

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

22. června 2004*

Ve věci T-66/03,

Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen sinds 1818“ BV, se sídlem v 's-Hertogenbosch (Nizozemsko), zastoupená P. Steinhauserem, advokátem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem u OHIM je

Manuel Nabeiro Silveira, L^{da}, se sídlem v Campo Maior (Portugalsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. prosince 2002 (R 270/2001-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen sinds 1818“ BV a Manuel Nabeiro Silveira, L^{da},

* Jednací jazyk: angličtina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a N. J. Forwood, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

s ohledem na žalobu doručenou kanceláři Soudu dne 26. února 2003,

s ohledem na žalobní odpověď OHIM doručenou kanceláři Soudu dne 20. června
2003,

po jednání konaném dne 20. ledna 2004, kterého se žalobkyně nezúčastnila,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 15. června 1998 podala Manuel Nabeiro Silveira, L^{da}, 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, přihlášku ochranné známky u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).

- 2 Obrazová známka, o jejíž zápis bylo požádáno, je tvořena následujícím označením:



- 3 Přihlášená ochranná známka se vztahuje na výrobek „káva“ zahrnutý ve třídě 30 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, v pozměněném a revidovaném znění.
- 4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 17/1999 ze dne 8. března 1999.
- 5 Dne 6. dubna 1999 podala žalobkyně na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitku proti zápisu této ochranné známky, dovolávajíc se nebezpečí záměny přihlášené ochranné známky se staršími ochrannými známkami, jichž je majitelem, ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 6 Starší ochranné známky, dovolávané na podporu námitky, chrání slovní označení GALA a vztahují se na výrobky zahrnuté ve třídě 30 Niceské dohody, zejména výrobky „káva nebo čaj“. Jedná se o následující ochranné známky:
- Řecká národní ochranná známka (č. 32533), která se vztahuje na výrobky „káva a čaj“;
 - dvě národní ochranné známky zapsané ve Spojeném království (ochranná známka č. 870174, která se vztahuje na výrobky „káva a čaj“ a ochranná známka č. 1469857, která se vztahuje zejména na výrobky „káva a čaj“);
 - ochranná známka zapsaná v Beneluxu (č. 042335), která se vztahuje na výrobky „káva a čaj“;
 - mezinárodní ochranná známka (č. R210550) s účinky ve Francii, Itálii a Rakousku, která se vztahuje na výrobky „káva a čaj“;
 - mezinárodní ochranná známka (č. 570004) s účinky v Portugalsku, která se vztahuje na výrobek „čaj“.
- 7 Rozhodnutím ze dne 29. ledna 2001 námitkové oddělení OHIM zamítlo námitku z důvodu, že i přes totožnost výrobků, na které se přihlášená ochranná známka a starší známky vztahují, zde není podobnost mezi označeními, a proto neexistuje žádné nebezpečí záměny.

8 Dne 16. března 2001 žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí na základě článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání, dovolávajíc se porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

9 Toto odvolání bylo zamítnuto rozhodnutím ze dne 17. prosince 2002 druhého odvolacího senátu OHIM (dále jen „napadené rozhodnutí“). Odvolací senát měl za to, že vzhledem k tomu, že kolidující ochranné známky nejsou z vizuálního, fonetického a pojmového hlediska podobné, není zde nebezpečí záměny.

Návrhy účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- nařídil OHIM odmítnout zápis přihlášené ochranné známky;
- uložil OHIM, aby nesl své vlastní náklady.

11 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K první části žalobního návrhu, jejímž cílem je zrušení napadeného rozhodnutí

- 12 Na podporu své žaloby se žalobkyně v podstatě dovolává dvou žalobních důvodů, z nichž první vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a druhý z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, přičemž jsou tato dvě ustanovení vykládána ve spojení s čl. 42 odst. 1 tohoto nařízení.

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

– Argumenty účastníků řízení

- 13 Žalobkyně má za to, že výrobky, na které se vztahují předmětné ochranné známky, jsou totožné, že dotčené ochranné známky jsou podobné, a v důsledku toho je zde nebezpečí záměny mezi nimi.
- 14 Podle žalobkyně odvolací senát nechal dostatečně v úvahu skutečnost, že ochranná známka GALA je dobře známá, a skutečnost, že káva je prodávána na trhu, kde se informace o výrobku šíří především ústně, což propůjčuje zvláštní důležitost fonetické podobnosti dotčených ochranných známek.

- 15 Navíc žalobkyně uplatňuje, že vzhledem k tomu, že čtyři první písmena slovního prvku napadané ochranné známky jsou stejná jako písmena slovních označení starších ochranných známek, veřejnost dojde automaticky k závěru, že tyto výrobky pocházejí z hospodářsky propojených obchodních zdrojů.
- 16 OHIM popírá tvrzení žalobkyně a tvrdí, že napadené rozhodnutí není stíženo žádným nesprávným právním posouzením.

– Závěry Soudu

- 17 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 na základě námitek majitele starší ochranné známky je zápis přihlášené ochranné známky zamítnut, 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.
- 18 Na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodů ii) a iii) nařízení č. 40/94 je nutné rozumět staršími ochrannými známkami ochranné známky zapsané v členském státě nebo zapsané na základě mezinárodní přihlášky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společnosti.
- 19 V tomto případě byly starší národní a mezinárodní ochranné známky zapsány v Řecku, v zemích Beneluxu, ve Spojeném království, v Portugalsku, ve Francii a v Itálii. Je tudíž nutné vzít pro účely posouzení nebezpečí záměny v úvahu názor

veřejnosti v těchto členských státech. Vzhledem k tomu, že výrobky označené staršími ochrannými známkami jsou výrobky běžné spotřeby, je tato veřejnost složena z průměrných spotřebitelů.

- 20 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že předmětné výrobky nebo služby pocházejí od jednoho podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených.

- 21 Podle této judikatury nebezpečí záměny musí být posouzeno celkově, podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá předmětná označení a výrobky, přičemž musí být vzaty v úvahu všechny v tomto případě relevantní činitele, zejména vzájemná závislost mezi podobnostmi označení a označených výrobků nebo služeb [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].

- 22 Účastníci řízení se shodují, že výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky (káva) a výrobky označené staršími ochrannými známkami (káva a čaj) jsou totožné nebo podobné.

- 23 Za těchto podmínek výsledek žaloby závisí na stupni podobnosti předmětných označení. Jak vyplývá z ustálené judikatury, celkové posouzení nebezpečí záměny musí, co se týče vizuální, fonetické a pojmové podobnosti kolidujících označení, být založeno na celkovém jimi vytvořeném dojmu, přičemž musí být vzaty v úvahu rozlišující a charakteristické prvky [viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47, a uvedená judikatura].

- 24 Co se týče vizuální podobnosti dotčených označení, čtyři první písmena slovního prvku přihlášené ochranné známky jsou totožná s písmeny tvořícími slovní označení chráněná staršími ochrannými známkami. Přesto obě slova, o která se jedná, „Galáxia“ a „Gala“, mají zjevně rozdílnou délku. Navíc čtyři první písmena slova „Galáxia“ netvoří prvek, který bude vnímán odděleně od koncovky tohoto slova („xia“). Konkrétně od ní nejsou oddělená, nepíše se jinak a nijak jinak nejsou odlišena od koncovky „xia“. Slovní prvek „Galáxia“ bude proto vnímán jako celek, a ne jako slovo složené z různých prvků, z nichž jedním je slovo „Gala“. Konečně, přihlášená ochranná známka je obrazová ochranná známka; červené písmo s bílým obrysem na černém podkladě je tedy nedílnou částí přihlášeného označení a je charakteristické pro její vizuální stránku. Je tudíž namístě shledat, stejně jako odvolací senát (bod 19 napadeného rozhodnutí), že z vizuálního hlediska nejsou předmětná označení podobná.
- 25 Co se týče případné podobnosti předmětných označení z fonetického hlediska, OHIM správně poznamenal, že existují významné rozdíly mezi slovy „Gala“ a „Galáxia“. Zejména počet slabik je rozdílný. Ostatně souhláska „x“ uprostřed slova „Galáxia“, po které následují samohlásky „i“ a „a“ je při zvukovém vnímání slova nápadná a spotřebitel ji bude vnímat. Z toho vyplývá, že z hlediska zvukového ani zde není mezi předmětnými označeními podobnost.
- 26 Je tudíž namístě odmítnout jako bezpředmětné tvrzení žalobkyně vycházející z toho, že fonetické vlastnosti označení mají vzhledem k obvyklému způsobu prodeje kávy zvláštní důležitost na dotčeném trhu.
- 27 Co se týče případné podobnosti předmětných označení z hlediska pojmového, starší ochranné známky GALA odkazují v jazycích užívaných na dotčených trzích s výjimkou řečtiny na slavnosti, zatímco „Galáxia“ vyvolává ve všech předmětných jazycích představu skupiny hvězd (galaxie). V řečtině, ze které pochází slovo

„galáxia“, slovo „gala“ (γάλα) znamená „mléko“. Přesto i v řeckém jazyce je mezi předmětnými slovy jasný pojmový rozdíl, tj. na jedné straně „mléko“ (γάλα) a na druhé straně „galaxie“ (γαλαξίας).

- 28 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát měl v bodě 19 napadeného rozhodnutí právem za to, že kolidující ochranné známky nejsou z vizuálního, zvukového a pojmového hlediska podobné.
- 29 Dodatečná tvrzení předložená žalobkyní, vycházející jednak z tvrzené proslulosti jejich ochranných známek a jednak z nebezpečí vzájemné asociace předmětných označení, nejsou s to tento závěr oslabit.
- 30 Co se týče prvního z těchto tvrzení, vycházejícího z toho, že odvolací senát nevezal v úvahu před ním dříve vznesené tvrzení, podle kterého starší ochranné známky jsou dobře známé na části trhu Společenství, je nutné zdůraznit, že, jak to vyplývá ze sedmého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, dobré jméno ochranné známky je prvkem, který musí být vzat v úvahu pro posouzení, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky a službami dostatečná pro to, aby došlo k nebezpečí záměny [rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, body 18 a 24 (týkající se výkladu směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), a Soudu ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 61].
- 31 V tomto ohledu Soud předně shledává, že v žádném okamžiku řízení u OHIM žalobkyně neuvedla sebemenší skutkový poznatek nebo nepředložila důkaz týkající se proslulosti jedné nebo více jejich ochranných známek. Je nutné dodat, že zejména nepřesnila, na jakém nebo jakých relevantních trzích tyto ochranné známky požívaly takového dobrého jména.

- 32 Na základě čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 je však v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí zápisu zkoumání, které má provádět OHIM, omezeno na důvody a návrhy přednesené účastníky. Z tohoto ustanovení vyplývá, že je rovněž na účastnících, aby včas uvedli skutečnosti a vhodné důkazy na podporu těchto důvodů [viz v tomto smyslu, pokud jde o důkazy, rozsudek Soudu ze dne 13. června 2002, *Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marin (Chef)*, T-232/00, Recueil, s. II-2749, bod 45]. Jestliže se účastník, který podal námitku, chce dovolávat skutečnosti, že je jeho ochranná známka dobře známa, musí uvést skutkové poznatky a, pokud je to namístě, předložit důkazy umožňující OHIM ověřit skutkový základ takového tvrzení. Proto jestliže žalobkyně chtěla, aby v tomto případě byla vzata v úvahu případná proslulost jejích starších ochranných známek, nemohla se omezit na pouhé tvrzení, že taková pověst existuje. Z toho vyplývá, že není namístě mít za to, že některá ze starších známek požívala na trhu proslulosti.
- 33 Dále, i kdyby bylo uznáno, že tvrzení žalobkyně je pravdivé, nemohl by výsledek rozborů podobnosti ochranných známek vyústit v rozdílné závěry. Jakkoli by byly starší ochranné známky v tomto případě známy, přetrvávají významné rozdíly umožňující dotčenému spotřebiteli jasně odlišit přihlášenou ochrannou známku od starších ochranných známek. Zejména, jak je zdůrazněno výše v bodě 24, přihlášená ochranná známka je obrazovým označením, jehož vzhled je zcela rozdílný od starších slovních ochranných známek, o které se jedná.
- 34 Je tudíž namístě nepřihlédnout k tvrzení vznesenému žalobkyní týkajícímu se tvrzené proslulosti starších ochranných známek.
- 35 Co se týče druhého z tvrzení uvedených výše v bodě 29, žalobkyně zřejmě tvrdí, že z důvodu totožnosti starších ochranných známek (GALA) a první části slovního prvku přihlášeného označení („Galá“) existuje nebezpečí vzájemné asociace předmětných označení, přičemž toto nebezpečí není vyváženo skutečností, že významy

předmětných označení jsou rozdílné, a to tím více, že neexistuje žádná sémantická souvislost mezi přihlášenou ochrannou známkou a výrobky, na které se vztahuje.

36 V tomto ohledu je nutné připomenout, že čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 má být použit pouze v případě, že z důvodu totožnosti nebo podobnosti ochranných známek a označených výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka přihlášená, „existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“. Z tohoto znění vyplývá, že pojem nebezpečí asociace není alternativou pojmu nebezpečí záměny, ale slouží k tomu, aby upřesnil jeho rozsah. Samotné znění tohoto ustanovení tedy vylučuje, že by mohlo být použito, jestliže neexistuje u veřejnosti nebezpečí záměny (rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 18, a ze dne 22. června 2000, Marca Møde, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 34). Nebezpečí záměny ve smyslu uvedeného ustanovení však existuje pouze tehdy, pokud je prokázáno, že spotřebitel by se mohl domnívat, že výrobky prodávané pod kolidujícími ochrannými známkami pocházejí od stejného podniku nebo hospodářsky propojených podniků (rozsudek Canon, výše uvedený, bod 29). V tomto případě tato podmínka může být splněna, jestliže čtyři první písmena slovního prvku přihlášeného označení („Galá“) mohou být vnímána jako označující původ připisovaný majiteli starší ochranné známky a jestliže koncovka slova („xia“) by mohla být identifikována jako připojený prvek označující například zvláštní výrobní řadu. Z výše uvedeného bodu 24 vyplývá, že první část slova „Galáxia“ („Galá“) nebude spotřebitelem vnímána jako prvek, který je oddělený a odlišný od koncovky tohoto slova („xia“). Z toho vyplývá, že spotřebitel nedojde k závěru, že výrobky prodávané pod staršími ochrannými známkami (GALA) a výrobky prodávané pod přihlášenou ochrannou známkou zahrnující slovní prvek „Galáxia“ pocházejí od stejného podniku nebo hospodářsky propojených podniků. Kromě toho je nutné zdůraznit, že na základě ustanovení nařízení č. 40/94, zejména jeho článků 4, 7 a 8, přihlašovatel ochranné známky není nijak povinen prokázat sémantickou souvislost mezi ochrannou známkou a výrobkem, na který se vztahuje. Tudíž skutečnost, že neexistuje žádná sémantická souvislost mezi slovním prvkem přihlášené ochranné známky a výrobkem, na který se vztahuje (káva), není významná.

- 37 Z výše uvedených úvah vyplývá, že odvolací senát se nedopustil nesprávného právního posouzení, když shledal, že z důvodu nepřítomnosti podobnosti předmětných označení může být v tomto případě nebezpečí záměny vyloučeno. Z toho vyplývá, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není opodstatněný.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

- 38 Žalobkyně, odkazujíc na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, uplatňuje, že ochranná známka GALA požívá zvlášť dobrého jména na trhu Beneluxu a že na tomto trhu přihlášená ochranná známka poškozujícím způsobem rozlišovací způsobilost starších ochranných známek. Podle žalobkyně to OHIM měl vzít v napadeném rozhodnutí v úvahu.
- 39 Podle OHIM je tento žalobní důvod nepřijatelný ze tří důvodů. Zaprvé OHIM uplatňuje, že po uplynutí lhůty tří měsíců stanovené v čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nepřijatelný jakýkoli důvod, který nebyl vznesen v odůvodněné námitce požadované v odstavci 3 uvedeného ustanovení. Zadruhé je podle OHIM důvod nepřijatelný na základě čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, podle kterého v řízení před Soudem nesmí účastníci řízení změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Zatřetí OHIM podotýká, že na základě čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 odvolací senát neměl právo zkoumat relativní důvod zamítnutí zápisu, který nebyl v tomto stadiu řízení předložen žalobkyní.

– Závěry Soudu

- 40 Soud shledává, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nebyl během námitkového řízení u OHIM vznesen vzhledem k tomu, že žalobkyně podala tento žalobní důvod až v žalobě doručené Soudu.
- 41 Ze spisu OHIM, doručeného posledně uvedeným kanceláři Soudu, vyplývá, že žalobkyně skutečně uplatnila ve svém odvolání, že starší ochranné známky byly všeobecně známé. Toto tvrzení však bylo předloženo v rámci důvodu vycházejícího z nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, aniž by se žalobkyně zmínila o odstavci 5 tohoto ustanovení.
- 42 S přihlédnutím k tomuto konstatování lze druhý žalobní důvod předložený žalobkyní chápat tak, že jeho cílem jsou dvě odlišné stížnosti.
- 43 Zprv, jestliže je tento žalobní důvod chápán v tom smyslu, že jeho cílem je stížnost na OHIM, že nezkoumal z moci úřední důvod zamítnutí uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, pak se tento žalobní důvod ve skutečnosti týká porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94. Avšak, jak to jasně vyplývá ze znění tohoto ustanovení, odvolací senát nemusel zkoumat důvod zamítnutí zápisu vycházející z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 vzhledem k tomu, že žalobkyně opomněla uvést právní nebo skutkové poznatky nebo předložit důkazy, které se jich týkají.

- 44 Z toho vyplývá, že žalobní důvod chápaný v tom smyslu, že se týká porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94, není opodstatněný.
- 45 Zadruhé, za předpokladu, že cílem tohoto žalobního důvodu je, aby sám Soud zkoumal, zda jsou v tomto případě splněny podmínky použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, je nutné připomenout, že cílem této žaloby je kontrola legality rozhodnutí přijatého odvolacím senátem OHIM [rozsudky Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18; ze dne 3. července 2003, José Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67, a Starix, výše uvedený, bod 70]. V důsledku toho kontrola vykonávaná Soudem nemůže překročit skutkový a právní rámec sporu, tak jak byl předložen odvolacímu senátu [rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejčítá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 16].
- 46 Skutečnosti, kterých by se zkoumání druhého žalobního důvodu nutně týkalo, však nejsou shodné s relevantními skutečnostmi v rámci prvního žalobního důvodu uvedeného žalobkyní a vycházejícího z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a žalobkyně neuvedla zvláštní skutečnosti, tvrzení nebo nepředložila důkazy týkající se žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení. Proto podmínky použití posledně uvedeného ustanovení nebyly (a nemohly být) předmětem zkoumání věci provedeného odvolacím senátem OHIM. V důsledku toho by zkoumání skutkových a právních poznatků týkajících se podmínek použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 Soudem překročilo skutkový a právní rámec napadeného rozhodnutí.
- 47 Z toho vyplývá, že druhý žalobní důvod, chápaný v tom smyslu, že jeho cílem je, aby sám Soud zkoumal, zda jsou splněny podmínky použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, mění předmět řízení v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu, a proto je nepřipustný (viz v tomto smyslu rozsudek Starix, výše uvedený, body 70 a 71).

- 48 V důsledku toho žádný prvek druhého žalobního důvodu nemůže být přijat.
- 49 Z výše uvedených úvah vyplývá, že první část žalobního návrhu, jejímž cílem je zrušení napadeného rozhodnutí, musí být zamítnuta.

K druhé části žalobního návrhu, jejímž cílem je, aby bylo OHIM uloženo odmítnout požadovaný zápis

- 50 Ze souvislostí, za jakých jsou podávány různé žádosti žalobkyně, vyplývá, že druhá část žalobního návrhu předpokládá, že žalobě na zrušení bude přinejmenším zčásti vyhověno, a že je tedy předkládána pouze za předpokladu, že bude vyhověno první části žalobního návrhu.
- 51 Jak vyplývá z výše uvedeného bodu 49, není namístě zrušit napadené rozhodnutí. Následkem toho není nutné rozhodovat o přípustnosti nebo o meritu druhé části žalobního návrhu.

K nákladům řízení

- 52 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. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Pirrung

Meij

Forwood

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 22. června 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung