

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

24. listopadu 2005*

Ve věci T-135/04,

GfK AG, se sídlem v Norimberku (Německo), zastoupená U. Brückmannem
a R. Langeem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému T. Lorenzem Eichenbergem, jako zmocněncem,

žalovanému,

* Jednací jazyk: němčina.

příčemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM je

BUS – Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, se sídlem v Mnichově (Německo),

jejímž předmětem je zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 4. února 2004 (věc R 327/2003-1) týkajícího se námitek podaných majitelem německé obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „BUS“, jakož i obrazec tvořený třemi provázanými trojúhelníky, proti zápisu slovní ochranné známky Společenství Online Bus pro služby spadající do třídy 35,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, P. Lindh a V. Vadapalas, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 8. dubna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 29. září 2004,

po jednání konaném dne 8. června 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 15. listopadu 1999 podala žalobkyně 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 slovní označení Online Bus.

3 Zápis byl požadován pro služby spadající do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídající následujícímu popisu: „přehled statistik v oblasti ekonomie, marketingu, průzkumu a analýzy trhu, poradenství při řízení podniku, poradenství při provozu podniku, obchodní nebo podnikatelské poradenství, shromažďování a poskytování informací v oblasti ekonomie“.

- 4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 57/2000 ze dne 17. července 2000.
- 5 Dne 6. října 2000 podala společnost BUS – *Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny služby uvedené v přihlášce. Na podporu svých námitek se dovolávala nebezpečí záměny se starší německou ochrannou známkou, jejíž je majitelkou, zapsanou dne 12. září 1988 zejména pro „poradenství při řízení podniku“ spadající do třídy 35, které chrání následující obrazové označení:



- 6 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala podle čl. 43 odst. 2 a odst. 3 nařízení č. 40/94 předložení důkazu o užívání starší ochranné známky, další účastník řízení před OHIM předložil důkaz o užívání označení zobrazeného níže:



- 7 Rozhodnutím ze dne 25. února 2003 námitkové oddělení vyhovělo námitkám.
- 8 Dne 29. dubna 2003 podala žalobkyně na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 u OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 9 Rozhodnutím ze dne 4. února 2004 (věc R 327/2003-1), doručeným žalobkyni dne 13. února 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Zastával předně názor, že obrazový prvek složený ze tří provázaných trojúhelníků a slovní prvek „bus“ jsou dvěma rozlišovacími prvky starší ochranné známky. Užívání označení, o němž byl předložen důkaz, nepoškodilo tudíž rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Odvolací senát dále konstatoval, že kolidující ochranné známky vykazují z hlediska vzhledového malou podobnost, ale jsou si podobné foneticky, což odůvodňuje vzhledem ke značné podobnosti dotčených služeb existenci nebezpečí záměny u dotčené německé veřejnosti.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- zamítl námitky dalšího účastníka řízení před OHIM;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

11 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K rozsahu návrhového žádání žalobkyně

- 12 Pokud jde o první bod návrhového žádání, žalobkyně jej při jednání omezila v tom smyslu, že navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí pouze, co se týče služeb „průzkum a analýza trhu“, uvedených v její přihlášce ochranné známky.
- 13 Tento návrh musí být vykládán tak, že žalobkyně navrhuje pouze částečné zrušení napadeného rozhodnutí [viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejščitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 14]. Takový návrh není sám o sobě v rozporu se zákazem měnit před Soudem předmět sporu, který byl předložen odvolacímu senátu, který vyplývá z čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Vejščitá tableta, bod 15). Je tedy třeba mít za to, že žalobkyně vzala zpět svou žalobu v rozsahu, ve kterém navrhovala zrušení napadeného rozhodnutí pro jiné služby než služby „průzkum a analýza trhu“.

K přípustnosti

14 Svým druhým bodem návrhového žádání se žalobkyně v podstatě domáhá, aby Soud přikázal OHIM zamítnout námitky vůči zápisu její ochranné známky.

15 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudu Společenství. Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků Soudu [viz rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2005, Ampafrance v. OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Sb. rozh. s. II-1401, bod 24 a uvedená judikatura]. Druhý bod návrhového žádání žalobkyně je tudíž nepřípustný.

K věci samé

16 Žalobkyně vznáší na podporu své žaloby dva žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94. Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 17 Žalobkyně tvrdí, že námitky mají být zamítnuty na základě čl. 43 odst. 2 druhé věty nařízení č. 40/94, neboť starší ochranná známka nebyla užívána tak, jak byla zapsána.
- 18 V tomto ohledu je relevantním ustanovením pro posouzení užívání v odlišné podobě, než je podoba zapsaná, německé ochranné známky, dovolávané v projednávaném případě, čl. 26 odst. 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochranných známkách, BGBl. 1994 I, s. 3082 a BGBl. 1995 I, s. 156, dále jen „Markengesetz“), provádějící do německého práva čl. 10 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92). Žalobkyně se rovněž dovolává rozsudku Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 13. dubna 2000 týkajícího se výkladu uvedeného ustanovení Markengesetz.
- 19 V projednávaném případě se rozlišovací prvky užívaného označení liší od rozlišovacích prvků zapsané ochranné známky.
- 20 Nejprve, užívané označení neobsahuje slovní prvek „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“. Bez tohoto prvku neporozumí veřejnost významu prvku „bus“, který tvoří akronym původního majitele starší ochranné známky.

- 21 Dále je v zapsaném označení prvek „bus“ napsán černými písmeny a umístěn pod obrazový prvek tvořený třemi provázanými trojúhelníky, zatímco v užívaném označení sestává tento prvek z bílých písmen odlišného fontu napsaných v černých obdélnících umístěných nalevo od uvedeného obrazového prvku. V tomto ohledu je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že jelikož je starší ochranná známka obrazová, je chráněná samotná typografická prezentace prvku „bus“. Její majitel tak nemá stejnou volnost používat tuto ochrannou známku v jiné podobě, jako když se jedná například o slovní ochrannou známku.
- 22 Konečně barva obrazového prvku složeného ze tří provázaných trojúhelníků je v užívaném označení odlišná a toto označení obsahuje rovněž dodatečný obrazový prvek, a sice černý čtverec.
- 23 Všechny tyto odlišnosti zhoršují rozlišovací způsobilost dovolávané ochranné známky tak, že si veřejnost užívané označení nespojí s touto ochrannou známkou.
- 24 OHIM uplatňuje, že nařízení č. 40/94 neobsahuje výslovné ustanovení o používání národní ochranné známky, dovolávané na podporu námitek, v odlišné podobě, než je podoba zapsaná. Článek 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 však obsahuje harmonizované ustanovení obdobné čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94. Je tedy třeba použít toto harmonizované ustanovení podle čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 nebo odpovídajícího ustanovení směrnice 89/104. Použití vnitrostátních právních předpisů je vyloučeno, neboť systém ochranných známek Společenství je systémem samostatným.
- 25 Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky dovolávané v projednávaném případě není v užívané podobě ochranné známky nijak dotčena. Odstranění prvku „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ je zanedbatelné, nejen proto, že tento prvek má z hlediska vzhledového pouze druhotný význam, nýbrž také

proto, že představuje popisný odkaz. Presentace prvku „bus“ a obrazového prvku tvořeného třemi provázanými trojúhelníky v podobě negativu může být přijata jako běžná obměna zapsané podoby, aniž by to nějak ovlivnilo jeho rozlišovací způsobilost. Doplnění černého čtverce je bezvýznamné, neboť se jedná o základní geometrický obrazec.

- 26 Konečně vzhledem k účelu čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 by měl mít majitel ochranné známky při jejím užívání určitý volný prostor za účelem přizpůsobení prezentace chráněného označení normám v oblasti reklamní grafiky nebo vkusu v dané době.

Závěry Soudu

- 27 Podle čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94:

„Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána [...]. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou.“

- 28 Podle čl. 43 odst. 3 téhož nařízení se uvedené ustanovení vztahuje na starší národní ochranné známky, přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní ochranná známka ochrany.

- 29 Podle čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 se za užívání ochranné známky Společenství považuje její užívání „v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost [způsobilost] ochranné známky“.
- 30 Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě jde o národní ochrannou známku, která je uplatňovaná na podporu námitek, je namístě nejdříve upřesnit předmět prvního žalobního důvodu, ve kterém žalobkyně ve skutečnosti tvrdí, že odvolací senát porušil spojená ustanovení čl. 43 odst. 2 a odst. 3 nařízení č. 40/94.
- 31 Dále je třeba upřesnit, že na základě použití čl. 15 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 43 odst. 2 a odst. 3 nařízení č. 40/94 důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky, národní či známky Společenství, který odůvodňuje námitky vůči přihlášce ochranné známky Společenství, zahrnuje rovněž důkaz o užívání starší ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla tato ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací způsobilost ochranné známky [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Recueil, s. II-2789, bod 44].
- 32 Odkaz na vnitrostátní právo, který učinila žalobkyně, není tedy relevantní.
- 33 Vzhledem k výše uvedenému je třeba zkoumat, zdali užitá podoba starší ochranné známky obsahuje odlišnosti zhoršující její rozlišovací způsobilost.

- 34 Nejdříve je třeba podotknout, že obě podoby starší ochranné známky, a sice podoba zapsaná a podoba užívaná, obsahují slovní prvek „bus“ a obrazový prvek složený ze tří provázaných trojúhelníků, jejichž rozlišovací způsobilost není účastníky řízení zpochybňována.
- 35 Pokud jde o odlišnou prezentaci těchto prvků v užívané podobě, je třeba uvést, že ani typografie prvku „bus“, ani barvy starší ochranné známky, bílá a černá, nejsou zvláště originální nebo neobvyklé v obou podobách starší ochranné známky. Jejich odchylka tedy nemůže ovlivnit rozlišovací způsobilost této ochranné známky.
- 36 Pokud jde dále o zmínku „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“, je třeba připomenout, že posouzení rozlišovací způsobilosti a dominantní povahy jedné nebo několika složek kombinované ochranné známky musí vycházet z inherentních vlastností každé z těchto složek, jakož i z příslušného postavení jednotlivých složek v konfiguraci ochranné známky [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, body 33 až 35].
- 37 V projednávaném případě je dotčená zmínka dlouhým slovním prvkem, napsaným malými písmeny a nacházejícím se v druhotném postavení ve spodní části označení. Její význam (Sdružení na podporu podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných, registrované sdružení) odkazuje na dotčené služby. S ohledem na popisný obsah dotčeného prvku a jeho podřadné postavení v prezentaci označení je tedy třeba mít za to, že tento prvek postrádá rozlišovací způsobilost.

- 38 Tento závěr nemůže být zpochybněn argumentem žalobkyně, že odstraněním předmětného prvku by pozbyl význam prvek „bus“, který představuje akronym původního majitele starší ochranné známky. Je nesporné, že prvek „bus“ má vlastní rozlišovací způsobilost. I kdyby si relevantní veřejnost povšimla, že tento prvek může rovněž představovat akronym, není jeho rozlišovací způsobilost dotčena odstraněním vysvětlujícího prvku.
- 39 Tento závěr nevyvrací ani argument, kterého se žalobkyně dovolávala při jednání, že dotčená věta označuje původního majitele označení, a tak individualizuje starší ochrannou známku. I když totiž připustíme, že se dotčený prvek vztahuje ke jménu původního majitele ochranné známky, nebude mít tato skutečnost dopad na posouzení popisného obsahu tohoto prvku a jeho umístění ve vzhledové prezentaci označení, které v projednávaném případě umožňují dojít k závěru, že tento prvek postrádá rozlišovací způsobilost.
- 40 Pokud jde konečně o černý čtverec v užívané podobě, který v zapsané podobě chybí, patří mezi základní geometrické obrazce, a z tohoto důvodu postrádá rozlišovací způsobilost. Tento závěr není ostatně ovlivněn jeho umístěním v užívané podobě.
- 41 Z výše uvedeného vyplývá, že užívaná podoba starší ochranné známky nevykazuje odlišnosti, které by mohly zhoršit rozlišovací způsobilost této ochranné známky ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 43 odst. 2 a odst. 3 nařízení č. 40/94. Odvolací senát tedy právem usoudil, že důkaz o užívání ochranné známky osoby podávající námitky byl předložen.
- 42 První žalobní důvod je tedy třeba zamítnout.

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

Argumenty účastníků řízení

- 43 Žalobkyně uplatňuje, že odvolací senát neprávem usoudil, že dominantním prvkem starší ochranné známky je slovní prvek „bus“, společný oběma označením, a že kolidující označení jsou podobná.
- 44 Starší ochranná známka jednak obsahuje jiné rozlišovací prvky, které charakterizují celkový dojem, kterým působí. Pokud jde zejména o obrazový prvek starší ochranné známky, tento prvek představuje propracovaný grafický obrazec s vysokou rozlišovací způsobilostí. V některých případech je dalším účastníkem řízení před OHIM použit pouze obrazový prvek. Má tedy alespoň rovnocenný význam jako slovní prvek „bus“. Co se týče prvku „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“, je důležitý, neboť vysvětluje význam akronymu „bus“.
- 45 Slovní prvek „bus“ není krom toho sám o sobě schopen charakterizovat starší ochrannou známku z důvodu své nízké rozlišovací způsobilosti s ohledem na dotčené služby. Řada ochranných známek obsahujících slovní prvek „bus“ je zapsána ve třídě 35 a na internetu je výraz „bus“ velice často používán společně s výrazem „marketing“.
- 46 Kolidující označení nejsou tedy podobná. Starší ochranná známka je z hlediska vzhledového charakterizována obrazovým prvkem, který chybí v přihlašované

ochranné známce. Z hlediska fonetického je přihlašovaná slovní ochranná známka Online Bus podstatně delší, a proto se liší od slova „bus“ starší ochranné známky. Navíc vzhledem k tomu, že prvek „online“ je umístěn na začátku slovního označení, měl by se mu z hlediska výslovnosti přikládat větší význam. Z hlediska pojmového připomíná prvek „bus“ starší ochranné známky dopravní prostředek, zatímco označení Online Bus odkazuje na oblast informatiky. Kolidující označení jsou tedy rovněž odlišná pojmově.

- 47 OHIM se dovolává výše uvedeného rozsudku MATRATZEN (body 33 a 34) a namítá, že celkovému dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí, může dominovat jediný prvek. Shoda dominantního prvku vede k podobnosti kolidujících označení.
- 48 Co se týče fonetického srovnání kolidujících označení, odvolací senát odůvodněně připustil, že tato označení jsou značně podobná, neboť slovní prvek „bus“ je u každého z nich dominantní.
- 49 Pokud jde o argument žalobkyně směřující k prokázání nízké rozlišovací způsobilosti prvku „bus“, tento argument, který byl poprvé předložen až před odvolacím senátem, je opožděný ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94.
- 50 Tento argument navíc nenachází dostatečnou podporu v žalobě. V tomto ohledu nepředstavuje seznam zapsaných ochranných známek obsahujících prvek „bus“ vhodný důkaz, neboť snížení rozlišovací způsobilosti může vyplývat pouze z užívaných ochranných známek. Vyhledání společného použití výrazů „bus“ a „marketing“ na internetu není takovým důkazem především proto, že dotčené služby se týkají marketingu pouze v omezené části. Navíc toto vyhledání

neumožňuje posouzení, zdali je prvek „bus“ používán na internetu za účelem rozlišení vzhledem k dotčeným službám. Vyhledání navíc zahrnuje oblast autobusů, která není v projednávaném případě dotčena, a neomezuje se na Německo, které představuje relevantní území.

- 51 Kolidující označení jsou podobná rovněž z hlediska vzhledového a pojmového.
- 52 Pokud jde o vzhledové srovnání, není starší ochranná známka vzhledově charakterizována svým obrazovým prvkem. Veřejnost se bude obvykle orientovat na slovní prvky kombinovaných ochranných známek. V projednávaném případě by mohla veřejnost nanejvýš přikládat obrazovému prvku srovnatelný význam s významem dominantního slovního prvku „bus“.
- 53 Pokud jde o pojmové srovnání, výraz „bus“ představuje u obou označení v Německu běžnou zkratku pro označení autobusu nebo omnibusu. V tomto ohledu existuje pojmová podobnost kolidujících označení obdobně, jako je tomu v rozsudcích Soudu ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo v. OHIM – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, Sb. rozh. s. II-1887, bod 58), a ze dne 13. července 2004, Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION) (T-115/03, Sb. rozh. s. II-2939, bod 36).

Závěry Soudu

- 54 Z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyplývá, že ochranná známka se nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou

a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se starší ochranná známka a přihlašovaná ochranná známka vztahují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

55 Podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, bod 33 a uvedená judikatura].

56 Účastníci řízení v projednávaném případě nezpochybují vymezení relevantní veřejnosti učiněné odvolacím senátem, ani zjištění značné podobnosti dotčených služeb (body 25 a 26 napadeného rozhodnutí). Žalobkyně však tvrdí, že kolidující ochranné známky nejsou podobné a že neexistuje nebezpečí záměny mezi nimi. Je tedy třeba omezit přezkum tohoto žalobního důvodu na tyto dva aspekty.

57 Podle ustálené judikatury musí být globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (viz obdobně, jde-li o výklad směrnice 89/104, rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, body 22 a 23, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25).

- 58 V projednávaném případě je třeba podotknout, že jedna ze složek kolidujících označení, a sice slovní prvek „bus“, je totožná.
- 59 V tomto ohledu je namístě poznamenat, že totožnost některé složky dotčených označení umožňuje dospět k závěru o jejich podobnosti pouze tehdy, pokud tato složka představuje dominantní prvek celkového dojmu, kterým každé z těchto označení působí, takže všechny ostatní složky jsou v tomto ohledu zanedbatelné (výše uvedený rozsudek MATRATZEN, bod 33).
- 60 Odvolací senát usoudil (bod 22 napadeného rozhodnutí), že prvek „bus“ představuje dominantní prvek přihlašované ochranné známky a jeden z dominantních prvků starší ochranné známky.
- 61 Žalobkyně tvrdí, že slovní prvek „bus“ má vzhledem k dotčeným službám nízkou rozlišovací způsobilost, a že tedy nemůže sám o sobě charakterizovat kolidující označení.
- 62 Žalobkyně se opírá jednak o skutkový poznatek, poprvé uvedený při jednání, podle kterého výraz „bus“ označuje druh průzkumu používaný při průzkumu trhu.
- 63 K této skutečnosti, která nebyla dříve předložena v rámci některého stupně řízení OHIM, nemůže však Soud přihlédnout. Z článku 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94,

podle něž v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se omezí zkoumání OHIM na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky, vyplývá, že OHIM nemusí z úřední povinnosti přihlídnout ke skutečnostem, které účastníci neuvedli [rozsudek Soudu ze dne 15. února 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Sb. rozh. s. II-563, bod 31]. Z toho vyplývá, že nelze vytýkat OHIM protiprávnost, co se týče skutkových poznatků, které mu nebyly předloženy.

64 Žalobkyně se krom toho dovolává výsledků vyhledávání na internetu, jakož i v databázi ochranných známek Cedelex. OHIM namítá, že tyto důkazy, předložené poprvé až odvolacímu senátu, jsou opožděné.

65 V tomto ohledu je třeba připomenout, že z judikatury vyplývá, že odvolací senáty mohou, s jedinou výhradou čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, vyhovět odvolání na základě nových skutečností, kterých se dovolává účastník řízení, který odvolání podal, nebo dále na základě nových důkazů, které tento účastník předložil [rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 26]. Z toho vyplývá, že dotčené důkazy jsou přípustné.

66 Vyhledání předložené žalobkyní však nestačí k prokázání toho, že rozlišovací způsobilost výrazu „bus“ je s ohledem na dotčené služby snížena.

67 Pokud jde o seznam výsledků získaných prostřednictvím vyhledávacího nástroje Google, podle kterého se výraz „bus“ nachází na internetu velice často vedle výrazu

„marketing“, takové vyhledání vymezené velice obecnými kritérii nestačí k prokázání toho, že si relevantní veřejnost vytvoří spojení mezi těmito dvěma výrazy. Toto vyhledání totiž neobsahuje žádný údaj o použití výrazu „bus“ na relevantním území za účelem odlišení dotčených služeb.

- 68 Co se týče vyhledávání v databázi Cedex, pouhá skutečnost, že řada ochranných známek týkajících se třídy 35 obsahuje prvek „bus“, nestačí k prokázání toho, že se rozlišovací způsobilost tohoto prvku snížila z důvodu jeho častého užívání v dotčené oblasti. Dotčené vyhledání jednak neobsahuje žádnou informaci o ochranných známkách skutečně používaných v souvislosti s dotčenými službami. Obsahuje však několik ochranných známek, ve kterých je slovo „bus“ použito veřejnými dopravními podniky k popisným účelům.
- 69 Co se dále týče dalšího slovního prvku starší ochranné známky „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“, tento prvek postrádá rozlišovací způsobilost, a je tedy zanedbatelný v rámci celkového dojmu, kterým tato ochranná známka působí (viz body 37 až 39 výše).
- 70 Co se týče slovního prvku „online“ přihlašované ochranné známky, nemůže být vnímán jako rozlišovací prvek. Jedná se totiž o výraz, který je dobře známý v souvislosti se spojením přes internet. Předmětný výraz je popisný, neboť tento druh spojení může být používán pro poskytování dotčených služeb. Z ustálené judikatury přitom vyplývá, že veřejnost nebude obecně považovat popisný prvek, který je součástí kombinované ochranné známky, za rozlišovací a dominantní prvek celkového dojmu, který tato ochranná známka vyvolává [viz rozsudek Soudu ze dne 6. října 2004, *New Look v. OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection)*, T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Sb. rozh. s. II-3471, bod 34, a uvedená judikatura].

- 71 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát mohl legálně určit, že prvek „bus“ představuje dominantní slovní prvek v každém z obou kolidujících označení.
- 72 Ve světle těchto úvah je namísto provést srovnání kolidujících označení.
- 73 Pokud jde o vzhledové srovnání, je namísto uvést, že odvolací senát v bodě 20 napadeného rozhodnutí usoudil, že starší ochranná známka je charakterizována jak slovním prvkem „bus“, tak svým obrazovým prvkem složeným ze tří provázaných trojúhelníků. Tomuto posouzení neodporuje argument žalobkyně, že obrazový prvek starší ochranné známky vykazuje rozlišovací způsobilost alespoň rovnocennou rozlišovací způsobilosti prvku „bus“.
- 74 Ačkoliv je pravda, že kolidující označení jsou vzhledově odlišná, k čemuž musí být při celkovém posouzení nebezpečí záměny přihlédnuto, tato odlišnost však nepochybně existenci vzhledové podobnosti způsobené totožností prvku „bus“, který představuje dominantní prvek přihlašované ochranné známky a z hlediska vzhledového jeden z dominantních prvků starší ochranné známky.
- 75 Pokud jde o fonetické srovnání, je namísto dojít k závěru, že vzhledem k totožnosti jediného dominantního slovního prvku v kolidujících označení, „bus“, vykazují tato označení velkou fonetickou podobnost.

- 76 Pokud jde o pojmové srovnání, je třeba uvést, že odvolací senát měl právem za to, že pojmové srovnávání kolidujících označení není možné.
- 77 Ačkoliv žalobkyně tvrdí, že označení Online Bus odkazuje na oblast informatiky, je třeba podotknout, že tento odkaz se váže na prvek „online“ přihlašované ochranné známky. Vzhledem k tomu, že tento prvek postrádá v rámci přihlašované ochranné známky rozlišovací způsobilost, nemůže být z hlediska pojmového určujícím.
- 78 Co se týče argumentu žalobkyně, že starší ochranná známka odkazuje na koncept autobusu, a aniž by bylo třeba se vyjadřovat k argumentu OHIM, podle kterého takový odkaz charakterizuje obě kolidující označení, ani ten nemůže být přijat. Je nesporné, že dotčené služby nemají žádnou souvislost s veřejnou dopravou. Ačkoli je pravda, že pojmovou analýzu nevyvrací skutečnost, že význam tohoto označení se netýká dotčených služeb, nemění to nic na tom, že tento význam musí být natolik jasný, aby jej relevantní veřejnost okamžitě pochopila [viz v tomto smyslu 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 54]. V projednávaném případě si však relevantní veřejnost nebude s ohledem na povahu dotčených služeb spojovat spontánně prvek „bus“ s veřejným dopravním prostředkem.
- 79 Co se týče konečně celkového posouzení kolidujících označení, je třeba připomenout, že nelze vyloučit, že by pouhá fonetická podobnost mezi dvěma ochrannými známkami mohla způsobit nebezpečí záměny [výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 28, a rozsudek Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 42].

80 Vzhledem ke všem výše uvedeným úvahám a zejména ke značné podobnosti dotčených služeb a vysoké fonetické podobnosti kolidujících ochranných známek je namístě mít za to, že pouhá vzhledová odlišnost těchto ochranných známek, způsobená přítomností obrazového prvku ve starší ochranné známce, nemůže v projednávaném případě vyloučit existenci nebezpečí záměny. Dotčený spotřebitel, který se setká s dotčenými ochrannými známkami, si z nich totiž zapamatuje zejména slovní prvek „bus“, který se vyskytuje v obou ochranných známkách a je v jejich výslovnosti dominantní. Odvolací senát tedy došel správně k závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.

81 Druhému žalobnímu důvodu tedy nelze vyhovět.

82 Z toho vyplývá, že žaloba musí být v plném rozsahu zamítnuta.

K nákladům řízení

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

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. listopadu 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

H. Legal