

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA
přednesené dne 15. července 2004¹

Úvod

vajcí z následujícího slovního a obrazového označení:

1. V této věci je předmětem zvláštního zájmu určení rozsahu použití dispoziční zásady v určitých řízeních týkajících se ochranné známky Společenství, zejména v řízení u Soudu prvního stupně v případě, kdy je zpochybňována platnost správného rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto v námitkovém řízení v souvislosti se zápisem jedné z ochranných známek.



Okolnosti předcházející sporu

2. Dne 1. dubna 1996 podala France Distribution, společnost se sídlem v Emerainville (Francie) v souladu s nařízením (ES) č. 40/94² u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“) přihlášku ochranné známky Společenství sestá-

3. Výrobky, které má označovat, náležejí do tříd 29, 30 a 42 Niceské dohody³ a odpovídají následujícímu popisu:

— třída 29: „Maso, uzeniny, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtahky; ovoce

1 – Původní jazyk: španělština.

2 – Nařízení Rady 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.

3 – Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

a zelenina konzervované, sušené a zavařené; želé, džemy; vejce, vaječné výrobky obecně, mléko a mléčné výrobky; konzervy, konzervované nebo zmražené ovoce a zelenina, nakládaná zelenina“;

Starším namítaným nárokem je francouzská slovní ochranná známka SAINT-HUBERT 41 zapsaná pod č. 1 552 214 pro „máslo, jedlé tuky, sýry a všechny mléčné výrobky“ zahrnuté do třídy 29.

— třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, sirup melasový; droždí, prášky do těsta; sůl, hořčice; ocet, zálivky; koření; led pro osvěžení“;

6. Rozhodnutím ze dne 1. prosince 1999 námitkové oddělení OHIM námitky zamítlo z toho důvodu, že nehrozí nebezpečí záměny u veřejnosti na francouzském území, kde je starší ochranná známka chráněna, na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94⁴.

— třída 42: „Stravovací a ubytovací služby“.

4. Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 22/97 ze dne 6. října 1997.

7. Dne 31. ledna 2000 podala Vedial v souladu s článkem 59 nařízení č. 40/94 k OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení. Na podporu svého odvolání doplnila podání různými dokumenty, jež měly prokázat dobré jméno její ochranné známky ve Francii.

5. Dne 6. ledna 1998 podala navrhovatelka v řízení o opravném prostředku Vedial SA, společnost se sídlem v Ludres (Francie), v souladu s článkem 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky ohledně některých výrobků, které má označovat, konkrétně „mléko a mléčné výrobky“ třídy 29 a „ocet, zálivky“ třídy 30.

8. Odvolání bylo zamítnuto dne 9. března 2001 prvním odvolacím senátem OHIM.

⁴ — V řízení před námitkovým oddělením proběhla určitá diskuse o použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, která nemá význam pro nynější rozhodnutí.

9. Uvedený senát usoudil, že rozhodnutí námitkového oddělení bylo v souvislosti s uplatněním čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 správným, protože ačkoliv existuje zvýšený stupeň podobnosti mezi dotčenými výrobky a ačkoliv, pro účely použití tohoto ustanovení, bylo možné vzít v úvahu dobré jméno starší ochranné známky prokázané žalobkyní, neexistuje nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti vzhledem k tomu, že kolidující označení nevykazují velkou podobnost.

12. Předběžně byla zkoumána přípustnost tvrzení OHIM, který kritizoval rozhodnutí odvolacího senátu v tom, že nebyl oprávněn k uznání dobrého jména starší ochranné známky ve Francii, protože Vedial toto dobré jméno ve lhůtě stanovené námitkovým oddělením nijak neprokázala.

Nicméně tato nesprávnost není dle názoru OHIM dostačující, aby odůvodnila zrušení napadeného rozhodnutí.

Napadený rozsudek

10. Dne 23. května 2001 podala Vedial žalobu na neplatnost k Soudu prvního stupně. Tato žaloba byla založena na jediném žalobním důvodu, a to porušení pojetí nebezpečí záměny, obsaženého v čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94.

13. Ve svém vyjádření k žalobě OHIM navrhl, aby Soud prvního stupně:

— určil, že odvolací senát neměl uzнат dobré jméno starší ochranné známky;

11. Rozsudkem ze dne 12. prosince 2002 ve věci Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT)⁵ Soud prvního stupně žalobu zamítl.

— vyjádřil se k nebezpečí záměny a zrušil napadené rozhodnutí pouze v případě, že bude prokázáno, že takové nebezpečí existuje; jakož i

5 — Věc T-110/01, Recueil, s. II-5275.

— rozhodl, že každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady⁶.

14. Pro Soud prvního stupně se návrh OHIM na určení, že odvolací senát neměl uznat dobré jméno starší ochranné známky, rovnal návrhu na změnu napadeného rozhodnutí.

Nicméně je třeba vzít v úvahu: že OHIM nebyl účastníkem řízení před odvolacím senátem; že jako autor aktu, jehož protiprávnost je zkoumána, může vystupovat u soudu pouze jako žalovaný; že odvolací senáty jsou nedílnou součástí OHIM; a nakonec to, že aby mu bylo přiznáno právo napadnout rozhodnutí odvolacího senátu, v rámci řízení označovaných jako „*inter partes*“, musel by jednacím řádem Soudu prvního stupně přiznat ostatním účastníkům řízení před tímto orgánem, vystupujícím nyní jako vedlejší účastníci, právo požadovat zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí i v otázce, která nebyla vznesena ve vyjádření OHIM k žalobě.

15. Soud tedy rozhodl, že OHIM nemá aktivní legitimaci k návrhu na zrušení nebo změnu rozhodnutí přijatých odvolacími senáty, a prohlásil jeho návrh za nepřijatelný.

16. Co se týče merita žaloby, žalobkyně uvedla, že odvolací senát porušil pojetí nebezpečí záměny, jak ho vykládá Soudní dvůr, a tvrdila, že starší ochranná známka má značnou inherentní rozlišovací způsobilost a že se odvolací senát dopustil různých nesprávných posouzení při srovnání ochranných známek, které jsou předmětem sporu.

Pokud jde o srovnání fonetické, které je zde podstatné, Vedial tvrdila, že odvolací senát neuvedl, že podobnost obou označení se týká dominantních prvků kolidujících ochranných známek.

17. OHIM poukázal na to, že pokud by Soud prvního stupně došel k závěru, že dominantním prvkem starší ochranné známky je jméno „HUBERT“, bylo by obtížné popřít existenci nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami. Naopak pokud by došel k závěru, že starší ochranná známka není zvláště rozlišující a tvoří celek, ve kterém není žádný z prvků dominantní, měly by

6 — Bod 11 napadeného rozsudku.

rozdíly mezi ochrannými známkami postačovat k vyloučení jakéhokoliv nebezpečí záměny.

známky důraz na první, třetí a páté slabice a u přihlašované ochranné známky na druhé slabice (bod 31 napadeného rozhodnutí).

18. Ve svém rozsudku Soud prvního stupně nejprve uvedl, že odvolací senát správně usoudil, že některé z předmětných výrobků jsou totožné a jiné jsou podobné.

Je namístě uvést, že zvuková analýza odvolacího senátu je správná. Ve skutečnosti je jediným společným prvkem obou označení druhé slovo ze slovního spojení tvořícího starší ochrannou známku, která je složena ze dvou slov a jednoho čísla. Kolidující ochranné známky jsou tedy z hlediska fonetického odlišné.⁸

19. Následně provedl srovnání označení z hlediska vzhledového, fonetického a pojmového. Po pečlivé analýze došel k závěru, že vzhledové, fonetické a pojmové odlišnosti mezi označeními představují dostatečný důvod k vyloučení existence nebezpečí záměny ve vnímání cílové veřejnosti⁷.

Řízení před Soudním dvorem

21. Opravný prostředek, který podala Vedial, byl zapsán do rejstříku Soudního dvora dne 7. března 2003.

20. Konkrétně ve vztahu ke zkoumání podobnosti z hlediska fonetického, se Soud vyjádřil následovně:

Písemná vyjádření předložily jak navrhovatelka, tak OHIM. Ústní část řízení se nekonala.

„[...] odvolací senát uvádí, že starší ochranná známka má sedm fonémů a přihlašovaná ochranná známka dva. Kromě toho konstatuje, že ve francouzštině je u starší ochranné

Věc byla přidělena dne 23. března 2004 druhému senátu Soudního dvora, přípravné šetření bylo skončeno dne 7. června 2004.

7 — Bod 63 napadeného rozhodnutí.

8 — Body 55 a 56.

Analýza důvodů opravného prostředku

jestliže odvolacímu senátu nelze vytknout to, že akceptoval, že ochranná známka „Saint-Hubert 41“ má zvýšenou rozlišovací způsobilost díky proslulosti získané ve Francii.

22. Na podporu svého opravného prostředku navrhovatelka uvádí dva hlavní důvody a jeden podpůrný důvod.

Napadený rozsudek porušil dispoziční zásadu tím, že stanovil, v rozporu se shodným názorem účastníků řízení, že ochranné známky nevykazují vzájemnou podobnost.

K prvnímu důvodu opravného prostředku

23. Vedial tvrdí, prostřednictvím svého prvního důvodu opravného prostředku, uvedeného jako hlavní, že Soud prvního stupně porušil dispoziční zásadu, podle níž jsou účastníci řízení pány sporu a určují jeho předmět.

26. OHIM vyjádřil pochybnosti ohledně uplatnění dispoziční zásady v oblasti řízení správního charakteru, jako je řízení v souvislosti s ochrannou známkou Společenství.

24. Podle navrhovatelky tato zásada znamená to, že pokud ohledně daného bodu není mezi účastníky řízení sporu, soud jej nemůže přezkoumávat, leda by k tomu byl povinen z moci úřední.

Zdůrazňuje mimoto zvláštnosti řízení o zrušení rozhodnutí, o které se jedná, jež charakterizuje to, že OHIM se neúčastní řízení před odvolacím senátem, a jehož předmětem je kontrola legality přijatého rozhodnutí.

25. Vedial uvádí, že v době své účasti na ústní části řízení konané před Soudem prvního stupně se účastníci shodli, že kolidující označení jsou podobná, přinejmenším z hlediska fonetického, stejně jako se shodli na tom, že existuje nebezpečí záměny,

V tomto případě Soud prvního stupně zkoumal na návrh žalobkyně právní pojetí nebezpečí záměny, aniž by byl při svém výkladu vázán stanovisky účastníků řízení.

Nakonec OHIM poznamenává, že jím uvedená tvrzení před Soudem prvního stupně neznamenají souhlas. Na důkaz tohoto tvrzení uvádí dva argumenty: za prvé, že jeho postoj je podepřen rozhodnutím odvolacího senátu; za druhé, že France Distribution, protistrana v řízení před OHIM a vedlejší účastník v řízení u Soudu prvního stupně, nevyjádřila v této věci žádné souhlasné stanovisko.

žejí uznání soukromé autonomie osob⁹. Účastníkům řízení, jako pánům sporu, přísluší nejen spor zahájit nebo ukončit, ale i určit jeho předmět. Jedná se koneckonců o procesní vyjádření oprávnění nakládat s vlastními právy, které se v hmotné rovině projevuje především smluvní volností. Vzdálené odůvodnění této zásady představuje fakt, že vlastník věci, i když potenciální nebo domnělý, musí mít zachováno toto dispoziční oprávnění pro účely jeho vyjádření prostřednictvím žaloby tím, že se jej domáhá, nebo od něj ustupuje, celkově nebo částečně, prostřednictvím vzdání se nebo uznání, čímž vymezuje spor vůbec.

27. Aby byl tento důvod opravného prostředku úspěšný, je třeba ověřit:

— míru, ve které se v soudních řízeních kontrolujících legalitu rozhodnutí OHIM vydávaných v námitkových řízeních použije dispoziční zásada; a popřípadě,

— zda lze z rozhodnutí v této věci vyvodit porušení této zásady.

29. Od dispoziční zásady v užším slova smyslu – se kterou je nicméně úzce spojena –,¹⁰ je odlišná *zásada projednací* (*Beibringungsgrundsatz*), která znamená, že tyto procesní subjekty jsou těmi, kdo poskytují fakta k řízení, ve formě a v míře, která je v jejich zájmu, utvářejíce tak jeho předmět a zavazující soud, který je povinen rozhodnout *secundum allegata et probata partium*¹¹.

30. V občanském procesním právu musí být k účinnému dovolání se dispoziční zásady

28. Uvedená dispoziční zásada je velmi užitečná při stanovení určitých rysů soudního řízení, obecně občanského, které odrá-

9 – Zeiss, W. a Schreiber, K.: *Zivilprozessrecht*, vyd. Mohr Siebeck, 2003, s. 64 a násl.

10 – A jejíž název, alespoň ve španělské doktríně, často využívá.

11 – Ramos Méndez, F.: *Derecho procesal civil*, vyd. Bosch, Barcelona, 1986, s. 347 a 348.

jistě na jedné straně to, že strana sporu je *dominus litis*, a na druhé straně to, že předmět sporu není vyňat z dispozice účastníků řízení¹². Občanské soudní řízení zná i případy, ve kterých vedle oprávnění jednotlivců existuje rovnocenný nebo převažující veřejný zájem, který vede k modifikaci, omezení nebo vyloučení platnosti této zásady. To nastává typicky v určitých věcech z oblasti rodinného práva, ve kterých účast veřejného orgánu ukazuje na to, že spor přesahuje oblast individuálního rozhodování o otváření právních vztahů¹³.

zjišťovat z úřední povinnosti další právní skutečnosti, je omezena povinností, která mu ukládá držet se předmětu řízení a založit své rozhodnutí na faktech, která mu byla předložena. Toto omezení je odůvodněno zásadou, podle které iniciativa v řízení přísluší účastníkům řízení a soud může jednat bez návrhu pouze ve výjimečných případech, kdy veřejný zájem vyžaduje jeho zásah. Tato zásada odráží pojetí společné pro většinu členských států, pokud jde o vztahy mezi státem a jednotlivcem, chrání práva obhajoby a zajišťuje řádný průběh řízení, a to zejména zabráněním průtahů v důsledku posuzování nových důvodů“.

31. Není žádného důvodu k tomu, vylučovat z použití této základní procesní zásady řízení správního charakteru, jako ta, které se konají u OHIM. Tedy toto použití v konkrétním řízení bude záviset na míře, ve které by se účastníci řízení mohli dovolávat vlastnictví nárokané věci nebo práva, to jest, v jaké míře by byli skutečnými pány sporu¹⁴.

V této pasáži se Soudní dvůr snažil odůvodnit existenci takové zásady ve vnitrostátním právu, za tím účelem, aby zbavil vnitrostátní soudy povinnosti vznášet v řízeních před nimi probíhajících z úřední povinnosti důvody založené na porušení práva Společenství, čímž by se zřekly pasivity, která je jim vlastní. Nicméně je nesporné, že dispoziční zásada se uplatňuje také v řízení před soudem Společenství, i když podléhá úpravám vyplývajícím ze specifického charakteru sporů, které jsou rozhodovány.

32. Jak uznal Soudní dvůr¹⁵, „zásada vnitrostátního práva, podle které v občanském soudním řízení soud musí nebo může

33. Platnost této zásady ilustruje možnost upravená v článku 77 jednacího řádu Soudního dvora, podle které se účastníci řízení

12 — Ibidem, s. 348.

13 — Jauernig, O: *Zivilproceßrecht*, vyd. Beck, Mnichov, 1993, s. 72.

14 — Gimeno Sendra, V. a další: *Derecho procesal administrativo*, vyd. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, s. 63 a 64.

15 — Rozsudek ze dne 14. prosince 1995, Van Schijndel a Van Veen, spojené věci C-430/93 a C-431/93, Recueil, s. I-4705, body 20 a 21.

mohou dohodnout na řešení svého sporu a vzít zpět své návrhy. V takovém případě předseda rozhodne o výmazu věci z rejstříku.

ledaže by se tyto důvody zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení (čl. 42 odst. 2).

Jednací řád vylučuje obecné použití této zásady pouze v žalobách na neplatnost (článek 230 ES) nebo v žalobách na určení nečinnosti orgánu (článek 232 ES), pro jejich charakter objektivního posouzení aktu, který zkoumají.

Z předešlého vyplývá, že soud Společenství je rovněž vázán faktickým rámcem a právními důvody předloženými účastníky řízení.

Také před soudem Společenství má zpětvzetí návrhu navrhovatelem za následek výmaz věci z rejstříku (článek 78 jednacího řádu).

34. Je však významné, že jednací řád neobsahuje žádné obecné ustanovení o uznání nároku ze strany žalovaného. Vysvětlení by snad mohlo vycházet z toho, že ve sporech týkajících se práva Společenství je neobvyklé, že účastníci řízení mohou neomezeně disponovat sporem.

Dalšími projevy různých aspektů dispoziční zásady před Soudním dvorem, více či méně intenzivními, jsou například ustanovení jednacího řádu týkající se určení předmětu sporu v písemné žalobě nebo požadavku předchozího stanoviska Komise v žalobách pro nesplnění povinnosti státem; zákazu změny předmětu sporu v řízení o opravných prostředcích (čl. 113 odst. 2); nebo nemožnosti předkládat nové důvody,

Tak je tomu přirozeně v řízení o předběžných otázkách, dialogu mezi soudci. Pouze vnitrostátní soud je příslušný ke zpětvzetí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. Ani žaloby pro nesplnění povinnosti, na neplatnost nebo pro nečinnost neumožňují uznání¹⁶.

16 — Viz nicméně rozsudky ze dne 23. května 2000, Komise v. Itálie, C-58/99, Recueil, s. I-3811, a ze dne 17. června 2004, Komise v. Belgie, C-255/03, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, ve kterých Soudní dvůr zřejmě soudí, že členský stát může souhlasit s požadavkem Komise na určení, že nesplnil povinnost. Avšak nejedná se o případná precedentní rozhodnutí, jelikož je pravděpodobnější, že Soudní dvůr v obou případech dal přednost stručnému odůvodnění, vycházející z toho, že tvrzené porušení je evidentní.

35. Přesto je namístě zkoumat, zda lze použít tyto parametry na řízení, jehož předmětem je napadení rozhodnutí OHIM přijatého v námitkovém řízení.

36. Mohou účastníci řízení nakládat předmětem takového sporu?

K odpovědi na tuto otázku, i když abstraktní, je třeba určit, zda jsou ve hře právní zájmy odlišné od pouhých zájmů účastníků řízení.

37. Pokud vezmeme v úvahu tradiční judikaturu Soudního dvora týkající se posláních ochranné známky, je třeba usoudit, alespoň prozatím, že tento nástroj duševního vlastnictví neslouží pouze k ochraně podniků, které jsou majiteli ochranných známek, ale že jeho základní funkcí bylo vždy „zaručit konečnému spotřebiteli nebo uživateli totožnost původu výrobku nebo služby umožněným odlišit, bez možné záměny, předmětný výrobek nebo službu od ostatních jiného původu“, s doplněním, že „aby mohla ochranná známka plnit svou funkci základního prvku v systému nenarušené hospodář-

ské soutěže, jehož vytvoření Smlouva sleduje, musí poskytovat záruku, že všechny jí označené výrobky nebo služby byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku, který je odpovědný za jejich jakost“¹⁷.

38. Při výkladu požadavku na konkrétní rozlišovací způsobilost v rámci přezkumu absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu podle čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice č. 89/104¹⁸, Soudní dvůr uvedl, že jeho specifickým účelem je zajistit, aby ochranná známka byla „způsobilá identifikovat výrobek, pro nějž je přihlašována, jako výrobek pocházející od určitého podniku, a odlišit ho tudíž od výrobků jiných podniků“¹⁹.

39. Z této doktríny lze snadno vyvodit, že existuje veřejný zájem, odlišný od zájmu majitele ochranné známky, na tom, aby spotřebitel rozeznal pomocí tohoto označení obchodní původ výrobků. V takovém případě by existoval veřejný zájem na vyloučení nebezpečí záměny. Takové nebezpečí by

17 — Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28.

18 — První Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ve všem shodná se svým protějškem, čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

19 — Rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemeese, spojené věci C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 46; ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475; ze dne 8. dubna 2003, Lindé a další, spojené věci C-53/01 a C 55/01, Recueil, s. I-3161, bod 40; a ze dne 12. února 2004, Henkel, C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 48.

nastalo, podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení, pokud by na daném trhu existovaly dvě totožné nebo podobné ochranné známky, které označují výrobky rovněž totožné nebo podobné.

40. Takové řešení, jakkoliv lákavé, neobstojí před způsobem, jakým zákonodárce Společenství upravit námitkové řízení.

41. V souladu s tím, co uvádí oddíl druhý, třetí a čtvrtý hlavy IV nařízení č. 40/94, jakmile OHIM ověřil, že označení, jehož zápis je požadován, nenaplnuje žádný z absolutních důvodů zamítnutí zápisu, pokračuje prováděním rešerší starších ochranných známek Společenství nebo přihlášek, jejichž majitelé by mohli uplatňovat námitky vůči zápisu podle článku 8. Příslušné národní schvalovací orgány postupují stejným způsobem ohledně ochranných známek platných na jejich územích.

42. OHIM musí poté zveřejnit přihlášku a oznámit tuto skutečnost všem majitelům starších ochranných známek, kteří jsou uvedeni v rešeršní zprávě Společenství nebo ve vnitrostátní rešeršní zprávě.

43. V souladu s článkem 42 nařízení jsou nicméně pouze majitelé starších ochranných známek oprávněni k podání námitek proti zápisu nového označení z důvodů uvedených v článku 8, mezi které patří nebezpečí záměny, jež je předmětem tohoto řízení. Ani OHIM, ani vnitrostátní orgány a ani žádný jiný veřejnoprávní orgán nejsou legitimovány k využití tohoto prostředku.

44. Z této situace lze dovodit, že v případě nečinnosti majitele starší ochranné známky nic nemůže zabránit tomu, aby byla zapsána nejen označení způsobila zmást spotřebitele, ale i označení totožná s těmi, která jsou již zapsána a která jsou určena k označení podobných výrobků [předpoklad čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení]. Majitel starší ochranné známky může tedy svým právem podat námitky libovolně nakládat.

45. Tento systém, který svěruje dodržování relativních důvodů pro zamítnutí zápisu výlučně soukromým subjektům, může v některých případech vést k tomu, že ochranná známka neplní svůj účel zaručit spotřebiteli určitý obchodní původ. Přesto je třeba rozumět tomu, že se zákonodárce, vědom si reality v oblasti obchodu, rozhodl, že tento systém bude pravděpodobně v praxi účinnější a akceptoval přitom, jako nepravděpodobné, riziko, na které jsem poukázal.

46. Pokud tedy může majitel starší ochranné známky libovolně nakládat se svým právem během řízení o zápisu, postrádalo by jakoukoliv logiku použít na soudní řízení v rámci následné kontroly jiné parametry.
47. Nelze tudíž pochybovat o tom, že před soudem Společenství náleží majiteli starší ochranné známky tatáž dispoziční pravomoc, ve stejném rozsahu, jako je mu přiznána v řízení správním.
48. Z tohoto důvodu jednacím řádem Soudu prvního stupně, pokud jde o vstup dotčeného majitele do řízení jako vedlejšího účastníka, mu přiznává stejná práva jako straně formálně žalované, to jest OHIM, která je autorem napadeného rozhodnutí. Něco podobného platí ohledně majitele nové ochranné známky, pokud napadá rozhodnutí odvolacího senátu, kterým končí námitkové řízení způsobem pro něj nepříznivým. Článek 134 počítá skutečně s tím, že jiní účastníci řízení před odvolacím senátem, než je žalobce se mohou účastnit řízení před Soudem prvního stupně jako vedlejší účastníci (odstavec 1) a že v takovém případě mají „stejná procesní práva jako hlavní účastníci řízení“ a mohou předložit návrhy a důvody nezávisle na návrzích a důvodech předložených hlavními účastníky řízení (odstavec 2).
49. Ze všeho uvedeného plyne, že majitel starší ochranné známky může nakládat bez omezení svým právem podat námitky, a to i soudní cestou, jak vyplývá z postavení, které mu nařízení č. 40/94 přiznává ve správním řízení.
50. Kromě toho lze dovodit, *a contrario*, že toto právo nepřísluší OHIM. Jeho možnosti jako strany žalované jsou limitované a omezují se na hájení legality rozhodnutí jednoho z jeho orgánů, a sice příslušného odvolacího senátu. Nemůže napadat platnost rozhodnutí, jak správně odůvodnil Soud prvního stupně v napadeném rozsudku²⁰, ani nijak nakládat s předmětem sporu, jelikož mu nařízení č. 40/94 neposkytuje možnost uplatnit námitky proti zápisu označení na základě jednoho z relativních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v článku 8.
51. S ohledem na vše uvedené musí být první důvod opravného prostředku zamítnut, aniž by byl zkoumán přesný dosah údajné shody mezi účastníky řízení u Soudu prvního stupně: OHIM není „pánem sporu“,

20 — Viz výše body 12 až 14.

a postrádá tedy s tím spojené oprávnění vymezit předmět sporu.

záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou.

K druhému důvodu opravného prostředku

52. Druhý důvod opravného prostředku, uvedený stejně jako důvod první jako hlavní, spočívá v tom, že Soud prvního stupně měl alespoň nařídít znovuotevření ústní části řízení, aby sdělil účastníkům řízení, že nepřipouští dohodu, kterou účastníci uznali existenci fonetické podobnosti kolidujících ochranných známek.

53. Tento důvod by mohl uspět pouze tehdy, pokud by bylo prokázáno, že Soud prvního stupně založil své rozhodnutí na argumentech, které nejsou nijak spojeny se sporem. To by nastalo například, pokud by se opíralo o čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení.

54. V tomto případě bylo od Soudu požadováno, aby posoudil, zda odvolací senát použil správně pojetí nebezpečí záměny. Stačí uvést, že úvaha obsažená v bodě 41 a následujících napadeného rozsudku se věnuje této otázce a dochází k závěru, že odvolací senát se nedopustil žádného pochybení, když vyloučil jakoukoli možnost

Pokud jde o údajnou fonetickou podobnost, Soud prvního stupně se omezil na zkoumání správnosti kritéria použitého odvolacím senátem a uvedl, že kolidující ochranné známky jsou odlišné (bod 56 napadeného rozsudku) nebo že nemohou být považovány za totožné ani podobné (bod 62), zatímco odvolací senát uvedl, že obě označení nevykazují velkou podobnost (bod 33 rozhodnutí). Tyto rozdíly ve vyjádření nejsou podstatné, neboť nemají žádné právní důsledky, pokud jde o použití čl. 8 odst. 1 písm. b), zejména proto, že sám odvolací senát vycházel z domněnky – od které se později odchýlil Soud –, že se starší ochranná známka ve Francii těší velmi dobrému jménu.

55. Skutečnost, že, jak zdůrazňuje napadený rozsudek, OHIM se ve svých tvrzeních před Soudem prvního stupně odchýlil od stanoviska odvolacího senátu, připouštěje, že „pokud by bylo možno považovat starší ochrannou známku za proslulou, bylo by třeba dojít k závěru, že existuje nebezpečí záměny s přihlašovanou ochrannou známkou“ (bod 31), nijak nemění hranice sporu, se kterými, jak jsem vysvětlil při rozboru prvního důvodu, OHIM nemůže nakládat.

56. Z těchto důvodů je namístě tento druhý důvod opravného prostředku zamítnout.

Ke třetímu důvodu opravného prostředku

57. Třetí důvod opravného prostředku, který navrhovatelka uvádí podpůrně, vytýká napadenému rozsudku, že chybně uplatnil pojetí „nebezpečí záměny“ a „relevantní veřejnosti“ pro účely čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Vedl uplatňuje čtyři výhrady.

58. První pochybení spočívá v tom, že rozsudek odkazuje v bodě 62 na to, že veřejnost konfrontovaná s výrobky označenými přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou nebude těmto výrobkům přisuzovat stejný obchodní původ. Podle navrhovatelky nebezpečí záměny zahrnuje rovněž možnost, že lze mít za to, že podniky jsou hospodářsky propojeny.

59. Toto tvrzení je v nejlepším případě irelevantní. Jakmile Soud došel v bodech 48

až 59 napadeného rozsudku k závěru, že označení nevykazují vzájemnou podobnost (jak připomíná v jednoznačném vyjádření v bodě 65), neexistuje nebezpečí záměny ani takové asociace, na kterou poukazuje navrhovatelka. Při nedostatku podobnosti postrádá jakýkoliv význam se tázat, zda by veřejnost věřila, že výrobky označené novou ochrannou známkou pocházejí od podniku, který je hospodářsky propojený s majitelem starší ochranné známky.

Navíc rozsudek Soudu ve stejném bodě 62 uvedl, že „[t]udíž neexistuje nebezpečí, že by si cílová veřejnost mohla vytvořit spojitost mezi výrobky označovanými každou z těchto ochranných známek, které vyvolávají odlišné představy“.

60. Druhé pochybení se nachází v bodě 63, kde se uvádí, že „i když existuje totožnost nebo podobnost mezi výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, vzhledové, fonetické a pojmové odlišnosti mezi označeními představují dostatečný důvod k vyloučení existence nebezpečí záměny u cílové veřejnosti“, třebaže podle navrhovatelky by bylo správné vzít jako parametr celkové posouzení dotčeného označení a rozhodnout, zda totožnost nebo podobnost jsou takové, že mohou způsobit nebezpečí záměny.

61. Tento argument musí být odmítnut z důvodů obdobných těm u první výtky: Soud prvního stupně došel k závěru, že označení nevykazují žádnou vzájemnou podobnost a návrhvatelka tento předpoklad nijak nezpochybnila. Proto je zbytečné zkoumat podmínky, za kterých dvě rozdílná označení mohou vyvolat nebezpečí záměny.

62. Třetí pochybení v napadeném rozsudku, na které návrhvatelka poukazuje, spočívá v nesprávném uplatnění pravidla vzájemné závislosti. Jak vysvětluje Vedial, v případě, že Soudní dvůr usoudí, že Soud shledal určitou podobnost mezi označeními, přinejmenším fonetickou, je třeba, aby Soudní dvůr považoval tuto nízkou podobnost ze vyváženou totožností výrobků a značnou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky k tomu, aby ověřil existenci nebezpečí záměny.

63. Tato část důvodu opravného prostředku je zjevně nepodložená, jelikož vychází z nesprávného předpokladu, vzhledem k tomu, že Soud prvního stupně nikdy neshledal tvrzenou fonetickou podobnost mezi označeními. Naopak uvedl, že dotčená označení nemohou být považována za totožná nebo podobná (bod 65), což nebylo návrhvatelkou zpochybněno. Toto tvrzení tudíž musí být odmítnuto.

64. Nakonec si Vedial stěžuje, že bod 62 napadeného rozsudku porušuje pojetí nebezpečí záměny tím, že za relevantní veřejnost považuje spotřebitele, kteří mohou nabyt předmětné výrobky, a nikoli všechny osoby, které mohou ochrannou známku vnímat.

65. Tento argument se nejeví nijak relevantnější než předchozí argumenty. Vzhledem k tomu, že chybí podobnost mezi označeními, nemá význam přesné vymezení veřejnosti vystavené nebezpečí záměny, což je možnost, která nemůže nastat.

Na základě těchto úvah zůstává pojetí vymezené v bodě 62 napadeného rozsudku správné. V souladu s judikaturou Soudního dvora je pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky relevantní veřejnost složena z průměrných spotřebitelů výrobků nebo služeb, o které se jedná²¹.

66. Je tedy třeba zamítnout třetí důvod opravného prostředku jako irelevantní a ve zbývajících částech jako zjevně neopodstatněný.

21 — Viz rozsudky uvedené v poznámce 19: Philips, bod 63; Henkel, bod 50; a Linde a další, bod 50, v kontextu směrnice 89/104.

Náklady řízení

67. V souladu s čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, který se podle článku 118 použije na řízení

o opravném prostředku, je účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení. Proto by měla být navrhovatelce uložena náhrada nákladů řízení, pokud budou, jak navrhuji, v celém rozsahu zamítnuty důvody opravného prostředku předložené navrhovatelkou.

Závěry

68. Vzhledem k tomu, že všechny důvody opravného prostředku jsou z uvedených důvodů irelevantní, navrhuji Soudnímu dvoru, aby zamítl opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.