylo výše uvedeno, že relevantní veřejnost je složená z odborníků, jejichž pozornost se soustředí každopádně stejnou měrou na prvek „M+M“ jako na prvek „eurodata“, který se vyskytuje v přihlašované ochranné známce.
- 80 Je tedy třeba dospět k závěru, že dotčená označení nejsou z pojmového hlediska podobná.
- 81 Tento závěr není vyvrácen tvrzením vedlejšího účastníka, že několik národních úřadů pro ochranné známky zapsalo jeho ochrannou známku EURODATA TV. Projednávaná věc se netýká způsobilosti označení EURODATA TV k zápisu, ale výlučně otázky, zda existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou.
- 82 Konečně, pokud jde o tvrzení vedlejšího účastníka týkající se německé ochranné známky údajně přihlašované žalobkyní v roce 1993, je třeba uvést, že toto tvrzení je nerozhodné vzhledem k přihlašované známce v projednávané věci.

- 83 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát shledal nesprávně, že veřejnost bude mít za to, že dotčená označení pocházejí ze stejného obchodního zdroje.

K nebezpečí záměny

- 84 Odvolací senát jasně nevyjádřil svůj závěr týkající se nebezpečí záměny mezi dotčenými označeními. Omezil se na shledání, že pokud přírůstek pojmu „eurodata“ rozlišovací způsobilost, jak to dále udělal v napadeném rozhodnutí, je pak třeba shledat, že označení jsou podobná do té míry, že mohou způsobit záměnu, z důvodu existence vysoké úrovně podobnosti z hlediska fonetického, vzhledového a možná i pojmového u totožných nebo podobných služeb.

- 85 Jak bylo vyloženo výše, jsou dotčené služby zčásti totožné a zčásti podobné. Nicméně i když existuje mezi dotčenými službami totožnost nebo podobnost, jsou vzhledové, fonetické a pojmové rozdíly mezi dotčenými označeními dostatečným důvodem k tomu, aby vyloučily existenci nebezpečí záměny při jejich vnímání cílovou veřejností (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek *GIORGIO BEVERLY HILLS*, bod 52). Jestliže cílová veřejnost bude mít k dispozici službu označené přihlašováním ochrannou známkou, která je vzhledově, foneticky a pojmově odlišná od starší ochranné známky, nebude daným službám přikládat totožný obchodní původ. Následkem toho neexistuje nebezpečí, že by si cílová veřejnost spojovala služby označené každou z obou ochranných známek.

- 86 Tento závěr je podepřen skutečností, že, jak bylo uvedeno v bodech 51 a 52 výše, osoby, kterým jsou dotčené služby určeny, jsou všechny odborníky, kteří mohou věnovat zvláštní zájem a pozornost dotčeným označením.

- 87 Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k tomu, že odvolací senát tím, že konkludentně shledal, že existovalo nebezpečí záměny a že na tomto základě zrušil rozhodnutí námitkového oddělení, kterým byly zamítnuty námitky, porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 88 Následkem toho jedinému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení tohoto ustanovení musí být vyhověno a napadené rozhodnutí musí být zrušeno.
- 89 V tomto ohledu je nicméně třeba připomenout, jak je uvedeno výše v bodě 13, že odvolací senát se neomezil na zrušení rozhodnutí námitkového oddělení, ale rovněž vrátil věc zpět námitkovému oddělení, aby rozhodlo o přihlášce ochranné známky pro výrobky a služby náležející do tříd 9, 16 a 42. Námitky v této věci se však týkají výlučně služeb uvedených v přihlášce ochranné známky a náležejících do tříd 35 a 41. Výrobky a služby náležející do tříd 9, 16 a 42 nebyly tedy předmětem sporu před námitkovým oddělením, ani předmětem sporu před odvolacím senátem. Z napadeného rozhodnutí totiž vyplývá, že vedlejší účastník žádal odvolací senát pouze o zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a zamítnutí přihlášky pro služby uvedené v námitkách (bod 8 napadeného rozhodnutí) a náležející do tříd 35 a 41 ve smyslu Niceské dohody.
- 90 Za těchto podmínek je třeba kvalifikovat rozhodnutí, kterým odvolací senát vrátil věc zpět námitkovému oddělení, aby rozhodlo o přihlášce ochranné známky pro výrobky a služby náležející do tříd 9, 16 a 42, jako prosté potvrzení toho, že je namístě, aby Úřad pokračoval, co se týče těchto výrobků a služeb, v řízení o přihlášce ochranné známky. Následkem toho není namístě zrušit napadené rozhodnutí

v tomto takto upřesněném bodě. Toto potvrzení není ostatně v rozporu s tou částí rozhodnutí námitkového oddělení, ve které bylo žalobkyni vyhověno ve smyslu jí předložených návrhů, jak byly uvedeny na jednání (výše uvedený bod 23).

- 91 Z výše uvedeného vyplývá, že napadené rozhodnutí musí být zrušeno s výjimkou té části, v níž vrací věc zpět námitkovému oddělení, aby rozhodlo o přihlášce ochranné známky pro výrobky a služby uvedené v této přihlášce a náležející do tříd 9, 16 a 42.

K nákladům řízení

- 92 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.
- 93 V projednávané věci byli jak Úřad, tak vedlejší účastník ve sporu neúspěšní v rozsahu, v němž je namístě zrušit napadené rozhodnutí. Krom toho žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení jí vynaložených ve svém návrhu.
- 94 Za těchto podmínek je třeba rozhodnout, že Úřad ponese náklady řízení vynaložené žalobkyní a vedlejší účastník ponese své vlastní náklady.

Z těchto důvodů

◊

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 2. října 2001 ve věci R 698/2000-1 se zrušuje s výjimkou té části, v níž vrací věc zpět námitkovému oddělení, aby rozhodlo o přihlášce ochranné známky pro výrobky a služby uvedené v této přihlášce a náležející do tříd 9, 16 a 42.**
- 2) Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní.**
- 3) Vedlejší účastník ponese své vlastní náklady.**

Pirrung

Meij

Forwood

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 30. června 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung