

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

16. března 2005*

Ve věci T-112/03,

L'Oréal SA, se sídlem v Paříži (Francie), zastoupená X. Buffetem Delmasem d'Autane, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému B. Filtenborg, S. Laitinen a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

příčemž druhým účastníkem řízení u odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) je

Revlon (Švýcarsko) SA, se sídlem v Schlieren (Švýcarsko),

* Jednací jazyk: angličtina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 15. ledna 2003 (věc R 396/2001-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi L'Oréal SA a Revlon (Švýcarsko) SA,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a I. Pelikánová, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 27. března 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 31. července 2003,

s přihlédnutím k dodatečné dokumentaci připojené k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 8. září 2003, a to kopii rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 11. července 2003 ve věci R 831/2002-2 týkajícího se námitkového řízení mezi Revlon (Švýcarsko) SA a Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Soudu dne 21. října 2003,

po jednání konaném dne 28. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 9. prosince 1998 podala žalobkyně u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Úřad“) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení FLEXI AIR.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 3 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „šampóny; gely, pěny, balzámy a přípravky ve formě sprejů pro úpravu účesů a péči o vlasy; laky na vlasy; barviva na vlasy a přípravky na odbarvování vlasů; přípravky na ondulaci a řasnění vlasů; éterické oleje“.
- 4 Dne 30. srpna 1999 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 69/99.

- 5 Dne 30. listopadu 1999 podala Revlon (Švýcarsko) SA (dále jen „osoba, která podala námitky“) na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky.
- 6 Námitky byly založeny na slovní ochranné známce FLEX (dále jen „starší ochranná známka“), která je předmětem následujících zápisů:
- zápisu ve Francii pro výrobky náležející do tříd 3 a 34 označené jako „přípravky na bělení a ostatní látky pro praní; přípravky na čištění, leštění, cídění a broušení; mýdla, parfémy, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty; tabák (surový nebo zpracovaný); kuřácké potřeby; zápalky“;
 - zápisu ve Švédsku pro výrobky náležející do třídy 3 označené jako „šampón; vlasový balzám, pěna, lak a gel na vlasy“;
 - zápisu ve Spojeném království pro výrobky náležející do třídy 3 označené jako „šampóny a přípravky určené k údržbě vlasů“.
- 7 Na podporu svých námitek se osoba, která podala námitky, dovolávala relativního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 8 Dne 7. prosince 1999 byla žalobkyně vyzooměna, že byly podány námitky proti její přihlášce ochranné známky. Dne 23. března 2000 vyzvalo námitkové oddělení osobu, která podala námitky, aby do 23. července 2000 předložila nové důkazní materiály na podporu svých námitek, a žalobkyni, aby do 23. září 2000 předložila své vyjádření k námitkám.
- 9 Žádné vyjádření účastníků řízení Úřad v těchto lhůtách neobdržel.
- 10 Dne 27. listopadu 2000 Úřad oběma účastníkům řízení sdělil, že vzhledem k tomu, že neobdržel nová vyjádření, rozhodne na základě důkazů, které má k dispozici.
- 11 Dne 28. a 29. listopadu 2000 Úřad obdržel vyjádření žalobkyně prohlašující, že z důvodů „nezávislých na její vůli“ se teprve právě nyní dozvěděla o námitkách. Žalobkyně rovněž navrhla provedení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky a prohlásila, že si vyhrazuje právo předložit žádost o navrácení do původního stavu. Kromě toho připojila kopii svých vyjádření předložených v souvisejícím námitkovém řízení.
- 12 Dne 26. března 2001 námitkové oddělení odpovědělo, že nepřihlédne k vyjádřením uvedeným v předcházejícím bodě, vzhledem k tomu, že byly doručeny po výše uvedeném sdělení ze dne 27. listopadu 2000.
- 13 Rozhodnutím ze dne 27. března 2001 námitkové oddělení zamítlo přihlášku ochranné známky z důvodu nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou zapsanou ve Spojeném království.

- 14 Dne 20. dubna 2001 žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí odvolání na základě článku 59 nařízení č. 40/94.
- 15 Rozhodnutím ze dne 15. ledna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát odvolání zamítl a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Návrhy účastníků řízení

- 16 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- uložil Úřadu náhradu nákladů tohoto řízení a řízení u odvolacího senátu.

- 17 Úřad navrhuje, aby Soud:

- žalobu zamítl;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 18 Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává tří žalobních důvodů, postupně vycházejících z podstatného porušení procesních ustanovení týkajících se návrhu na provedení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 8 odst. 2 písm. a), ii) téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z podstatného porušení procesních ustanovení týkajících se návrhu na provedení důkazu o skutečném užívání

Argumenty účastníků řízení

- 19 Žalobkyně jednak tvrdí, že odvolací senát tím, že potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení o zamítnutí návrhu na provedení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, porušil čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 a pravidlo 22 odst. 1 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). Upřesňuje, že jelikož žádné z těchto ustanovení nestanoví lhůtu pro podání návrhu na provedení důkazu o skutečném užívání, může být takový návrh předložen až do ukončení námitkového řízení, ke kterému v projednávaném případě došlo až 27. března 2001, k datu rozhodnutí námitkového oddělení.
- 20 Žalobkyně kromě toho uplatňuje, že odvolací senát tím, že potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení o zamítnutí návrhu na provedení důkazu o skutečném užívání, porušil zásadu funkční kontinuity, jak byla formulována rozsudky Soudu ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Recueil, s. II-2383), ze dne 16. února 2000, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla)

(T-122/99, Recueil, s. II-265), ze dne 5. června 2002, Hershey Foods v. OHIM (Kiss Device with plume) (T-198/00, Recueil, s. II-2567), ze dne 12. prosince 2002, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla) (T-63/01, Recueil, s. II-5255), a ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, s. II-3253).

- 21 Úřad zpochybňuje opodstatněnost tohoto žalobního důvodu.

Závěry Soudu

- 22 Úvodem je namístě uvést, že pravidlo 22 odst. 1 nařízení č. 2868/95 v projednávaném případě postrádá relevanci. Stanoví totiž, že má-li osoba, která podala námitky, předložit důkaz o užívání starší ochranné známky, vyzve ji Úřad, aby poskytla požadovaný důkaz ve lhůtě, kterou jí stanoví. V rámci projednávaného sporu však nevystává otázka, do jakého okamžiku může být předložen důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky, ale do jakého okamžiku může být provedení tohoto důkazu navrženo.
- 23 Dále je třeba konstatovat, že odvolací senát měl v bodě 16 napadeného rozhodnutí za to, že návrh žalobkyně na provedení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky nebyl předložen ve stanovené lhůtě a nemusel být vzat v úvahu pro rozhodnutí o námitkách.
- 24 Za účelem přezkumu opodstatněnosti tohoto zjištění je třeba nejdříve připomenout, že v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 se má za účelem průzkumu námitek podaných na základě článku 42 téhož nařízení za to, že starší ochranná známka byla skutečně užívána, až do okamžiku, kdy je předložen návrh přihlašovatele na provedení důkazu o takovém užívání. Účelem předložení takového návrhu je tedy

přenesení důkazního břemene o skutečném užívání (nebo řádných důvodech pro neužívání) na osobu, která podala námitky, přičemž nejsou-li takové důkazy předloženy, její námitky se zamítnou. Aby takový účinek nastal, musí být návrh formulován u Úřadu výslovně a včas [rozsudek Soudu 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 38].

- 25 K tomuto bodu je zajisté namísto uvést, že devátý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 uvádí, „že není důvod chránit ochranné známky Společenství ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány“. V tomto ohledu je třeba, aby nebyly neprávem omezeny možnosti přihlašovatele ochranné známky požadovat důkaz o užívání ochranné známky dovolávané proti zápisu přihlašovanej ochranné známky.
- 26 Skutečné užívání starší ochranné známky přitom představuje otázku, která musí, pokud je přihlašovatelem ochranné známky vznesena, být vyřešena předtím, než je rozhodnuto o samotných námitkách.
- 27 V tomto ohledu vzhledem k tomu, že námitkové řízení i řízení o odvolání jsou obě spornými řízeními, Úřad vyzývá účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili svá vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci řízení (viz v tomto smyslu čl. 43 odst. 1 a čl. 61 odst. 2 nařízení č. 40/94). Za účelem lepší organizace řízení musejí být tato vyjádření v zásadě předložena ve lhůtě stanovené Úřadem.

- 28 V projednávaném případě námitkové oddělení dopisem ze dne 23. března 2000 a v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyzvalo osobu, která podala námitky, aby do 23. července 2000 předložila nové důkazní materiály na podporu svých námitek, a žalobkyni, aby do 23. září 2000 předložila své vyjádření k námitkám. Žalobkyně tedy v zásadě měla navrhnout provedení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve stanovené lhůtě, tedy do 23. září 2000.
- 29 Spis neobsahuje žádnou skutečnost, která by mohla odůvodnit odchylku od této zásady. Takovou skutečnost konkrétněji nepředstavují žalobkyní dovolávané důvody „nezávislé na její vůli“, uvedené v bodě 11 výše. Žalobkyně totiž v odpovědi na ústní otázku Soudu tvrdila, že se v tomto případě jednalo o administrativní pochybení, za které odpovídá.
- 30 Za těchto podmínek mělo námitkové oddělení právem za to, že návrh na provedení důkazu o skutečném užívání předložený žalobkyní sděleními ze dne 28. a 29. listopadu 2000 nebyl předložen včas, a že jej tudíž odmítlo.
- 31 Z toho vyplývá, že odvolací senát neporušil čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, když měl v bodě 16 napadeného rozhodnutí za to, že tento návrh nebyl předložen ve stanovené lhůtě.
- 32 Dále, pokud jde o argument vycházející ze zásady funkční kontinuity, je namístě konstatovat, že relevantní body odvolání podaného žalobkyní u odvolacího senátu zní následovně (viz body 2.2.9 a 3.10 odvolání):

„[...] účastník řízení podávající odvolání podpůrně navrhuje v souladu s článkem 62 [nařízení č. 40/94], aby odvolací senát rozhodl místo námitkového oddělení

a připustil návrh na provedení důkazu účastníka řízení podávajícího odvolání ohledně užívání starší ochranné známky zapsané ve Spojeném království, nebo vrátil věc zpět námitkovému oddělení, aby vyhovělo návrhu účastníka řízení podávajícího odvolání.“ („[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.“).

33 Z toho vyplývá, že žalobkyně u odvolacího senátu podpůrně zopakovala svůj návrh na provedení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky.

34 V napadeném rozhodnutí však odvolací senát nezmínil tento podpůrný návrh, přestože zamítl hlavní návrh týkající se nebezpečí záměny.

35 Toto pochybení nicméně neodůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí, jelikož odvolací senát mohl oprávněně odmítnout tento podpůrný návrh na provedení důkazu o skutečném užívání, aniž by porušil zásadu funkční kontinuity.

36 Pravomoc odvolacích senátů Úřadu totiž zahrnuje přezkum rozhodnutí přijatých odděleními Úřadu v prvním stupni. V rámci tohoto přezkumu závisí rozhodnutí o odvolání na otázce, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok jako rozhodnutí, které je předmětem odvolání, může, či nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy je o odvolání rozhodováno. Odvolací senáty tak mohou, s jedinou výhradou čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, odvolání vyhovět na základě nových skutečností dovolávaných účastníkem, který podal odvolání, nebo také na základě nových důkazů předložených tímto účastníkem (výše uvedený rozsudek KLEENCARE,

bod 26). Kromě toho není rozsah přezkumu rozhodnutí, které je předmětem odvolání, který musí odvolací senát provést, v zásadě omezen na důvody dovolávané účastníkem, který podal odvolání. I když tedy účastník, který podal odvolání, nevznesl konkrétní důvod, je přesto odvolací senát povinen přezkoumat ve světle všech relevantních skutkových a právních skutečností, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok jako rozhodnutí, které je předmětem odvolání, může, či nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy je o odvolání rozhodováno (výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 29).

- 37 V projednávaném případě je však třeba odpovědět na otázku, zda v okamžiku, kdy odvolací senát rozhodoval, mohl legálně přijmout rozhodnutí, které stejně jako rozhodnutí námitkového oddělení odmítlo návrh na provedení důkazu o skutečném užívání, kladně. Žalobkyně totiž u odvolacího senátu nepředložila žádnou novou skutečnost odůvodňující absenci podání tohoto návrhu ve lhůtě stanovené námitkovým oddělením. Vzhledem k tomu, že se v tomto ohledu skutkový stav oproti skutkovému stavu, který existoval v době, kdy o věci rozhodovalo námitkového oddělení, nezměnil, mohl mít tedy odvolací senát podobně, jak je uvedeno v bodech 28 až 31 výše, pokud jde o řízení u námitkového oddělení, oprávněně za to, že u něj podpůrně předložený návrh nebyl předložen včas.

- 38 Z toho vyplývá, že první žalobní důvod musí být zamítnut.

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

Argumenty účastníků řízení

- 39 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když došel k závěru o existenci nebezpečí záměny.

- 40 V tomto ohledu nejdříve uplatňuje, že vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí je založeno na zápisu starší ochranné známky uskutečněném ve Spojeném království, musí být nebezpečí záměny posouzeno ve vztahu k této zemi.
- 41 Kromě toho se připojuje ke zjištění odvolacího senátu ohledně nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.
- 42 Dále tvrdí, že odvolací senát chybně došel k závěru, že dotčená označení jsou podobná, takže mohou být zaměněna.
- 43 Nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky měla odvolací senát jednak vést k tomu, že měl posoudit, že pouze úplná reprodukce této ochranné známky může způsobit nebezpečí záměny.
- 44 Kromě toho kolidující označení nejsou dostatečně podobná, aby způsobila nebezpečí záměny.
- 45 Z hlediska vzhledu totiž žalobkyně zaprvé uplatňuje, že označení složené z kombinace dvou výrazů nelze považovat za vzhledově srovnatelné s označením složeným pouze z jednoho výrazu, a to tím spíše, že žádný ze dvou výrazů není totožný se starším označením, které je kratší. V tomto ohledu se žalobkyně dovolává rozsudku Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Recueil, s. II-5275), který je tím významnější, že se na rozdíl od slova „flex“ a od kořene „flexi“ společný prvek označení, kterých se týká věc, ve které byl vydán uvedený rozsudek, hláskuje stejným způsobem a má mimořádně

vysokou rozlišovací způsobilost. Kromě toho se dovolává rozhodnutí odvolacích senátů ve věcech SIMPLELIFE v. SIMPLE LIFE, FREEZOMINT v. FREEZE, MILES v. MILESTONE, TAPAS v. TAPARICA, GIRA v. GIRALDA a DRIVE v. DRIVEWAY.

- 46 Zadruhé zjištění odvolacího senátu, podle kterého bude spotřebitel automaticky věnovat pozornost první společné části označení, není odůvodněno žádným zvláštním důvodem a je neslučitelné s rozhodnutím odvolacího senátu ve věci ORANGEX v. ORANGE X-PRESS.
- 47 Z fonetického hlediska žalobkyně tvrdí, že doplněním písmene „i“ do výrazu „flex“ vznikne dodatečná slabika. Navíc je starší označení složeno především ze souhlásek, zatímco přihlašované označení obsahuje více samohlásek a ve Spojeném království je vyslovováno zpěvným způsobem.
- 48 Z pojmového hlediska žalobkyně jednak tvrdí, že osoba, která podala námitky, si je sama vědoma popisného charakteru výrazu „flex“, jelikož ochranná známka FLEX byla zapsána do částí rejstříků Spojeného království a Irska týkajících se ochranných známek s nízkou rozlišovací způsobilostí a jelikož nezaložila tyto námitky na proslulosti starší ochranné známky ve Spojeném království. Žalobkyně z toho vyvozuje, že v anglofonních zemích nemůže výraz „flex“ představovat dominantní prvek označení FLEXI AIR. Z gramatického hlediska je naopak jeho nejdůležitějším prvkem výraz „air“, vzhledem k tomu, že výraz „flexi“ může být zdvojnásobením přídatného jména „flexible“, blíže určujícího podstatné jméno „air“.
- 49 Žalobkyně upřesňuje, že výraz „flexi“ v anglickém jazyce neexistuje a že přihlašované označení je fantazijním pojmenováním. Odkazem na výňatek z anglického slovníku také uvádí, že odvolací senát mezi mnohými významy výrazu „air“ vybral jeden z méně běžných. Naproti tomu má v angličtině výraz „flex“ vlastní význam, a nemá tedy žádnou rozlišovací způsobilost.

- 50 Žalobkyně dodává, že pokud jde o srovnání označení, jsou úvahy napadeného rozhodnutí v rozporu s rozsudkem Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Recueil, s. II-4335), jelikož prvek „flex“ není v přihlašovaném označení dominantní a jelikož ostatní prvky nejsou zanedbatelné.
- 51 Pokud jde o globální posouzení nebezpečí záměny, žalobkyně uvádí, že je nepochybné, že na rozdíl od výrobků, kterých se týká věc, ve které byl vydán rozsudek Soudu ze dne 15. ledna 2003, *Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Recueil, s. II-43), nejsou dotčené výrobky objednávány ústně, ale jsou vystavovány v regálech, čímž činí jakoukoli potenciální fonetickou podobnost zanedbatelnou, a tudíž činí zanedbatelným nebezpečí záměny.
- 52 Kromě toho žalobkyně tvrdí, když odkazuje na kopie zápisů uskutečněných ve Spojeném království, že se průměrný spotřebitel v této zemi nevystavuje nebezpečí, že zamění kolidující ochranné známky, protože se již setkává s velkým počtem jiných ochranných známek obsahujících výraz „flex“ pro podobné nebo totožné výrobky.
- 53 Žalobkyně rovněž uplatňuje, že úvahy přijaté druhým odvolacím senátem v jeho výše uvedeném rozhodnutí ze dne 11. července 2003 předloženém žalobkyní kanceláři Soudu dne 8. září 2003 ohledně stanovení neexistence nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami FLEX a FLEXIUM, jsou v projednávaném případě přímo uplatnitelné. Druhový výraz jako „flex“ tak nemůže být monopolizován. Podle žalobkyně je toto rozhodnutí tím významnější, že se týká dvou označení, které je každé složeno pouze z jednoho výrazu, zatímco označení přihlašované v projednávaném případě je složeno ze dvou výrazů a že žádný z nich ani žádná z jejich slabik není totožná se starším označením („fle-xi-air“).
- 54 Úřad zpochybňuje opodstatněnost tohoto žalobního důvodu.

Závěry Soudu

- 55 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.
- 56 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.
- 57 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posouzeno globálně, podle toho, jak označení a dotčené výrobky nebo služby vnímá relevantní veřejnost, s ohledem na všechny relevantní faktory v projednávaném případě, zejména vzájemnou závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura].

— K relevantní veřejnosti

- 58 Žalobkyně nekritizovala skutečnost, že odvolací senát posoudil nebezpečí záměny ve Spojeném království. Nezpochybnila ani posouzení odvolacího senátu, podle kterého je relevantní veřejnost tvořena průměrným spotřebitelem, jehož stupeň pozornosti není zvláště vysoký. Za účelem přezkumu tohoto žalobního důvodu má tedy Soud za to, že je namístě vycházet z těchto předpokladů.

— K rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky

59 Mezi účastníky řízení není sporu o tom, jak to konstatoval odvolací senát, že starší ochranná známka má nízkou rozlišovací způsobilost.

60 Žalobkyně nicméně tvrdí, že tato nízká rozlišovací způsobilost měla odvolací senát vést k tomu, že měl posoudit, že pouze úplná reprodukce starší ochranné známky může způsobit nebezpečí záměny.

61 Toto tvrzení musí být odmítnuto. Ačkoliv totiž musí být pro posouzení nebezpečí záměny (viz analogicky rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 24) zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, je tato rozlišovací způsobilost pouze jednou ze skutečností mezi jinými přicházejícími v úvahu v rámci tohoto posouzení. Tak může existovat i v případě jednak starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí a jednak přihlašované ochranné známky, která nepředstavuje její úplnou reprodukci, nebezpečí záměny zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, kterých se označení týkají.

— Ke srovnání dotčených výrobků

62 Žalobkyně nepochybnila zjištění odvolacího senátu, podle kterého jsou dotčené výrobky zčásti totožné a zčásti velmi podobné. Za účelem přezkumu tohoto žalobního důvodu tedy Soud usuzuje, že je namístě z tohoto zjištění vycházet.

— K dotčeným označením

- ⁶³ Jak vyplývá z ustálené judikatury, musí být globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [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].
- ⁶⁴ Ze vzhledového hlediska měl odvolací senát za to, že označení FLEXI AIR je především složeno z výrazu „flex“. Kromě toho vzhledem k tomu, že je prvek „flex“ umístěn na začátku, může mít významnější vliv než zbytek přihlašovaného označení. Slovo „air“ se nachází v druhotném postavení a je kratší. Spotřebitelé si obecně lépe zapamatují začátek označení než jeho konec. Dominantní charakter prvku „flex“ není podstatně pozměněn přidáním písmene „i“. Odvolací senát z toho vyvodil, že označení jsou vzhledově podobná.
- ⁶⁵ Tato zjištění nejsou stížena žádným pochybením a argumenty předložené v tomto ohledu žalobkyní, uvedené v bodech 45 a 46 výše, nemohou být přijaty.
- ⁶⁶ Pokud jde o první skupinu argumentů, je třeba jednak uvést, že není žádný důvod, aby označení složené ze dvou výrazů a označení složené pouze z jednoho výrazu nemohly být vzhledově podobné. Kromě toho skutečnost, že žádný z obou výrazů přihlašovaného označení není totožný se starším označením, ani skutečnost, že je toto starší označení krátké, nemohou v projednávaném případě vyvrátit vzhledovou podobnost vyvolanou shodou čtyř z osmi písmen přihlašovaného označení, umístěných ve stejném pořadí a na začátku obou označení.

- 67 Pokud jde o argument vycházející z výše uvedeného rozsudku HUBERT, stačí uvést, že závěr vycházející z tohoto rozsudku, podle kterého je globální vzhledový dojem z dotčených označení odlišný, je založen zejména na obrazovém prvku jednoho z těchto označení (bod 54), zatímco označení v projednávaném případě jsou obě slovní.
- 68 Pokud jde o dřívější rozhodnutí odvolacích senátů uvedená v bodech 45 a 46 výše, je namístě připomenout, že podle ustálené judikatury musí být legalita rozhodnutí odvolacích senátů týkajících se zápisu označení jako ochranných známek Společenství posouzena výhradně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 66, nezpochybněný usnesením Soudního dvora ze dne 5. února 2004, Streamserve v. OHIM, C-150/02 P, Recueil, s. I-1461]. Kromě toho ačkoliv mohou skutkové nebo právní důvody obsažené v dřívějším rozhodnutí zajisté představovat argumenty na podporu žalobního důvodu vycházejícího z porušení ustanovení nařízení č. 40/94 [rozsudek Soudu ze dne 20. listopadu 2002, Bosch v. OHIM (Kit pro a Kit Super Pro), T-79/01 a T-86/01, Recueil, s. II-4881, bod 33], je třeba konstatovat, že se každé z dřívějších rozhodnutí uvedených v bodech 45 a 46 výše týká označení, jejichž vzhledová podobnost není srovnatelná s podobností v projednávaném případě.
- 69 Konečně pokud jde o údajný nedostatek odůvodnění uvedený v bodě 46 výše, je namístě konstatovat, že odvolací senát měl za to, že si spotřebitelé obecně lépe zapamatují začátek označení než jeho konec (bod 33 napadeného rozhodnutí). V tomto ohledu mu nelze vytýkat, že se k tomuto bodu blíže nevyjádřil.
- 70 Pokud jde o fonetické srovnání, měl odvolací senát za to, že začátek označení hraje z tohoto hlediska rovněž podstatnou roli. Odlišnost ve výslovnosti je způsobena pouze koncovkou přihlašovaného označení a je nepatrná. Jemný zvuk písmena „i“ a v angličtině otevřená výslovnost výrazu „air“ vedou k fonetické shodě prvku „flex“,

a zvláště k převaze písmene „x“ ve výslovnosti. Podle odvolacího senátu jsou tedy označení foneticky podobná.

- 71 Tato zjištění rovněž nejsou chybná.
- 72 Argumenty, které žalobkyně vyvozuje z přítomnosti písmene „i“ a z výrazu „air“ v označení FLEXI AIR uvedené v bodě 47 výše musí být zamítnuty. Skutečností zůstává, že první čtyři písmena z osmi, která tvoří označení, jsou vyslovována naprosto stejným způsobem jako označení FLEX, že písmeno „i“ představuje pouze foneticky zanedbatelný doplněk k těmto prvním čtyřem písmenům a že přidání slova „air“ rovněž nemůže vyloučit tuto částečnou totožnost výslovnosti.
- 73 Konečně měl odvolací senát z pojmového hlediska za to, že výrazy „flex“ a „flexi“ jsou úzce spjaté, neboť oba navozují pružnost, a tedy vitalitu vlasů. Přidání výrazu „air“ nemění tuto pojmovou totožnost. Podle odvolacího senátu mají tedy označení v angličtině shodný význam.
- 74 Tato zjištění rovněž nejsou stížena pochybením a argumenty předložené v tomto ohledu žalobkyní, uvedené v bodech 48 a 49 výše, nemohou být přijaty.
- 75 Pokud jde o argument, podle kterého osoba, která podala námitky, si je sama vědoma popisného charakteru výrazu „flex“, stačí konstatovat, že taková okolnost, pokud je pravdivá, postrádá pro pojmové posouzení dotčených označení relevanci.

- 76 Stejně tak tomu je, pokud jde o argument, podle kterého je výraz „air“ gramaticky nejdůležitějším prvkem přihlašovaného označení, jelikož průměrný ne zvláště pozorný spotřebitel nebude gramaticky přezkoumávat dotčená označení.
- 77 Pokud jde o argument vztahující se k významu výrazu „air“, stačí uvést, že ať je tento význam jakýkoliv, nemůže vyloučit význam prvku „flexi“, tudíž ani pojmovou podobnost vyvolanou tímto prvkem.
- 78 Argumenty vycházející z neexistence rozlišovací způsobilosti staršího označení, z toho, že výraz „flexi“ neexistuje v anglickém jazyce, a z toho, že je označení FLEXI AIR fantazijním pojmenováním, musí být rovněž zamítnuty, jelikož nemohou vyloučit skutečnost, že každý z výrazů „flex“ a „flexi“ v angličtině odkazuje na pružnost [viz pokud jde o španělský jazyk, rozsudek Soudu ze dne 18. února 2004, Koubi v. OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, s. II-719, bod 48].
- 79 Pokud jde dále o argument uvedený v bodě 50 výše, je namístě uvést, že výše uvedený rozsudek MATRATZEN sice uvádí, že komplexní ochranná známka může být považována za srovnatelnou s jinou ochrannou známkou totožnou nebo srovnatelnou s jedním z prvků komplexní ochranné známky pouze tehdy, když tento prvek představuje dominantní prvek v globálním dojmu vyvolaném komplexní ochrannou známkou. Ochranná známka, které se toto zjištění týká, však není zdaleka srovnatelná s přihlašovanou ochrannou známkou v projednávaném případě, zejména proto, že obsahuje obrazový prvek.
- 80 Je tedy namístě dojít k závěru, že odvolací senát měl právem za to, že dotčená označení jsou podobná ze vzhledového, fonetického i pojmového hlediska.

— K nebezpečí záměny

- 81 Podle odvolacího senátu existuje nebezpečí, že se spotřebitelé budou domnívat, že nepatrná odlišnost mezi označeními odráží rozmanitost v povaze výrobků nebo vyplývá z marketingových úvah, a nikoli že tato odlišnost určuje různý obchodní původ. Odvolací senát tedy došel k závěru, že ve Spojeném království existuje nebezpečí záměny.
- 82 V tomto ohledu je třeba uvést, že není zpochybňována nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, že dotčená označení jsou podobná ze vzhledového, fonetického i pojmového hlediska a že výrobky jsou zčásti totožné a zčásti velmi podobné.
- 83 Za těchto podmínek je třeba dojít k závěru, že existuje nebezpečí záměny.
- 84 Argument žalobkyně uvedený v bodě 51 výše, podle kterého je fonetická podobnost označení zanedbatelná, musí být zamítnut. Vzhledem k tomu, že označení jsou podobná a výrobky jsou zčásti totožné a zčásti velmi podobné, totiž otázka, v jakém rozsahu přispívá fonetická podobnost označení k nebezpečí záměny, není relevantní.
- 85 Argument uvedený v bodě 52 výše vycházející z existence jiných ochranných známek ve Spojeném království obsahujících výraz „flex“, musí být rovněž zamítnut. Je totiž třeba připomenout, že právě tato okolnost přiměla odvolací senát k tomu, aby v bodě 27 napadeného rozhodnutí shledal, že starší ochranná známka má nízkou rozlišovací způsobilost, a následně došel k závěru, že ve Spojeném království existuje nebezpečí záměny (viz bod 81 výše). Tento závěr byl potvrzen (viz bod 83 výše).

Žalobkyně se ostatně výslovně připojila ke zjištění, podle kterého má starší ochranná známka nízkou rozlišovací způsobilost (viz body 41 a 59 výše).

86 Konečně pokud jde o argumenty vycházející z rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 11. července 2003, uvedené v bodě 53 výše, je třeba ještě připomenout, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů týkajících se zápisu označení jako ochranných známek Společenství musí být posouzena výhradně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů, přičemž skutkové nebo právní důvody obsažené v dřívějším rozhodnutí mohou přesto představovat argumenty na podporu žalobního důvodu vycházejícího z porušení ustanovení tohoto nařízení (viz bod 68 výše). Je však namístě poznamenat, že vztah mezi označeními, která jsou předmětem výše uvedeného rozhodnutí druhého odvolacího senátu, není srovnatelný se vztahem mezi označeními v projednávaném případě. Označení FLEXIUM je totiž tvořeno jedním slovem, z kterého není možné oddělit výraz „flex“, zatímco výrazy „flex“ a „flexi“ mohou být z označení FLEXI AIR snadno odděleny. Kromě toho je třeba uvést, že závěr, podle kterého mezi ochrannými známkami v projednávaném případě existuje nebezpečí záměny, nemůže být chápán tak, že vede k monopolizaci výrazu „flex“.

87 Ve světle výše uvedeného je namístě dojít k závěru, že odvolací senát neporušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když usoudil, že mezi dotčenými označeními existuje nebezpečí záměny.

88 Druhý žalobní důvod tedy musí být zamítnut.

K třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 2 písm. a), ii) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- ⁸⁹ Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 2 písm. a), ii) nařízení č. 40/94, když se nezabýval tím, zda může být starší ochranná známka platně namítána na základě práva Spojeného království, a když neposoudil nebezpečí záměny podle tohoto práva. Upřesňuje, že toto ustanovení nemůže přiznat majiteli národní ochranné známky širší práva ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství než práva, která má na základě vnitrostátní právní úpravy. Opomenutí odvolacího senátu však může přiznat starší ochranné známce širší ochranu na úrovni Společenství než na vnitrostátní úrovni.
- ⁹⁰ Úřad zpochybňuje opodstatněnost tohoto žalobního důvodu.

Závěry Soudu

- ⁹¹ Je třeba uvést, že přihláška ochranné známky Společenství podléhá řízením upraveným nařízením č. 40/94. Na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 písm. a), ii) téhož nařízení se tak přihlášená ochranná známka povinně nezapíše, pokud existuje ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nebezpečí záměny s ochrannou známkou dříve zapsanou v členském státě. Předběžný přezkum otázky, zda může být tato starší národní ochranná známka platně namítána na základě vnitrostátní právní úpravy, z které vychází, a posouzení nebezpečí záměny mezi oběma dotyčnými ochrannými známkami podle této vnitrostátní právní úpravy však nejsou upraveny nařízením č. 40/94.

- 92 Navíc je namístě uvést, že tento žalobní důvod vychází z předpokladu, podle kterého nařízení č. 40/94 přiznává majiteli starší národní ochranné známky širší práva ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství než práva, která jsou mu přiznána vnitrostátní právní úpravou, z které tato starší ochranná známka vychází. Na základě čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 4 odst. 2 písm. a), ii) první 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) však byly vnitrostátní právní úpravy členských států týkající se otázky nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší národní ochrannou známkou plně harmonizovány. Normativní obsah těchto ustanovení směrnice 89/104 je totožný s obsahem čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 2 písm. a), ii) nařízení č. 40/94. Za těchto podmínek předpoklad uplatněný žalobkyní není namístě.
- 93 Třetí žalobní důvod tedy musí být zamítnut.
- 94 Vzhledem k tomu, že všechny žalobní důvody musí být zamítnuty, musí být žaloba rovněž zamítnuta.

K nákladům řízení

- 95 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. V projednávaném případě byla žalobkyně ve sporu neúspěšná a Úřad požadoval náhradu nákladů ve svém návrhu. Je tedy namístě uložit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Pirrung

Meij

Pelikánová

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 16. března 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung