ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

13. července 2005 *

Ve věci T-40/03,

Julián Murúa Entrena, s bydlištěm v Elciego (Španělsko), zastoupený I. Temiñem Cenicerosem, advokátem,

žalobce,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému I. de Medrano Caballerem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: španělština.

Bodegas Murúa, SA, se sídlem v Elciego, zastoupená J. Gonzálezem Apariciem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 9. prosince 2002 (věc R 599/1999-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi Bodegas Murúa, SA a Juliánem Murúou Entrenou,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Białecka, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 10. února 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 7. srpna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejšího účastníka došlému kanceláři Soudu dne 23. července 2003,

po jednání konaném dne 9. března 2005,

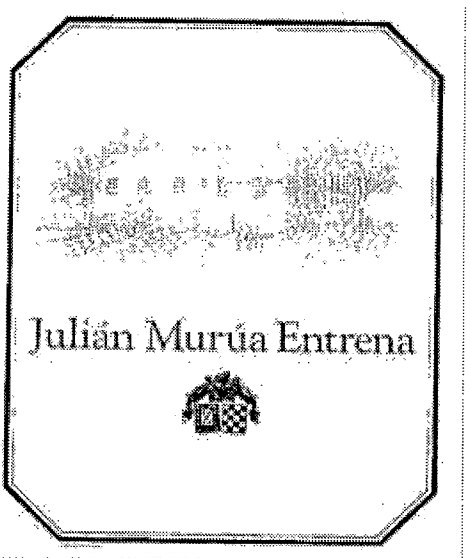
vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. dubna 1996 podal žalobce u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazové označení zobrazené níže:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 33 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „víno".

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 14/97 ze dne 11. srpna 1997.

5 Dne 10. listopadu 1997 podal podnik Bodegas Murúa, SA (dále jen „vedlejší účastník") na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky.

6 Důvodem, kterého se dovolával na podporu svých námitek, byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na existenci jednak slovní ochranné známky MURÚA, zapsané ve Španělsku dne 20. prosince 1978 pod číslem 865 063, a jednak mezinárodní slovní ochranné známky MURÚA, zapsané dne 20. března 1984 pod číslem 482 779 a chráněné v Německu, Francii, Rakousku, Švýcarsku a Beneluxu. Obě tyto ochranné známky označují výrobky odpovídající následujícímu popisu: „všechny druhy vína", jež spadají do třídy 33.

7 Dne 2. července 1999 námitkové oddělení námitkám vyhovělo a zamítlo zápis přihlašované ochranné známky Společenství.

8 Dne 30. listopadu 1999 podal žalobce u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.

9 Rozhodnutím ze dne 9. prosince 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí") druhý odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení potvrdil a odvolání zamítl.

10 Odvolací senát měl v podstatě za to, že kolidující ochranné známky označují totožné výrobky a že slovní složka, která dominuje ochranné známce Společenství přihlašované k zápisu tím, že obsahuje prvek „Murúa" jakožto první příjmení, je totožná se staršími slovními ochrannými známkami vedlejšího účastníka, takže mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.

Návrhy účastníků řízení

11 Žalobce navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM a vedlejšímu účastníku, každému ve výši jedné poloviny, náhradu nákladů řízení.

12 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

13 Žalobce uvádí jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

14 Poté, co žalobce obecným způsobem vyložil, že se lze za určitých okolností odchýlit od zásady vzájemné závislosti mezi totožností výrobků a totožností ochranných známek vyplývající z judikatury, odvolacímu senátu nejprve vytýká, že svůj přezkum nesprávně omezil na slovní prvek přihlašované ochranné známky, aniž by provedl celkové srovnání kolidujících označení. Podle názoru žalobce se nesprávné posouzení, kterého se dopustil odvolací senát, projevuje na třech úrovních srovnání kolidujících označení – vzhledové, fonetické a pojmové.

15 Pokud jde o vzhledové srovnání označení, žalobce připomíná, že přihlašovaná ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou, jež je ve své horní části tvořena kresbou znázorňující zemědělskou usedlost obklopenou stromy a vinicemi a ve spodní části erbem, nad nímž jsou umístěny výrazy „Julián Murúa Entrena". Podle žalobce umožňuje přítomnost těchto obrazových prvků vyloučit nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou. Podle názoru žalobce nelze tedy posuzovat pouze slovní prvek přihlašované ochranné známky, neboť by tím mohla být porušena zásada celkového srovnání kolidujících označení, jak k tomu došlo v napadeném rozhodnutí. Mimoto žalobce trvá na skutečnosti, že etiketa má ve vinařském odvětví a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, s. 1; Zvl. vyd. 03/26, s. 25) pro spotřebitele zvláštní význam jakožto identifikační prvek výrobku. Slovní prvek a obrazové prvky přihlašované ochranné známky, které právě tvoří etiketu, musí být přitom považovány za jednotný celek.

16 Co se týče fonetického srovnání, žalobce uvádí, že kolidující označení se shodují pouze v přítomnosti výrazu „Murúa", který je jediným slovním prvkem starší ochranné známky, zatímco přihlašovaná ochranná známka je tvořena jménem a příjmeními „Julián Murúa Entrena". I když žalobce připouští, že jméno Julián je užíváno relativně běžně, naopak tvrdí, že kombinace příjmení „Murúa" a „Entrena", která není příliš běžná, má jedinečný a odlišný charakter, který je z fonetického hlediska snadno rozlišitelný. Žalobce tedy odmítá tvrzení odvolacího senátu uvedené v bodě 17 napadeného rozhodnutí, podle něhož má španělský spotřebitel, pokud přijde do styku se slovním prvkem tvořeným jménem, v projednávaném případě „Julián", a dvěma příjmeními, v projednávaném případě „Murúa" a „Entrena", sklon opomíjet jméno a druhé příjmení. Naopak v takovém právním systému, který existuje ve Španělsku, kde je občanskoprávní stav osob založen na dvou příjmeních, je podle žalobce důležitá právě rozlišovací způsobilost každé ze složek dotčeného slovního prvku.

17 Pokud jde o pojmové srovnání, žalobce usuzuje, že mezi kolidujícími označeními existují po této stránce dostatečné rozdíly, jelikož přihlašovaná ochranná známka je tvořena vlastním jménem přihlašovatele. V tomto ohledu má žalobce nadbytečně za to, že vedlejší účastník si nemůže výhradně přivlastnit výraz „Murúa" tak, že zabrání žalobci používat své příjmení. Na podporu tohoto argumentu uvádí žalobce čl. 6 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), týkající se omezení účinků ochranné známky, jakož i dřívější rozhodovací praxi OHIM.

18 Dále, ačkoliv žalobce si je vědom toho, že rozhodnutí vnitrostátních soudů nezavazují ani OHIM ani Soud, přesto se snaží upoutat pozornost Soudu na skutečnosti, které odlišují projednávanou věc od věci, v níž byl vydán rozsudek Tribunal Supremo (španělský Nejvyšší soud) č. 559/1994 ze dne 20. června 1994, v řízení mezi totožnými účastníky řízení. Žalobce zejména zdůrazňuje, že španělská národní ochranná známka Julián Murúa Entrena, jež je dotčenou ochrannou známkou v této věci a jejíž neplatnost byla prohlášena Tribunal Supremo, se na

rozdíl od ochranné známky, která je dotčenou ochrannou známkou v projednávaném případě, skládá pouze z výše uvedených slovních prvků, a trvá na tom, že španělská právní úprava použitá v této věci není již v platnosti.

19 Konečně, i když žalobce připouští, že vedlejší účastník část ochranných známek, jejichž je majitelem, nabyl od otce žalobce, pozastavuje se žalobce nad skutečností, že lze mít obdobně jako vedlejší účastník za to, že mezi ochrannými známkami, které pokojně existují vedle sebe ve Španělsku, jakož i v Dánsku po dlouhou dobu, existuje nebezpečí záměny. Mimoto žalobce předkládá několik dokumentů připojených k jeho žalobě, které mají prokázat existenci vysokého počtu španělských zápisů, které všechny obsahují výraz „Murúa" a které podle něj objasňují možnost pokojné koexistence kolidujících ochranných známek na trhu. Žalobce rovněž ke své žalobě připojuje jiné písemnosti, které mají doložit skutečnost, že ve vinařském odvětví existuje vedle sebe na trhu množství zápisů, třebaže obsahují slovní prvky, které jsou společné několika z nich.

20 Na úvod OHIM uvádí, že dokumenty připojené k žalobě, které mají prokázat údajnou pokojnou koexistenci četných španělských zápisů obsahujících výraz „Murúa", byly poprvé předloženy před Soudem, a jsou tudíž nepřípustné.

21 Pokud jde o věc samotnou, OHIM poté, co připomněl, že odvolací senát analyzoval pouze nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami u španělského spotřebitele, tvrzení žalobce odmítá.

22 OHIM zaprvé uvádí, že pokud jde o přihlašovanou ochrannou známku, slovní prvek „Julián Murúa Entrena" představuje vzhledem ke svému převládajícímu postavení v tomto označení jeho dominantní prvek. Naproti tomu OHIM je názoru, že

obrazové prvky, které tvoří přihlašovanou ochrannou známku, mají dekorativní nebo doplňkovou povahu, neboť jsou na etiketách vína obvykle používány.

23 Po tomto upřesnění má OHIM zadruhé za to, že srovnání slovního prvku, který dominuje přihlašované ochranné známce, se starší ochrannou známkou, činí patrnou určitou vzhledovou podobnost. I když OHIM sdílí posouzení žalobce, pokud jde o zvláštní význam etikety ve vinařském odvětví, nic to podle OHIM nemění na tom, že spotřebitel je zvyklý zapamatovat si jako rozlišovací znak vína slovní prvek, který jej identifikuje.

24 Pokud jde o fonetické srovnání, má OHIM, ačkoliv poznamenává, že napadené rozhodnutí neposkytuje v tomto ohledu žádný závěr, nicméně za to, že kolidující označení jsou si foneticky podobná.

25 Pokud jde o pojmovou podobnost, OHIM usuzuje, že taková podobnost obecně existuje v případě, že relevantní veřejnost vnímá, že obě kolidující označení sdílejí totožnou nebo podobnou sémantickou složku. Podle názoru OHIM je pojmový prvek společný oběma kolidujícím označením v projednávaném případě tvořen tím, že obsahují jméno a příjmení španělského původu, jež relevantní veřejnost jako taková rozeznává, přičemž jméno „Murúa" se jeví jako převládající prvek slovní složky přihlašované ochranné známky a je jediným prvkem starší ochranné známky.

26 Navíc i když OHIM připouští, že z hlediska španělského občanskoprávního stavu jsou fyzické osoby identifikovány dvěma příjmeními, nic to podle jeho názoru nemění na tom, že první příjmení má převažující hodnotu nad druhým příjmením, jelikož relevantní veřejnost je zvyklá identifikovat osoby pouze podle jejich prvního

příjmení. Z toho podle OHIM vyplývá, že mezi kolidujícími označeními existuje vysoký stupeň pojmové podobnosti z důvodu přítomnosti výrazu „Murúa" v těchto označeních.

27 OHIM z toho vyvozuje závěr, že vzhledem k totožnosti výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami, která nebyla žalobcem zpochybněna, a podobnosti kolidujících označení, která byla uvedena v napadeném rozhodnutí, existuje mezi kolidujícími označeními nebezpečí záměny. OHIM zvláště tvrdí, že spotřebitel, který zná vína označená starší ochrannou známkou, je vystaven objektivnímu nebezpečí, že bude považovat víno identifikované etiketou obsahující název „Julián Murúa Entrena" za nový výrobek pocházející ze stejného podniku, který uvádí na trh vína označená starší ochrannou známkou. OHIM mimoto zdůrazňuje, že připomínka žalobce, jež se týká možnosti vyloučit za určitých okolností zásadu vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků, není relevantní, neboť žalobce nikterak uvedené okolnosti nedoložil.

28 Zatřetí, pokud jde o rozhodnutí Tribunal Supremo, uvedené v bodě 18 výše, OHIM usuzuje, že i když není vázán rozhodnutími vydanými vnitrostátními soudy, skutkové a právní okolnosti, jež vedly k rozhodnutí Tribunal Supremo, mohou být pro rozhodnutí sporu užitečné. OHIM má zvláště za to, že jednak toto rozhodnutí vyvrátilo argumenty žalobce, podle nichž kolidující ochranné známky na španělském území pokojně vedle sebe existovaly, a jednak že jasně ukazuje záměr žalobce nechat zapsat slovní označení, jež vedlo k vydání rozsudku Tribunal Supremo, jako ochrannou známku Společenství, tentokrát zahrnuté do obrazové ochranné známky.

29 Konečně OHIM odmítá rovněž výtku žalobce vycházející z údajného přivlastnění si jeho příjmení vedlejším účastníkem tím, že jednak upřesňuje, že omezení účinků ochranné známky je relevantní pouze, pokud je ochranná známka zapsaná. Kromě toho je OHIM názoru, že volné nakládání s vlastními jmény vyplývá z údajů poskytnutých výše uvedeným rozsudkem Tribunal Supremo, podle něhož se

příjmení nevyhýbá přezkumu nebezpečí záměny, pokud jej hospodářský subjekt hodlá použít jako ochrannou známku. Podle OHIM měl tedy odvolací senát v projednávaném případě správně za to, že omezení účinků ochranné známky nijak neovlivní posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.

30 Na úvod vedlejší účastník připomíná, že se stal majitelem starší ochranné známky v důsledku smlouvy o převodu uzavřené na základě španělského práva s otcem žalobce. Vedlejší účastník tedy tvrdí, že žalobce nyní nemůže narušovat výhradní užívání této ochranné známky. Vedlejší účastník ostatně odporuje také tvrzení žalobce, podle něhož starší ochranná známka existovala na španělském území po dlouhé období vedle španělské starší slovní ochranné známky žalobce Julián Murúa Entrena, která obsahovala stejný slovní prvek jako přihlašovaná ochranná známka. Souhrn skutkových okolností, které vedly k výše uvedenému rozsudku Tribunal Supremo, vydanému ve sporu mezi totožnými účastníky řízení, totiž svědčí o naprostém opaku.

31 Pokud jde o posouzení vycházející ze srovnání kolidujících označení provedené odvolacím senátem, vedlejší účastník se v podstatě připojuje k postoji vyjádřenému OHIM. Pokud jde o význam prvního příjmení v projednávaném případě, dodává, že v minulosti, v období, během něhož žalobce užíval španělskou slovní ochrannou známku Julián Murúa Entrena – předtím než byla prohlášena za neplatnou výše uvedeným rozsudkem Tribunal Supremo – nikdy žalobce nenapadlo používat své druhé příjmení, třebaže mnohokrát použil své první příjmení.

32 K nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami vedlejší účastník uvádí, že toto nebezpečí je skutečné, neboť tato záměna byla kromě analýzy provedené odvolacím senátem, která by měla být potvrzena, již uznána v minulosti. V tomto ohledu nejsou úvahy žalobce ohledně významu etikety a existence ochranných známek, které obsahují výraz „Murúa", relevantní. Pokud jde o první bod, vedlejší účastník totiž usuzuje, že etiketa, která je vždy vyhotovena teprve po

zápisu ochranné známky, by v případě zápisu přihlašované ochranné známky byla doplňkovým faktorem záměny, jelikož uvádí nejen jméno majitele ochranné známky, ale také sídlo podniku. V projednávaném případě jsou přitom místo podnikání žalobce a sídlo vedlejšího účastníka totožná. Relevantní veřejnost může mít tedy za to, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených. Pokud jde o druhý bod, vedlejší účastník usuzuje, že ochranné známky, kterých se dovolává žalobce, nejsou relevantní, neboť všechny označují jiné výrobky než víno, u kterých v zásadě nic nebrání tomu, aby pro ně byly ochranné známky zapsány.

Závěry Soudu

33 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranné známky vztahují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

34 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčené 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].

35 Jak rovněž vyplývá z ustálené judikatury, celkové posouzení nebezpečí záměny musí být, pokud jde o vzhledovou, fonetickou a pojmovou podobnost kolidujících označení založeno na celkovém dojmu, kterým působí, zejména s přihlédnutím k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům [rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47 a uvedená judikatura].

K relevantní veřejnosti

36 V projednávaném případě, pokud jde o starší ochranné známky, jsou námitky založeny, jak již bylo uvedeno v bodě 6 výše, současně na slovní ochranné známce č. 865 063, zapsané ve Španělsku, a na mezinárodní slovní ochranné známce č. 482 779, chráněné v Německu, Francii, Rakousku, Švýcarsku a Beneluxu. Relevantní veřejností je tedy v zásadě veřejnost nacházející se na španělském, německém, francouzském, rakouském, švýcarském území a území států Beneluxu.

37 Pro použití důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 přitom postačuje, že existence nebezpečí záměny je konstatována u dotčené veřejnosti jednoho z výše uvedených členských států.

38 Nicméně je třeba uvést, že odvolací senát zkoumal podobnost mezi kolidujícími označeními a nebezpečí záměny pouze podle vnímání španělské veřejnosti, přičemž vyvodil konkludentně závěr, že výsledek tohoto přezkumu se vztahuje na všechny starší „ochranné známky" vedlejšího účastníka.

39 Aniž by bylo nutné se vyjadřovat k legalitě takového přístupu, je namístě upřesnit, že všechny úvahy týkající se stupně podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší mezinárodní ochrannou známkou vedlejšího účastníka mohou být relevantní pouze v případě, že Soud vyloučí na základě argumentů, které uplatňuje žalobce, v rozporu s tím, co učinil odvolací senát, existenci nebezpečí záměny přihlašované ochranné známky a starší ochranné známky zapsané ve Španělsku u španělské veřejnosti.

40 Je tedy třeba ověřit, zda, jak tvrdí žalobce, odvolací senát porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení tím, že shledal nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami u španělské veřejnosti.

41 V projednávaném případě se předmět sporu týká srovnání označení. Totožnost výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami nebyla popírána.

K podobnosti označení

42 Je nesporné, že španělská veřejnost bude vnímat slovní prvek tvořící přihlašovanou ochrannou známku jako vlastní jméno (jméno a příjmení) a starší ochrannou známku jako příjmení. Je rovněž nesporné, že první příjmení tvořící slovní prvek přihlašované ochranné známky a jediný prvek starší ochranné známky jsou totožné.

43 Spor se tedy týká hlavně otázky, zda, jak tvrdí žalobce, přítomnost obrazových prvků, jména a druhého příjmení, v přihlašované ochranné známce postačuje k vyloučení nebezpečí záměny u španělské veřejnosti, nebo zda naopak přítomnost výrazu „Murúa" v přihlašované ochranné známce tvoří dominantní prvek ve vnímání relevantní veřejnosti, která bude moci zaměnit přihlašovanou ochrannou známku se starší ochrannou známkou.

44 Před přezkumem této otázky je třeba vyjádřit dvě úvodní poznámky.

45 Jednak, pokud jde o argument žalobce vycházející z čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, je namístě připomenout, že toto ustanovení stanoví omezení práva poskytovaného národní ochrannou známkou jejímu majiteli v obchodním styku tím, že mu zejména brání, aby zakázal třetí osobě používat její jméno nebo adresu, pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a obchodě.

46 V důsledku toho nelze k tomuto ustanovení v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství přihlížet, neboť neuděluje třetím osobám právo používat jejich jméno nebo adresu jako ochrannou známku, což, jak se zdá, požaduje žalobce [viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, Nichols, C-404/02, Sb. rozh. s. I-8499, bod 33, a pokud jde o článek 12 nařízení č. 40/94, rozsudek Soudu ze dne 31. března 2004, Interquell v. OHIM – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Recueil, s. II-1001, bod 56].

47 Kromě toho je namístě upřesnit, že judikatura uvedená v bodech 34 a 35 výše se použije v plném rozsahu na přihlášku označení tvořeného jedním nebo více příjmeními k zápisu jako ochranné známky Společenství.

48 Je totiž třeba připomenout, že na základě článku 4 nařízení č. 40/94 „[o]chrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen [...], pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků".

49 Přihláška označení, které obsahuje celé nebo zčásti jedno nebo více vlastních jmen, jako ochranné známky Společenství, se tedy nevyhýbá kritériím posouzení vztahujícím se k zápisu, jež jsou použitelná na ostatní kategorie ochranných známek. Mohou-li taková označení na základě článku 4 nařízení č. 40/94, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, tvořit ochranné známky Společenství, žádné ustanovení nařízení č. 40/94 nestanoví pro zápis tohoto druhu označení odlišná kritéria posouzení ve vztahu k ostatním označením, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství. Jelikož bylo rozhodnuto, že kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené vlastním jménem jsou totožná s kritérii použitelnými na jiné kategorie ochranných známek (rozsudek Nichols, bod 46 výše, bod 25), totéž platí pro kritéria posouzení existence nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou Společenství přihlašovanou k zápisu a starší ochrannou známkou ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nestanoví-li toto nařízení jinak [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 45].

50 Z toho vyplývá, že označení obsahující jméno a příjmení fyzické osoby nemůže být zapsáno jako ochranná známka Společenství, pokud jeho zápisu brání relativní důvod pro zamítnutí zápisu v důsledku námitek majitele starší ochranné známky.

51 Na základě těchto úvodních upřesnění je namístě nejprve konstatovat, že argument žalobce, podle něhož odvolací senát neprávem omezil srovnání kolidujících označení pouze na jejich slovní prvky, nemůže obstát.

52 Je třeba připomenout, že podle judikatury může být kombinovaná ochranná známka považována za podobnou jiné ochranné známce, totožné s jednou ze složek kombinované ochranné známky nebo jí podobné pouze tehdy, pokud tato složka tvoří dominantní prvek v celkovém dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Tomu je tak v případě, když tato složka je sama o sobě způsobilá dominovat představě o této ochranné známce, kterou si cílová veřejnost uchová v paměti, takže jiné složky ochranné známky jsou při celkovém dojmu, který tato ochranná známka vyvolává, zanedbatelné [rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 33, a ze dne 6. července 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 45].

53 Tento přístup neznamená, že bere v úvahu pouze jednu složku kombinované ochranné známky za účelem jejího srovnání s jinou ochrannou známkou. Takové srovnání je namístě provést přezkumem dotčených ochranných známek, kdy je každá z nich posuzována jako celek. Nicméně toto srovnání nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (rozsudek MATRATZEN, bod 52 výše, bod 34).

54 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. Mimoto a doplňkově může být vzato v úvahu vzájemné postavení jednotlivých složek v konfiguraci kombinované ochranné známky (rozsudek MATRATZEN, bod 52 výše, bod 35).

55 V projednávaném případě je namístě připomenout, že v bodě 17 napadeného rozhodnutí odvolací senát usoudil, že obrazový prvek přihlašované ochranné

známky představující typickou zemědělskou usedlost obklopenou vinicemi a stromy má pro výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou nízkou rozlišovací hodnotu, a že tudíž slovní prvek této ochranné známky, a sice „Julián Murúa Entrena", dominuje celkovému dojmu, kterým označení působí.

56 Toto posouzení musí být potvrzeno. Pokud jde totiž o takový výrobek, jako je víno, netvoří vyobrazení zemědělské usedlosti obklopené vinicemi a stromy prvek, jež by relevantní veřejnosti umožňoval, aby si zapamatovala tuto obrazovou složku jako dominující představě, kterou si o přihlašované ochranné známce zapamatuje. Naopak spotřebitelé jsou zvyklí, jak právem uplatnil OHIM, označovat a rozeznávat víno podle slovního prvku, který slouží k jejich identifikaci, neboť tento prvek označuje zejména producenta nebo usedlost, na níž je víno vyráběno.

57 Toto posouzení musí být rozšířeno na přítomnost erbu umístěného pod slovním prvkem přihlašované ochranné známky. Mimoto je třeba podotknout, že s přihlédnutím k umístění a velikosti vyobrazení uvedeného erbu v přihlašované ochranné známce, představuje tento erb, jak uvedlo námitkové oddělení, pouze dekorativní prvek bez skutečného významu.

58 Mimoto výtka, kterou žalobce vyvozuje z významu, který má označení vína etiketou v Evropském společenství, která by zbavila OHIM práva určit dominantní a rozlišující prvky přihlašované ochranné známky, není relevantní.

59 Je jistě pravda, že v souladu s ustanoveními nařízení č. 1493/1999 představuje označení etiketou základní způsob označení vín uvedených v tomto nařízení.

60 Nicméně tato vlastnost nebrání tomu, aby v případě, že etiketa obsahuje takovou ochrannou známku, jakou je ochranná známka Společenství přihlašovaná k zápisu, tato ochranná známka mohla být pro účely použití nařízení č. 40/94 v rámci námitkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení předmětem přezkumu OHIM, za účelem určení dominantního a rozlišujícího prvku či prvků.

61 Ostatně je namístě uvést, že přezkum, který provedl OHIM, nezpochybňuje význam, který má označování etiketou pro účely ochrany spotřebitelů, cíl, jenž je výslovně upraven nařízením č. 1493/1999. Naopak se tento přezkum podílí na ochraně spotřebitelů tím, že umožňuje zaručit, že ochranná známka uvedená na etiketě vína nemůže vést k vyvolání nebezpečí záměny u spotřebitele, zejména pokud jde o totožnost fyzických nebo právnických osob, které se podílejí na zhotovení produktu nebo na jeho prodeji ve smyslu článku 48 a přílohy VII bodu F nařízení č. 1493/1999.

62 Za těchto podmínek je nutné první argument žalobce odmítnout.

63 Žalobce dále tvrdí, že odvolací senát měl mylně za to, že v přihlašované ochranné známce tvoří první příjmení „Murúa" dominantní prvek skupiny výrazů „Julián Murúa Entrena".

64 Je namístě připomenout, že odvolací senát za účelem určení dominantní povahy příjmení „Murúa" v přihlašované ochranné známce v bodě 17 napadeného rozhodnutí uvedl následující:

„[...] ve Španělsku má první příjmení v ochranné známce tvořené jménem a příjmením jejího majitele zvláštní význam, jelikož průměrný spotřebitel je zvyklý opomíjet jméno a druhé příjmení. Dominantní prvek ochranné známky přihlašované k zápisu a dominantní prvek ochranné známky, na které jsou založeny námitky, jsou tudíž totožné."

65 Je třeba konstatovat, že odůvodnění rozhodnutí odvolacího senátu, pokud jde o přednostní postavení prvního příjmení ve Španělsku, má systematický charakter, který si vyžaduje nepatrnou úpravu. Nelze totiž vyloučit, že podle okolností každého případu může označení, složené ze jména a dvou příjmení, tvořící předmět přihlášky k zápisu jako ochranné známky Společenství, pro španělskou veřejnost mít rozlišovací způsobilost z důvodu zejména přítomnosti druhého příjmení, které tak bude tvořit dominantní prvek dotčeného označení.

66 Nicméně odvolací senát měl správně za to, že příjmení „Murúa" dodává přihlašované ochranné známce v projednávaném případě její rozlišovací způsobilost, a tvoří tedy její dominantní prvek.

67 Zaprvé je třeba připomenout, že vnímání označení tvořených vlastními jmény se může v jednotlivých státech Evropského společenství lišit (rozsudek ENZO FUSCO, bod 49 výše, bod 52).

68 Žalobce v projednávaném případě připustil, že jméno „Julián", které je obsaženo ve slovním znaku přihlašované ochranné známky, je ve Španělsku relativně rozšířené, a z toho důvodu nemá zvláštní rozlišovací způsobilost.

69 Co se týče otázky, zda relevantní veřejnost ve Španělsku bude v přihlašované ochranné známce obecně přikládat více pozornosti příjmení „Murúa" než příjmení „Entrena", má Soud za to, že judikatura tohoto státu může, i když není pro orgány Společenství závazná, poskytnout užitečné údaje.

70 V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu rozsudek Tribunal Supremo č. 559/1994 ze dne 20. června 1994, jenž byl v tomto řízení diskutován účastníky řízení a byl předložen během správního řízení před OHIM.

71 Je namístě připomenout, že v tomto sporu mezi žalobcem a vedlejším účastníkem Tribunal Supremo rozhodl, že slovní ochranná známka Julián Murúa Entrena, zapsaná ve Španělsku a pokrývající totožné výrobky jako výrobky označované přihlašovanou ochrannou známkou, musí být prohlášena za neplatnou z důvodu nebezpečí záměny u španělské veřejnosti se starší slovní ochrannou známkou MURÚA, jejímž majitelem je vedlejší účastník a který rovněž podal námitky před OHIM. Konkrétněji, Tribunal Supremo uvedl, že z pozdějšího zápisu ochranných známek Viñas Murúa a Murúa vyplývá, že příjmení „Murúa" představuje převládající prvek této ochranné známky. Nebezpečí záměny bylo potvrzeno skutečností, že

osoby, které neměly s žalovaným nic společného (tedy žalobce v projednávané věci), a bez zásahu naposledy uvedeného, se dopouštěly záměny, když zařadily vína z oblasti Rioja jednak mezi značky Murúa a Bodegas Murúa, SA a jednak mezi značky Bodegas Murúa Entrena, SA, a přiřazovaly víno označené ochrannou známkou Murúa dvěma podnikům, což žalovaný uznal, přičemž přičítal chybu třetím osobám. V tomto kontextu Tribunal Supremo rozhodl, že „vzhledem k tomu, že výraz ‚Murúa' tvoří identifikační prvek vín a že právě tento výraz na návrh žalovaného způsobil neprovedení zápisu ochranných známek ‚Murúa Gangutia' a ‚Heredad Murúa Gangutia', je zjevné, že měl být rovněž ve správní fázi zamítnut zápis ochranné známky ‚Julián Murúa Entrena' a že je v současnosti třeba v soudní fázi prohlásit její neplatnost".

72 Je přitom namístě mít za to, že vzhledem k neprokázání opaku nemůže být vnímání přihlašované ochranné známky relevantní veřejností odlišné od vnímání slovní ochranné známky Julián Murúa Entrena totožnou veřejností konstatovaného Tribunal Supremo. Navzdory přítomnosti obrazových prvků v přihlašované ochranné známce, nemohou tyto prvky, jak bylo rozhodnuto v bodech 56 a 57 výše, dominovat představě, kterou si o této ochranné známce uchová relevantní veřejnost.

73 Zadruhé je třeba uvést, že po stránce vzhledové se výraz „Murúa" nachází uprostřed slovního prvku přihlašované ochranné známky a tvoří spolu s obrazovými prvky přihlašované ochranné známky, zejména s jejími heraldickými prvky, vertikální řadu. Tato konfigurace přihlašované ochranné známky se snaží zvýraznit příjmení „Murúa" ve vztahu ke jménu a druhému příjmení.

74 Zatřetí, ačkoli musí být zajisté konstatováno, že po stránce fonetické se slovní prvek přihlašované ochranné známky liší od starší ochranné známky přítomností jména

„Julián" a příjmení „Entrena", je přesto namístě upřesnit, že jak uplatnil žalobce na jednání prostřednictvím různých příkladů označení vín, nebude španělský spotřebitel obecně vyslovovat celý název vína, ale bude mít naopak sklon k tomu jej zkrátit. Tato okolnost, kterou zdůraznilo námitkové oddělení, je dostatečná ke zjištění, že po stránce fonetické bude mít španělský spotřebitel obecně sklon vyslovit přihlašovanou ochrannou známku zkráceně, nejčastěji odkazem na jméno „Murúa", první příjmení žalobce.

75 Z toho vyplývá, že v projednávaném případě není namístě vyvrátit posouzení odvolacího senátu, které sdílí rovněž námitkové oddělení, podle něhož příjmení „Murúa", první příjmení žalobce, které tvoří slovní znak přihlašované ochranné známky, bude dominovat představě, kterou si španělská veřejnost o této ochranné známce uchová.

76 Odvolací senát měl tudíž správně za to, že kolidující označení jsou podobná z toho důvodu, že dominantní prvek slovního znaku přihlašované ochranné známky a jediný prvek starší ochranné známky jsou totožné.

K nebezpečí záměny

77 Podle ustálené judikatury předpokládá nebezpečí záměny určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností označených výrobků nebo služeb. Nízký stupeň podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami tak může být nahrazen vysokým stupněm

podobnosti mezi označeními (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17, a pokud jde o použití nařízení č. 40/94, rozsudek GIORGIO BEVERLY HILLS, bod 34 výše, bod 32).

78 V projednávaném případě je namístě připomenout, jednak že je nesporné, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou totožné, a jednak že kolidující označení jsou podobná. Tato okolnost dovoluje učinit závěr o existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, jelikož průměrný španělský spotřebitel, který přijde do styku s výrobkem opatřeným přihlašovanou ochrannou známkou, může přisoudit tomuto výrobku stejný obchodní původ, jako výrobku opatřenému starší ochrannou známkou. Je třeba zdůraznit, že je rovněž nesporné, že příjmení „Murúa", společné kolidujícím označením, je stejného původu, a sice pochází od otce žalobce, který převedl starší ochrannou známku, zapsanou ve Španělsku, na vedlejšího účastníka. Nebezpečí, že španělský spotřebitel přisoudí výrobkům žalobce a výrobkům majitele starší ochranné známky stejný obchodní původ, je přitom posíleno touto skutkovou okolností. Z tohoto stejného důvodu je mimoto dost dobře možné, jak to uplatnil OHIM, že dotčená veřejnost spatřuje v přidání jména a příjmení „Entrena" v přihlašované ochranné známce pouze způsob rozlišení sortimentu vín pocházejícího od podniku, který je majitelem starší ochranné známky nebo přinejmenším podniku hospodářsky propojeného s vedlejším účastníkem.

79 Toto posouzení nemůže být ostatními argumenty žalobce vyvráceno.

80 Nejprve, pokud jde o tvrzení žalobce, podle něhož zásada vzájemné závislosti mezi podobností výrobků a podobností ochranných známek vyjádřená v judikatuře může být za určitých okolností vyloučena, stačí konstatovat, že i za předpokladu, že je takové vyloučení možné, neposkytl žalobce žádný důkaz takové povahy, aby doložil uvedené tvrzení.

81 Pokud jde dále o písemnosti připojené k návrhu na zahájení řízení, které směřují k prokázání údajné pokojné koexistence ochranných známek obsahujících výraz „Murúa", je namístě uvést, že tyto písemnosti, které byly předloženy poprvé před Soudem, jsou nepřípustné, aniž by bylo nutné zkoumat jejich důkazní hodnotu [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 49, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67]. V každém případě, vztahují-li se tyto písemnosti k tvrzení žalobce, vzneseném na jednání, podle něhož španělská slovní ochranná známka Julián Murúa Entrena a starší ochranná známka na španělském trhu vedle sebe existovaly, je nutné konstatovat, že prohlášení výše uvedené slovní ochranné známky žalobce za neplatnou Tribunal Supremo na základě nebezpečí záměny této ochranné známky a starší ochranné známky u španělské veřejnosti, postačuje k prokázání skutečnosti, že údajná „pokojná koexistence" těchto ochranných známek neexistovala.

82 Je rovněž namístě prohlásit nepřípustnost podstatné části písemností připojených k žalobě, které směřují k prokázání pokojné koexistence zápisů na trhu vinařského odvětví, z nichž několik má společné slovní prvky, jelikož tyto písemnosti byly poprvé uplatněny v rámci řízení před Soudem.

83 Naopak, co se týče dokumentů připojených k žalobě, jež se týkají příjmení Faustino, Medrano a Palacios, které byly uplatněny před OHIM, jsou tyto písemnosti přípustné. Nicméně nejsou relevantní. Národní zápisy zmíněné v těchto písemnostech se totiž týkají ochranných známek, jež nemají žádný vztah ke kolidujícím ochranným známkám. Tyto písemnosti a argumenty, které dokládají, nejsou tedy pro účely analýzy nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami v projednávaném případě relevantní (viz rozsudek BUDMEN, bod 81 výše, bod 63).

84 Konečně, pokud jde o tvrzení žalobce, podle něhož v Dánsku existuje pokojná koexistence dotčených ochranných známek, stačí uvést, že tento argument není relevantní, neboť starší ochranná známka vedlejšího účastníka není v Dánsku chráněna.

85 Jelikož nebezpečí záměny existuje v jednom členském státě, v tomto případě ve Španělsku, postačuje to, jak bylo připomenuto v bodě 39 výše, k zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky. Není tedy namístě se vyjadřovat k nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší mezinárodní ochrannou známkou chráněnou v Německu, Francii, Rakousku, Švýcarsku a Beneluxu zjištěnému odvolacím senátem.

86 Vzhledem k tomu, že jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není tedy opodstatněný, je namístě žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

87 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobce byl ve sporu neúspěšný, je namístě mu uložit náhradu nákladů řízení, v souladu s návrhy OHIM a vedlejšího účastníka.

Z těchto důvodů

SOUD (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. července 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

H. Legal