

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

19. října 2006\*

Ve spojených věcech T-350/04 až T-352/04,

**Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH**, se sídlem v Bitburgu (Německo),  
zastoupená M. Huth-Dierigem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako  
vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

**Anheuser-Busch, Inc.**, se sídlem v Saint Louis, Missouri (Spojené státy), zastoupená  
A. Renckem, V. von Bomhardem, A. Pohlmannem, D. Ohlgartem a B. Goebelem,  
advokáty,

\* Jednací jazyk: angličtina.

jejichž předmětem jsou tři žaloby podané proti rozhodnutím druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 22. června 2004, vydaným ve věcech R 447/2002-2, R 451/2002-2 a R 453/2002-2, týkajícím se námitkových řízení mezi Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH a Anheuser-Busch, Inc.,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, F. Dehousse a D. Šváby, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 24. srpna 2004,

s přihlédnutím k vyjádřením OHIM došlým kanceláři Soudu dne 9. února 2005,

s přihlédnutím k vyjádřením vedlejší účastnice řízení došlým kanceláři Soudu dne 17. února 2005,

s přihlédnutím k usnesení předsedy pátého senátu Soudu ze dne 26. října 2005 o spojení těchto věcí pro účely ústní části řízení a rozsudku,

po jednání konaném dne 17. ledna 2006,

vydává tento

## **Rozsudek**

### **Skutečnosti předcházející sporu**

#### *I – Přihlášky ochranných známek Společenství podané Anheuser-Busch*

- 1 Anheuser-Bush, Inc. podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) tři přihlášky ochranných známek Společenství (dále jen „přihlašované ochranné známky“) na základě nařízení Rady (ES) 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:

— přihlášku slovní ochranné známky BUD, podanou dne 1. dubna 1996 pro výrobky spadající do třídy 32 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), a odpovídající následujícímu popisu: „Pivo, ale [světlé horně kvašené pivo], porter [tmavé horně kvašené pivo], sladové alkoholické a nealkoholické nápoje;“

- přihlášku obrazové ochranné známky (dále jen „přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 1“):



- přihlášku obrazové ochranné známky (dále jen „přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 2“):



2 Tyto dvě naposledy jmenované přihlášky ochranných známek byly podány dne 16. října 1996 pro výrobky spadající do tříd 16, 25 a 32 ve smyslu Niceské dohody a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

— třída 16: „Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů (obsažené ve třídě 16); tiskoviny; materiály pro vázání knih; papírenské výrobky; adhézní lepidla pro kancelářské účely a použití v domácnosti; učební pomůcky, kromě přístrojů; umělé hmoty na obaly (obsažené ve třídě 16); hrací karty“;

— třída 25: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy“;

— třída 32: „Pivo, ale [světlé horně kvašené pivo], porter [tmavé horně kvašené pivo], sladové alkoholické a nealkoholické nápoje“.

3 Přihlášky obrazových ochranných známek č. 1 a 2 byly dne 23. března 1998 zveřejněny ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 20/98 a 21/98.

4 Přihláška slovní ochranné známky byla dne 7. prosince 1998 zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek společenství* č. 93/98.

## II – Námitky podané Bitburger Brauerei proti přihláškám ochranných známek Společenství

5 Dne 10. června 1998 podala Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (dále jen „Bitburger Brauerei“) na základě čl. 42 nařízení č. 40/94 dvojí námitky (č. 48 274

a 49 173) proti zápisu obrazových ochranných známek č. 1 a 2, a to pro všechny výrobky uvedené v přihlášce k zápisu.

6 Dne 3. března 1999 podala Bitburger Brauerei na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované slovní ochranné známky BUD, a to pro všechny výrobky uvedené v přihlášce k zápisu.

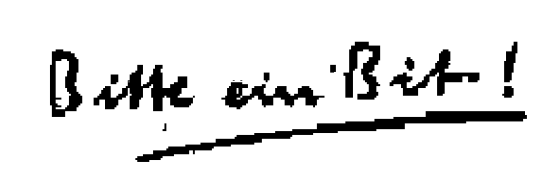
7 Zprvce byly tyto troje námitky založeny na existenci následujících starších ochranných známek:

— národní slovní ochranné známce BIT, zapsané v Německu dne 17. září 1996 (č. 39 615 324) pro „pivo; minerální a šumivé vody a ostatní nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a nápoje z ovocných šťáv; sirupy a ostatní přípravky na výrobu nápojů“, spadající do třídy 32;

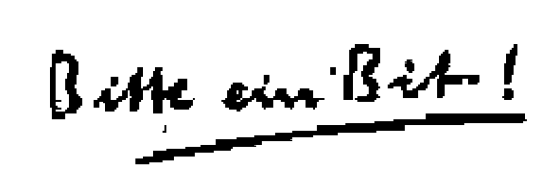
— slovní a obrazové ochranné známce Bit, zapsané v Německu dne 12. prosince 1938 (č. 505 912) pro „pivo“ spadající do třídy 32, vyobrazené níže:



- slovní a obrazové ochranné známce Bitte ein Bit!, zapsané v Německu dne 5. července 1957 (č. 704 211) pro následující výrobky: „pivo a nealkoholické nápoje“, spadající do třídy 32, vyobrazené níže:



- slovní a obrazové ochranné známce Bitte ein Bit!, zapsané v Německu dne 3. listopadu 1987 (č. 1 113 784) pro různé výrobky spadající do tříd 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 a 42, vyobrazené níže:



- 8 Tyto troje námitky byly založeny na všech výrobcích, na které se vztahují ochranné známky č. 505 912, č. 39 615 324 (BIT) a č. 704 211 (Bitte ein Bit!).
- 9 Námitky (č. 138 281) proti přihlašované slovní ochranné známce BUD byly rovněž založeny na následujících výrobcích a službách, na které se vztahuje slovní a obrazová ochranná známka č. 1 113 784 (Bitte ein Bit!) a obsažených v různých třídách: pivo a nealkoholické nápoje; pohostinství, zejména zásobování restaurací všeho druhu nápoji; pronájem výčepních zařízení pro nápoje, pojízdných barů, zahradního nábytku a nábytku pro oslavy. Dvojí námitky (č. 48 274 a č. 49 173) proti dvěma přihlašovaným obrazovým ochranným známkám byly rovněž založeny na následujících výrobcích, na které se vztahuje slovní a obrazová ochranná známka

č. 1 113 784 (Bitte ein Bit!), obsažených v různých třídách: pivo a nealkoholické nápoje; brožury, pивní podtácky, reklamní plakáty, kuličková pera, číšnické zástěry, trička, kravaty, ručníky, mikiny a bundy.

- 10 Zadruhé, a zvláště pokud jde o přihlašované obrazové ochranné známky, Bitburger Brauerei uplatňovala, kromě ochranných známek uvedených v bodě 7 výše, ochrannou známku BIT, která je „všeobecně známá“ v Německu pro následující výrobky: „pivo a nealkoholické nápoje; brožury, pивní podtácky, reklamní plakáty, kuličková pera, číšnické zástěry, trička, kravaty, ručníky, mikiny a bundy“.
- 11 Zatřetí, a zvláště pokud jde o přihlašovanou slovní ochrannou známku BUD, Bitburger Brauerei uplatňovala, kromě ochranných známek uvedených v bodě 7 výše, následující přihlášky ochranných známek Společenství:
- přihlášku obrazové ochranné známky Společenství, podanou dne 1. dubna 1996 (č. 121 608) pro výrobky spadající do třídy 32 ve smyslu Niceské dohody, odpovídající následujícímu popisu: „pivo, nápoje podobné pivu, ale [světlé horně kvašené pivo], porter [tmavé horně kvašené pivo] (jakož i tyto nápoje bez alkoholu, nízkoalkoholické nebo se sníženým obsahem alkoholu); nealkoholické nápoje; ovocné sirupy a ostatní přípravky na výrobu nealkoholických a alkoholických nápojů; ovocné šťávy a stolní vody“, vyobrazené níže:





- přihlášku obrazové ochranné známky Společenství podanou dne 1. dubna 1996 (č. 139 634) pro výrobky spadající do třídy 32 ve smyslu Niceské dohody a odpovídající následujícímu popisu: „pivo, nápoje podobné pivu, ale [světlé horně kvašené pivo], porter [tmavé horně kvašené pivo] (jakož i tyto nápoje bez alkoholu, nízkoalkoholické nebo se sníženým obsahem alkoholu); nealkoholické nápoje; ovocné sirupy a ostatní přípravky na výrobu nealkoholických a alkoholických nápojů; ovocné šťávy a stolní vody“, vyobrazené níže:



- 12 Na podporu svých námitek se Bitburger Brauerei dovolávala relativních důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94.

### III – Rozhodnutí námitkového oddělení

- 13 Třemi rozhodnutími vydanými dne 27. března 2002 námitkové oddělení námítky podané Bitburger Brauerei zamítlo.
- 14 Pokud jde o čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, námitkové oddělení mělo nejprve za to, že přihlášky obrazových ochranných známek Společenství č. 121 608 a 139 634, s přihlédnutím ke skutečnosti, že byly podány ke stejnému datu jako přihlašovaná slovní ochranná známka BUD (1. dubna 1996), nemohou být považovány za starší práva ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 15 Krom toho mělo námitkové oddělení za to, že nebyl podán důkaz o užívání německé slovní a obrazové ochranné známky č. 505 912 (BIT) v její zapsané formě a že důkaz o užívání německých slovních a obrazových ochranných známek č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) byl podán pouze pro „pivo“ a „nealkoholické pivo“ (pro obě ochranné známky) a pro „pivní podtácky, trička, saka, pivní sklenice, otvíráky na lahve, kuličková pera a číšnické zástěry“ (pro ochrannou známku č. 1 113 784).
- 16 S přihlédnutím k těmto důkazům námitkové oddělení dospělo k závěru, že neexistuje nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami na straně jedné a německou slovní ochrannou známkou č. 39 615 324 (BIT) a německými slovními a obrazovými ochrannými známkami č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) na straně druhé.
- 17 Námitkové oddělení mělo v tomto ohledu v podstatě za to, že navzdory zvýšené rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky č. 39 615 324 (BIT) na německém trhu a totožnosti dotčených výrobků (pro třídu 32) jsou vzhledové, fonetické a pojmové odlišnosti mezi dotčenými označeními dostatečné na to, aby vyloučily jakékoliv nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitkové oddělení tedy dospělo k závěru o neexistenci nebezpečí záměny v Německu mezi německou slovní ochrannou známkou č. 39 615 324 (BIT) a přihlašovanými ochrannými známkami. Stejný závěr je podle námitkového oddělení nutné vyvodit, má-li být přihlédnuto k ochranné známce BIT „všeobecně známé“ v Německu, které se dovolává Bitburger Brauerei v rámci svých námitek vůči oběma přihlašovaným obrazovým ochranným známkám.
- 18 Co se týče německých slovních a obrazových ochranných známek č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) námitkové oddělení konstatovalo, že oproti německé slovní ochranné známce č. 39 615 324 (BIT) obsahují doplňující prvky, a že se tudíž ve všech ohledech od přihlašovaných ochranných známek liší. Námitkové oddělení tedy dospělo k závěru o neexistenci nebezpečí záměny v Německu mezi německými slovními a obrazovými ochrannými známkami č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) a přihlašovanými ochrannými známkami.

- 19 Pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 měla Bitburger Brauerei v rámci přihlašované slovní ochranné známky BUD za to, že slovní a obrazové ochranné známky č. 505 912 (BIT), č. 704 211 a č. 1 113 784 (Bitte ein Bit!), slovní ochranná známka č. 39 615 324 (BIT), jakož i přihláška obrazové ochranné známky Společenství č. 121 608 jsou známé ochranné známky, a z tohoto důvodu odůvodňují námitky. Námitkové oddělení se domnívalo, že nebyl podán důkaz o užívání německé slovní a obrazové ochranné známky č. 505 912 (BIT) a že se nelze dovolávat čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Mimoto, co se týče přihlášky ochranné známky Společenství č. 121 608, mělo námitkové oddělení za to, že s přihlédnutím k jejímu podání ke stejnému datu, ke kterému byla podána přihláška přihlašované slovní ochranné známky BUD (1. dubna 1996), se nejedná o starší právo ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, vykládaného ve světle čl. 8 odst. 2 písm. a), i) tohoto nařízení. Konečně, jelikož čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 předpokládá, že dotčené ochranné známky jsou totožné nebo podobné, dospělo námitkové oddělení k závěru, že německá slovní ochranná známka č. 39 615 324 (BIT) a německé slovní a obrazové ochranné známky č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) nemohou odůvodňovat námitky na základě tohoto ustanovení.
- 20 Mimoto se Bitburger Brauerei v rámci přihlašovaných obrazových ochranných známek dovolávala v Německu všeobecně známé ochranné známky BIT. Jelikož čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 předpokládá, že dotčené ochranné známky jsou totožné nebo podobné, dospělo námitkové oddělení k závěru, že označení BIT nemůže odůvodňovat námitky na základě tohoto ustanovení.

#### IV – Rozhodnutí odvolacího senátu

- 21 Dne 24. května 2002 Bitburger Brauerei podala odvolání proti každému ze tří rozhodnutí námitkového oddělení.
- 22 Bitburger Brauerei navrhovala zrušení napadených rozhodnutí v části, v níž byly námitky zamítnuty pro výrobky obsažené ve třídě 32.

- 23 Třemi rozhodnutími vydanými dne 22. června 2004 (věc R 453/2002-2 pro přihlášku slovní ochranné známky BUD, věc R 447/2002-2 pro přihlášku obrazové ochranné známky č. 1 a věc R 451/2002-2 pro přihlášku obrazové ochranné známky č. 2), doručenými Bitburger Brauerei dne 29. června 2004 (dále jen „napadená rozhodnutí“), druhý odvolací senát OHIM zamítl odvolání podaná proti rozhodnutím námitkového oddělení.
- 24 Co se nejprve týče dvou přihlášek ochranných známek Společenství, kterých se dovolává Bitburger Brauerei proti přihlašované slovní ochranné známce BUD, odvolací senát měl za to, že nemohou být kvalifikovány jako „starší ochranné známky“ ve smyslu čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94, a tedy zakládat důvody pro námitky uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Mimoto měl odvolací senát v těchto třech napadených rozhodnutích na rozdíl od námitkového oddělení za to, že německá slovní a obrazová ochranná známka č. 505 912 (BIT) byla předmětem užívání způsobilého k zachování práv, která jsou s ní spojena.
- 25 Co se týče nebezpečí záměny, dospěl odvolací senát k závěru, že v Německu takové nebezpečí mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) neexistuje, a to i přes určitou zvýšenou rozlišovací způsobilost starších německých ochranných známek a totožnost nebo podobnost dotčených výrobků spadajících do třídy 32. Posouzení odvolacího senátu spočívá především na vzhledových a fonetických rozdílech zjištěných mezi označeními, jakož i na nedostatku pojmové podobnosti.
- 26 Podle odvolacího senátu je nutné vyvodit stejný závěr – ještě v širším rozsahu – co se týče srovnání přihlašovaných ochranných známek a německých ochranných známek č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!), které jsou tvořeny několika slovy.

- 27 Pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, odvolací senát v těchto třech napadených rozhodnutích shledal, že rozdíl mezi označeními je takový, že využívání rozlišovací způsobilosti nebo hodnoty starších ochranných známek nebo jim způsobená újma nepadají v úvahu. Žalobkyně navíc nevysvětlila, proč by k takovému využití nebo takové újmě mělo dojít.

### **Řízení a návrhová žádání účastníků řízení**

- 28 Na základě zprávy soudce zpravodaje Soud (pátý senát) rozhodl zahájit ústní část řízení a v rámci organizačních procesních opatření vyzval účastníky řízení, aby odpověděli na některé otázky a předložili určité dokumenty, což učinili ve stanovené lhůtě.
- 29 Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na položené ústní otázky byly vyslechnuty na jednání dne 17. ledna 2006.
- 30 Bitburger Brauerei navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadená rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

31 OHIM a Anheuser-Busch navrhuje, aby Soud:

- zamítl žaloby;
  
- uložil Bitburger Brauerei náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

### *I – K odkazu na určitá písemná vyjádření v řízení před OHIM*

32 Anheuser-Busch na konci svých vyjádření k žalobám obecně odkazuje na soubor argumentů, skutečností a důkazů vznesených před OHIM ve svých písemných vyjádřeních ze dne 30. března 1999, 2. února 2000, 18. července 2000, 18. listopadu 2002 a 19. srpna 2003.

33 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 44 odst. 1 jednacího řádu Soudu, který je podle čl. 130 odst. 1 a čl. 132 odst. 1 tohoto řádu použitelný na oblast duševního vlastnictví, musí žaloba obsahovat stručný popis žalobních důvodů. Podle ustálené judikatury, ačkoliv obsah žaloby lze podpořit a doplnit v konkrétních bodech odkazy na výňatky z písemností, které tvoří její přílohu, obecný odkaz na ostatní písemná vyjádření nemůže zhojit neexistenci základních prvků právní argumentace, které podle výše uvedených ustanovení musejí být uvedeny v samotné žalobě [rozsudek Soudu ze dne 14. září 2004, Applied Molecular Evolution v. OHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, Sb. rozh. s. II-3113, bod 11].

- 34 Tato judikatura je na základě článku 46 jednacího řádu uplatnitelného v oblasti duševního vlastnictví v souladu s čl. 135 odst. 1 druhým pododstavcem tohoto řádu použitelná na vyjádření druhého účastníka námitkového řízení u odvolacího senátu vystupujícího jako vedlejší účastník řízení před Soudem [rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, AVEX v. OHIM – Ahlers (a), T-115/02, Sb. rozh. s. II-2907, bod 11].
- 35 Z toho vyplývá, že vyjádření k žalobám Anheuser-Busch, odkazují-li na písemnosti předložené u OHIM, jsou nepřijatelná, jelikož se obecný odkaz, který obsahují, netýká důvodů a argumentů rozvinutých ve vyjádřeních k žalobám.

## II – K odkazu na určitá rozhodnutí odvolacích senátů OHIM

- 36 Bitburger Brauerei a Anheuser-Busch opakovaně ve svých písemných vyjádřeních odkazují na rozhodovací praxi odvolacích senátů OHIM.
- 37 V tomto ohledu je namístě připomenout, že rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty OHIM přijímají na základě nařízení č. 40/94, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita uvedených rozhodnutí musí být tedy posuzována výlučně na základě tohoto nařízení, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (rozsudky Soudního dvora ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 47, a ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 48).

38 Odkazy Bitburger Brauerei a Anheuser-Busch jsou tedy irelevantní.

### III – *K legalitě napadených rozhodnutí*

39 Žaloby podané Bitburger Brauerei ve spojených věcech T-350/04 až T-352/04 spočívají na dvou žalobních důvodech. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Druhý žalobní důvod uvádí porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

#### *A – K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94*

40 První žalobní důvod, kterého se dovolává Bitburger Brauerei, je rozdělen na dvě části.

41 V první části má Bitburger Brauerei za to, že se odvolací senát dopustil pochybení, když dospěl k závěru o neexistenci nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT).

42 Ve druhé části má Bitburger Brauerei za to, že se odvolací senát dopustil pochybení, když dospěl k závěru o neexistenci nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!).



1. K první části prvního žalobního důvodu, týkající se nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT)

a) Argumenty Bitburger Brauerei

K relevantní veřejnosti

<sup>43</sup> Bitburger Brauerei, připomínajíc ustálenou judikaturu týkající se nebezpečí záměny, upřesňuje, že starší ochranné známky jsou zapsané v Německu a že dotčenými výrobky jsou výrobky běžné spotřeby. Bitburger Brauerei se tedy domnívá, že cílová veřejnost je tvořena průměrným německým spotřebitelem, který je považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Pokud jde o tvrzení obsažené v napadených rozhodnutích, podle něhož zná průměrný konzument piva obecně značky piva, které má rád, a je schopen jednotlivé značky rozlišit, Bitburger Brauerei uvádí, že pokud odvolací senát chtěl tímto způsobem ukázat, že je nutné se domnívat, že pro sporné výrobky existuje vyšší úroveň pozornosti, je tato úvaha nesprávná. Byla by tak v rozporu zejména s rozsudkem Soudu ze dne 15. ledna 2003, *Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 37), který stanovil, že pro výrobky „pivo“ a „nealkoholické nápoje“, spadající do třídy 32, nevykazují němečtí spotřebitelé zvláště vysoký stupeň pozornosti.

K rozlišovací způsobilosti ochranné známky BIT

<sup>44</sup> Bitburger Brauerei zdůrazňuje vysokou rozlišovací způsobilost ochranné známky BIT. V tomto ohledu Bitburger Brauerei s odkazem na rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, *Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507)*, uvádí, že rozlišovací

způsobilost ochranné známky vyplývá z jejích vnitřních vlastností nebo její známosti na trhu. Odvolací senát se v projednávaném případě nejprve domníval, že výraz „bit“ má běžnou rozlišovací způsobilost. S ohledem na rozšířené používání ochranných známek, které Bitburger Brauerei prokázala, byla tato rozlišovací způsobilost posílena proslulostí získanou na německém území. Podle Bitburger Brauerei dospěl tedy odvolací senát právem k závěru, že německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) mají zvýšenou rozlišovací způsobilost. Kvalifikace provedená odvolacím senátem, jež stanovila „určitou“ zvýšenou rozlišovací způsobilost, však není správná. Nepřetržitě používání ochranné známky BIT po dobu několika desetiletí a vysoká úroveň reklamy, což bylo prokázáno odpovídajícími dokumenty, vedly k tomu, že již v červenci 1996 byl BIT pojmem, který podle necíleného průzkumu znalo 83,3 % německých pivařů a 94,8 % podle cíleného průzkumu. Z toho vyplývá, že BIT je velice známou ochrannou známkou, která má tedy zvýšenou rozlišovací způsobilost.

#### K porovnání označení

- 45 Bitburger Brauerei se soustředí na fonetické srovnání dotčených označení a nejprve ve věcech T-351/04 a T-352/04 popírá závěr odvolacího senátu, podle něhož přihlašované obrazové ochranné známky nemohou být po fonetické stránce redukovány na pouhý výraz „bud“.
- 46 Bitburger Brauerei se v tomto ohledu domnívá, že se odvolací senát dopustil pochybení, když dospěl k závěru, že průměrný relevantní spotřebitel nazývá přihlašované obrazové ochranné známky American Bud nebo Anheuser-Busch Bud.
- 47 Bitburger Brauerei zaprvé uvádí, že při posouzení nebezpečí záměny v případě kombinovaných ochranných známek nedochází k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou, ale že je naopak namístě provést takové srovnání, při kterém budou dotčené ochranné

známky posuzovány každá jako celek. Nicméně to nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna z jejích složek [usnesení Soudního dvora ze dne 28. dubna 2004, *Matratzen Concord v. OHIM*, C-3/03 P, Recueil, s. I-3657, bod 32, a rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, body 33 a 34]. Pokud jde o posouzení dominantní povahy jedné nebo více určitých složek kombinované ochranné známky, je třeba zohlednit zejména vlastnosti každé z těchto složek jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek (výše uvedený rozsudek *MATRATZEN*, bod 35).

48 Mimoto má *Bitburger Brauerei* za to, že na základě judikatury Soudu lze usoudit, že v případě složeniny dvou slov existuje nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou tvořenou jediným slovem, když jedna ze složek slovní složeniny a starší slovní ochranná známka jsou totožné nebo podobné. Na podporu tohoto tvrzení se dovolává rozsudku Soudu ze dne 25. listopadu 2003, *Oriental Kitchen v. OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU)* (T-286/02, Recueil, s. II-4953, bod 39).

49 *Bitburger Brauerei* v projednávaném případě tvrdí, že dominantní prvek přihlašovaných obrazových ochranných známek je tvořen výrazem „bud“. Zejména co se týče přihlašované obrazové ochranné známky č. 1, která obsahuje výrazy „american“ a „bud“, *Bitburger Brauerei* zdůrazňuje, že výraz „american“ je pouhým údajem o zeměpisném původu, a je tedy popisný. Výraz „bud“ je tedy více způsobilý upoutat pozornost cílové veřejnosti. Pokud jde o přihlašovanou obrazovou ochrannou známku č. 2, která obsahuje výrazy „anheuser-busch“ a „bud“, *Bitburger Brauerei* uvádí, že výraz „bud“ vystupuje na grafické úrovni do popředí svým ústředním umístěním a vzhledem ke skutečnosti, že je obklopen dvěma šipkami (vpravo a vlevo). Navíc výraz „bud“ se nabízí spotřebiteli tím, že se jednodušeji vyslovuje a zapamatovává.

- 50 Bitburger Brauerei, vycházejíc ze závěru, podle kterého je slovní prvek „bud“ dominantním prvkem přihlašovaných obrazových ochranných známek (věci T-351/04 a T-352/04), a jelikož je mimoto přihlašovaná slovní ochranná známka BUD (věc T-350/04) výlučně tvořena slovem „bud“, vznáší ve všech třech věcech totožné argumenty a popírá závěr napadených rozhodnutí, podle něhož v projednávaném případě neexistuje nebezpečí záměny se staršími ochrannými známkami BIT.
- 51 Odvolací senát v tomto ohledu tím, že shledal, že z hlediska fonetického jsou odlišnosti mezi „bud“ a „bit“ vzhledem k samohláskám „u“ a „i“ dostatečné, nesprávně provedl zlomkový rozbor písmen posuzovaných jednotlivě, namísto přezkumu výslovnosti slova jako celku. Bitburger Brauerei v tomto ohledu odkazuje na rozsudek MYSTERY, bod 43 výše (bod 46). Společné prvky obou označení jsou v projednávaném případě z hlediska množství většinové: každé označení je tvořeno jednoslabičným slovem ze tří písmen; intonace a fonetický rytmus jsou totožné; obě ochranné známky začínají písmenem „b“ a jejich koncová hláska se vyslovuje stejným způsobem. Za těchto podmínek je nepochopitelné, že odvolací senát mohl v bodě 51 napadených rozhodnutí dospět k závěru, že mezi porovnávanými označeními existují „podstatné rozdíly“
- 52 Bitburger Brauerei vyzdvihuje skutečnost, že souhláska „d“ se v němčině vyslovuje jako souhláska „t“, je-li umístěna na konci slova. Jediný rozdíl tedy spočívá v samohláskách „u“ a „i“ dotčených označení. Bitburger Brauerei připomíná, že je třeba vzít v úvahu celkový fonetický dojem označení, a zdůrazňuje, že „bit“ a „bud“ mají krátkou intonaci a budou vyslovovány „bitt“ a „butt“. Bitburger Brauerei se domnívá, že jsou-li samohlásky „i“ a „u“ obklopeny dominantními raženými souhláskami „b“ a „t“, je celkový fonetický dojem označení určen souhláskami.
- 53 Za těchto podmínek jsou dominantními prvky společné oběma označeními a spotřebitel, který si uchová nedokonalou představu jedné ze dvou ochranných

známek, by dotčené ochranné známky s přihlédnutím ke skutečnosti, že jsou jednoslabičné a mají stejný počet písmen, jejichž počáteční a koncové souhlásky jsou totožné, zaměnil. Bitburger Brauerei doplňuje, že jednoslabičné ochranné známky jsou v odvětví piva vzácné. Spotřebitel, který se setká s jednoslabičnou ochrannou známkou, by si tudíž měl na dotčené starší ochranné známky vzpomenout zejména tehdy, když se porovnávané ochranné známky téměř plně shodují.

- 54 Konečně Bitburger Brauerei poté, co soustředila svou argumentaci na fonetickou podobnost dotčených označení, uvádí, že po stránce vzhledové nemají grafické prvky a druhotné slovní prvky (v daném případě „american“ a „anheuser-busch“ pro přihlašované obrazové ochranné známky) žádný význam, jakmile je posuzováno nebezpečí záměny po stránce vzhledové. Za těchto podmínek Bitburger Brauerei pro tři přihlašované ochranné známky tvrdí, že vzhledové srovnání by mělo být provedeno mezi označeními „bit“ a „bud“, která vykazují alespoň vzdálenou typografickou podobnost. Obě označení mají totožné počáteční písmeno „b“ a jsou tvořena třemi písmeny. Písmena „i“ a „u“ se vyznačují vzestupnou linií a písmena „t“ a „d“ obsahují základní vertikální prvek a horizontální čáru. Mezi dotčenými označeními tedy existuje alespoň vzdálená vzhledová podobnost, která je rovněž dostatečná pro charakterizaci nebezpečí záměny s ohledem na vzájemnou závislost dotčených faktorů.

## K nebezpečí záměny

- 55 Bitburger Brauerei má na základě rozsudku Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 28), za to, že fonetická podobnost dotčených označení je dostatečná na to, aby vyvolala nebezpečí záměny. Fonetická podobnost je v projednávaném případě obzvláště významná, jelikož piva jsou, zvláště v barech, objednáвана ústně. Bitburger Brauerei odkazuje v tomto ohledu na rozsudek MYSTERY, bod 43 výše (bod 48), který upřesnil následující: „Stačí, že existuje nebezpečí záměny, a nikoliv, že záměna je prokázána. Vzhledem k tomu, že dotčené výrobky jsou také spotřebovávány na základě ústní objednávky,

samotná fonetická podobnost označení postačuje k tomu, aby vyvolala nebezpečí záměny.“ Bittburger Brauerei rovněž zdůrazňuje, že v barech má svůj význam faktor hluku a že tento faktor ovlivňuje fonetické vnímání dotčených označení. Odvolací senát nepřikládal dostatečně význam zvláštním podmínkám, za kterých jsou předmětné výrobky prodávány.

56 Na tomto základě se Bitburger Brauerei domnívá, že nebezpečí záměny existuje z pouhého důvodu podobnosti dotčených označení vyplývající ze společných prvků, které mají po stránce fonetické. Mají-li navíc starší ochranné známky jako v projednávaném případě nadprůměrnou rozlišovací způsobilost a jsou-li dotčené výrobky totožné, má Bitburger Brauerei, odkazujíc na rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 55 výše (bod 21), a rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS) (T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 77), a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 59), za to, že starší ochranné známky požívají široké ochrany. Bitburger Brauerei zejména zdůrazňuje, že Soudní dvůr měl za to, že vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky hovoří ve prospěch – a nikoliv proti – nebezpečí záměny.

57 Mimoto Bitburger Brauerei zdůrazňuje skutečnost, že závěr odvolacího senátu je v rozporu s rozsudkem Bundesgerichtshof (německý federální nejvyšší soud) ze dne 26. dubna 2001, Bit v. Bud (I ZR 212/98, s. 465 až 470, dále jen „rozsudek Bundesgerichtshof“). Bitburger Brauerei zejména uvádí, že Bundesgerichtshof měl za to, že mezi slovy „bit“ a „bud“ existuje nebezpečí fonetické záměny, jelikož počáteční hlásky jsou totožné, a že koncové hlásky se v běžné německé výslovnosti shodují. Zvukový rozdíl spojený se samohláskou obou slov je mimoto vyvážen nadprůměrnou rozlišovací způsobilostí, kterou má starší ochranná známka, a skutečností, že výrobky, na které se vztahují, jsou totožné.

58 Bitburger Brauerei uznává, že vnitrostátní soudní rozhodnutí nejsou v rámci těchto řízení závazná. Posouzení nebezpečí záměny mezi BIT a BUD provedené

Bundesgerichtshof nicméně spočívá právě na pravidlech, ke kterým dospěl Soudní dvůr, zejména na těch, která se týkají zohlednění všech okolností věci a vzájemné závislosti jednotlivých dotčených faktorů. Bitburger Brauerei dodává, že druhý odvolací senát OHIM v jiné věci rozsudek vydaný vnitrostátním soudem zohlednil (rozhodnutí ze dne 11. září 2003, Kabel 1 v. ARD 1, R 70/2002-2).

#### b) Argumenty OHIM a Anheuser-Busch

- 59 OHIM a Anheuser-Busch popírají argumenty vznesené Bitburger Brauerei a v podstatě mají za to, že vzhledová a fonetická odlišnost, jakož i nedostatek pojmové podobnosti mezi dotčenými označeními jsou dostatečné pro vyloučení jakéhokoli nebezpečí záměny, a to navzdory totožnosti nebo podobnosti dotčených výrobků.
- 60 Anheuser-Busch kromě toho odporuje závěru odvolacího senátu, podle něhož mají starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) vysokou rozlišovací způsobilost. Anheuser-Busch zejména tvrdí, že dokumenty předložené před odděleními OHIM odkazují na ochrannou známku Bitburger, a nikoliv na ochrannou známku BIT. Anheuser-Busch popírá rovněž relevanci jednak čestného prohlášení jednoho ze zaměstnanců Bitburger Brauerei, a jednak průzkumu trhu provedeného v červenci 1996 za účelem prokázání dobrého jména ochranné známky BIT v Německu.
- 61 Anheuser-Busch rovněž vyzdvihuje vlastnosti německého trhu s pivem, a zejména velmi silnou spotřebu tohoto výrobku. Anheuser-Busch z toho vyvozuje, že průměrný německý konzument piva je „znalcem“.

62 Konečně OHIM zdůrazňuje, že napadená rozhodnutí se od rozsudku Bundesgerichtshof, co se týče celkového posouzení nebezpečí záměny, odchyľují. Anheuser-Busch se domnívá, že rozhodnutí vnitrostátních soudů OHIM nebo Soud v rámci uplatnění nařízení č. 40/94 nezavazují.

### c) Závěry Soudu

63 Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 stanoví, že na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlašovaná ochranná známka nezapiše, „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; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.

64 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.

65 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 vztahuje ochranná známka [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].



- 66 Mimoto je namístě připomenout, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví vyšší [rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2005, Ampafrance v. OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Sb. rozh. s. II-1401, bod 70, a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24]. Ochranné známky, které mají buď vnitřně, nebo z důvodu své známosti na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (výše uvedený rozsudek monBeBé, bod 70, a obdobně rozsudky Canon, bod 44 výše, bod 18, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 55 výše, bod 20).
- 67 Jelikož starší ochranné známky byly zapsány s účinkem pro Německo, veřejností, kterou je nutné vzít v úvahu pro účely posouzení nebezpečí záměny, je veřejnost tohoto členského státu.
- 68 Je třeba rovněž zdůraznit, že dotčené výrobky jsou obvykle předmětem všeobecné distribuce od oddělení potravin v obchodním domě po bary a kavárny [viz v tomto smyslu pro třídy výrobků obsahující pivo rozsudek Soudu ze dne 9. března 2005, Osotspa v. OHIM – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Sb. rozh. s. II-763, bod 44]. Za těchto podmínek tvoří cílovou veřejnost průměrný spotřebitel, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný [viz ve věci, která se rovněž týkala piva, rozsudek MYSTERY, bod 43 výše, body 32 a 37, a ve věci, která se týkala alkoholických nápojů, rozsudek Soudu ze dne 15. února 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Sb. rozh. s. II-563, bod 45].
- 69 Odvolací senát mohl mít tedy v projednávaném případě právem za to, že „relevantním spotřebitelem dotčených výrobků je průměrný německý spotřebitel“ (bod 40 napadeného rozhodnutí ve věci T-352/04, a bod 41 napadených rozhodnutí ve věcech T-350/04 a T-351/04). Ze stejných důvodů lze závěr odvolacího senátu, podle kterého není dotčená relevantní veřejnost tvořena „znalci“, jen schválit (téže body napadených rozhodnutí).

- 70 Je rovněž namístě připomenout, že je třeba v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny vzít v úvahu skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost přímo srovnat jednotlivé ochranné známky, ale musí se spoléhat na nedokonalou představu, kterou si uchová v paměti (rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 55 výše, bod 26).
- 71 Ve světle výše uvedených úvah je třeba ověřit, zda, jak to tvrdí Bitburger Brauerei, se odvolací senát dopustil pochybení při posuzování nebezpečí záměny v projednávaném případě.

i) K podobnosti dotčených výrobků

- 72 Je namístě připomenout, že Bitburger Brauerei podala k odvolacímu senátu odvolání proti každému z rozhodnutí námitkového oddělení výlučně v části, v níž byly námitky zamítnuty pro výrobky obsažené ve třídě 32. Tytéž výrobky jsou výrobky dotčenými v projednávané věci.
- 73 Napadená rozhodnutí v tomto ohledu správně stanoví, že „[d]otčené výrobky jsou totožné nebo podobné“ (bod 40 napadených rozhodnutí ve věcech T-350/04 a T-351/04 a bod 39 napadeného rozhodnutí ve věci T-352/04). Toto posouzení odvolacího senátu není účastníky řízení popíráno.

ii) K podobnosti dotčených ochranných známek

- 74 Z judikatury vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (rozsudky SABEL, bod 66 výše, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 55 výše, bod 25).

K vzhledové podobnosti dotčených ochranných známek

— K vzhledové podobnosti mezi přihlašovanou slovní ochrannou známkou BUD a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT)

- 75 Odvolací senát následoval odůvodnění námitkového oddělení a Anheuser-Busch a vyložil následující úvahy:

„Obě ochranné známky mají vskutku totožnou délku, ale rozdíly, kterými se liší, jsou významnější než jejich podobnosti. Obě ochranné známky skutečně začínají stejným písmenem, avšak ve zbytku se liší. Spotřebitel bude tuto vzhledovou odlišnost vnímat.“ (Bod 42 napadeného rozhodnutí ve věci T-350/04.)

- 76 Zprv je třeba zdůraznit, že, jak správně uvádí odvolací senát, mají prvky „bud“ a „bit“ společné totožné počáteční písmeno, a sice písmeno „b“.

- 77 Zadruhé, jak rovněž správně uvádí odvolací senát, mají jednoslabičné výrazy „bit“ a „bud“ vzhledem ke skutečnosti, že jsou tvořeny třemi písmeny, totožnou délkou. Přesnější rozbor by jistě umožnil shledat, jak tvrdí Anheuser-Busch, že označení BUD je ve skutečnosti delší než označení BIT. Každopádně takový rozdíl nebude průměrný německý spotřebitel vnímat.
- 78 Zatřetí platí, jak v podstatě uvádí odvolací senát, že se dotčená označení liší ve svých posledních dvou písmenech (a sice „ud“ pro přihlašovanou slovní ochrannou známku BUD a „it“ pro starší německé ochranné známky), i když, jak tvrdí Bitburger Brauerei, mají dotčená písmena společné to, že jsou částečně tvořena vertikálními čarami.
- 79 S ohledem na všechny tyto poznatky je třeba shledat, že dotčená označení vykazují značné rozdíly vycházející zejména z toho, že dvě ze tří písmen, která je tvoří, jsou rozdílná. Jak správně uvedl odvolací senát, jsou tyto rozdíly významnější než podobnosti dotčených označení. Relevantní spotřebitel bude tyto rozdíly vnímat. Je tedy namístě dospět k závěru, že přihlašovaná slovní ochranná známka BUD a starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) vykazují takový stupeň vzhledové podobnosti, který může být kvalifikován nanejvýš jako nízký. Bitburger Brauerei ostatně sama ve svých žalobách uvádí, že vzhledová podobnost dotčených ochranných známek je „vzdálená“.
- 80 Pokud jde o starší německou slovní a obrazovou ochrannou známku č. 505 912, která se vyznačuje takovým způsobem psaní, který umožňuje ještě více snížit stupeň vzhledové podobnosti se slovní ochrannou známkou BUD, je namístě dodat že, jak to uvedl odvolací senát, je tato ochranná známka společností Bitburger Brauerei užívána v různých formách, z nichž jedna nevykazuje zvláštní způsob psaní.

— K vzhledové podobnosti mezi přihlašovanými obrazovými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT)

81 Odvolací senát vyjádřil následující úvahy:

„Přihlašovaná ochranná známka představuje složitou etiketu, která nemůže být zredukována na jediné slovo ‚bud‘. I když ‚bud‘ tvoří rozlišovací prvek ochranné známky, v ochranné známce vzhledově nepřevládá do té míry, že by ostatní prvky, které ji tvoří, a sice detailní grafické vyobrazení v horní části ochranné známky, jakož i zajímavá skladba barev, tak zcela ustupovaly do pozadí. Spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek a uchovává si její celkový dojem. I když by se ochranná známka zredukovala na slovní prvky [American Bud nebo Anheuser-Busch Bud], existoval by přesto mezi touto slovní složeninou a zkrácenou ochrannou známkou osoby, která podala námítky [BIT], významný vzhledový rozdíl.“ (Bod 42 napadeného rozhodnutí ve věci T-351/04 a bod 41 napadeného rozhodnutí ve věci T-352/04.)

82 Nejprve je třeba podotknout, že ačkoli průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily, globální posouzení nebezpečí záměny bere v úvahu zejména rozlišovací a dominantní prvky dotčených ochranných známek (rozsudek SABEL, bod 66 výše, bod 23), a skutečnost, že obecně se snadněji zapamatují dominantní a rozlišovací znaky označení [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, body 47 a 48, a ze dne 6. října 2004, New Look v. OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection) T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Sb. rozh. s. II-3471, bod 39].

83 V projednávaném případě je namístě konstatovat, že slovní prvky „american“ a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 1) nebo „anheuser-busch“

a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 2) jsou umístěny uprostřed přihlašovaných obrazových ochranných známek. Jsou navíc psány velkými písmeny, modré barvy na bílém podkladě, což tyto pojmy vzhledově zvýrazňuje, a to tím spíše že pozadí přihlašované ochranné známky je červené barvy.

- 84 Ostatní slovní prvky, které se objevují na bílém podkladě, zejména jméno a adresa Anheuser-Busch, jsou umístěny pod výrazy „american“ a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 1) nebo „anheuser-busch“ a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 2) a jsou napsány o hodně menšími písmeny. Totéž platí pro slovní prvky, které se objevují v horní části obrazové ochranné známky, zejména písmena „ab“, která jsou navíc umístěna uprostřed znaku. Pokud jde o slovo „genuine“, vyskytuje se dvakrát, na každé straně bílého obdélníku, v němž jsou umístěny výrazy „american“ a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 1) nebo „anheuser-busch“ a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 2). Toto slovo je v každém případě orientováno vertikálně, takže ho nelze snadno přečíst.
- 85 Pokud jde o obrazové prvky, které se objevují v horní části přihlašované ochranné známky, představují znak zdůrazněný emblémem s heslem. Tyto prvky odpovídají ozdobným částem etikety, a nebudou tedy považovány za jejich hlavní složku.
- 86 Je tedy namístě se domnívat, že dominantní prvky obou dotčených ochranných známek jsou tvořeny slovními prvky „american“ a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 1) nebo „anheuser-Busch“ a „bud“ (přihlašovaná obrazová ochranná známka č. 2).
- 87 Za předpokladu, že lze dojít k závěru, že výraz „bud“ je jediným rozlišovacím prvkem mezi dominantními slovními prvky, a upoutává tak více pozornost relevantní veřejnosti, bylo by možné se nanejvýše domnívat, že mezi přihlašovanými

obrazovými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) existuje nízká vzhledová podobnost, neboť nízká vzhledová podobnost již byla konstatována v bodě 79 výše mezi přihlašováním slovní ochrannou známkou BUD a výše uvedenými staršími německými ochrannými známkami.

- 88 Nicméně v rámci celkového vzhledového posouzení dotčených označení je namístě poukázat na dosti komplexní povahu přihlašováním obrazových ochranných známek, které jsou kombinovanými označeními, tvořenými nejen výše uvedenými slovními prvky, ale také několika obrazovými prvky velmi rozmanitých barev (viz ve stejném smyslu rozsudek *Fifties*, bod 82 výše, bod 38).
- 89 S přihlédnutím ke všem těmto prvkům je namístě mít za to, že přihlašováním obrazové ochranné známky a starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) nejsou vzhledově podobné.

K fonetické podobnosti dotčených ochranných známek

— K fonetické podobnosti mezi přihlašováním slovní ochrannou známkou BUD a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT)

- 90 Odvolací senát v bodech 43 a 44 napadeného rozhodnutí týkajícího se přihlašováním slovní ochranné známky BUD shledal:

„43. Co se týče fonetického srovnání ochranných známek, má odvolací senát za to, že existuje dostatečný rozdíl mezi přihlašováním ochrannou známkou BUD

a ochrannou známkou osoby, která podala námitky, BIT. Po stránce fonetické se samohlásky ‚i‘ a ‚u‘ jedna od druhé jednoznačně liší. Rozdíl, který představuje toto písmeno ve výrazech ‚bud‘ a ‚bit‘, které jsou oba tvořeny třemi písmeny, je dostatečný na to, aby umožnil spotřebiteli rozpoznat rozdíl.

44. Z rozsudku Soudu [ELS, bod 56 výše] žádný jiný závěr nevyplývá. Soud prvního stupně v daném případě konstatoval, že ‚e‘ a ‚i‘ se vyslovují podobně a že existuje naprostá shoda mezi souhláskovými fonémy označení ‚l‘ a ‚s‘ (viz bod 71). Naopak samohlásky ‚i‘ a ‚u‘ (nebo ‚a‘ v případě anglické výslovnosti) se nevyslovují stejným způsobem. Navíc mezi souhláskami neexistuje naprostá shoda. Rozdíly jsou dostatečné, jsou-li dotčené výrobky objednávány v pohostinských zařízeních.“

- 91 Zaprvé je třeba uvést, že počáteční písmeno dotčených označení je totožné a že jeho výslovnost se nebude v němčině lišit.
- 92 Zadruhé písmena „i“ (v označení BIT) a „u“ (v označení BUD) se v němčině vyslovují odlišným způsobem. Tento rozdíl ve výslovnosti Bitburger Brauerei nepopírá.
- 93 Zatřetí písmena „t“ (v označení BIT) a „d“ (v označení BUD) si jsou v projednávaném případě ve své výslovnosti blízka, i když tato výslovnost nemusí být striktně totožná. Důkazy v tomto ohledu byly podány během řízení před odděleními OHIM.



- 94 Začtvrté je třeba zdůraznit, že úvaha odvolacího senátu nespočívá na pouhé skutečnosti, že se písmena „i“ a „u“ vyslovují odlišným způsobem. Odvolací senát vzal totiž právem v úvahu skutečnost, že výrazy „bit“ a „bud“ jsou „oba tvořeny třemi písmeny“ (bod 43 napadených rozhodnutí). Na rozdíl od tvrzení Bitburger Brauerei nic v tomto ohledu neumožňuje se domnívat, že písmena „i“ a „u“, která jsou jedinými samohláskami dotčených označení, zaujímají při celkové výslovnosti výrazů „bit“ a „bud“ zanedbatelné místo.
- 95 Výše uvedené prvky, zasazené do rámce celkové výslovnosti, vedou ke konstatování omezeného stupně fonetické podobnosti mezi přihlašovanou slovní ochrannou známkou BUD a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT). Nicméně, jak správně uvedl odvolací senát, je rozdíl ve výslovnosti samohlásek „i“ a „u“ v obou dotčených označení, tvořených třemi písmeny, dostatečný na to, aby umožnil relevantnímu spotřebiteli rozpoznat rozdíl po stránce fonetické.

— K fonetické podobnosti mezi přihlašovanými obrazovými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT)

- 96 Odvolací senát v bodě 43 rozhodnutí týkajícího se přihlašované obrazové ochranné známky č. 1 shledal:

„[...] Senát má za to, že relevantní spotřebitel bude přihlašovanou ochrannou známkou vyslovovat jako ‚american bud‘, což zakládá dostatečný rozdíl oproti

jednoslabičné ochranné známce osoby, která podala námitky, a sice ‚BIT‘. Nicméně, i když se připustí, že přihlašovaná ochranná známka je redukována na slovo ‚bud‘, obě ochranné známky si mezi sebou zachovávají dostatečný odstup. Po stránce fonetické se totiž samohlásky ‚i‘ a ‚u‘ od sebe jednoznačně liší. Rozdíl, který představuje toto písmeno ve výrazech ‚bud‘ a ‚bit‘, jež jsou oba tvořeny třemi písmeny, je dostatečný na to, aby spotřebiteli umožnil rozpoznat rozdíl.“

- 97 Odvolací senát v bodech 42 a 43 rozhodnutí týkajícího se přihlašované obrazové ochranné známky č. 2 shledal:

„42. [...] Senát má za to, že relevantní spotřebitel bude přihlašovanou ochrannou známku vyslovovat jako ‚anheuser busch bud‘, což zakládá dostatečný rozdíl oproti zkrácené ochranné známce osoby, která podala námitky, a sice ‚BIT‘. Senát má za to, že neexistuje důvod, proč by průměrný spotřebitel ústně zkracoval název ‚anheuser busch bud‘ tak, že by použil pouze jeho poslední slovo, a sice ‚bud‘. Mimoto neexistuje důvod, proč by spotřebitel opomíjel vyslovit slova ‚anheuser‘ a ‚bush‘, i kdyby je považoval za příjmení. Příjmení jsou totiž bezpochyby způsobila hrát roli částí ochranné známky.

43. Nicméně i když se připustí, že by přihlašovaná ochranná známka byla redukována na slovo ‚bud‘, obě ochranné známky si mezi sebou zachovávají dostatečný odstup. Po stránce fonetické se totiž samohlásky ‚i‘ a ‚u‘ od sebe jednoznačně liší. Rozdíl, který představuje toto písmeno ve výrazech ‚bud‘ a ‚bit‘, jež jsou oba tvořeny třemi písmeny, je dostatečný na to, aby spotřebiteli umožnil rozpoznat rozdíl.“

- 98 Mimoto v bodě 44 obou napadených rozhodnutí týkajících se přihlašovaných obrazových ochranných známek odvolací senát, stejně jako v rámci rozhodnutí týkajícího se přihlašované slovní ochranné známky BUD, dodal:

„Z rozsudku Soudu [ELS, bod 56 výše] žádný jiný závěr nevyplývá. Soud prvního stupně v daném případě uvedl, že ‚e‘ a ‚i‘ se vyslovují podobně a že mezi souhláskovými fonémy označení ‚l‘ a ‚s‘ existuje naprostá shoda (viz bod 71). Naopak samohlásky ‚i‘ a ‚u‘ [...] se nevyslovují stejným způsobem. Navíc mezi souhláskami neexistuje naprostá shoda. Rozdíly jsou dostatečné, jsou-li dotčené výrobky objednávány v pohostinských zařízeních.“

- 99 Na úvod je třeba zdůraznit, že obrazová ochranná známka může být, skládá-li se z jednoho nebo více slovních prvků, rovněž reprodukována foneticky [rozsudek Soudu ze dne 4. května 2005, Chum v. OHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02, Sb. rozh. s. II-1515, bod 49].

- 100 Za předpokladu, že lze dospět k závěru, že výraz „bud“ je v projednávaném případě jediným rozlišovacím prvkem mezi dominantními slovními prvky „american“ a „bud“ nebo „anheuser-busch“ a „bud“ přihlašovaných obrazových ochranných známek, a tím upoutává více pozornost relevantní veřejnosti, bylo by tedy možné se nanejvýš domnívat, s přihlédnutím k závěru uvedenému v bodě 95 výše, týkajícímu se fonetické podobnosti mezi přihlašovanou slovní ochrannou známkou BUD a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT), že mezi přihlašovanými obrazovými ochrannými známkami a uvedenými staršími ochrannými známkami existuje omezená fonetická podobnost. Nicméně, jak bylo již uvedeno v bodě 95 výše, je rozdíl ve výslovnosti samohlásek „i“ a „u“ v obou dotčených označeních dostatečný na to, aby umožnil relevantnímu spotřebiteli rozpoznat rozdíl po stránce fonetické.

## K pojmové podobnosti dotčených ochranných známek

- 101 Odvolací senát se v bodě 45 napadených rozhodnutí domnívá, že mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) neexistuje pojmová podobnost.
- 102 Co se týče starších německých ochranných známek č. 505 912 a 39 615 324 (BIT), mohou mít více pojmových významů. Anheuser-Busch v tomto ohledu uvádí, že výraz „bit“ může být relevantní veřejností chápán buď jako jednotka používaná v informatice, nebo jako odkaz na město Bitburg. Tyto různé významy vyplývají rovněž z průzkumu trhu provedeného na žádost Bitburger Brauerei, který byl předložen před odděleními OHIM.
- 103 Co se týče přihlašovaných ochranných známek, je třeba nejprve zdůraznit, že výraz „bud“ se nejví tak, že by měl u relevantní veřejnosti zvláštní význam. Účastníci řízení nepodali žádný důkaz, který by umožňoval tento závěr popřít.
- 104 Pokud tedy jde o přihlašovanou slovní ochrannou známku BUD, je namístě mít za to, že nebude mít u relevantní veřejnosti zvláštní pojmový význam.

- 105 Pokud jde o přihlašované obrazové ochranné známky, i kdyby výraz „american“ (obrazová ochranná známka č. 1) mohl navozovat dojem, že dotčené výrobky mají americký původ nebo každopádně americkou povahu a výrazy „anheuser-busch“ (obrazová ochranná známka č. 2) by mohly být částí veřejnosti chápány jako odkaz na podnik, který vyrábí dotčené výrobky, spojení těchto výrazů s výrazem „bud“ nemá za následek zvláštní pojmový význam. Každopádně žádný prvek neumožňuje se domnívat, že tyto výrazy, vzaty jako celek, mají pojmový význam obdobný možným pojmovým významům starších německých ochranných známek č. 505 912 a 39 615 324 (BIT).
- 106 S ohledem na tyto poznatky, je namístě mít za to, že přihlašované ochranné známky a starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) nejsou z hlediska pojmového podobné.

#### Závěr týkající se podobnosti dotčených ochranných známek

- 107 S ohledem na všechny výše uvedené poznatky a při celkovém posouzení dotčených ochranných známek je namístě shledat, že s přihlédnutím ke značným rozdílům, které dotčené ochranné známky odlišují, jakož i k neexistenci pojmové podobnosti mezi nimi:

- přihlašovaná slovní ochranná známka BUD a starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT), ačkoliv vykazují nízký stupeň podobnosti po stránce vzhledové a fonetické, se celkově liší;

— přihlašované obrazové ochranné známky a starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT), ačkoliv vykazují nízký stupeň podobnosti po stránce fonetické, se celkově liší.

108 Je tedy třeba učinit závěr, že přihlašované ochranné známky a starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) nejsou podobné.

iii) K nebezpečí záměny

109 S přihlédnutím k již uvedeným rozdílům mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) je namístě se domnívat, že navzdory existenci nízkého stupně podobnosti po stránce vzhledové a fonetické, neexistuje v projednávaném případě nebezpečí záměny, a to bez ohledu na totožnost nebo podobnost dotčených výrobků, a to i v případě existence případné vysoké rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek.

110 Argumenty vznesené Bitburger Brauerei nemohou tento závěr zpochybnit.

111 Zaprvé, co se týče podmínek prodeje dotčených výrobků, a zejména otázky, zda jsou tyto výrobky objednávány hlavně ústně a zda faktor hluku může ovlivnit fonetické vnímání spotřebitelů, stačí uvést, že argumenty vznesené Bitburger Brauerei jsou pouhými tvrzeními, která nespočívají na žádném důkazu, který by byl včas podán před odděleními OHIM.

112 Mimoto Bitburger Brauerei nepodala sebemenší důkaz, který by prokázal, že její výrobky jsou obecně prodávány takovým způsobem, že veřejnost vizuálně ochrannou známku nevnímá. V tomto ohledu je namístě připomenout, že i když jsou bary a restaurace nezanedbatelnými prodejními kanály výrobků Bitburger Brauerei, není sporu o tom, že spotřebitel bude moci dotčené ochranné známky v těchto místech vizuálně vnímat, zejména tím, že bude zkoumat láhev, která mu bude servírována nebo prostřednictvím jiných nosičů (skleničky, reklamní plakáty atd.). Navíc, a především, není sporu o tom, že bary a restaurace nejsou jediným způsobem prodeje dotčených výrobků. Tyto výrobky jsou totiž rovněž prodávány v supermarketech nebo v jiných maloobchodních prodejnách. Přitom je nutno konstatovat, že při zde realizovaných nákupech budou spotřebitelé moci vizuálně vnímat ochranné známky, jelikož nápoje jsou vystaveny v regálech [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 24. listopadu 2005, Simonds Farsons Cisk v. OHIM – Spa Monopole (KINJY by SPA), T-3/04, Sb. rozh. s. II-4837, body 57 až 59]. Z toho vyplývá, že argument Bitburger Brauerei související s podmínkami prodeje dotčených výrobků musí být v každém případě odmítnut.

113 Zadruhé, co se týče vysoké rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek a odkazu učiněného Bitburger Brauerei na rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 55 výše, je namístě zdůraznit, že Soudní dvůr v bodě 28 tohoto rozsudku dospěl k závěru, že vzhledem ke stupni rozlišitelnosti starších ochranných známek „[n]elze vyloučit, že by pouhá sluchová podobnost ochranných známek mohla vyvolat nebezpečí záměny“. Z tohoto rozsudku zaprvé vyplývá, že případ, který měl Soudní dvůr na mysli, je pouhou možností, která musí vzít v úvahu ostatní relevantní faktory projednávaného případu, a zadruhé, že Soudní dvůr se zabýval případem, v němž jsou dotčené ochranné známky z fonetického pohledu podobné. V projednávaných věcech přitom navzdory případné vysoké rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, vylučují výše uvedené odlišnosti mezi dotčenými ochrannými známkami v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny existenci takového nebezpečí mezi nimi v Německu.

114 Zatřetí, co se týče skutečnosti, že závěr odvolacího senátu by byl v rozporu s rozsudkem Bundesgerichtshof, je namístě nejprve připomenout, že režim

ochranných známek Společenství je samostatným systémem tvořeným souborem pravidel a sledujícím cíle, které jsou mu vlastní, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému [rozsudky Soudu ze dne 5. prosince 2000, *Messe München v. OHIM (electronica)*, T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47, a ze dne 14. července 2005, *Wassen International v. OHIM – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE)*, T-312/03, Sb. rozh. s. II-2897, bod 46.]

- 115 Mimoto legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoliv na základě vnitrostátní judikatury, ač založené na ustanoveních obdobných ustanovením uvedeného nařízení [rozsudky Soudu *GIORGIO BEVERLY HILLS*, bod 65 výše, bod 53; ze dne 4. listopadu 2003, *Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 37, a rozsudek (a), bod 34 výše, bod 30].
- 116 V každém případě je třeba uvést, že Bundesgerichtshof pouze konstatoval nebezpečí záměny mezi německou ochrannou známkou č. 505 912 a obrazovou ochranou známkou totožnou s přihlašovanou obrazovou ochrannou známkou č. 1, když vycházel z fonetické podobnosti existující mezi slovy „bud“ a „bit“ uvedených ochranných známek.
- 117 Mimoto je namístě zdůraznit, že odvolací senát celkově posoudil nebezpečí záměny mezi starší německou slovní a obrazovou ochrannou známkou č. 505 912 (BIT) a přihlašovanou obrazovou ochrannou známkou č. 1 a neopíral se výhradně o jejich fonetické srovnání. Toto celkové posouzení musí totiž vzít v úvahu všechny relevantní faktory projednávaného případu a musí být, pokud jde o OHIM, založeno pouze na nařízení č. 40/94.



118 Začtvrté, co se týče odkazu, který během jednání učinila Bitburger Brauerei, na rozsudek Soudu ze dne 23. listopadu 2005, *Soffass v. OHIM – Sodipan (NICKY)* (T-396/04, Sb. rozh. s. II-4789) stačí uvést, že Soud v této věci nedospěl, na rozdíl od toho, co jak se zdá naznačuje Bitburger Brauerei, k závěru o existenci nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou NICKY a staršími ochrannými známkami NOKY. Soud měl za to, že mezi oběma výše uvedenými označeními existovaly určité prvky podobnosti a že měl být proveden rozbor podobnosti dotčených výrobků (viz zejména body 38 a 39 rozsudku), čímž tak potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu, který vrátil věc námitkovému oddělení. Soud mimoto zdůrazňuje, že obě dotčená označení měla společné počáteční písmeno „n“ a koncovku „ky“. Jelikož podle Soudu není tato koncovka ve francouzštině obvyklá, mohla by být považována za dominantní prvek obou označení, který upoutá pozornost francouzského spotřebitele (bod 34 rozsudku). Tento případ se od projednávaných věcí liší.

119 S ohledem na výše uvedené poznatky a aniž by bylo nutné zkoumat argumenty vznesené Anheuser-Busch týkající se významu rozlišovací způsobilosti starších německých ochranných známek č. 505 912 a 39 615 324 (BIT), musí být první část prvního žalobního důvodu vzneseného Bitburger Brauerei zamítnuta jako neopodstatněná.

2. K druhé části prvního žalobního důvodu, týkající se nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!)

a) Argumenty účastníků řízení

120 Bitburger Brauerei má za to, že s přihlédnutím k úvahám obsaženým v první části prvního žalobního důvodu, týkající se nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912

a 39 615 324 (BIT), existuje také podobnost mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!). Bitburger Brauerei v tomto ohledu upřesňuje, že slogan „bitte ein bit!“ je veřejností chápán jako výstižná zkratka objednávky. Veřejnost se bude řídit slovem „bit“, které dominuje starším ochranným známkám.

- 121 OHIM má naopak za to, že německé ochranné známky č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) jsou přihlašovaným ochranným známkám vzdálenější než starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT). Jestliže tedy neexistuje nebezpečí záměny mezi těmito naposledy jmenovanými ochrannými známkami a přihlašovanými ochrannými známkami, nemůže existovat ani pro starší ochranné známky Bitte ein Bit!

## b) Závěry Soudu

- 122 S přihlédnutím k posouzení Soudu týkajícímu se nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) je namístě se domnívat, že *a fortiori* neexistuje nebezpečí záměny mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími německými ochrannými známkami č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!).

- 123 Starší německé ochranné známky č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) totiž obsahují doplňkové slovní prvky („bitte“, „ein“) a grafický prvek „!“, jakož i zvláštní způsob psaní oproti starším německým slovním ochranným známkám č. 505 912 a 39 615 324 (BIT). Dříve jmenované jsou tak po stránce vzhledové vůči přihlašovaným ochranným známkám ještě vzdálenější než ochranné známky jmenované na druhém místě. Mimoto po stránce fonetické a i za předpokladu, že by starší německé ochranné známky č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) mohly být vyslovovány tak, že by odkazovaly pouze na výraz „bit“, závěr Soudu by se od závěru týkajícího se první části prvního žalobního důvodu nelišil. Konečně, z pojmového

hlediska nepředložili účastníci řízení žádné poznatky, které by umožňovaly se domnívat, že dotčené ochranné známky vykazují jakýkoli stupeň podobnosti.

124 Přihlašované ochranné známky a starší německé ochranné známky č. 704 211 a 1 113 784 (Bitte ein Bit!) posuzované celkově, nejsou podobné. Mezi těmito ochrannými známkami tak nemůže existovat nebezpečí záměny.

125 Z těchto důvodů musí být druhá část prvního žalobního důvodu vzneseného Bitburger Brauerei zamítnuta jako neopodstatněná.

*B – K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94*

#### 1. Argumenty účastníků řízení

126 Bitburger Brauerei připomíná znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a uvádí, že odvolací senát měl v napadených rozhodnutích za to, že rozdíl mezi označeními je takový, že neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo způsobení jim újmy nepadají v úvahu.

- 127 Podle Bitburger Brauerei nepřihlédl odvolací senát k výraznému stupni fonetické podobnosti mezi „bit“ a „bud“. Je jistě pravda, že v projednávaných věcech existuje také totožnost nebo vysoká podobnost mezi dotčenými výrobky. Soudní dvůr měl v každém případě za to, s tím, že překročil rámec znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, že se toto ustanovení použije rovněž v případě totožnosti nebo podobnosti mezi výrobky (rozsudek Soudního dvora ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389).
- 128 Ochranná známka BIT má dobré jméno v Německu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Toto dobré jméno bylo Bitburger Brauerei prokázáno během řízení před OHIM.
- 129 Přihláška ochranné známky BUD k zápisu je na újmu rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, neboť byl žádán zápis podobného označení pro totožné výrobky, a rozlišovací způsobilost těchto starších ochranných známek je tak oslabena.
- 130 OHIM tvrdí, že i když mohlo být dobré jméno starších ochranných známek prokázáno, Bitburger Brauerei neprokázala, že dotčená označení jsou totožná nebo podobná a že přihlašované ochranné známky neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek.
- 131 Mimoto je podle čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 přezkum oddělení OHIM omezen na skutečnosti a důkazy předložené účastníky řízení. Odvolací senát tedy právem zamítl

návrh na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, neboť Bitburger Brauerei „[ne] vysvětlila, proč by takové využívání nebo újma měly nastat“.

132 Anheuser-Busch nejprve uvádí, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 vyžaduje, aby dotčená označení byla totožná nebo podobná. V projednávaném případě, jak již bylo prokázáno, nejsou dotčená označení podobná.

133 Dále Anheuser-Busch zdůrazňuje, že starší ochranná známka musí mít dobré jméno, aby požívala ochrany stanovené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Bitburger Brauerei v projednávaném případě dobré jméno ochranné známky BIT neprokázala.

134 Konečně má Anheuser-Busch za to, že argumenty vznesené Bitburger Brauerei nejsou dostatečné pro prokázání přenosu image ochranné známky na část relevantní veřejnosti.

## 2. Závěry Soudu

135 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94: „[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána

pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

136 Tento článek spočívá zejména na skutečnosti, že přihlašovaná ochranná známka a starší ochranná známka jsou totožné nebo podobné. Jelikož byl učiněn závěr, že přihlašované ochranné známky a starší německé ochranné známky č. 505 912 a 39 615 324 (BIT) a č. 704 211 a 1 113 784 („Bitte ein Bit!“) nejsou totožné nebo podobné, nemůže být čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v projednávaném případě základem námitek Bitburger Brauerei.

137 Je tedy namístě druhý žalobní důvod vznesený Bitburger Brauerei zamítnout jako neopodstatněný, a zamítnout tedy žalobu v plném rozsahu.

## **K nákladům řízení**

138 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastník 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 Anheuser-Busch požadovaly náhradu nákladů řízení a Bitburger Brauerei neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloby se zamítají.**
- 2) **Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 19. října 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras