

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

13. prosince 2004\*

Ve věci T-8/03,

**El Corte Inglés, SA**, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená J. Rivasem Zurdem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupenému P. Bullockem a O. Montaltem, jako zmocněnci,

žalovanému,

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

**Emilio Pucci Srl**, se sídlem ve Florencii (Itálie), zastoupená P. L. Roncagliou, G. Lazzerettim a M. Bolettem, advokáty,

\* Jednací jazyk: italština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 3. října 2002 (spojené věci R 700/2000-4 a R 746/2000-4), které se týká námitek majitele národních obrazových ochranných známek EMIDIO TUCCI proti zápisu obrazové ochranné známky EMILIO PUCCI jako ochranné známky Společenství,

**SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH  
SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),**

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

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 9. června 2004,

vydává tento

**Rozsudek**

**Skutečnosti předcházející sporu**

- 1 Dne 1. dubna 1996 podal vedlejší účastník přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) 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, o jejíž zápis bylo žádáno, je níže vyobrazené obrazové označení EMILIO PUCCI:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náleží do tříd 3, 18, 24 a 25 podle 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 jednotlivé kategorie následujícímu popisu:

- třída 3: „Bélicí přípravky a jiné prací prostředky; čistící, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; zubní pasty“;
  
- třída 18: „Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“;
  
- třída 24: „Tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; pokrývky ložní a ubrusy“;
  
- třída 25: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy“.

- 4 Dne 6. dubna 1998 byla tato přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 25/1998.
- 5 Dne 3. července 1998 podala žalobkyně na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky.
- 6 Žalobkyně se na podporu svých námitek dovolává jednak nebezpečí záměny upraveného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 s různými národními ochrannými známkami, jejichž je majitelem, zejména pak dvěma ochrannými známkami, které jsou tvořeny níže vyobrazeným obrazovým označením EMIDIO TUCCI:



Tyto dvě ochranné známky byly předmětem následujících zápisů ve Španělsku:

- zápis č. 1908876 ze dne 5. prosince 1994 pro výrobky třídy 3 („Bélicí přípravky a jiné prací prostředky; čistící, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla, voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; zubní pasty“);
- zápis č. 855782 ze dne 30. května 1984 pro výrobky třídy 25 („Oděvy, včetně vysoké obuvi, obuvi a pantoflí“).

- 7 Žalobkyně jednak tvrdí, že zmíněné ochranné známky mají ve Španělsku dobré jméno a že užívání přihlášené ochranné známky bez řádného odůvodnění by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména těchto ochranných známek nebo jim bylo na újmu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 8 Rozhodnutím ze dne 20. dubna 2000 námitkové oddělení OHIM na základě těchto dvou španělských ochranných známek uvedených v bodě 6 tohoto rozsudku:
- částečně vyhovělo námitkám, a zamítlo tedy zápis přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky náležející do tříd 3 a 25 a pro některé výrobky třídy 18 („Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla“);
  - zamítlo námitky, a povolilo tedy zápis přihlášené ochranné známky pro výrobky „Deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“ náležející do třídy 18 a pro všechny výrobky náležející do třídy 24.
- 9 Jak vedlejší účastník, pokud jde o částečné zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky, tak žalobkyně, pokud jde o částečné zamítnutí námitek, podali odvolání u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.
- 10 O těchto dvou odvoláních spojených na základě čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů

OHIM (Úř. věst. L 28, s. 11; Zvl. vyd. 17/01, s. 221), rozhodl čtvrtý odvolací senát OHIM rozhodnutím ze dne 3. října 2002 (spojené věci R 700/2000-4 a R 746/2000-4, dále jen „napadené rozhodnutí“), které bylo doručeno žalobkyni dne 7. listopadu 2002 tak, že:

- zrušil rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, v němž vyhovuje námitkám a zamítá přihlášku ochranné známky, pokud jde o výrobky „Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla“, náležející do třídy 18;
  
- zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení, pokud jde o výrobky náležející do tříd 3, 24 a 25 a výrobky „Deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“, náležející do třídy 18.

### Návrhy účastníků řízení

#### 11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž částečně vyhovuje odvolání vedlejšího účastníka, zamítá odvolání žalobkyně a povoluje zápis ochranné známky Společenství pro výrobky náležející do tříd 18 a 24;
  
- zamítl zápis přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v této přihlášce náležející do tříd 18 a 24;

— uložil OHIM a vedlejšímu účastníku řízení náhradu nákladů řízení.

12 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

### **Právní otázky**

13 Na podporu svých návrhů se žalobkyně v zásadě dovolává jednoho hlavního žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a jednoho podpůrného žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.

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

### **Argumenty účastníků řízení**

14 Žalobkyně tvrdí, že v rozporu s tím, co shledal odvolací senát v napadeném rozhodnutí, v projednávané věci existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 15 Zaprvé mezi kolidujícími označeními existuje dle žalobkyně vysoká podobnost, nebo téměř totožnost.
- 16 Zadruhé mezi výrobky, které jsou označeny staršími ochrannými známkami zahrnutými do třídy 3 a zejména do třídy 25, a výrobky uvedenými v přihlášce ochranné známky zahrnutými do tříd 18 a 24 existuje zjevný a velmi úzký vztah. Žalobkyně zdůrazňuje, že všechny tyto třídy spadají do oblasti módy a textilu, ať se jedná o oděvy jako takové, tkaniny určené k jejich zhotovení a doplňky nebo kosmetické výrobky. Tyto výrobky jsou nerozlučně spjaty s krásou, péčí o tělo, fyzickým vzhledem a osobní image. Předmětné výrobky jsou uváděny na trh stejnými cestami, takže by je spotřebitelé nevyhnutelně spojovali se společným obchodním původem. Ve svém rozhodnutí ze dne 20. dubna 2000 námitkové oddělení ostatně uznalo, že může být zjištěn vztah mezi třídami 18 a 25, pokud by byly splněny určité podmínky, včetně „vysoké rozlišovací způsobilosti“ ochranné známky EMIDIO TUCCI.
- 17 Zatřetí žalobkyně připomíná, že pro účely uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je třeba v každém případě provést globální posouzení nebezpečí záměny (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22), přičemž se současně zohlední vysoká rozlišovací způsobilost starších ochranných známek a zásada vzájemné závislosti.
- 18 Pokud jde o první z těchto aspektů, žalobkyně připomíná, že jelikož je nebezpečí záměny tím vyšší, je-li rozlišovací způsobilost starší ochranné známky podstatná, ochranné známky, které mají vysokou rozlišovací způsobilost, ať již samy o sobě nebo z důvodu své známosti na trhu, požívají širší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20).



- 19 Pokud jde o druhý z těchto aspektů, žalobkyně připomíná, že globální posouzení nebezpečí záměny zahrnuje určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností označených výrobků nebo služeb. Nízký stupeň podobnosti mezi označenými výrobky a službami tedy může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, výše bod 18, bod 19).
- 20 V projednávané věci žalobkyně uplatňuje, že jednak s ohledem na vysokou rozlišovací způsobilost starších ochranných známek a jednak na téměř totožnost kolidujících označení, která umožňuje zohlednit nižší stupeň podobnosti mezi výrobky, musí uplatnění těchto zásad vést k zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky pro výrobky ve třídách 18 a 24.
- 21 Ani OHIM, ani vedlejší účastník nepopírají, že mezi kolidujícími označeními existuje vysoká podobnost.
- 22 Pokud jde o podobnost mezi dotčenými výrobky, OHIM rozděluje výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky jednak na výrobky třídy 18 „Kůže, imitace kůže; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“, jakož i výrobky třídy 24 (dále jen „výrobky první skupiny“) a jednak výrobky třídy 18 „Výrobky z kůže a imitace kůže, které nejsou zahrnuty do jiných tříd“ (dále jen „výrobky druhé skupiny“).
- 23 Pokud jde o výrobky první skupiny, OHIM sdílí názor odvolacího senátu, že mezi těmito výrobky a výrobky náležejícími do tříd 3 a 25, které jsou označeny ochrannými známkami žalobkyně, obvykle neexistuje podobnost.

- 24 Pokud jde o výrobky druhé skupiny, OHIM uvádí, že ve svém posouzení podobnosti mezi těmito výrobky a výrobky náležejícími do třídy 25, které jsou označeny jednou ze starších ochranných známek žalobkyně, odvolací senát zřejmě vzal do úvahy pouze jejich různou povahu a jejich různý účel, aniž by se vyjádřil k případné existenci komplementárnosti mezi nimi.
- 25 Tyto výrobky druhé skupiny totiž zahrnují doplňky z kůže a imitace kůže, jakož i různé typy tašek a kabelek, peněženky, náprsní tašky, atd., které jsou podle OHIM veřejností běžně vnímány jako výrobky, které ve velké míře doplňují oděvy a obuv třídy 25. Je totiž všeobecně známo, že zejména ženská část veřejnosti věnuje velkou pozornost výběru tašky nebo kabelky a dbá na to, aby se hodila k určitému typu oděvu nebo obuvi.
- 26 V tomto ohledu se OHIM dovolává rozhodovací praxe námitkového oddělení a konkrétně dvou rozhodnutí, v nichž bylo shledáno, že jednak „kabelky“ a jednak „zboží z kůže a imitace kůže a tašky“ jsou vzájemným doplňkem „oděvů a obuvi“, tedy že tyto výrobky třídy 18 jsou spotřebiteli zásadně považovány za doplňky oděvů a obuvi třídy 25. Tato rozhodovací praxe byla převzata ve směrnících týkajících se námitkového řízení přijatých předsedou OHIM dne 10. května 2004.
- 27 Vzhledem k výše uvedenému OHIM ponechává na rozhodnutí Soudu, zda mezi dotčenými výrobky existuje vztah komplementárnosti.

- 28 Podle vedlejšího účastníka je naopak třeba v projednávané věci uplatnit obecné pravidlo, které bylo připomenuto odvolacím senátem, podle něhož jednak výrobky třídy 18 a 24 a jednak výrobky třídy 3 a 25 musí být obvykle považovány za odlišné z důvodu rozdílů, pokud jde o jejich povahu, jejich účel, jejich způsoby užívání a jejich způsob distribuce a uvádění na trh.
- 29 Výjimku z tohoto pravidla lze povolit pouze v některých zvláštních případech, například dosáhl-li textilní podnik určité proslulosti svých tkanin a rozhodne se zúročit tento úspěch rozšířením své činnosti na zhotovování oděvů. V takovém případě by si spotřebitel tyto výrobky spojil s jediným výrobcem.
- 30 Takový zvláštní vztah v projednávané věci neexistuje, jelikož žalobkyně nikdy neužívala ochranou známku EMIDIO TUCCI mimo specifické odvětví pánského oblečení.
- 31 Pokud jde o globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče jednak zohlednění údajně vysoké rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, OHIM a vedlejší účastník usuzují, že odvolací senát správně posoudil důkazy předložené žalobkyní jako nedostačující.
- 32 Pokud jde dále o zohlednění vzájemné závislosti, OHIM usuzuje, aniž by byla dotčena výhrada uvedená v bodech 24 až 27 tohoto rozsudku ve vztahu k výrobkům druhé skupiny, že odvolací senát správně poukázal na objektivní nedostatek bytí úzkého vztahu mezi výrobky tříd 18 a 24 uvedenými v přihlášce ochranné známky a výrobky třídy 3 a zejména třídy 25, které jsou označeny staršími ochrannými známkami.

## Závěry Soudu

- 33 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.
- 34 Pro účely tohoto ustanovení, čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 upřesňuje, že staršími ochrannými známkami se v případě ochranných známek zapsaných v členském státě rozumějí ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 35 V projednávané věci žalobkyně založila své námitky na čtyřech národních ochranných známkách, a sice dvou španělských ochranných známkách uvedených výše v bodě 6 a dvou dalších ochranných známkách zapsaných ve Španělsku dne 5. prosince 1996 pod č. 2027132 pro výrobky třídy 18 a dne 20. listopadu 1997 pod č. 2092894 pro výrobky třídy 24. Při jednání žalobkyně požadovala, aby byly tyto dvě posledně uvedené ochranné známky rovněž vzaty do úvahy pro účely tohoto řízení. V tomto ohledu postačí konstatovat, jak uvedlo námitkové oddělení, že přihlášky zmíněných ochranných známek byly podány dne 6. května 1996 a dne 19. května 1997, zatímco přihláška ochranné známky Společenství byla podána dne 1. dubna 1996. Pouze dvě ochranné známky uvedené výše v bodě 6 mohou být tudíž považovány za starší ve smyslu ustanovení uvedeného v předcházejícím bodě, a může k nim tedy být přihlédnuto pro účely uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tyto dvě starší ochranné známky jsou zapsány ve Španělsku, které tak představuje relevantní území pro účely uplatnění tohoto ustanovení. Vzhledem k povaze výrobků, které jsou těmito ochrannými známkami označeny, jsou relevantní veřejností koneční spotřebitelé.

- 36 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny takové nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků ekonomicky propojených.
- 37 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně vzhledem k tomu, jak jsou dotčená označení a výrobky nebo služby vnímány relevantní veřejností a s přihlédnutím k veškerým rozhodným faktorům v daném případě, zejména ke vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností 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].
- 38 V projednávané věci ani OHIM, ani vedlejší účastník nepopírají posouzení odvolacího senátu, podle kterého jsou kolidující označení podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 39 Je tedy třeba zkoumat, zda stupeň podobnosti mezi dotčenými výrobky, tedy jednak výrobky, které jsou označeny staršími ochrannými známkami a které náležejí do tříd 3 a 25, a jednak výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky náležejícími do tříd 18 a 24, je dostatečně vysoký na to, aby bylo možno shledat, že mezi těmito ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.
- 40 V tomto kontextu je namístě nejdříve uvést, jak připomíná pravidlo 2 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), že klasifikace výrobků a služeb podle Niceské dohody slouží výlučně ke správním účelům. Výrobky proto nelze považovat za odlišné pouze proto, že patří, jako je tomu v projednávané věci, do odlišných tříd této klasifikace.

- 41 Dále je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je při posouzení podobnosti dotčených výrobků třeba přihlídnout ke všem rozhodným faktorům, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky, především k jejich povaze, účelu, použití, jakož i jejich charakteru jakožto výrobků konkurenčních nebo komplementárních [rozsudek Canon, bod 19 výše, bod 23, a rozsudek Soudu ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 32].
- 42 V projednávané věci tedy tvrzení žalobkyně, že všechny dotčené výrobky jsou spjaty s krásou, péčí o tělo, fyzickým vzhledem a osobní image, nepostačuje, i kdyby toto bylo prokázáno, k tomu, aby mohly být považovány za podobné, pokud se tyto výrobky znatelně liší mimo jiné s ohledem na všechny rozhodné faktory, které charakterizují jejich vztah.
- 43 V tomto ohledu OHIM správně poznamenal, že výrobky třídy 18 mají jinou povahu a účel než výrobky tříd 3 a 25, které jsou označeny staršími ochrannými známkami žalobkyně. Žalobkyně tyto rozdíly, pokud jde o výrobky třídy 3 dostatečně nepopírá. Pokud jde o výrobky třídy 25, tyto výrobky slouží k pokrytí a ošacení částí lidského těla, zatímco výrobky třídy 18 slouží k přenášení předmětů, k výzdobě míst nebo k poskytnutí suroviny výrobcům zboží z kůže a imitace kůže. Tyto výrobky jsou obvykle vyráběny různými výrobci a prodávány prostřednictvím různých distribučních kanálů. Skutečnost, že výrobky jako jednak zavazadla a deštníky a jednak oděvy a obuv mohou být prodávány ve stejných obchodních zařízeních, jako jsou obchodní domy nebo supermarkety, není v tomto ohledu zvláště významná, neboť na těchto prodejních místech lze najít výrobky různé povahy, aniž by je spotřebitelé automaticky spojovali s jedním původem. Mezi těmito výrobky též neexistuje konkurenční vztah.
- 44 Stejně tak se jednak tkaniny a textilní výrobky třídy 24 a jednak oděvy a obuv třídy 25 liší v několika aspektech, jako je jejich povaha, jejich účel, jejich původ a jejich

distribuční kanály. Odvolací senát tedy správně poznamenal v bodě 31 napadeného rozhodnutí, že pouze ve zvláštních případech, tedy když výrobce tkanin těží z proslulosti své vlastní ochranné známky a rozhodne se rozšířit svou činnost na výrobu oděvů, je stejná ochranná známka užívána k označení konečných výrobků (oděvy) a polotovarů (tkaniny pro oděvy). Ze spisu předloženého žalobkyní nevyplývá, že by se v projednávané věci jednalo o takový případ.

- 45 Je tedy třeba dospět k závěru, že výrobky náležející do tříd 18 a 24 a výrobky náležející do tříd 3 a 25, mezi nimiž není ani zdaleka „zjevný a velmi úzký vztah“, nejsou obvykle dostatečně podobné, aby bylo vyvoláno nebezpečí záměny, pokud jde o jejich obchodní původ, u příslušné veřejnosti, což platí i v případě podobnosti označení.
- 46 Je nicméně namístě podrobněji zkoumat tvrzení OHIM, že mezi výrobky třídy 18 nazvanými jako výrobky druhé skupiny, jako jsou tašky, kabelky, náprsní tašky, peněženky a jiné doplňky tohoto druhu, a oděvy a obuví třídy 25 existuje úzký vztah komplementárnosti, takže výrobky by případně mohly být považovány za podobné ve smyslu rozsudku Canon, bod 19 výše.
- 47 Podle definice OHIM v bodě 2.6.1 směrnic týkajících se námitkového řízení uvedených výše v bodě 26 jsou komplementárními výrobky takové výrobky, mezi nimiž existuje úzký vztah v tom smyslu, že jeden je nezbytný nebo důležitý pro užívání druhého, takže si spotřebitelé mohou myslet, že odpovědnost za výrobu obou výrobků nese jeden podnik.
- 48 V projednávané věci však OHIM nijak neprokázal a ani dokonce netvrdil existenci takového vztahu komplementárnosti mezi výrobky druhé skupiny a výrobky třídy

25. OHIM zřejmě spíše shledal estetickou, a tudíž subjektivní komplementárnost danou zvyky nebo preferencemi spotřebitelů, které mohou být vyvolány marketingem výrobců nebo i prostými módními trendy. Je třeba ještě uvést, že z tvrzení OHIM se nezdá, že tato komplementárnost dosáhla úrovně skutečné estetické „potřeby“ v tom smyslu, že by spotřebitelé považovali za neobvyklé nebo šokující nosit tašku, která neladí s jejich oděvy nebo jejich obuví.

49 V projednávané věci nejen že konkrétní skutečnosti umožňující posouzení opodstatněnosti tvrzení OHIM nebyly předmětem žádné kontradiktorní diskuze před odvolacím senátem, ale ani nebyly předloženy OHIM v rámci tohoto řízení.

50 OHIM nanejvýše tvrdí, že je „pravděpodobné“, že spotřebitelé a zejména spotřebitelky budou považovat výrobky druhé skupiny, zvláště kabelky, za „doplňky“ venkovních oděvů a také obuvi. Podle OHIM je totiž „běžné“, že podstatná část veřejnosti považuje tyto výrobky za „doplňky“, jelikož jsou úzce spjaty s venkovními oděvy a obuví a že „mohou být zcela zajisté“ distribuovány stejnými nebo propojenými výrobci.

51 Nejdříve je třeba konstatovat, že tato vysvětlení jsou v určité míře formulována spekulativně a hypoteticky, neboť nespočívají na pouhých postulátech.

52 Krom toho jak směrnice týkající se námitkového řízení, tak dvě rozhodnutí námitkového oddělení, kterých se dovolává OHIM, uznávají, že není obvyklé, aby jednak kabelky a jednak oděvy a obuv byly distribuovány stejnými nebo propojenými výrobci.



- 53 Za těchto okolností Soud nepovažuje za vhodné zpochybňovat posouzení podobnosti výrobků odvolacím senátem s ohledem na tvrzení OHIM, která nebyla podrobně rozvedena.
- 54 Žalobkyně se rovněž dovolává vyšší než běžné rozlišovací způsobilosti své starší ochranné známky jako jednoho z faktorů, který je třeba vzít do úvahy při globálním posouzení nebezpečí záměny (viz výše body 17, 18 a 20 ).
- 55 Jak správně poznamenalo námitkové oddělení (viz bod III.B.4 jeho rozhodnutí ze dne 20. dubna 2000), vyšší než běžná rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, ať již z důvodu povahy samé nebo z důvodu známosti na trhu, je totiž jednou ze zvláštních okolností, za kterých lze estetickou komplementárnost, která může existovat mezi výrobky druhé skupiny a výrobky třídy 25 ve smyslu jejich případné doplňkové povahy, považovat za směrodatnou pro účely posouzení nebezpečí záměny.
- 56 Žalobkyně však jednak neuvedla žádné skutečnosti nebo argumenty, které by mohly podpořit tvrzení, že její starší ochranné známky jsou z podstaty samé rozlišitelné. Za těchto podmínek musí být toto tvrzení odmítnuto.
- 57 Dále i když vysoká rozlišovací způsobilost těchto ochranných známek z důvodu jejich známosti na trhu byla přijata námitkovým oddělením, byla správně vyloučena odvolacím senátem s ohledem na důkazy předložené žalobkyní, jak bude níže uvedeno v bodech 67 a následujících.

58 Žalobkyně se tedy nemůže opírat o vysokou rozlišovací způsobilost svých starších ochranných známek.

59 Z předchozích úvah vyplývá, že odvolací senát se nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že konstatoval, že z důvodu nedostatku podobnosti dotčených výrobků může být v projednávané věci vyloučeno nebezpečí záměny. Je tedy namístě zamítnout hlavní žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

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

#### Argumenty účastníků řízení

60 I za předpokladu, že skutečně neexistuje žádný vztah mezi výrobky třídy 3 a zejména třídy 25, které jsou označeny staršími ochrannými známkami, a výrobky tříd 18 a 24 uvedenými v přihlášce ochranné známky, žalobkyně tvrdí, že OHIM měl zamítnout zápis přihlášené ochranné známky na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

61 V projednávané věci je totiž nesporné, že starší národní ochranné známky EMIDIO TUCCI mají v dotčeném členském státě dobré jméno, neboť jsou známé podstatné části dotčené veřejnosti a mají vysokou rozlišovací způsobilost, zejména v odvětví pánské módy, jak mimo jiné uznalo samo námítkové oddělení ve svém rozhodnutí ze dne 20. dubna 2000.

- 62 Žalobkyně se v tomto smyslu dovolává důkazů předložených v průběhu řízení před OHIM.
- 63 Mimoto žalobkyně předkládá nové důkazy ve formě dokumentů a svědectví, zejména žádost o informace zaslanou španělskému úřadu pro patenty a ochranné známky týkající se existence ochranných známek zapsaných žalobkyní v různých třídách mezinárodní klasifikace a nové fotografie, brožury, písemná prohlášení, inzeráty, časopisy a nové reklamní dokumenty.
- 64 Podle žalobkyně by zápis přihlášené ochranné známky pro výrobky náležející do tříd 18 a 24 znamenal zneužívání zvláštní rozlišovací způsobilosti jejich starších ochranných známek.
- 65 OHIM a vedlejší účastník mají za to, že odvolací senát správně shledal důkazy předložené žalobkyní na podporu jejích námitek za nedostačující k prokázání jak vysoké rozlišovací způsobilosti ochranných známek EMIDIO TUCCI pro účely posouzení nebezpečí záměny, tak proslulosti těchto ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 66 Pokud jde o nové důkazy, kterých se žalobkyně dovolává na podporu své žaloby, OHIM usuzuje, že tyto důkazy nemohou být poprvé předloženy v řízení před Soudem.

## Závěry Soudu

- 67 Z judikatury Soudního dvora týkající se výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah je v zásadě totožný s normativním obsahem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, vyplývá, že ke splnění podmínky týkající se dobrého jména musí být starší národní ochranná známka známá podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky nebo službami, na něž se ochranná známka vztahuje. V rámci zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny rozhodné skutečnosti daného případu, tedy zejména podíl ochranné známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jejího užívání, jakož i rozsah investic vynaložených podnikem na její propagaci (rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, *General Motors*, C-375/97, Recueil, s. I-5421, body 26 a 27).
- 68 V projednávané věci námitkové oddělení učinilo rozdíl mezi dobrým jménem ochranné známky a její vyšší než běžnou rozlišovací způsobilostí z důvodu její známosti na trhu. Aniž by bylo zapotřebí rozhodnout, zda tento rozdíl musí být přijat, je třeba poznamenat, že nabytí vyšší než běžné rozlišovací způsobilosti z důvodu známosti ochranné známky na trhu nezbytně předpokládá, že tato ochranná známka je známá alespoň podstatné části dotčené veřejnosti.
- 69 Jelikož ochranná známka má dobré jméno, pouze pokud je přinejmenším známá na trhu, následující úvahy platí jak pro posouzení údajného dobrého jména starších ochranných známek žalobkyně ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, tak pro zohlednění údajné vyšší než běžné rozlišovací způsobilosti z důvodu jejich známosti na trhu v rámci posouzení nebezpečí záměny na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení (viz výše bod 54 a následující).

70 V projednávané věci ze spisu vyplývá, že v řízení před námitkovým oddělením a poté před odvolacím senátem žalobkyně předložila následující důkazy k prokázání jak dobrého jména těchto starších národních ochranných známek, tak „vyšší než běžné rozlišovací způsobilosti“, jež nabyly ochranné známky z důvodu své známosti na trhu:

- třináct fotokopíí reklam na oděvy značky EMIDIO TUCCI, které se objevily v různých španělských novinách a časopisech v roce 1998 (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País a El Mundo*);
- sedm dopisů různých mediálních vydavatelů (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna a PCM), napsaných v roce 1999 a potvrzujících, že oděvy značky EMIDIO TUCCI byly předmětem reklam v daných médiích „v průběhu posledních pěti let“, tedy v nejlepším případě v letech 1994 až 1998;
- videokazeta obsahující několik reklamních zpráv s potvrzením, že tyto zprávy byly vysílány televizí (Tele Cinco) „v letech 1994 až 1999“.

71 Při zkoumání těchto důkazů odvolací senát konstatoval, že:

- fotokopie reklam, které se objevily ve španělském tisku v roce 1998, jsou z pozdějšího data než přihláška k zápisu dotčené ochranné známky Společenství (podaná dne 1. dubna 1996), a nejsou tedy relevantní pro účely posouzení, zda starší národní ochranná známka nabyla k tomuto datu vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu své známosti na trhu;

- většina potvrzení od ředitelů různých médií je napsána tak, že nelze zjistit, zda a v jakém rozsahu byly starší ochranné známky předmětem reklam před rozhodujícím datem 1. dubna 1996; pouze dvě z těchto potvrzení, tedy potvrzení od představitelů časopisů *Epoca* a *Tribuna*, uvádí rozhodné období, mezi lety 1994 a 1995, ve kterém jedna z těchto ochranných známek byla předmětem reklam;
  
- stejná námitka platí ohledně videokazety;
  
- žalobkyně nepředložila žádnou informaci ohledně obchodního obratu realizovaného v rámci prodeje výrobků označených těmito ochrannými známkami nebo ohledně investic vynaložených na jejich propagaci v průběhu rozhodného období.

72 S ohledem na obsah spisu musí být tyto závěry přijaty.

73 OHIM a vedlejší účastník tedy správně v návaznosti na odvolací senát usuzují, že údajná vysoká rozlišovací způsobilost starších ochranných známek žalobkyně z důvodu jejich známosti na trhu, a tedy údajné dobré jméno těchto ochranných známek nejsou dostatečně prokázány důkazy předloženými žalobkyní v průběhu správního řízení, jelikož neobsahují objektivní údaje, které by byly dostatečně podrobné nebo ověřitelné pro účely posouzení podílu ochranných známek EMIDIO TUCCI na trhu ve Španělsku, intenzity, geografického rozsahu a doby jejich užívání, jakož i rozsahu investic vynaložených podnikem na jejich propagaci (viz analogicky rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 51).

- 74 Pokud jde o nové důkazy předložené žalobkyní poprvé v rámci řízení před Soudem (viz výše bod 63), tyto důkazy musí být v souladu s ustálenou judikaturou odmítnuty jako nepřijatelné [rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 49; ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Calandre), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67].
- 75 Je třeba dodat, že žalobkyně neuvedla žádné skutečnosti nebo argumenty, které by umožnily shledat, že užívání přihlášené ochranné známky by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu, takže podmínky uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nejsou v žádném případě splněny.
- 76 Za těchto okolností není podpůrný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 opodstatněný, a musí být tedy zamítnut.
- 77 Je tedy namístě zamítnout žalobu v celém rozsahu.

### **K nákladům řízení**

- 78 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník řízení, 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 a vedlejšího účastníka.

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 13. prosince 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung