

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

17. června 2008*

Ve věci T-420/03,

El Corte Inglés, SA, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená J. Rivas Zurdem a E. López Leivou, advokáty,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

příčemž dalšími účastníky řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícími jako vedlejší účastníci řízení před Soudem, jsou

José Matías Abril Sánchez a Pedro Ricote Saugar, s bydlištěm v Madridu, zastoupení J. M. Iglesiasem Monravá, advokátem,

* Jednací jazyk: španělština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. října 2003 (věc R 88/2003-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi El Corte Inglés, SA a J. M. Abril Sánchezem a P. Ricote Saugarem,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení I. Wiszniewska-Białecka (zpravodajka), zastupující předsedkyně,
E. Moavero Milanesi a N. Wahl, soudci,

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

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 17. prosince 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 23. dubna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejších účastníků k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 13. dubna 2004,

s přihlédnutím k výzvě k předložení dokumentu, kterou Soud zaslal vedlejším účastníkům dne 30. září 2004,

s přihlédnutím k vyjádřením žalobkyně a OHIM došlým kanceláři Soudu dne 1. prosince a 25. listopadu 2004,

s přihlédnutím k písemné otázce Soudu účastníkům řízení ze dne 4. července 2005,

s přihlédnutím k vyjádřením účastníků řízení došlým kanceláři Soudu dne 19. července, 3. srpna a 16. září 2005,

s přihlédnutím k usnesení o přerušení řízení ze dne 13. října 2005,

s přihlédnutím k písemné otázce Soudu účastníkům řízení ze dne 13. března 2007,

s přihlédnutím k vyjádřením účastníků řízení došlým kanceláři Soudu dne 22. března, 28. března a 12. dubna 2007,

po jednání konaném dne 19. září 2007,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 3. května 1999 podali vedlejší účastníci José Matías Abril Sánchez a Pedro Ricote Saugar u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle 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. Tato přihláška byla vyhotovena ve španělském jazyce.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je toto obrazové označení:



- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 38 a 41 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 odpovídají následujícímu popisu:

- třída 38: „Telekomunikační služby; služby rozhlasových a televizních programů; rozhlasové a televizní vysílání“;

- třída 41: „Služby výchovy, vzdělávání a zábavy; kulturní aktivity; filmová a nahrávací studia; pronájem videofilmů; soutěže (oddech a rekreace); výroba rozhlasových a televizních programů“.

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 95/99 ze dne 29. listopadu 1999.

5 Dne 18. února 2000 podala žalobkyně, španělská společnost El Corte Inglés, námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny služby uvedené v přihlášce.

6 Jazykem námitkového řízení byla angličtina.

7 Námitky se zakládaly na následujících starších právech:

- obrazové ochranné známky, které jsou předmětem španělských zápisů č. 2 163 613 (pro „telekomunikační služby“ náležející do třídy 38) a č. 2 163 616 (pro „služby výchovy a zábavy“ náležející do třídy 41) přihlášených dne 22. května 1998, a španělských zápisů č. 2 035 514 (pro výrobky „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“ náležející do třídy 25), č. 2 035 507 (pro výrobky „osvětlovací zařízení, kamna, zařízení na výrobu páry, opékací přístroje, mrazicí přístroje, sušičky, ventilační zařízení, vodovodní a sanitární zařízení“ náležející do třídy 11), č. 2 035 505 (pro výrobky „ruční nástroje a náradí; nožířské zboží, vidličky a lžice; sečné a bodné

zbraně; holicí strojky“ náležející do třídy 8) a č. 2 035 508 až 2 035 513, přihlášených dne 19. června 1996, vyobrazené zde:



- obrazové ochranné známky, jež jsou předmětem španělských zápisů č. 1 236 024 (pro výrobky „pánské, dámské a dětské oděvy; obuv“ náležející do třídy 25) a č. 1 236 025 [pro výrobky „potřeby pro gymnastiku a sport (s výjimkou oděvů a obuvi); hry a hračky“ náležející do třídy 28], přihlášených dne 23. února 1988, a španělského zápisu č. 1 282 250 (pro výrobky „kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“ náležející do třídy 18), přihlášeného dne 3. listopadu 1988, vyobrazené zde:

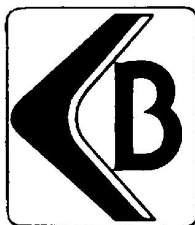


- slovní ochranná známka BOOMERANG, která je předmětem španělského zápisu č. 456 466 (pro výrobky „veškeré druhy pánských, dámských a dětských oděvů, kapesníky, ručníky, prádlo, záclony, přehozy na postele a přehozy na stůl“ náležející do tříd 24 a 25), přihlášeného dne 25. září 1964;
- obrazové ochranné známky, které jsou předmětem španělského zápisu č. 2 227 732, přihlášeného dne 16. dubna 1999, a španělské přihlášky č. 2 227 731

[pro výrobky „papír, lepenka nebo výrobky z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskárenské výrobky; časopisy a periodika, knihy; materiály pro vázání knih; fotografie; papírenské výrobky; lepidla adhezní (pro papírenství); materiál pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů); hrací karty; tiskařské typy a štočky“ náležející do třídy 16] a 2 227 734, podané dne 16. dubna 1999, vyobrazené zde:



- obrazová ochranná známka, která je předmětem zápisu ve Spojeném království č. 1 494 568 (pro výrobky „kostýmy a šaty, pláště, oděvy nepromokavé, kalhoty, sukně, krátké kalhoty, trička, oděvy pletené, pulovry, vesty, mikiny, ponožky, šály a šátky, rukavice, čelenky, nátepníky; obuv, bačkory, vysoké holínky, sportovní obuv“, vše náležející do třídy 25), přihlášeného dne 18. března 1992, vyobrazená zde:



- obrazové ochranné známky, které jsou předmětem irského zápisu č. 153 228 (pro výrobky „oděvy, kloboučnické zboží a obuv“, vše náležející do třídy 25), přihlášeného dne 13. března 1992, a řeckého zápisu č. 109 387 (pro výrobky „oděvy [a

obuv] včetně vysokých holínek a bačkor“ náležející do třídy 25), přihlášeného dne 16. března 1992, vyobrazené zde:

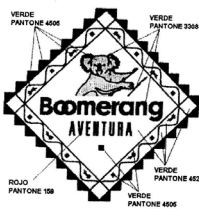
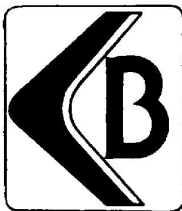


- obrazová ochranná známka, která je předmětem přihlášky ochranné známky Společenství č. 448 514 podané dne 3. února 1997 pro řadu výrobků zařazených do tříd 3, 18 a 25, vyobrazená zde:



obrazové ochranné známky obecně známé ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, v revidovaném a pozměněném znění (dále jen „Pařížská úmluva“) ve Španělsku, v Irsku, Řecku a ve Spojeném království, vztahující se na všechny výrobky náležející do tříd 18, 25, 38 a 41, vyobrazené zde:





- 8 Na podporu námitek byly uplatněny důvody uváděné v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 9 Faxem ze dne 20. března 2000 informoval OHIM žalobkyni, že ne všechny z výrobků a služeb chráněných jejími staršími právy označila správně. Určil jí dvouměsíční lhůtu k odstranění těchto nedostatků.
- 10 Dopisem ze dne 21. března 2000, který byl zaslán OHIM, žalobkyně označila v anglickém jazyce výrobky a služby, na něž se vztahují španělské zápisy č. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 456 466, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250, 2 227 731, 2 163 613 a 2 163 616, řecký zápis č. 109 387, zápis ve Spojeném království č. 1 494 568 a irský zápis č. 153 228.

- 11 Žalobkyně k tomuto dopisu připojila rovněž kopie osvědčení o zápisu nebo obnově zápisu španělských ochranných známek č. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025 a 1 282 250 ve španělštině, jakož i jejich překlady do angličtiny; kopii přihlášky španělské ochranné známky č. 456 466 a aktu o převodu tohoto práva na svoji osobu s překlady do angličtiny; kopii formuláře španělské přihlášky č. 2 227 731 s překladem do angličtiny; kopie osvědčení o zápisu ve Spojeném království č. 1 494 568 a irského zápisu č. 153 228 v angličtině; kopii druhé strany řeckého osvědčení o zápisu č. 109 387 s překladem celého textu osvědčení do angličtiny; kopie formulářů španělských přihlášek č. 2 163 613 a 2 163 616, v nichž jsou uvedeny názvy těchto služeb ve španělštině a kopie s nimi souvisejících španělských rozhodnutí o zápisu, které odkazovaly na třídy 38 a 41, ale neuváděly se v nich služby, kterých se týkají tyto zápisy, jakož i překlady těchto rozhodnutí do angličtiny.
- 12 Faxem ze dne 7. srpna 2000 sdělil OHIM žalobkyni jednak to, že španělské zápisy č. 2 035 508 až 2 035 513, 2 227 732 a 2 227 734 nejsou brány v úvahu, jelikož výrobky a služby, kterých se týkají, nebyly označeny v jazyce námitkového řízení, a jednak to, že až do 17. prosince 2000 měla možnost uvést nebo předložit skutečnosti a důkazy a vyjádřit připomínky na podporu svých námitek. OHIM v tomto faxu rovněž upřesnil, že všechny dokumenty měly být předloženy v jazyce námitkového řízení nebo k nim měl být přiložen překlad, a že měl být rovněž předložen překlad všech písemností, které se již nacházely ve spise a nebyly vyhotoveny v jazyce námitkového řízení. Konečně upřesnil, že dokumenty, které nebyly přeloženy do jazyka řízení, nemohou být zohledněny, stejně jako předložené překlady, k nimž nebyla připojena kopie původního dokumentu.
- 13 K tomuto faxu byla pod nadpisem „Informace o důkazech“ připojena vysvětlující poznámka, v níž bylo zejména upřesněno, že měly být předloženy veškeré procesní a hmotněprávní důkazy ohledně dřívějších práv, zejména s uvedením orgánu, který poskytl informaci, dotčených výrobků a služeb, data zápisu a majitele práva. V poznámce se rovněž uvádělo, že měl být zároveň poskytnut překlad standardního znění předložených dokumentů.
- 14 Dne 3. října 2000 předložili vedlejší účastníci v reakci na námítky svá vyjádření a omezili služby, ohledně nichž podali přihlášku ochranné známky Boomerang^{TV},

na služby náležející do třídy 41 a odpovídající tomuto popisu: „filmová a nahrávací studia; pronájem videofilmů; soutěže (oddech a rekreace); výroba rozhlasových a televizních programů, filmová tvorba“.

- 15 Faxem ze dne 20. listopadu 2000 informoval OHIM žalobkyni o tomto omezení, přičemž se zároveň dotázal, zda i nadále trvá na svých námitkách, a prodloužil lhůtu uvedenou ve faxu ze dne 7. srpna 2000 do 20. ledna 2001.
- 16 Faxem ze dne 19. ledna 2001 informovala žalobkyně OHIM o tom, že i nadále trvá na svých námitkách, zejména proto, že omezení služeb, pro které byl zápis požadován, přesto neumožňuje vyhnout se nebezpečí záměny hrozícímu ohledně její ochranné známky č. 2 163 616. Předložila rovněž několik dokumentů, jež měly doložit dobré jméno jejich starších ochranných známek. Téhož dne předložili vedlejší účastníci řízení nová vyjádření, v nichž mimo jiné tvrdili, že žalobkyně nepodala důkaz o užívání svých starších práv.
- 17 Rozhodnutím ze dne 29. listopadu 2002 námitkové oddělení zmíněné námitky zamítlo. Shledalo zejména, že žalobkyně nepředložila seznam výrobků a služeb, k nimž se vztahují španělské ochranné známky č. 2 035 508 až 2 035 513, 2 227 732 a 2 227 734, třebaže k tomu byla vyzvána, a tudíž dospělo k závěru, že námitky byly nepřijatelné v rozsahu, v němž se zakládaly na těchto ochranných známkách. Mimoto rozhodlo, že námitky nebyly opodstatněné v rozsahu, v němž, se zakládaly na starších právech č. 2 163 613, 2 163 616, 456 466 a 109 387, poněvadž nebyl podán důkaz o existenci těchto práv. Námitkové oddělení tak uvedlo, že žalobkyně nepředložila ani překlad formulářů španělských přihlášek č. 2 163 613 a 2 163 616 do angličtiny – a že údaje týkající se orgánů, které tyto dokumenty vydaly, majitelů těchto zápisů, data a čísel těchto přihlášek a vymezení služeb, jichž se týkají tyto zápisy, nebyly tudíž přeloženy do jazyka námitkového řízení – ani úřední doklad, v němž by se uvádělo datum zápisu nebo datum nabytí platnosti španělského zápisu č. 456 466, ani úřední doklad obsahující informaci o majiteli řeckého zápisu č. 109 387, datu přihlášky a zápisu tohoto práva, výrobcích, jichž se týká tento zápis, a zobrazení dotčeného označení.

- 18 Námitkové oddělení mělo dále za to, že žalobkyně nepředložila dostatečné důkazní materiály k prokázání existence svých ochranných známek, obecně známých ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy, ve Španělsku, Irsku, Řecku a ve Spojeném království a že v tomto rozsahu byly námitky rovněž neopodstatněné.
- 19 Konečně mělo za to, že podmínky uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nebyly splněny, zejména proto, že starší práva uplatňovaná žalobkyní (španělské zápisy č. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 a 2 227 731, zápis ve Spojeném království č. 1 494 568, irský zápis č. 153 228 a přihláška ochranné známky Společenství č. 448 514) se týkaly výrobků a služeb, které nevykazovaly žádnou podobnost s výrobky a službami, pro něž byla podána přihláška ochranné známky Boomerang^{TV}, a že předložené důkazy nebyly s to prokázat dobré jméno starších ochranných známek.
- 20 Dne 24. ledna 2003 podala žalobkyně k OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení. Připojila zejména odůvodnění odvolání, výpisy z databáze Sitadex de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (Španělský úřad pro patenty a ochranné známky, dále jen „OEPM“), které se týkaly španělských zápisů č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466 a španělského zápisu vedlejších účastníků řízení č. 2 184 868, zároveň s jejich překlady do angličtiny a novinovým článkem o významu a rozmanitosti jejích obchodních činností ve Španělsku.
- 21 Rozhodnutím ze dne 1. října 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM toto odvolání zamítl. Zprvė odmítl jako nepřipustné – vzhledem ke své rozhodovací praxi a judikatuře Soudu – dokumenty poprvé předložené v příloze k odůvodnění odvolání. Zadruhé potvrdil posouzení námitkového oddělení, podle něžž byly námitky nepřipustné v rozsahu, v němž se zakládaly na španělských zápisech č. 2 035 508 až 2 035 513, 2 227 732 a 2 227 734, a jelikož žalobkyně neuvedla žádný argument, který by vyvracel tvrzení, že nevymezila výrobky a služby, jichž se týkají tyto zápisy. Zatřetí měl zejména za to, že pravidlo 16 odst. 1 až 3, pravidlo 17 odst. 2 a pravidlo 20 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění použitelném na skutkové okolnosti, opravňovala námitkové oddělení k zamítnutí námitek z toho důvodu, že žalobkyně nepředložila – v jazyce námitkového řízení – dokumenty potřebné k prokázání existence starších práv č. 2 163 613 a 2 163 616. Začtvrté schválil závěry námitkového oddělení, podle nichž nebyly podány důkazy o existenci řeckého zápisu č. 109 387 a španělského zápisu č. 456 466, jelikož žalobkyně nepředložila žádný argument dokazující opak, a důkazy předložené žalobkyní

nepostačovaly k prokázání, že byly splněny podmínky k zajištění ochrany obecně známých ochranných známek ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy, jelikož žalobkyně nepředložila žádný argument dokazující opak.

- 22 Odvolací senát zkoumal tudíž námitky pouze na základě španělských zápisů č. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 a 2 227 731, zápisu ve Spojeném království č. 1 494 568 a irského zápisu č. 153 228 a na základě přihlášky ochranné známky Společenství č. 448 514. Poté, co odmítl uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, jelikož žádná ze starších ochranných známek nebyla totožná s ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, konstatoval, že neexistuje žádné nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož výrobky, k nimž se vztahují tato starší práva, nevykazují žádnou podobnost se službami, kterých se týká přihláška ochranné známky. Konečně se ztotožnil s posouzením námitkového oddělení, podle nějž čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nebyl použitelný, jelikož žalobkyně neprokázala právně dostačujícím způsobem dobré jméno svých ochranných známek obsahujících slovní prvek „boomerang“.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 23 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– zamítl zápis ochranné známky Boomerang^{TV};

– uložil OHIM a vedlejším účastníkům řízení náhradu nákladů řízení.

24 Žalobkyně mimoto navrhuje, aby Soud vzal v úvahu nové důkazy.

25 OHIM navrhuje, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

26 Vedlejší účastníci řízení navrhují, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– potvrdil napadené rozhodnutí;

- potvrdil zápis ochranné známky Boomerang^{TV} pro služby náležející do třídy 41;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

27 Ve své odpovědi ze dne 22. března 2007 na písemnou otázku Soudu, jíž byli účastníci řízení vyzváni k předložení svých vyjádření ohledně důsledků, které by mohl mít v projednávané věci rozsudek Soudního dvora ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul (C-29/05 P, Sb. rozh. s. I-2213), vedlejší účastníci upřesnili, že služby, jichž se týká jejich přihláška, mohly být omezeny na „filmová a nahrávací studia; televizní soutěže; filmovou tvorbu“. V odpovědi na otázku položenou Soudem v průběhu jednání vedlejší účastníci upřesnili, že toto omezení bylo navrženo pouze podpůrně, což Soud vzal na vědomí.

28 Vedlejší účastníci řízení mimoto navrhli, aby Soud nařídil provedení důkazu s cílem předložit spis týkající se řízení před OHIM a osvědčení z ústředního obchodního rejstříku v Madridu ohledně předmětu podnikání žalobkyně.

Právní otázky

29 Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně v zásadě čtyři důvody vycházející zaprvé z porušení povinnosti odvolacího senátu přezkoumat důkazy, jež mu byly předloženy, zadruhé z nesprávných posouzení, jichž se OHIM dopustil při hodnocení důkazů o existenci určitých z jejích starších práv, zatřetí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a začtvrté z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Je však nutné, aby Soud nejprve rozhodl o přípustnosti určitých bodů návrhových žádání a nových důkazů navržených žalobkyní.

K přípustnosti určitých bodů návrhových žádání

30 Svým druhým bodem návrhových žádání se žalobkyně domáhá v zásadě toho, aby Soud přikázal OHIM zamítnout zápis ochranné známky Boomerang^{TV}. Svým třetím bodem návrhových žádání se vedlejší účastníci domáhají v zásadě toho, aby Soud přikázal OHIM provést zápis ochranné známky Boomerang^{TV} pro služby náležející do třídy 41 ve smyslu Niceské dohody.

31 V souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je však OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku soudu Společenství. Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší vyvodit důsledky z výroku a odůvodnění rozsudku, který Soud vydá [rozsudky ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33, a ze dne 11. července 2007, Flex Equipos de Descanso v. OHIM – Leggett & Platt (LURA-FLEX), T-192/04, Sb. rozh. s. II-2411, bod 33]. Druhý bod návrhových žádání žalobkyně a třetí bod návrhových žádání vedlejších účastníků jsou tudíž nepřipustné.

*K předložení nových důkazů Soudu**Argumenty účastníků řízení*

32 Žalobkyně ke své žalobě připojila různé dokumenty, jež mají zejména prokázat její obecnou známost a dobré jméno, jakož i obecnou známost a dobré jméno jejích starších ochranných známek. Navrhuje rovněž předložení některých dalších důkazů.

33 OHIM tvrdí, že jak nové důkazy předložené žalobkyní poprvé v řízení před Soudem, tak i její návrh na předložení dalších nových důkazů jsou nepřijatelné.

Závěry Soudu

34 Ze spisu vyplývá, že žalobkyně předložila poprvé v řízení před Soudem zaprvé rozsudek vydaný Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Vrchní soud v Madridu, Španělsko) dne 11. září 2003 v řízení o opravném prostředku č. 1118/2000 ve sporu mezi vedlejšími účastníky a OEPM ve věci zamítnutí zápisu obrazové ochranné známky Boomerang^{TV} pro označení výrobků náležejících do třídy 41 ve smyslu Niceské dohody tímto úřadem (příloha 4 žaloby), zadruhé různé dokumenty s cílem prokázat její obecnou známost a dobré jméno, jakož i obecnou známost a dobré jméno svých starších ochranných známek (přílohy 5 až 8 a 14 žaloby) a zatřetí výpis z databáze Sitadex odpovídající přihlášce č. 2 184 869 obrazové ochranné známky Boomerang^{TV} pro výrobky náležející do třídy 41 ve smyslu Niceské dohody, kterou vedlejší účastníci řízení podali u OEPM (poslední tři strany přílohy 13 žaloby).

35 V tomto ohledu je třeba připomenout, že účelem žaloby podané k Soudu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Úlohou Soudu totiž není přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly poprvé předloženy až před ním. Přípustnost těchto důkazů je totiž v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, podle kterého nesmí spisy účastníků změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Proto jsou tyto důkazy nepřijatelné a musí být odmítnuty, aniž by bylo třeba zkoumat jejich důkazní sílu [rozsudky Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 23. května 2007, Henkel v. OHIM – SERCA (COR), T-342/05, Sb. rozh. s. II-52, zveřejněné shrnutí, bod 31]. Z téhož důvodu je rovněž třeba zamítnout návrh na předložení nových důkazů podaný účastníkem řízení [v tomto smyslu viz rozsudek Soudu ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 97].

36 V projednávané věci z toho plyne, že přílohy 5 až 8, příloha 14 a poslední tři strany přílohy 13 žaloby jsou nepřijatelné, neboť se jedná o nové důkazy, které nebyly předloženy v průběhu řízení před OHIM, a že nelze vyhovět návrhu žalobkyně na předložení dodatečných důkazů.

37 Přesto nelze účastníkům řízení ani Soudu zabránit, aby se při výkladu práva Společenství inspirovali skutečnostmi vycházejícími z judikatury Společenství a vnitrostátní nebo mezinárodní judikatury. Na takovou možnost odkazovat na vnitrostátní rozsudky nedopadá judikatura připomenutá v bodě 35 výše, jelikož se nejedná o to, že je odvolacímu senátu vytýkáno, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o to, že porušil ustanovení nařízení č. 40/94, a o uplatnění judikatury na podporu tohoto žalobního důvodu [rozsudek Soudu ze dne 12. července 2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Sb. rozh. s. II-2211, bod 71]. Zohlednění rozsudku Tribunal Superior de Justicia de Madrid předloženého v příloze 4 žaloby Soudem je tudíž podmíněno důvodem, ze kterého se žalobkyně tohoto rozsudku dovolává. Možnost, aby jej Soud vzal v úvahu, bude tudíž posouzena při rozboru meritů žalobního důvodu, v jehož rámci se odkazuje na tento rozsudek.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení povinnosti zkoumat důkazy předložené poprvé odvolacímu senátu

Argumenty účastníků řízení

38 Žalobkyně uvádí, že důkazy předložené poprvé odvolacímu senátu byly přijatelné a že rozsudek OHIM v. Kaul (bod 27 výše) potvrzuje možnost uvést nebo předložit skutečnosti a důkazy poprvé ve stadiu odvolání k OHIM. Navíc podle tohoto rozsudku nemůže zamítnutí odvolání vycházet pouze z toho, že skutkové okolnosti a důkazy již nemohly být předloženy odvolacímu senátu. Použití řešení uplatněného

v tomto rozsudku v projednávané věci musí nutně vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.

- 39 OHIM a vedlejší účastníci tvrdí, že odvolací senát správně rozhodl, že důkazy poprvé předložené žalobkyní společně s odůvodněním odvolání byly nepřijatelné. Namítají rovněž, že rozsudek OHIM v. Kaul (bod 27 výše) není v projednávané věci relevantní, neboť dotčené důkazy mají jinou povahu.

Závěry Soudu

- 40 Ve svém prvním žalobním důvodu žalobkyně v zásadě tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Podle tohoto ustanovení OHIM nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.
- 41 Z toho plyne, že obecně platí, není-li stanoveno jinak, že uvedení nebo předložení skutečností a důkazů účastníky řízení je stále možné i po uplynutí lhůt, kterým podléhá takové předložení podle ustanovení nařízení č. 40/94, a že OHIM nic nebrání v tom, aby přihlédl ke skutečnostem a důkazům, které byly uvedeny nebo předloženy takto opožděně. Takové opožděné uvedení nebo předložení skutečností a důkazů nemůže však účastníku řízení, který tak učinil, přiznávat bezpodmínečné právo na to, aby bylo k takovým skutečnostem nebo důkazům ze strany OHIM přihlédnuto. Článek 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 tím, že stanoví, že OHIM „nemusí“ v takovém případě přihlížet k těmto skutečnostem a důkazům, přiznává totiž OHIM širokou posuzovací pravomoc ohledně rozhodnutí, které musí v tom smyslu odůvodnit, zda je třeba k těmto skutečnostem a důkazům přihlédnout, či nikoliv (rozsudek OHIM v. Kaul, bod 27 výše, body 42 a 43).

42 Zohlednění pozdě uvedených nebo předložených skutečností a důkazů ze strany OHIM v případě, kdy má rozhodovat v rámci námitkového řízení, může být zvláště odůvodněné, usoudí-li OHIM jednak, že skutečnosti předložené opožděně mohou být na první pohled skutečně relevantní, pokud jde o výsledek námitek podaných k OHIM, a jednak, že stadium řízení, ve kterém dojde k tomuto opožděnému předložení, a okolnosti, které jej provázejí, takovému zohlednění nebrání (rozsudek OHIM v. Kaul, bod 27 výše, bod 44).

43 Z toho plyne, že v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, nebyl odvolací senát povinen vzít v úvahu důkazní materiály poprvé předložené v řízení před ním. Je však nutno ověřit, zda odmítnutím zohlednit tyto důkazní materiály odvolací senát neporušil čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, když se domníval, že v tomto ohledu nemá žádný prostor pro uvážení. Na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM a vedlejší účastníci řízení, není však v zásadě nutné omezit uplatňování zásad uvedených v bodech 40 až 42 výše vzhledem k povaze daných skutečností a důkazů, jelikož čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 takovéto omezení nevyžaduje. Povaha daných skutečností a důkazů však představuje prvek, který může být brán v úvahu v rámci výkonu posuzovací pravomoci OHIM, kterou mu přiznává uvedený článek.

44 V projednávané věci odvolací senát uvedl v bodě 27 napadeného rozhodnutí, že bylo v souladu s praxí odvolacích senátů považovat za nepřijatelné dokumenty připojené poprvé k odůvodnění odvolání. Dodal, že takovéto dokumenty měly být námitkovému oddělení předloženy ve stanovené lhůtě a že účastník řízení nemohl platně využít odvolání zejména k předložení nových důkazů, jež nepředložil ve stanovené lhůtě. V tomto ohledu poukázal na dvě dřívější rozhodnutí odvolacích senátů OHIM, jakož i na rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS) (T-388/00, Recueil, s. II-4301).

45 Odvolací senát tedy ve svém závěru o nepřijatelnosti dokumentů, jež byly poprvé předloženy v řízení před ním, vycházel ze skutečnosti, že žalobkyni již byla poskytnuta možnost předložit veškeré předmětné dokumenty námitkovému oddělení.

Implicitně se tedy domníval, že okolnosti, za nichž byly dotčené dokumenty předloženy, brání jejich zohlednění. Ze spisu ostatně vyplývá, že lhůta stanovená žalobkyní pro předložení dotčených dokumentů námitkovému oddělení byla prodloužena a že žalobkyně nikterak netvrdila, že by nebyla s to předložit tyto dokumenty námitkovému oddělení poté, co jí k tomu toto oddělení poskytlo dodatečnou lhůtu.

46 Z napadeného rozhodnutí tudíž vyplývá, že odvolací senát v zásadě neshledal, že by dokumenty, které byly žalobkyní poprvé předloženy v řízení před ním, byly nepřijatelné, ale že vzal na zřetel okolnosti projednávané věci a odůvodnil své rozhodnutí v tomto bodě. Toto odůvodnění je sice stručné a okolnosti, na něž odvolací senát odkazuje, neodpovídají výslovně okolnostem zmíněným Soudním dvorem v rozsudku OHIM v. Kaul, bod 27 výše. To však neumožňuje dospět k závěru, že odvolací senát porušil čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94.

47 Jednak rozsudek OHIM v. Kaul, bod 27 výše (viz v tomto smyslu body 42 a 43) stanoví jako zásadní požadavek, že se odvolací senát nesmí domnívat, že nemůže vzít v úvahu skutečnosti a důkazy poprvé uvedené nebo předložené v řízení před ním. Jak však bylo vysvětleno v bodech 44 a 45 výše, v projednávané věci tomu tak nebylo. Krom toho okolnosti, které Soudní dvůr označil za způsobilé odůvodnit zohlednění pozdě předložených skutečností a důkazů odvolacím senátem, mají pouze příkladnou povahu, jak to naznačuje výraz „zejména“ (viz bod 42 výše). Odkaz – v projednávané věci – na okolnosti, které nejsou shodné s okolnostmi uvedenými Soudním dvorem v tomto rozsudku, nemůže zakládat nedostatek odůvodnění ve smyslu téhož rozsudku. To platí tím spíše, jestliže se Soudní dvůr výslovně vyjádřil jen o okolnostech, které by mohly odůvodnit zohlednění pozdě uvedených nebo předložených skutečností a důkazů, třebaže, jak se konstatuje v bodě 41 výše, čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 rovněž umožňuje případně takovéto skutečnosti a důkazy odmítnout.

48 Z toho plyne, že odvolací senát nezamítl odvolání, jež k němu podala žalobkyně, jen z toho důvodu, že skutečnosti a důkazy uvedla nebo předložila pozdě a že se domníval, že by neměl posuzovací pravomoc ohledně možnosti vzít v úvahu dokumenty,

jež žalobkyně předložila poprvé až v řízení před ním. Naopak vykonal širokou posuzovací pravomoc, již mu přiznává čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, neboť o odmítnutí dotčených dokumentů jakožto nepřipustných rozhodl až po provedení analýzy okolností projednávané věci a právního stavu.

- 49 Jelikož se odvolací senát v tomto ohledu nedopustil zjevně nesprávného posouzení, nelze konstatovat porušení čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. První žalobní důvod musí být proto zamítnut jako neopodstatněný.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nesprávného posouzení důkazů o existenci určitých starších práv ze strany OHIM

Argumenty účastníků řízení

- 50 Žalobkyně především tvrdí, že dopisem ze dne 21. března 2000 včas předložila požadované překlady týkající se španělských zápisů č. 2 163 613 a 2 163 616, jakož i základní údaje ohledně španělského zápisu č. 456 466. Námitkové oddělení a odvolací senát to ostatně uznaly ohledně zápisů č. 2 163 613 a 2 163 616, když rozhodly, že námitky byly přípustné v rozsahu, v němž byly založeny na těchto právech. Námitkové oddělení a odvolací senát tudíž při následném neuznání těchto práv jako základu námitek použily v zásadě protichůdnou argumentaci.
- 51 Dále žalobkyně uvádí, že v rozporu s pravidlem 20 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, ji OHIM nevyzval, aby předložila chybějící překlady ohledně zápisů č. 2 163 613 a 2 163 616. Fax OHIM ze dne 7. srpna 2000

znamenal, že překlady související se zápisy, jež v něm nebyly uvedeny, byly považovány za přípustné.

52 Konečně žalobkyně tvrdí, že vedlejší účastníci tím, že porovnali španělský zápis č. 2 163 616 s ochranou známkou, jejíž zápis je požadován, sami uznali platnost tohoto zápisu, která by tudíž měla být připuštěna.

53 Z toho vyplývá, že odvolací senát, stejně jako námitkové oddělení, nesprávně nezohlednil určitá starší práva, zejména španělský zápis č. 2 163 616, což vedlo k zásahu do práv, která žalobkyni přiznává čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94.

54 Stejně je tomu v případě obecně známých ochranných známek žalobkyně. Důkazy předložené námitkovému oddělení doplněné důkazy předloženými odvolacímu senátu jsou dostatečné k prokázání existence obecně známých ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94.

55 Žalobkyně v každém případě připojila v přílohách 10 až 12 své žaloby výpisy z databáze Sitadex ohledně španělských zápisů č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466 a zdůrazňuje, že zejména tyto první dva zápisy musí být vzaty v úvahu jako základ jejích námitek a že, co se týče zápisu č. 456 466, byl již relevantní výpis z databáze Sitadex odvolacímu senátu předložen. Krom toho zdůrazňuje svoji obecnou známost, jež byla prokázána před odvolacím senátem.

56 OHIM předně tvrdí, že první argument žalobkyně, podle něž byly potřebné překlady předloženy dopisem ze dne 21. března 2000, nebyl uplatněn před odvolacím senátem,

a tudíž je v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu. Ve věci samé, OHIM a vedlejší účastníci popírají argumenty předložené žalobkyní.

Závěry Soudu

⁵⁷ Jelikož se argumenty žalobkyně týkají pouze ochranných známek č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466, jakož i jejich obecně známých ochranných známek, závěr odvolacího senátu, podle něž nebyl podán důkaz o existenci řeckého zápisu č. 109 387, je třeba považovat za konečný.

⁵⁸ Co se týče starších práv, ohledně nichž žalobkyně zpochybňuje závěry odvolacího senátu, je nutno uvést, že argumentace žalobkyně v zásadě směřuje k prokázání, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když se jednak domníval, že námitkové oddělení obecně dospělo ke správnému závěru, že důkaz existence těchto starších práv nebyl podán, a jednak žalobkyně konkrétně neprokázala existenci svých obecně známých ochranných známek ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy.

– K důkazu existence starších práv

⁵⁹ Článek 42 odst. 3 nařízení č. 40/94 stanoví, že námitky musí být podány písemně a musí být odůvodněny, že se za řádně podané považují až po zaplacení poplatku za podání námitek a že ten, kdo námitky podal, může ve lhůtě stanovené OHIM uvést nebo předložit skutečnosti, důkazy a vyjádření na jejich podporu. Podle pravidla 18 odst. 1 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, jestliže

OHIM konstatuje, že sdělení o námitce nespĺňuje podmínky stanovené v tomto článku, nebo že ve sdělení o námitce není označena zejména starší ochranná známka nebo starší právo, na jejichž základě byla námitka podána, sdělení o námitce zamítne jako nepřipustné, ledaže zmíněné nedostatky byly odstraněny před uplynutím lhůty pro podání námítky.

- 60 Podle pravidla 15 odst. 2 písm. b) bodu vii) nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, musí být ve sdělení o námitce ohledně starší ochranné známky nebo staršího práva, na nichž se zakládají námitky, uvedeny výrobky a služby, pro které byla starší známka zapsána nebo přihlášena nebo ve vztahu ke kterým je starší známka obecně známá nebo má dobré jméno. Podle pravidla 18 odst. 2 téhož nařízení, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, jestliže sdělení o námitce neodpovídá jiným ustanovením nařízení č. 40/94 než jeho článku 42 nebo jiným ustanovením nařízení č. 2868/95 než těm, která jsou uvedena v pravidle 18 odst. 1, takto zejména v případě, kdy sdělení o námitce neodpovídá pravidlu 15 odst. 2 písm. b) bodu vii) nařízení č. 2868/95, sdělí to OHIM osobě, která podala námitky, a vyzve ji k odstranění těchto nedostatků ve lhůtě dvou měsíců a v případě, že odstraněny nebudou, OHIM tuto námitku zamítne jako nepřipustnou.
- 61 Krom toho podle pravidla 16 odst. 2 a 3 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, sdělení o námitce je třeba, pokud možno, doložit důkazy o existenci starších práv, a jestliže tyto důkazy nebyly předloženy spolu se sdělením o námitce, lze tak učinit ve lhůtě, kterou OHIM stanoví podle pravidla 20 odst. 2 téhož nařízení, jejíž běh započne po zahájení námitkového řízení.
- 62 Podle pravidla 17 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, nejsou-li důkazy na podporu námítky ve smyslu pravidla 16 odst. 2 podány v jazyce námitkového řízení, předloží osoba, která podává námitky, překlad těchto důkazů do tohoto jazyka do jednoho měsíce od uplynutí lhůty k podání námitek, nebo případně ve lhůtě stanovené OHIM podle pravidla 16 odst. 3 téhož nařízení.
- 63 Konečně podle pravidla 20 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, neobsahuje-li sdělení o námitce podrobnosti zejména o důkazech

uvedených v pravidle 16 odst. 2, vyzve OHIM osobu, která námitky podala, aby tyto podrobnosti sdělila ve lhůtě, kterou jí OHIM stanoví.

- 64 Ze znění článku 42 nařízení č. 40/94, ve vzájemném spojení s pravidly 16, 17, 18 a 20 nařízení č. 2868/95, v jejich znění použitelném na skutkové okolnosti, vyplývá, že zákonodárce činí rozdíl mezi podmínkami, které musí splňovat sdělení o námitce, které jsou podmínkami přípustnosti námitek, a předložením skutečností, důkazů a vyjádření, jakož i podpůrné dokumentace na podporu námitek, které spadají do průzkumu těchto námitek [rozsudky Soudu ze dne 13. června 2002, Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marín (Chef), T-232/00, Recueil, s. II-2749, bod 31, a ze dne 15. května 2007, Black & Decker v. OHIM – Atlas Copco (Trojrozměrné vyobrazení žlutočerného elektrického nástroje a další), T-239/05, T-240/05 až T-247/05, T-255/05, T-274/05 a T-280/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 84].
- 65 Co se týče podmínek, jejichž nedodržení ve sdělení o námitce má za následek zamítnutí námitek jakožto nepřipustné, pravidlo 18 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, rozlišuje mezi podmínkami přípustnosti podle odstavce 1 uvedeného pravidla a podmínkami přípustnosti podle jeho odstavce 2. Jak vyplývá z bodu 60 výše, pouze v případech, kdy sdělení o námitce nesplňuje jednu nebo více podmínek přípustnosti námitek jiných než těch, které jsou výslovně zmíněny v pravidle 18 odst. 1 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti, je OHIM na základě odstavce 2 téhož pravidla povinen informovat o tom osobu podávající námitek a vyzvat ji k odstranění nedostatků ve lhůtě dvou měsíců před zamítnutím námitek z důvodu nepřipustnosti (rozsudek Chef, bod 64 výše, body 33 a 36).
- 66 Naproti tomu právní požadavky týkající se předložení skutečností, důkazů a argumentů, jakož i podpůrné dokumentace předložené na podporu námitek, včetně překladů těchto písemností do jazyka námitkového řízení, nepředstavují podmínky přípustnosti námitek, ale podmínky spadající do přezkumu jejich meritů. Námitkové oddělení proto není povinno upozornit osobu podávající námitek na nedostatek spočívající v jejím opomenutí předložit takovéto důkazní materiály na podporu jejích námitek nebo překlad těchto materiálů do jazyka námitkového řízení (v tomto smyslu viz rozsudky Chef, bod 64 výše, body 37, 52 a 53, a LURA-FLEX, bod 31 výše, body 55 a 56).

- 67 Jestliže osoba podávající námitky nepředloží důkazy a doklady na podporu námitek, jakož i jejich překlad do jazyka námitkového řízení před uplynutím lhůty původně stanovené OHIM za tímto účelem nebo před uplynutím jejího případného prodloužení na základě pravidla 71 odst. 1 nařízení č. 2868/95, může OHIM námitky oprávněně zamítnout jako neopodstatněné, ledaže by o nich mohl rozhodnout jinak na základě důkazů, které má již případně k dispozici v souladu s pravidlem 20 odst. 3 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti. Zamítnutí námitek představuje v tomto případě důsledek nesplnění hmotněprávní podmínky námitek, neboť osoba podávající námitky tím, že v dané lhůtě nepředloží relevantní důkazy na podporu námitek, neprokáže existenci skutečností nebo práv, na nichž jsou založeny její námitky [rozsudek Chef, bod 64 výše, bod 44, a usnesení Soudu ze dne 17. listopadu 2003, Strongline v. OHIM – Scala (SCALA), T-235/02, Recueil, s. II-4903, bod 39].
- 68 V projednávané věci je nesporné, že OHIM faxem ze dne 20. března 2000 informoval žalobkyni o tom, že zejména ne všechny z výrobků a služeb chráněných jejími staršími právy označila správně, a poskytly jí dvouměsíční lhůtu k odstranění těchto nedostatků, která uplynula dnem 20. května 2000.
- 69 Rovněž je nesporné, že žalobkyně dopisem ze dne 21. března 2000 jednak označila v angličtině výrobky a služby, k nimž se vztahují zejména španělské zápisy č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466. Krom toho ohledně španělského zápisu č. 456 466 doručila OHIM kopii přihlášky ochranné známky zveřejněné ve španělském Úředním věstníku průmyslového vlastnictví v roce 1964 a aktu o převodu tohoto práva na její osobu, s překlady obou zmíněných dokumentů do angličtiny a ohledně španělských zápisů č. 2 163 613 a 2 163 616 kopie formulářů španělských přihlášek, v nichž jsou zmíněny dotčené služby, a kopie španělských rozhodnutí o zápisu, která obsahovala odkazy na třídy 38 a 41, ale nebyly v nich zmiňovány seznamy konkrétně dotčených služeb, jakož i překlad pouze těchto rozhodnutí do angličtiny.
- 70 Konečně je nesporné, že námitkové oddělení faxem ze dne 7. srpna 2000 sdělilo žalobkyni, že španělské zápisy č. 2 035 508 až 2 035 513, 2 227 732 a 2 227 734 nejsou brány v úvahu, jelikož výrobky a služby, k nimž se vztahují, nebyly označeny v jazyce řízení, a stanovilo jí čtyřměsíční lhůtu, jež uplynula dne 17. prosince 2000, aby uvedla

nebo předložila skutečnosti, důkazy a vyjádření na podporu svých námitek, přičemž uvedlo, že všechny dokumenty musí být buďto vyhotovené v jazyce námitkového řízení, anebo k nim musí být připojen překlad. Faxem ze dne 20. listopadu 2000 byla tato lhůta prodloužena do 20. ledna 2001. Ze spisu vyplývá, že žalobkyně v odpovědi na tento fax předložila dne 19. ledna 2001 pouze dokumenty, jež měly prokázat dobré jméno jejich starších ochranných známek.

71 Z toho zaprvé vyplývá, že žalobkyně v rozporu s tím, co tvrdí, nepředložila námitkovému oddělení potřebné důkazy k prokázání existence svých španělských ochranných známek č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466. Ačkoli je pravda, že dopisem ze dne 21. března 2000 označila v jazyce námitkového řízení seznam výrobků a služeb, k nimž se vztahují tyto ochranné známky, splnila tím pouze požadavky ostatních ustanovení nařízení č. 40/94 nebo nařízení č. 2868/95, na které odkazuje pravidlo 18 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti.

72 Jak se totiž uvádí v bodech 10 a 11 výše, žalobkyně v tomto dopise nepředložila ani osvědčení o španělském zápisu ochranné známky č. 456 466, ani žádný jiný úřední doklad, popřípadě doprovázený překladem do angličtiny, v němž by byly zmiňovány všechny hmotněprávní a procesní důkazní prostředky týkající se tohoto práva a který by námitkovému oddělení umožnil považovat jeho existenci za prokázanou, třebaže námitkové oddělení výslovně uvedlo, že tyto důkazní prostředky a jejich případný překlad měly být předloženy k prokázání existence dotčených starších práv (viz body 12 a 13 výše). Žalobkyně nepředložila ani žádný úřední doklad, popřípadě doprovázený překladem do angličtiny, který by dokládal zejména výrobky nebo služby, pro něž byly zapsány ochranné známky č. 2 163 613 a 2 163 616, ani žádný dokument, který by prokazoval obecnou známost dotčených starších ochranných známek. Navíc dokumenty předložené žalobkyni dne 19. ledna 2001 nemohly zhojit nedostatky důkazů o existenci ochranných známek č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466, jelikož měly za cíl výhradně prokázání dobrého jména starších ochranných známek a jelikož námitkovému oddělení nebyl předložen žádný jiný úřední doklad ohledně ochranných známek č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466.

73 Označení výrobků a služeb, jichž se týkají starší ochranné známky, v jazyce námitkového řízení však nepředstavuje překlad důkazů o existenci dotčených starších práv a nemůže být k němu připodobňován (viz v tomto smyslu rozsudek Chef, bod 64 výše, bod 64), a při neexistenci překladu důkazů o existenci těchto starších práv do jazyka námitkového řízení se námitkové oddělení mohlo právem domnívat, že námitky byly neopodstatněné, v rozsahu, v němž se opíraly o práva, jejichž existence nebyla prokázána (viz bod 67 výše, a v tomto smyslu rozsudek Chef, bod 64 výše, body 44 a 57).

74 Krom toho, jelikož se důkaz existence starších práv týkal meritů námitek, skutečnost, že námitkové oddělení mělo za to, že námitky byly přípustné i v rozsahu, v němž se zakládaly na starších právech, jejichž existenci námitkové oddělení následně považovalo za neprokázanou, není znakem rozporu v odůvodnění námitkového oddělení.

75 Zadruhé z nesporného skutkového stavu uváděného v bodech 68 až 70 výše vyplývá, že zasláním faxu ze dne 20. března 2000 vyzývající žalobkyni, aby odstranila nedostatky svých námitek, námitkové oddělení správně uplatnilo pravidlo 18 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti. Navíc odesláním faxu ze dne 7. srpna 2000 vyzývajícího žalobkyni, aby ve lhůtě čtyř měsíců posléze prodloužené o jeden měsíc uvedla nebo předložila skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu svých námitek, námitkové oddělení správně uplatnilo pravidlo 20 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti.

76 Navíc v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, námitkové oddělení nemělo povinnost od ní požadovat, aby předložila chybějící překlady, nebo ji informovat o zjevně nedostačující povaze důkazů předložených k prokázání dotčených práv, a stanovit jí lhůtu k napravení těchto nedostatků. Tuto povinnost má totiž OHIM pouze ohledně podmínek přípustnosti námitek uvedených v pravidle 18 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti. Nebylo tudíž prokázáno porušení pravidla 20 odst. 2 nařízení č. 2868/95, ve znění použitelném na skutkové okolnosti.

77 Zatřetí, i za předpokladu, že by vedlejší účastníci skutečně uznali „platnost“ španělského zápisu č. 2 163 616, či dokonce ostatních dotčených starších práv, *quod non*, námitkové oddělení a odvolací senát by neměly povinnost považovat existenci těchto práv za prokázanou. Článek 8 nařízení č. 40/94 v podstatě stanoví, že relativní důvod pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství je dán pouze tehdy, pokud přihlášená ochranná známka koliduje se starší ochrannou známkou. Podle judikatury přísluší OHIM, aby na základě důkazů, které je povinna předložit osoba podávající námitky, přezkoumal existenci ochranných známek dovolávaných na podporu námitek [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2005, PepsiCo v. OHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Sb. rozh. s. II-1341, bod 26]. Otázka existence starší ochranné známky není tedy prvkem, který by byl ponechán na volné úvaze účastníků řízení. Tvrzení, které žalobkyně vyvozuje z údajného tichého souhlasu vedlejších účastníků řízení ohledně existence jednoho, či dokonce několika, z jejích starších práv, proto musí být odmítnuto.

78 Z předchozích skutečností a úvah vyplývá, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení tím, že potvrdil názor námitkového oddělení, jež dospělo k závěru, že důkaz o existenci starších ochranných známek č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466 nebyl podán a že námitky nebyly opodstatněné v rozsahu, v němž byly založeny na těchto právech. První část druhého žalobního důvodu musí být tudíž zamítnuta, aniž by bylo nutno rozhodnout o přípustnosti prvního tvrzení uplatňovaného žalobkyní (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 23. března 2004, Francie v. Komise, C-233/02, Recueil, s. I-2759, bod 26).

– K důkazu existence starších obecně známých ochranných známek

79 Jelikož čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94 odkazuje na ochranné známky „obecně známé v členském státě ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy“, je třeba k určení toho, jak lze podat důkaz o existenci obecně známé ochranné známky, použít výkladové směrnice ke zmíněnému článku 6bis.

- 80 Podle článku 2 společného doporučení ohledně ustanovení týkajících se ochrany obecně známých ochranných známek přijatého během společného zasedání shromáždění Pařížské unie a Valného shromáždění Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) na 34. řadě schůzek shromáždění členských států WIPO (od 20. do 29. září 1999), při určení, zda je ochranná známka všeobecně známá ve smyslu Pařížské úmluvy, vezme příslušný orgán v úvahu jakoukoli okolnost, z níž by se dalo vyvodit, že ochranná známka je obecně známá, zejména stupeň její známosti či uznávání ochranné známky v příslušném okruhu veřejnosti; trvání, významnost a zeměpisné rozšíření jakéhokoli užívání ochranné známky; trvání, významnost a zeměpisné rozšíření jakéhokoli užívání ochranné známky včetně reklamy nebo rozšíření a prezentace výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka použita, na veletrzích či výstavách; trvání a zeměpisné rozšíření jakéhokoli zápisu nebo přihlášky k zápisu ochranné známky, v míře, ve které odrážejí užívání nebo uznávání ochranné známky; případy, kdy byla přiznána ochrana práv vyplývajících z ochranné známky, především, do jaké míry byla ochranná známka příslušnými orgány prohlášena za obecně známou; hodnota spojená s ochrannou známkou.
- 81 V projednávané věci vyplývá ze spisu, že k prokázání existence svých starších ochranných známek obecně známých ve Španělsku, v Irsku, Řecku a ve Spojeném království žalobkyně námitkovému oddělení předložila zaprvé výňatky z katalogů svých výrobků, které ukazují, že označení „boomerang“ je užíváno pro různé sportovní oděvy a oděvní doplňky a sportovní vybavení, zadruhé fotografické snímky dvou vzducholodí nesoucích nápis „boomerang“, jež byly pořízeny u příležitosti jisté sportovní události, a zatřetí několik článků ze španělských novin o klubu sálové kopané nesoucím název „Boomerang Interviu“ – a posléze „Boomerang“ –, který byl sponzorovaný žalobkyní.
- 82 Je tudíž nutno konstatovat, jak správně uvedlo námitkové oddělení a potvrdil odvolací senát v bodě 41 napadeného rozhodnutí, v němž se ztotožnil s důvody uvedenými námitkovým oddělením, že tyto dokumenty neprokazují, že by dotčené ochranné známky byly užívány nebo dokonce byly známé nebo uznávány v Irsku, Řecku a ve Spojeném království. Navíc, třebaže tyto dokumenty prokazují, že přinejmenším některé z dotčených ochranných známek byly užívány žalobkyní ve Španělsku, neobsahují žádné informace týkající se trvání a rozsahu tohoto užívání, stupně známosti nebo uznávání dotčených ochranných známek ve Španělsku nebo kteréhokoli jiného prvku, z něž by bylo možno vyvodit, že dotčené ochranné známky jsou obecně známé ve Španělsku nebo na podstatné části španělského území.

83 Z toho plyne, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když shledal, že námitkové oddělení dospělo právem k závěru, že žalobkyně neprokázala splnění podmínek stanovených v čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94.

84 Navíc, jak bylo konstatováno v rámci analýzy prvního žalobního důvodu a jak vyplývá z bodu 76 výše, odvolací senát důvodně odmítl dokumenty, které mu byly poprvé předloženy žalobkyní, a důvodně shledal, že námitkové oddělení nemělo povinnost informovat žalobkyni o tom, že předložené důkazy nepostačují k prokázání existence jejích obecně známých ochranných známek ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy.

85 Druhou část druhého žalobního důvodu, jakož i druhý důvod v plném rozsahu je tedy nutno zamítnout, aniž by bylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a úvahám nutné, aby Soud v rámci tohoto důvodu rozhodl o dokumentech uvedených v přílohách 10 až 12 žaloby.

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

Argumenty účastníků řízení

86 Žalobkyně především poukazuje na to, že opakuje své argumenty uvedené v průběhu řízení před OHIM. Považuje je za „převzaté v plném rozsahu“ a na jejich základě se domáhá zamítnutí přihlášky k zápisu podané vedlejšími účastníky řízení.

- 87 Poté zdůrazňuje, že výraz „boomerang“ představuje dominantní prvek její skupiny starších ochranných známek a že jeho dominantní povahu nelze zpochybňovat přítomností slova „aventura“ obsaženého v některých z nich. Jelikož spotřebitelé se zpravidla odvolávají na ochranné známky ústně, nemají jejich obrazové podoby velký význam. Jelikož je krom toho prvek „tv“ v přihlašované ochranné známce druhovým a popisným pojmem, nelze jej v rámci porovnání kolidujících ochranných známek zohledňovat. Ochranná známka, jejíž zápis je požadován, je tudíž složena z dominantního prvku starších ochranných známek. Odvolací senát toto nevzal dostatečně v úvahu.
- 88 Krom toho služby, jichž se týká ochranná známka, jejíž zápis je požadován, a služby, jichž se týká ochranná známka č. 2 163 616, jsou totožné nebo podobné, a to navzdory skutečnosti, že seznam služeb, pro které byl požadován zápis ochranné známky Boomerang^{TV}, byl v průběhu řízení před OHIM omezen. Nebezpečí záměny těchto dvou ochranných známek je tudíž prokázáno. Co se týče výrobků, jichž se týkají ostatní starší ochranné známky, řada z nich, například tašky nebo oděvy, mohou sloužit jako nosič reklamy na činnosti spadající do třídy 41, pro které byl požadován zápis ochranné známky Boomerang^{TV}. Odvětví, v němž jsou přítomny starší ochranné známky, tedy odvětví sportu, navíc souvisí s odvětvím událostí a produkcí přenášovaných televizí. Z důvodu této souvislosti a prvku „boomerang“, který je společný kolidujícím ochranným známkám, je rovněž prokázáno nebezpečí záměny vzhledem k těmto ostatním starším ochranným známkám.
- 89 Vysoce rozlišovací povaha starších ochranných známek, které jsou obecně známe a mají dobré jméno v oděvním a módním odvětví ve Španělsku, přinejmenším jakožto ochranné známky podniku, který sám má dobré jméno ve Španělsku, ještě posiluje nebezpečí záměny v projednávané věci.
- 90 Konečně žalobkyně dodává, že se vedlejší účastníci marně pokusili získat zápis ochranné známky Boomerang^{TV} ve Španělsku pro služby náležející do tříd 38 a 41 – výňatky z databáze Sitadex týkající se těchto rozhodnutí o zamítnutí jsou připojeny v příloze 13 žaloby – a že OEPM zamítl jejich přihlášku z důvodu existence nebezpečí záměny s jejími staršími španělskými ochrannými známkami. OHIM měl toto zamítnutí zohlednit. Existence vzájemně si odporujících rozhodnutí navíc narušuje

harmonizaci vnitřního trhu. Rozsudek Tribunal Superior de Justicia de Madrid ze dne 11. září 2003 připojený k žalobě jako příloha 4, který byl vydán ve sporu mezi týmiž účastníky řízení a týkal se týchž ochranných známek – avšak omezený na třídu 41 – ostatně rovněž shledal existenci nebezpečí záměny.

- 91 OHIM, jakož i vedlejší účastníci popírají existenci nebezpečí záměny v projednávané věci.

Závěry Soudu

- 92 Úvodem je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury, na základě čl. 44 odst. 1 jednacího řádu použitelného pro oblast duševního vlastnictví podle čl. 130 odst. 1 a čl. 132 odst. 1 tohoto jednacího řádu, nemůže v případě, že lze obsah žaloby podpořit a doplnit v konkrétních bodech odkazy na výňatky z písemností, které tvoří její přílohu, obecný odkaz na ostatní písemná vyjádření zhojit neexistenci základních prvků právní argumentace, které musí být podle výše uvedených ustanovení uvedeny v samotné žalobě [rozsudky Soudu ze dne 8. července 2004, MLP Finanzdienstleistungen v. OHIM (bestpartner), T-270/02, Sb. rozh. s. II-2837, bod 16, a ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sb. rozh. s. II-449, bod 14].
- 93 Navíc Soudu nepřisluší vyhledávat ve spisu týkajícím se řízení před OHIM argumenty, kterých se mohla dovolávat žalobkyně, ani je zkoumat, jelikož tyto argumenty jsou nepřijatelné [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA), T-127/02, Recueil, s. II-1113, bod 21, a ze dne 14. prosince 2005, Honeywell v. Komise, T-209/01, Sb. rozh. s. II-5527, bod 57]. Žaloba je tudíž v rozsahu, v němž odkazuje na písemnosti předložené žalobkyní OHIM, nepřijatelná a opodstatněnost tohoto žalobního důvodu bude posuzována pouze s ohledem na argumenty předložené v žalobě.

94 Rovněž je třeba připomenout, že žalobkyně nepopírala, že nebyla prokázána existence řeckého zápisu č. 109 387. Navíc, jak vyplývá z analýzy prvního a druhého žalobního důvodu, odvolací senát jednak měl důvodně za to, že existence ochranných známek č. 2 163 613, 2 163 616 a 456 466 a starších obecně známých ochranných známek nebyla prokázána v řízení před námitkovým oddělením, a jednak odmítl dokumenty, které byly poprvé předloženy v řízení před ním. Krom toho dokumenty předložené poprvé Soudu jsou nepřijatelné (viz bod 36 výše). Konečně, třebaže dokumenty předložené jakožto přílohy žaloby 10 až 12 (viz bod 55 výše) byly již žalobkyní předloženy odvolacímu senátu, musí být rovněž odmítnuty. Pokud se totiž odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když tyto dokumenty prohlásil za nepřijatelné (viz bod 49 výše), uznání jejich přípustnosti před Soudem by změnilo předmět řízení, jak jej posoudil odvolací senát, což by bylo v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu (viz bod 35 výše).

95 Soud proto posoudí opodstatněnost tohoto žalobního důvodu pouze ohledně starších práv, jejichž existence byla právně dostačujícím způsobem prokázána v průběhu řízení před námitkovým oddělením, a sice španělských zápisů č. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 a 2 227 731, zápisu ve Spojeném království č. 1 494 568 a irského zápisu č. 153 228, jakož i přihlášky ochranné známky Společenství č. 448 514.

96 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená 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. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu i) a ii) a písm. b) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumí ochranné známky zapsané v některém členském státě s dřívějším datem podání, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, a přihlášky ochranných známek Společenství, s výhradou jejich zápisu.

- 97 Existence nebezpečí záměny předpokládá zároveň totožnost nebo podobnost ochranné známky, jejíž zápis je požadován, se starší ochrannou známkou, jakož i totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihláška, s těmi, pro které byla starší ochranná známka zapsána. Jedná se o kumulativní podmínky (rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 2004, Vedral v. OHIM, C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, bod 51). Pokud tedy není splněna jedna z těchto podmínek nezbytných pro uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nemůže existovat nebezpečí záměny.
- 98 V projednávané věci je nesporné, že odvolací senát vycházel při vyvození závěru o neexistenci nebezpečí záměny pouze z neexistence podobnosti kolidujících výrobků a služeb. Podle ustálené judikatury je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami třeba zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi nimi, přičemž tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, užívání a konkurenční nebo komplementární charakter [rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-1237, bod 23, a Soudu ze dne 11. července 2007, Mühlens v. OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Sb. rozh. s. II-2353, bod 29]; komplementárními výrobky nebo službami jsou takové výrobky nebo služby, mezi kterými existuje úzký vztah v tom smyslu, že jeden je nezbytný nebo důležitý pro užití druhého, takže si mohou spotřebitelé myslet, že odpovědnost za výrobu těchto výrobků nebo za poskytování těchto služeb nese stejný podnik [rozsudky Soudu ze dne 1. března 2005, Sergio Rossi v. OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Sb. rozh. s. II-685, bod 60, a ze dne 15. března 2006, Eurodrive Services and Distribution v. OHIM – Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, Sb. rozh. s. II-27, zveřejněné shrnutí, bod 35].
- 99 Z popisů dotčených výrobků a služeb uvedených v bodech 7 a 14 výše však vyplývá, že výrobky, kterých se týkají starší práva, se svou povahou, určením a použitím liší od služeb, pro které byl požadován zápis ochranné známky Boomerang^{TV}. Krom toho tyto výrobky a tyto služby nevykazují žádný konkurenční nebo komplementární charakter ve smyslu judikatury citované v předchozím bodě. Proto odvolací senát dospěl ke správnému závěru, že si kolidující výrobky a služby nejsou podobné, a tudíž neexistuje nebezpečí záměny.

100 Skutečnost, že určité výrobky, k nimž se vztahují starší práva, by mohly být, *quod non*, využity za účelem reklamy na služby, pro něž je požadován zápis ochranné známky Boomerang^{TV}, nebo že sportovní odvětví, kterého se může týkat několik starších práv, může být propojeno s odvětvím televizních produkcí, jehož se týká ochranná známka, jejíž zápis je požadován, nemůže tento závěr zpochybnit. Takovéto vztahy jsou příliš nepřesné a náhodné na to, aby umožňovaly závěr, že dotčené výrobky a služby jsou komplementární ve smyslu judikatury citované v bodě 98 výše.

101 Z toho plyne že argumenty žalobkyně ohledně porovnání kolidujících ochranných známek a vysoce rozlišovacího charakteru jejich starších ochranných známek jsou irelevantní a musí být odmítnuty. Co se týče rozhodnutí OEPM týkajících se zamítnutí zápisu ochranné známky Boomerang^{TV} ve Španělsku, musí být odmítnuta z těchž důvodů, které již byly vyloženy v bodě 94 výše. Pokud jde o rozsudek Tribunal Superior de Justicia de Madrid, jímž byl zamítnut zápis ochranné známky Boomerang^{TV} ve Španělsku, který je uveden v příloze 4 žaloby, postačí konstatovat, že režim ochranných známek Společenství je samostatným systémem, jehož uplatnění není závislé na žádném vnitrostátním systému [rozsudky Soudu ze dne 5. prosince 2000, *Messe München v. OHIM (electronica)*, T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47, a *TOSCA BLU*, bod 98 výše, bod 40]. Tento rozsudek tudíž není relevantní a musí být odmítnut, aniž by bylo nutno rozhodnout o jeho přípustnosti (v tomto smyslu viz rozsudek *Francie v. Komise*, bod 78 výše, bod 26).

102 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a úvahám je třeba tento žalobní důvod zamítnout, aniž by bylo nutno rozhodnout o podpůrném návrhu vedlejších účastníků na omezení seznamu služeb, pro něž požadují zápis ochranné známky Boomerang^{TV}.

Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 103 Žalobkyně tvrdí, že její starší ochranné známky zapsané zejména pro výrobky související s odvětvím oděvnictví, sportovní módy a sportu, náležející převážně do tříd 18, 24, 25 a 28, mají dobré jméno. Dobré jméno jejich ochranných známek bylo již stejně jako její dobré jméno prokázáno v průběhu řízení před OHIM. Žalobkyně krom toho odkazuje na svou internetovou stránku a na přílohy 5 až 8 a 14 žaloby a navrhuje předložení doplňujících důkazů.
- 104 Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se v projednávané věci uplatní. Užívání ochranné známky, jejíž zápis je požadován, bez řádného důvodu vedlejšími účastníky řízení umožňuje těmto osobám neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek žalobkyně nebo jim být na újmu. Zejména by tím byla oslabena jejich rozlišovací způsobilost a jejich dobrá pověst by mohla být zeslabena v případě nízké kvality služeb označených ochrannou známkou Boomerang^{TV}, a majitelé ochranné známky Boomerang^{TV} by tak mohli ušetřit určité investice do reklamy. Krom toho není vyloučeno, že žalobkyně diverzifikuje své činnosti v oblasti, jíž se týká ochranná známka, jejíž zápis je požadován.
- 105 OHIM a vedlejší účastníci namítají, že odvolací senát správně dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jelikož nebylo prokázáno dobré jméno starších ochranných známek.

Závěry Soudu

- 106 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 „[se n]a základě námitek majitele starší ochranné známky [...] nezapíše přihlášená 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.“
- 107 Podle judikatury musí být ke splnění podmínky týkající se dobrého jména starší ochranná známka známá značné části veřejnosti, jíž jsou určeny výrobky nebo služby, k nimž se tato ochranná známka vztahuje, to znamená v závislosti na výrobcích nebo službách uváděných na trh, buďto široké veřejnosti, nebo specializovanější veřejnosti, jako jsou dané odborné kruhy. Při zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti daného případu, tedy zejména podíl na trhu, který starší ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, aniž by bylo požadováno, aby tato ochranná známka byla známa stanovenému podílu takto vymezené veřejnosti nebo aby se její dobré jméno vztahovalo na celé dotčené území, pokud toto dobré jméno existuje na jeho podstatné části [rozsudek Soudu ze dne 13. prosince 2004, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Sb. rozh. s. II-4297, bod 67].
- 108 V projednávané věci z těchto důvodů, jako jsou ty, jež byly uvedeny v bodě 94 výše, budou Soudem pro účely analýzy tohoto žalobního důvodu zohledněny pouze důkazní materiály, které žalobkyně předložila námitkovému oddělení, a pouze starší práva zmíněná v bodě 95 výše.

- 109 V tomto ohledu vyplývá ze spisu, že dokumenty předložené žalobkyní námitkovému oddělení k prokázání dobrého jména jejich starších ochranných známek jsou ty, na které odkázalo námitkové oddělení jako na dokumenty prokazující existenci obecně známých ochranných známek žalobkyně. Z bodu 81 výše, v němž je o dotčených dokumentech podrobněji pojednáno, však vyplývá, že žalobkyně nepředložila žádné informace ohledně intenzity, geografického rozšíření, doby užívání jejich starších práv, výše investic vynaložených na jejich propagaci, nebo jakékoli jiné okolnosti prokazující, že její starší práva byla známa značné části veřejnosti, které se týkají.
- 110 Z toho plyne, že třebaže stupeň známosti, který je třeba prokázat, je nižší v případě ochranných známek s dobrým jménem ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 než v případě ochranných známek obecně známých ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy, odvolací senát se nedopustil nesprávného právního posouzení, když potvrdil závěr námitkového oddělení, podle něž nebylo prokázáno dobré jméno starších ochranných známek, a tudíž dospěl k závěru, že se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v projednávané věci neuplatní. Čtvrtý žalobní důvod, stejně jako žalobu v plném rozsahu, je tudíž třeba zamítnout, aniž by Soud musel rozhodnout o návrhu vedlejších účastníků na provedení důkazu.

K nákladům řízení

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

Z těchto důvodů

SOUD (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

- 2) **El Corte Inglés, SA, se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Wahl

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 17. června 2008.

Vedoucí soudní kanceláře

Zastupující předsedkyně

E. Coulon

I. Wiszniewska-Białecka