

ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

23. listopadu 2005 *

Ve věci T-396/04,

Soffass SpA, se sídlem v Porcari (Itálie), zastoupená V. Bilardem a C. Bacchinim,
advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému M. Capostagno, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

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

* Jednacl jazyk: italština.

Sodipan, SCA, se sídlem v Saint-Étienne-du-Rouvray (Francie), zastoupená
N. Boespflugem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 16. července 2004 (věc R 699/2003-1), týkajícímu se námitkového
řízení mezi Soffass SpA a Sodipan SCA,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(první senát),

ve složení J. D. Cooke, předseda, I. Labucka a V. Trstenjak, soudkyně,
vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 4. října 2004,

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

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu
dne 9. února 2005,

s přihlédnutím k organizačnímu procesnímu opatření ze dne 24. června 2005,

po jednání konaném dne 13. září 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 20. září 1999 podala Soffass SpA u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle 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 obrazové označení vyobrazené níže:

NICKY

3 Výrobky, pro které byl požadován zápis, spadají do třídy 16 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 následujícímu popisu: „Zboží z papíru nebo buničiny pro úklidové a hygienické účely, jako kapesníky, ubrousky na obličej, ručníky, podložky, utěrky na úklid v rolích nebo na kotoučích, toaletní papír“.

4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 29/2000 dne 10. dubna 2000.

5 Dne 10. července 2000 podala Sodipan SCA námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

6 Námitky byly založeny na následujících starších národních zápisech:

— francouzský zápis č. 1 400 192, platný ode dne 6. dubna 1967 pro „papír, lepenku a výrobky zhotovené z těchto materiálů, které nespádají do jiných tříd“, zahrnuté do třídy 16, obrazového označení vyobrazeného níže:



The image shows a stylized logo consisting of the lowercase letters 'noky' in a bold, sans-serif font. The letters are black and have a slightly irregular, hand-drawn appearance. The logo is enclosed within a dotted rectangular border.

— francouzský zápis č. 1 346 586, platný ode dne 14. března 1986 pro „výrobky zhotovené z papíru určené pro hygienu nebo úklid, jako toaletní papír, kapesníky, utěrky na úklid, ubrousky, ubrusy, prostírání, sady prostírání, talíře

a hrníčky z lepenky a jiné výrobky k jednorázovému použití (nebo jednoúčelové výrobky)“, zahrnuté do třídy 16 obrazového označení vyobrazeného níže:



- 7 Námitkové oddělení OHIM zamítlo námitky rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2003. Námitkové oddělení bylo v podstatě toho názoru, že mezi dotčenými označeními není vzhledová, fonetická nebo pojmová podobnost. V tomto ohledu upřesnilo, že „označení se značně liší ve všech ohledech v celkovém dojmu, kterým působí“. Vzhledem k tomu, že označení byla z hlediska celkového dojmu jasně odlišná, došlo námitkové oddělení k závěru, že není třeba přistoupit ke srovnání výrobků. Z téhož důvodu nezkoumalo námitkové oddělení důkazy o užívání starších ochranných známek předložené vedlejším účastníkem podle článku 43 nařízení č. 40/94.
- 8 Dne 4. prosince 2003 podal vedlejší účastník řízení proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.
- 9 První odvolací senát rozhodnutím ze dne 16. července 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“), ve kterém konstatoval, že kolidující ochranné známky vykazují značný stupeň podobnosti, zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a vrátil věc námitkovému oddělení za účelem srovnání dotčených výrobků a přezkumu důkazu o užívání starších ochranných známek.

Návrhová žádání účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

11 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu,
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

12 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- prohlásil, že námitky podané vedlejším účastníkem proti přihlášce ochranné známky Společenství jsou opodstatněné vzhledem k existujícímu nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami zdůrazněnému totožností dotčených výrobků;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 13 Žalobkyně se dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tím, že odvolací senát došel nesprávně k závěru, že existuje podobnost mezi kolidujícími označeními.

Argumenty účastníků řízení

- 14 Žalobkyně uvádí, že v rozporu s tím, co usoudil odvolací senát, nemohou být dotčené ochranné známky zaměněny z důvodu jejich zjevných fonetických, vzhledových a pojmových odlišností. Odvolací senát totiž nesprávně užil pojem nebezpečí záměny, jak jej vykládá judikatura Společenství (rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22, a ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29).
- 15 Z hlediska fonetického napadá žalobkyně posouzení odvolacího senátu, podle kterého podobnost mezi posledními slabikami „ky“ a „cky“ převládá nad fonetickou odlišností plynoucí ze samohlásek „o“ a „i“. Žalobkyně tvrdí, že tato zjevná odlišnost, ve francouzském jazyce navíc zdůrazněná z důvodu odlišné výslovnosti slabik „ní“ a „no“, musí mít převahu, neboť spotřebitel si uchovává v paměti právě zvuk první části slova (rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 19. ledna 2001, Manfield v. PENFIELD, R 120/2000-1, bod 23).
- 16 Z hlediska vzhledu žalobkyně zpochybňuje tvrzení obsažené v napadeném rozhodnutí, podle kterého jsou kolidující ochranné známky podobné z důvodu, že

jsou charakterizovány stejnými počátečními a koncovými písmeny a že jsou tvořeny dvěma krátkými názvy, které se podobají anglickým výrazům. Žalobkyně zdůrazňuje, že uvedené ochranné známky vykazují značné rozdíly. Počet jejich písmen je odlišný (pět písmen u NICKY a čtyři u NOKY). U první ochranné známky NOKY jsou písmena „n“ a „y“ rozmístěna podél sbíhavé příčné osy směřující nahoru. Písmeno „o“ ve slově NOKY má navíc tvar trojúhelníku se zaoblenými vrcholy. Kromě toho svíslá čára, která tvoří písmeno „k“ ve slově NOKY jasně převyšuje horní okraj šikmé čáry téhož písmene. Druhá ochranná známka NOKY je zjevně charakterizována obrazem představujícím medvěda, na jehož hrudníku je vytištěn obraz srdce. Navíc je tvořena větším počátečním a koncovým písmenem, než jsou ostatní písmena. Konečně, na rozdíl od přihlašované ochranné známky, jsou obě starší ochranné známky složeny z písmen, jejichž okraje jsou zaoblené.

17 Z hlediska pojmového žalobkyně zpochybňuje tvrzení odvolacího senátu, že žalobkyně neprokázala, že je výraz „Nicky“ vnímán ve Francii jako zdobnělina.

18 Žalobkyně tvrdí, že je všeobecně známo a obecně přijato, aniž by to bylo třeba prokazovat, že slovo „Nicky“ je vnímáno francouzsky hovořící veřejností a veřejností Společenství obvykle jako zdobnělina francouzského křestního jména, jako je Nicole, Nicolas, Nicolette, nebo jako ekvivalent těchto jmen v cizím jazyce. V tomto ohledu poukazuje na automobilového závodníka Niki Laudu, film ze 70. let nazvaný „Micky a Nicky“ a kreslený příběh, jehož název je „Nicky Larson“. Naopak slovo „noky“ je českým slovem, které představuje ekvivalent italského slova „gnocchi“. Žalobkyně vyjadřuje nicméně pochybnosti ohledně pochopení tohoto významu ze strany francouzsky hovořící veřejnosti. Toto slovo může u francouzsky hovořící veřejnosti evokovat spíše slovo NOKIA, rozlišující označení dobře známé v odvětví mobilní telefonie.

- 19 Žalobkyně uplatňuje, že k vyloučení jakéhokoliv nebezpečí záměny postačí, aby francouzsky hovořící veřejnost vnímala bezprostředně výraz „Nicky“ jako zdobnělinu nebo zkratku vlastních jmen. Podle judikatury stačí, když jedna ze sporných ochranných známek má pro příslušnou veřejnost jasný a přesný význam, aby byly vzhledové a fonetické podobnosti existující mezi ochrannými známkami do značné míry vyrovnány [rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 54, a ze dne 22. června 2004, Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, body 55 a 56].
- 20 OHIM tvrdí, že odvolací senát správně srovnal přihlášku ochranné známky Společenství a starší ochranné známky, když zdůraznil, že patrná obdoba vede k vysokému stupni podobnosti.
- 21 OHIM odkazuje na podrobnou analýzu učiněnou žalobkyní ohledně vlastností dotčených označení (viz bod 16 výše) a uvádí, že se jedná o prvky značně okrajové v celkovém vnímání těchto označení. Slovo „noky“ totiž představuje, i přes přítomnost stylizovaného obrazu medvěda ve druhé starší ochranné známce, nevyvratitelný dominantní prvek obou francouzských ochranných známek.
- 22 Co se týče zejména pojmové analýzy dotčených ochranných známek, OHIM tvrdí, že důkazy předložené žalobkyní na podporu tvrzení týkajícího se jistého a určitého významu slova NICKY, zdobněliny vlastního jména, nemohou účinně takovou argumentaci podpořit. Rozsudky BASS a PICARO, bod 19 výše, se v projednávaném případě neuplatní, neboť neexistuje „jasný a určitý“ význam jednoho z kolidujících označení, který by mohl vyloučit jakoukoliv možnou asociaci mezi těmito označeními. OHIM na základě čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu navíc namítá nepřijatelnost každého nového žalobního důvodu předloženého poprvé až u Soudu,

příčemž dokumenty 13 až 21 přiložené k žalobě mohou být právě takto definovány. Jedná se o zcela nové dokumenty, které tedy nemohou být v tomto stadiu řízení přijaty [rozsudek Soudu ze dne 3. července 2003, *Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67].

- 23 Vedlejší účastník tvrdí, že vzhledem k tomu, že podobnosti mezi předmětnými označeními jsou zjevné, bylo rozhodnutí námitkového oddělení právem zrušeno.
- 24 Vedlejší účastník zejména uplatňuje, že z pojmového hlediska nebude ochranná známka NICKY používána pro výrobky, jako je zboží z papíru, kapesníky a ubrousky, vnímána francouzským spotřebitelem tak, že evokuje jméno osoby, jelikož francouzského spotřebitele nepovede nic k tomu, aby si vytvořil souvislost mezi těmito výrobky a osobou přezdívanou „Nický“, a to tím spíše proto, že použití takové zdobněliny je mimořádně výjimečné.

Závěry Soudu

- 25 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.

- 26 Z tohoto ustanovení vyplývá, že nebezpečí záměny předpokládá zároveň totožnost nebo podobnost přihlašované ochranné známky a starší ochranné známky a totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce k zápisu a výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána starší ochranná známka. Jedná se o podmínky kumulativní (rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 2004, Vedial v. OHIM, C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, bod 51).
- 27 Jsou-li tedy kolidující označení zcela odlišná, je v zásadě možné mít bez přezkumu dotčených výrobků za to, že neexistuje nebezpečí záměny.
- 28 Je třeba dodat, že podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že veřejnost se může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.
- 29 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se označení vztahují [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].
- 30 S ohledem na tuto vzájemnou závislost může být nízký stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi výrobky nebo

službami, na které se ochranná známka vztahuje, a naopak (viz obdobně rozsudky Soudního dvora Canon, bod 14 výše, bod 17, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 19).

- 31 Existuje-li tedy podobnost, byť nízká, mezi dvěma označeními, musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům.
- 32 Z ustálené judikatury v tomto ohledu rovněž vyplývá, že celkové posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (viz rozsudek BASS, bod 19 výše, bod 47 a uvedená judikatura).
- 33 V projednávaném případě je nesporné, že relevantní veřejností pro účely takového posouzení je francouzská veřejnost.
- 34 Z hlediska vzhledového je namístě mít za to, že existuje určitá podobnost mezi dotčenými označeními. Tři ze čtyř písmen označení NOKY se nacházejí na stejném místě ve slově NICKY. Označení mají společné počáteční písmeno „n“ a koncovku „ky“. Vzhledem k tomu, že tato koncovka není ve francouzštině obvyklá, je možné ji považovat za dominantní prvek v obou označeních, který upoutá pozornost francouzského spotřebitele.

- 35 Z hlediska fonetického existuje rovněž podobnost mezi dotčenými označeními, neboť poslední slabika „ky“, která je totožná u obou kolidujících označení, upoutá pozornost francouzského spotřebitele. První slabiky uvedených označení, které jsou odlišné, mají tedy z fonetického hlediska menší vliv.
- 36 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle judikatury stupeň fonetické podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami má snížený význam v případě výrobků, které jsou uváděny na trh tak, že relevantní veřejnost při koupi obvykle vizuálně vnímá ochrannou známku, která je označuje (rozsudek BASS, bod 19 výše, bod 55).
- 37 Navíc je z pojmového hlediska možné, jak uvádí žalobkyně (viz body 18 a 19 výše), že slovo „Nicky“ může být vnímáno francouzským spotřebitelem jako zdrobnělina křestních jmen Nicolas nebo Nicole. Význam tohoto argumentu je však částečně ovlivněn povahou dotčených výrobků a podmínkami, za nichž jsou tyto výrobky uváděny na trh. Posouzení tohoto argumentu by tedy nemělo probíhat odděleně od jiných faktorů, které mohou být relevantní.
- 38 Je namístě usoudit, že podobnosti mezi označeními uvedené v bodech 34 a 35 výše jsou takového druhu, že odvolací senát došel právem k závěru, že je třeba provést srovnání výrobků za účelem celkového posouzení nebezpečí záměny v projednávaném případě. Je tomu tak zejména v případě, kdy označení vykazují prvky podobnosti, byť nízké, které mohou být oslabeny v rámci celkového posouzení jinými prvky, jako je povaha výrobků a podmínky, za kterých jsou uváděny na trh.

- 39 Nepostrádají-li totiž kolidující označení zjevně veškerou podobnost, nýbrž vykazují určité prvky podobnosti, jakož i některé prvky, které je mohou odlišovat, posouzení významu těchto jednotlivých prvků nemůže být prováděno odděleně, ale v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům (viz bod 29 výše).
- 40 Z předcházejícího vyplývá, že je třeba zamítnout jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 41 Co se týče dokumentů 13 až 21 přiložených k žalobě (viz bod 22 výše), nemohou být zohledněny vzhledem k tomu, že žaloba před Soudem směřuje k přezkumu legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Úlohou Soudu totiž není přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly poprvé předloženy až u něj. Přípustnost těchto důkazů je navíc v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu, podle kterého nesmí spisy účastníků změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Proto musí být tyto důkazy vyloučeny, aniž by bylo třeba zkoumat jejich důkazní sílu (rozsudek BUDMEN, bod 22 výše, bod 67).
- 42 S ohledem na předcházející musí být návrh žalobkyně na zrušení zamítnut.

- 43 Co se týče návrhu vedlejšího účastníka řízení směřujícího k tomu, aby bylo s konečnou platností určeno, že jsou námitky podané proti přihlášce ochranné známky Společenství opodstatněné, je třeba podotknout, že ze znění ustanovení čl. 63 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 ve vzájemném spojení vyplývá, že změna rozhodnutí odvolacích senátů je možná pouze tehdy, jestliže je rozhodnutí stíženo věcnou či formální vadou [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002; eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 46]. V tomto ohledu stačí uvést, že napadené rozhodnutí není stíženo takovouto vadou a že je třeba učinit celkové posouzení nebezpečí záměny v projednávaném případě s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům.
- 44 Je tedy třeba návrh vedlejšího účastníka řízení na změnu rozhodnutí zamítnout.

K nákladům řízení

- 45 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastník řízení požadovali náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístež posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 23. listopadu 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

J. D. Cooke