

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

přednesené dne 29. března 2007¹

1. Tento kasační opravný prostředek² vychází z přihlášky k zápisu obrazového označení obsahujícího slovo „Bainbridge“ jako ochranné známky Společenství pro určité kategorie výrobků, proti které podal námitky majitel několika národních ochranných známek pro stejné kategorie, které všechny obsahují prvek „bridge“.

posouzení, zda ochranná známka byla „skutečně užívána“, zejména zda má v režimu práva ochranných známek Společenství své místo koncept „blokačního zápisu“ podobných ochranných známek nesoucí s sebou menší požadavek skutečného užívání a ii) kritérií pro posouzení možnosti nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami se zvláštním ohledem na existenci „skupiny“ nebo „série“ podobných ochranných známek patřících stejnému majiteli.

2. Tyto námitky byly zamítnuty Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“) v podstatě na základě toho, že i) užívání některých národních ochranných známek nebylo prokázáno a ii) mezi zbývajícimi národními ochrannými známkami a přihlašovanou ochrannou známkou Společenství neexistovala podobnost dostatečná na to, aby došlo k nebezpečí záměny. Zamítnutí bylo potvrzeno Soudem.

Právní předpisy Společenství o ochranných známkách

3. Hlavní otázky vznesené nyní v kasačním opravném prostředku se týkají i) kritérií pro

4. Článek 8 odst. 1 nařízení o ochranné známce Společenství³ v relevantní části stanoví:

¹ — Původní jazyk: angličtina.

² — Proti rozsudku Soudu ze dne 23. února 2006, II Ponte Finanziaria v. OHIM, T-194/03, Sb. rozh. s. II-445.

³ — 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).

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

a) užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky;

5. Podle čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) se „starší ochrannou známkou“ pro tyto účely rozumí ochranné známky zapsané v členském státě.

[...]“

6. Článek 15 nařízení o ochranné známce Společenství v relevantní části stanoví:

„1. Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známkou Společenství

7. „Sankce podle tohoto nařízení“ bohužel nejsou jako takové vyjmenovány, ale je třeba je vyhledat v různých následujících ustanoveních.

8. Například podle čl. 43 odst. 2 a 3:

„2. Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu [během doby] pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.“

9. Krom toho čl. 50 odst. 1 písm. a) stanoví, že ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu pod-

aného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Pokud jde o řízení o zrušení, znění čl. 56 odst. 2 a 3 je velmi podobné znění čl. 43 odst. 2 a 3 uvedenému výše.

10. Pravidlo 22 („Důkaz o užívání“) prováděcího nařízení⁴ stanovilo v relevantní části a v rozhodné době⁵:

1. Má-li podle čl. 43 odst. 2 nebo 3 nařízení [o ochranné známce Společenství] osoba, která podala námitky, předložit důkaz o užívání nebo doložit, jaké jsou řádné důvody pro neužívání, vyzve ji úřad, aby poskytla požadovaný důkaz ve lhůtě, kterou jí stanoví. Nepředloží-li osoba, která podala námitky, tento důkaz před uplynutím lhůty, úřad námitku zamítne.

4 — Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189) (dále jen „prováděcí nařízení“).

5 — Text byl od té doby nahrazen nařízením Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95 (Úř. věst. L 172, s. 4).

2. Údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka, a důkazy na podporu těchto údajů podle odstavce 3.

řádne ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle této směrnice, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

3. Důkazy se zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů jako jsou například obaly, nálepky, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení [...].“

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

- a) užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech, neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v té podobě, jak byla zapsána;

11. Pokud jde o národní ochranné známky, ve směrnici o ochranných známkách⁶ se nacházejí ustanovení podobná těm v nařízení o ochranné známce. Relevantní znění čl. 10 odst. 1 a 2 je totožné *mutatis mutandis* se zněním čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení o ochranné známce Společenství:

[...]“

„1. Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství

12. Sankce jsou uvedeny zejména v člancích 11 a 12 směrnice. Článek 11 odst. 1 a 2 stanoví, že ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v článku 10 a že členský stát může stanovit, že přihláška ochranné známky nemůže být zamítnuta z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje tytéž

6 — První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst 1989 L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

podmínky užívání. Článek 12 odst. 1 stanoví, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku řádně neužíval v členském státě pro zboží či služby, pro které byla zapsána, a nejsou-li řádné důvody pro její neužívání.

14. Článek 42 odst. 4 nicméně zavádí možnost zápisu „blokační“ ochranné známky. Zní následovně:

„[...] ke zrušení práv za neužívání nedojde, pokud majitel neužívané ochranné známky je zároveň majitelem jedné nebo více stále platných podobných ochranných známek, z nichž alespoň jedna je skutečně užívána k odlišení totožného zboží nebo služeb.“

Italské právní předpisy o ochranných známkách

13. Směrnice o ochranných známkách byla do italského práva provedena legislativním nařízením 480/1992⁷, jehož článek 39 nahradil článek 42 královského nařízení 929/1942⁸ textem upravujícím důsledky neužívání zapsané ochranné známky. Odstavce 1 a 2 v zásadě provádějí ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice týkající se možnosti zbavení práv za neužívání a čl. 10 odst. 2 písm. a) stanoví, aby bylo zohledněno užívání v nepatrně odlišné podobě.

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. Text článku 42 je nyní obsažen v článku 24 Codice della proprietà industriale, provedeného Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

Skutkový stav a řízení před OHIM

15. Dne 24. září 1998 Marine Enterprise Projects (nyní F.M.G. Textiles Srl) podala přihlášku k zápisu obrazového označení jako ochranné známky Společenství, jehož hlavními prvky jsou vyobrazení rozbalující se role látky nabírající podobu plachty malé plachetnice před vodorovnou tučnou čarou, nad níž se objevuje slovo „Bainbridge“, pro výrobky ze tříd 18 a 25 Niceské dohody⁹. Třída 18 se vztahuje na „kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou

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

zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufrý a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“, a třída 25 na „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“. Přihláška byla zveřejněna dne 14. června 1999.

Druhá a třetí ochranná známka také obsahuje zobrazení mostu a čtvrtá obsahuje zobrazení basketbalové sítě s míčem, který jí prochází.

16. Dne 7. září 1999 podala společnost Il Ponte Finanziaria SpA (dále jen „Ponte Finanziaria“) námitky proti zápisu této ochranné známky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství opírajíc se o řadu starších ochranných známek zapsaných v Itálii. Pro účely tohoto kasačního opravného prostředku lze tyto ochranné známky rozdělit do tří skupin.

17. Zprvé tři obrazové ochranné známky zapsané pro výrobky spadající do třídy 25 – č. 704338 s účinností od 15. července 1964 pro „oblečení, včetně holínek, obuvi a papučí“, č. 370836 s účinností od 11. května 1979 pro „oděvy“, a č. 606709 s účinností od 22. října 1990 pro „ponožky a kravaty“ – a jedna obrazová ochranná známka č. 593651 zapsaná s účinností od 12. června 1990 pro výrobky spadající do třídy 18. První dvě ochranné známky zahrnují slovo „Bridge“ psané kurzivou, třetí obsahuje slova „OLD BRIDGE“ a poslední obsahuje slova „THE BRIDGE BASKET“ psaná velkými písmeny.

18. Zadruhé slovní ochranná známka „THE BRIDGE“ zapsaná pod č. 642952 s účinností od 14. června 1994 pro výrobky spadající do třídy 25.

19. Zatřetí pět ochranných známek zapsaných pro výrobky ze tříd 18 a 25 a jedna ochranná známka zapsaná pro výrobky spadající pouze do třídy 18. Pro obě třídy existují dvě trojrozměrné ochranné známky – č. 704372 a č. 633349, obě s účinností od 22. června 1994 a v zásadě obě zahrnující slova „THE BRIDGE“ psaná velkými písmeny; dvě slovní ochranné známky – č. 630763 „OVER THE BRIDGE“ s účinností od 24. prosince 1991 a č. 710102 „FOOTBRIDGE“ s účinností od 7. prosince 1994; a obrazová ochranná známka č. 721569 s účinností od 28. února 1996, která zahrnuje slova „THE BRIDGE“ a „WAYFARER“ psaná velkými písmeny nad a pod zobrazením větrné růžice, kterou protíná vodorovná tenká čára. Pro výrobky spadající pouze do třídy 18 existuje zápis č. 642953 s účinností od 26. října 1994 slovní ochranné známky „THE BRIDGE“.

20. Dne 15. listopadu 2001 námitkové oddělení OHIM námitky zamítlo s tím, že usoudilo, že navzdory nutnosti zohlednit vzájemnou závislost mezi podobností dotčených výrobků a podobností kolidujících označení, z důvodu jejich vzhledových a fonetických rozdílností lze důvodně vyloučit jakékoliv nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství. Ponte Finanziaria podala proti tomuto zamítnutí odvolání.

nařízení o ochranné známce Společenství. Měl za to, že zásada vzájemné závislosti podobnosti výrobků a podobnosti označení není v tomto případě relevantní, jelikož neexistuje minimální stupeň podobnosti mezi ochrannými známkami požadovaný k tomu, aby odůvodnil její použití¹⁶.

Rozsudek, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek

21. Rozhodnutím ze dne 17. března 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Ze svého posouzení vyloučil ochranné známky výše uvedené v první skupině¹⁰ z důvodu, že užívání odpovídajících ochranných známek nebylo prokázáno¹¹, a ochrannou známku č. 642952¹² z důvodu, že osoba, která podala námitky, poskytla nedostatečné důkazy o jejím užívání¹³. Srovnáním zbývajících ochranných známek – uvedených výše ve třetí skupině¹⁴ – s přihlašovanou ochrannou známkou dospěl k závěru o neexistenci jakékoliv pojmové, vzhledové a fonetické podobnosti mezi nimi¹⁵. Odvolací senát tudíž došel k závěru, že neexistuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b)

22. Ponte Finanziaria podala proti tomuto rozhodnutí žalobu k Soudu, který její argumenty rozdělil do dvou žalobních důvodů. První žalobní důvod v rozsudku se týkal údajného porušení čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení o ochranné známce Společenství a pravidla 22 prováděcího nařízení, pokud jde o ochranné známky, které odvolací senát vyloučil z posouzení. Druhý žalobní důvod se týkal porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství, pokud jde o posouzení nebezpečí záměny.

Vyloučení některých ochranných známek z posouzení

23. Soud identifikoval čtyři argumenty, se kterými se vypořádal následovně.

10 — Bod 17 výše.

11 — Body 12 a 13 napadeného rozhodnutí.

12 — Bod 18 výše.

13 — Bod 14 napadeného rozhodnutí.

14 — Bod 19 výše.

15 — Bod 16 a násl. napadeného rozhodnutí.

16 — Bod 25 napadeného rozhodnutí.

24. *Zaprvé*¹⁷, Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát neměl ze svého posouzení vyloučit ochranné známky zapsané méně než pět let před podáním námitek, čímž vyloučil zvláštní ochranu „skupiny ochranných známek“.

25. Soud poznamenal, že odvolací senát ve skutečnosti zohlednil všechny ochranné známky zapsané během této doby pěti let. Až při zkoumání argumentu, podle kterého měly být starší ochranné známky považovány za součást „skupiny“ těšící se rozšířené ochraně, odvolací senát konstatoval, že výrobky „byly propagovány a prodávány především pod ochrannou známkou THE BRIDGE a v menší míře pod obrazovou ochrannou známkou THE BRIDGE WAY-FARER“, takže italský spotřebitel se setkal pouze s těmito dvěma staršími ochrannými známkami. Na tomto základě odvolací senát došel k závěru, že rozšířená ochrana na základě „skupiny ochranných známek“ nebyla odůvodněná, jelikož pouhý zápis četných ochranných známek, nedoprovázený jejich užíváním na trhu, nebyl dostačující.

26. *Zadruhé*¹⁸, Ponte Finanziaria tvrdila, že podle pravidla 22 prováděcího nařízení

odvolací senát neměl ze svého posouzení nebezpečí záměny vyloučit slovní ochrannou známku č. 642952 THE BRIDGE¹⁹ z důvodu, že její užívání nebylo dostatečně prokázáno. Pravidlo 22 zahrnuje katalogy a novinové inzeráty mezi dokumenty, které mohou být předloženy pro prokázání užívání ochranné známky. Ponte Finanziaria takové dokumenty předložila. Tyto dokumenty byly neprávem odvolacím senátem považovány za nedostatečné.

27. Soud usoudil, že skutečné užívání vylučuje minimální nebo nedostatečné užívání ochranné známky za účelem identifikace výrobků nebo služeb. Přestože majitel zamýšlí svoji ochrannou známku skutečně užívat, není-li tato objektivně přítomna na trhu skutečně, trvale a s ustáleným vzhledem označení, takže nemůže být spotřebiteli vnímána jako údaj o původu dotčených výrobků nebo služeb, nemůže existovat skutečné užívání ochranné známky²⁰. Jediný důkaz užívání slovní ochranné známky „THE BRIDGE“ v souvislosti s výrobky spadajícími do třídy 25 spočíval v katalogu podzim-zima 1994/95 a v reklamních inzerátech zveřejněných v roce 1995. Ostatní katalogy nebyly datovány. Tyto důkazy byly velmi omezené, co se týče roku 1994, a neexistující pro roky 1996 až 1999. Důkazy neprokázaly, že tato ochranná známka byla trvalým způsobem přítomna na italském trhu výrobků, pro které

17 — Viz body 17 a 27 až 29 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

18 — Viz body 18 a 30 až 39 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

19 — Viz bod 18 výše.

20 — Rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM* (T-39/01, Recueil, s. II-5233, bod 36), a ze dne 9. července 2003 (T-156/01, *Laboratorios RTB v. OHIM*, Recueil, s. II-2789, bod 35).

byla zapsána, během pěti let předcházejících zveřejnění přihlášky ochranné známky, v rozporu s požadavkem čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení o ochranné známce Společenství. Odvolací senát měl tedy oprávněně za to, že skutečné užívání uvedené ochranné známky pro dotčené výrobky nebylo prokázáno.

Ponte Finanziaria byly zápisy č. 704338 a 607909 postoupeny třetími osobami právě s cílem jejich užití jako „blokační ochranné známky“, a krom toho všechny dotčené ochranné známky byly zapsány po skutečném užívání starší ochranné známky „THE BRIDGE“ ze 70. let.

28. *Zatřetí*²¹ Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát neprávem ze svého posouzení nebezpečí záměny vyloučil ochranné známky zapsané pod č. 370836, 704338, 606709 a 593651²² z důvodu, že jejich užívání nebylo prokázáno. Jednalo se o „blokační ochranné známky“ ve smyslu italských právních předpisů o ochranných známkách²³, jejichž cílem je rozšířit rozsah ochrany hlavní ochranné známky proti nebezpečí záměny tím, že umožňují svému majiteli bránit zápisu podobných nebo totožných ochranných známek, které by nebyly podobné samotné hlavní ochranné známce natolik, aby umožnily prokázat existenci nebezpečí záměny. Odvolací senát neprávem shledal, že předmětné starší ochranné známky nepředstavují „blokační ochranné známky“, protože nebyly zapsány současně s hlavní starší ochrannou známkou nebo následně po ní. Společnosti

29. Soud podotkl, že italské právo stanoví výjimku z pravidla zrušení práv z ochranné známky pro nedostatek užívání po dobu pěti let²⁴, ale uvedl, že koncept „blokační ochranné známky“ neexistuje v režimu ochrany ochranné známky Společenství. V systematické nařízení o ochranné známce Společenství skutečné užívání označení v obchodě pro výrobky nebo služby, pro které bylo zapsáno, je základní podmínkou pro přiznání ochrany jeho majiteli. Výjimka, existují-li „řádné důvody“ pro neužívání, odkazuje na důvody spočívající v existenci překážek pro užívání ochranné známky nebo na situace, ve kterých se obchodní využívání ochranné známky jeví být vzhledem ke všem relevantním okolnostem daného případu jako příliš nákladné. Majitel národního zápisu se nemůže dovolávat vnitrostátního ustanovení, které umožňuje, aby označení určená k užívání v obchodě byla zapsána jako ochranné známky z čistě blokačních důvodů ve vztahu k jinému označení, které je skutečně užíváno. Takové zápisy nejsou

21 — Body 19 a 40 až 47 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

22 — První skupina, kterou jsem uvedla v bodě 17 výše.

23 — Viz bod 14 výše.

24 — Viz bod 14 výše.

slučitelné s právní úpravou ochranné známky Společenství a jejich uznání na národní úrovni nemůže představovat „řádný důvod“ pro neužívání starší ochranné známky, na které jsou založeny námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství.

30. *Začtvrté*²⁵, Ponte Finanziaria tvrdila, že důkazy, které předložila k prokázání užívání slovních ochranných známek č. 642952 a 942953 „THE BRIDGE“²⁶, také prokázaly skutečné užívání obrazové ochranné známky č. 370836 „Bridge“²⁷, která se od ní odlišovala pouze zanedbatelnými obměnami. Odkazovala na čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství²⁸ a na italský zákon o ochranných známkách, který obsahuje obdobné ustanovení. Odvolací senát tedy neměl vyloučit starší ochrannou známku ze svého posouzení nebezpečí záměny z důvodu, že její užívání nebylo prokázáno.

považována za omezenou na případy, ve kterých označení konkrétně užívané majitelem ochranné známky představuje podobu, ve které je tato ochranná známka obchodně využívána. V takových případech, liší-li se v obchodě užívané označení od podoby, ve které bylo zapsáno, pouze zanedbatelnými prvky, takže obě označení mohou být považována za celkově rovnocenná, povinnost užívání zapsané ochranné známky může být splněna předložením důkazu o užívání označení představujícího její podobu užívanou v obchodě. Naproti tomu čl. 15 odst. 2 písm. a) majiteli ochranné známky neumožňuje vyhnout se této povinnosti dovoláváním se užívání podobné ochranné známky, na kterou se vztahuje odlišný zápis.

32. Soud tedy žalobní důvod zamítl v plném rozsahu.

Posouzení nebezpečí záměny

31. Soud usoudil, že účelem čl. 15 odst. 2 písm. a) je umožnit majiteli ochranné známky provést na označení obměny, které nemění jeho rozlišovací způsobilost, ale přizpůsobují jej požadavkům na uvádění dotčených výrobků nebo služeb na trh a na jejich propagaci. V souladu s tímto účelem musí být věcná působnost tohoto ustanovení

33. Soud identifikoval tři argumenty.

34. *Zaprve*²⁹, Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát nesprávně nezohlednil exi-

25 — Body 20 a 48 až 51 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

26 — Pro třídy 25 a 18, viz body 18 a 19 výše.

27 — Pro oděvy ve třídě 25, viz bod 17 výše.

28 — Viz bod 6 výše.

29 — Body 54 až 56 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

stenci „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek obsahujících výraz „bridge“, která zvyšuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami. Její ochranné známky jsou kombinovanými ochrannými známkami, které mají všechny společné anglické slovo „bridge“ doplněné dalšími označeními. Ani jeden z prvků těchto ochranných známek nemá žádný vztah k výrobkům, které označují. Proto mají vysokou rozlišovací způsobilost, zvýšenou masivním užíváním slovní ochranné známky „THE BRIDGE“. Jak italská judikatura, tak judikatura Společenství přiznává tomuto druhu ochranných známek rozsáhlou ochranu. V rozsudku Canon³⁰ Soudní dvůr rozhodl, že „ochranné známky, které mají buď vnitřně, nebo z důvodu své známosti na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší“.

35. *Zadruhé*³¹, Ponte Finanziaria odvolacímu senátu vytýkala, že ve svém posouzení nebezpečí záměny nezohlednil zásadu vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků. Nebezpečí záměny musí být posuzováno celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, které musejí být považovány za vzájemně závislé³².

30 — Rozsudek ze dne 29. září 1998 (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 18).

31 — Bod 57 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

32 — Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191).

36. *Zatřetí*³³, Ponte Finanziaria tvrdila, že odvolací senát měl neprávem za to, že starší ochranné známky a přihlašovaná ochranná známka nejsou podobné.

37. Pokud jde o vzhledové srovnání, vyobrazení rozbalující se role látky nabírající podobu lodní plachty vedle slova „Bainbridge“ zvýšilo nebezpečí záměny se staršími obrazovými ochrannými známkami, které jsou rovněž tvořeny slovním prvkem obsahujícím slovo „bridge“ a grafickými prvky. Veřejnost bude vedena k domněnce, že označené výrobky jsou stejného původu a že jsou určeny osobám zájímajícím se o plachtění a o vodní sporty, zejména proto, že obrazový prvek ochranné známky č. 721569 znázorňuje větrnou růžici. Existuje též grafická podobnost s ochrannou známkou č. 370836.

38. Pokud jde o pojmové srovnání, odvolací senát se dopustil nesprávného posouzení, že průměrný italský spotřebitel má znalosti cizích jazyků, které mu umožňují zachytit odlišnost mezi ochrannými známkami. Anglické slovo „bridge“ nemá asonanci s italským slovem „ponte“, ale je v italštině obvykle používáno pro karetní hru. Odvolací senát měl však za to, že průměrný italský spotřebitel bude schopen pochopit význam slova

33 — Body 58 až 65 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

„bridge“, je-li používáno v ochranných známkách žalobkyně, ale není schopen rozlišit jej v přihlašované ochranné známce společně s jiným výrazem „bain“, který v angličtině nemá žádný význam. Teze, že uvedený spotřebitel bude vnímat ochrannou známku „Bainbridge“ jako příjmení nebo jako zeměpisné označení, byla nepravděpodobná. Buď nebude rozumět žádnému z dotčených cizích slov, nebo pozná pouze slovo „bridge“, které rozpozná ve všech dotčených ochranných známkách. V obou případech existuje nebezpečí záměny.

39. Soud se s těmito argumenty vypořádal následovně.

40. Zprvce uvedl, že nebezpečí záměny musí být posuzováno celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, zejména ke vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností označených výrobků a služeb³⁴. Pro tento účel relevantní veřejnost sestává z průměrných spotřebitelů v Itálii; přihláška ochranné známky a starší ochranné známky se týkaly výrobků ze stejných tříd a po zamítnutí prvního žalobního důvodu mohlo být vzato

v úvahu pouze šest z těchto starších ochranných známek. Tyto ochranné známky však měly vysokou rozlišovací způsobilost³⁵.

41. Soud dále přikročil ke vzhledovému, fonetickému a pojmovému srovnání starších ochranných známek a přihlašované ochranné známky. Vzhledově jediný prvek společný všem ochranným známkám – sled šesti písmen „bridge“ – nebyl v celkovém dojmu dostatečně markantní na to, aby způsobil nebezpečí záměny. Foneticky zde však existovala určitá omezená podobnost mezi přihlašovanou ochrannou známkou a čtyřmi staršími ochrannými známkami, na rozdíl od posouzení odvolacího senátu ohledně výslovnosti. Pokud jde o pojmovou podobnost, odvolací senát správně usoudil, že průměrný italský spotřebitel bude rozumět významu anglického prvku „bridge“ ve starších ochranných známkách, ale také správně usoudil, že tento prvek nebude chápán stejně jako část výrazu „Bainbridge“ v kontextu přihlašované obrazové ochranné známky. Celkově stupeň čistě fonetické podobnosti nebyl dostatečný k tomu, aby sám o sobě způsobil nebezpečí záměny³⁶.

42. Konečně Soud posoudil argumenty společnosti Ponte Finanziaria týkající se relevance „skupiny“ nebo „série“ starších ochranných známek. Ačkoliv takový pojem

34 — Rozsudek ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM (T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura).

35 — Body 75 až 89 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

36 — Body 90 až 117 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

nebyl uveden v nařízení o ochranné známce Společenství, nebylo možno jej bez dalšího odmítnout. Zakládají-li se námitky na několika starších ochranných známkách, které mohly být považovány za tvořící součást jedné „série“ nebo „skupiny“ (například díky existenci společného prvku), je to relevantní pro posouzení existence nebezpečí záměny. Takové nebezpečí záměny může nastat, když přihlašovaná ochranná známka vykazuje takové podobnosti s těmito ochrannými známkami, které mohou vést spotřebitele k domněnce, že tvoří součást téže série, a tudíž že výrobky, na které se vztahují obě ochranné známky, mají totožný nebo příbuzný obchodní původ. To by mohla být pravda i tehdy, když srovnání přihlašované ochranné známky se staršími ochrannými známkami posuzovanými samostatně neumožnilo prokázat existenci přímého nebezpečí záměny³⁷.

43. Je však třeba splnit dvě kumulativní podmínky. Zprv musí být podán důkaz o užívání dostatečného počtu ochranných známek, které mohou „sérii“ tvořit. K tomu, aby existovalo nebezpečí záměny, ochranné známky tvořící sérii musejí být přítomny na trhu. Při neposkytnutí důkazů o takovém užívání jakékoliv nebezpečí záměny musí být posuzováno srovnáním relevantních ochranných známek samostatně. Z druhé přihlašovaná ochranná známka nejenže musí být podobná ochranným známkám patřícím do série, ale musí rovněž vykazovat vlastnosti, díky kterým ji bude možné začlenit do série.

Tak tomu například nemusí být tehdy, byl-li společný prvek starších ochranných známek tvořících sérii v přihlašované ochranné známce použit v odlišném postavení, než v jakém se obvykle nachází v ochranných známkách příslušejících k sérii, nebo s odlišným sémantickým obsahem³⁸.

44. V tomto případě přinejmenším první z těchto podmínek nebyla splněna. Jediné důkazy předložené Ponte Finanziaria v průběhu námitkového řízení se totiž vztahovaly k užívání ochranné známky „THE BRIDGE“ a, v menší míře, ochranné známky „THE BRIDGE WAYFARER“. Jelikož tyto ochranné známky byly jedinými staršími ochrannými známkami, jejichž přítomnost na trhu Ponte Finanziaria prokázala, odvolací senát správně nepřijal argumenty dovolávající se ochrany příslušející „ochranným známkám tvořícím sérii“³⁹.

45. Soud došel k závěru, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení skutkového stavu ani nesprávné právního posouzení, a tudíž zamítl žalobu v plném rozsahu.

37 — Body 118 až 124 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

38 — Body 125 až 127 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

39 — Bod 128 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

Kasační opravný prostředek

První důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství – nebezpečí záměny

46. Ponte Finanziaria uplatnila pět důvodů kasačního opravného prostředku. OHIM a F.M.G. Textiles předložily kasační odpovědi. Nebylo navrženo předložení repliky ani nařízení jednání.

Argumenty

Přípustnost

49. *Ponte Finanziaria* tvrdí, že Soud, dokonce i na základě národních ochranných známek, které považoval za přípustné pro účely srovnání, a přestože posuzoval tyto ochranné známky samostatně spíše než jako skupinu nebo sérii ochranných známek, nesprávně rozhodl o tom, že neexistovalo nebezpečí záměny s přihlašovanou ochrannou známkou.

47. F.M.G. Textiles tvrdí, že kasační opravný prostředek může být nepřipustný z důvodu neexistence zvláštní plné moci, na jejímž základě advokáti *Ponte Finanziaria* tvrdí, že jsou oprávněni zastupovat společnost.

50. Soud uznal, že národní ochranné známky měly vysokou rozlišovací způsobilost a že vykazovaly značnou fonetickou podobnost s přihlašovanou ochrannou známkou. Tato fonetická podobnost měla převážet nad neexistencí vzhledové podobnosti⁴⁰. Soud však dospěl k závěru, že rozhodující byl nedostatek pojmové podobnosti. Toto zjištění učinil na základě údajné znalosti angličtiny na straně průměrného italského spotřebitele. Tento předpoklad však nebyl správný. Pouze nanejvýš 15 až 20 % Italů zná význam slova „bridge“, které musí být tedy

48. Toto se však jeví jako nedorozumění. Dotčený dokument byl ve skutečnosti přiložen k žalobě Soudu, ačkoliv je možné, že nebyl doručen F.M.G. Textiles nebo její procesní předchůdkyni *Marine Enterprise Projects*.

⁴⁰ — Rozsudek Soudu ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik* (C-342/97, Recueil, s. I-3819); ze dne 23. října 2002, *Oberhauser v. OHIM* (T-104/01, Recueil, s. II-4359); ze dne 15. ledna 2003, *Mystery Drinks v. OHIM* (T-99/01, Recueil, s. II-43); ze dne 3. března 2004, *Mühlens v. OHIM* (T-355/02, Recueil, s. II-791); ze dne 31. března 2004, *Interquell v. OHIM* (T-20/02, Recueil, s. II-1001).

považováno za fantazijní prvek. V každém případě existoval dostatečný stupeň (pří- nejmenším fonetické a dle názoru Ponte Finanziaria vzhledové) podobnosti, aby ochranné známky vyžadovaly celkové posouzení zohledňující vzájemnou závislost mezi kritérii podobnosti mezi ochrannými známkami, podobnosti mezi výrobky, na které se vztahují, a stupněm rozlišovací působivosti⁴¹. Na základě takového posouzení znamenalo vyloučení jakéhokoliv nebezpečí záměny závažné nesprávné právní posouzení.

hodl, že nedostatek vzhledové podobnosti může převážet nad určitým stupněm fonetické podobnosti.

52. *F.M.G. Textiles* nesouhlasí s tím, jak Ponte Finanziaria prezentuje zjištění Soudu týkající se fonetické podobnosti. Soud dospěl k závěru, že existuje „určitá fonetická podobnost“ mezi ochrannými známkami, a že se tudíž tyto ochranné známky „vyznačují významnými podobnostmi pouze z fonetického hlediska“⁴³ – což se podstatně liší od závěru, že existovala „významná fonetická podobnost“. *F.M.G. Textiles* také napadá platnost tvrzení Ponte Finanziaria, pokud jde o schopnost průměrného italského spotřebitele porozumět anglickému slovu „bridge“. Na základě skutkových zjištění učiněných Soudem byla jeho analýza celkového posouzení nebezpečí záměny bezvadná jak po právní stránce, tak po stránce logické.

51. *OHIM* poznamenává, že podle judikatury platí, že posouzení nebezpečí záměny musí být „syntetické“ a musí usilovat o co největší přiblížení se tomu, jak spotřebitel vnímá označení. Soud zde rozhodl, že relevantní výrobky byly „uváděny na trh tak, že relevantní veřejnost při koupi obvykle vnímala ochrannou známku, která je označuje, vizuálně“⁴². Vzhledem k těmto okolnostem, jelikož Soud skutečně posoudil všechny tři aspekty podobnosti – fonetický, vzhledový a pojmový – v jejich vlastním kontextu, nelze říct, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení, když roz-

Posouzení

53. Zprv se zdá být jasné, že tento důvod kasačního opravného prostředku je nepřipustný v tom, že se snaží zpochybnit skutková zjištění Soudu ohledně schopnosti

41 — Rozsudky *Lloyd Schuhfabrik*, uvedený v poznámce pod čarou 40, *SABEL*, uvedený v poznámce pod čarou 32, a *Canon*, uvedený v poznámce pod čarou 30.

42 — Bod 116 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

43 — Body 106 a 115 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

průměrného italského spotřebitele porozumět prvku „bridge“ z pojmového hlediska nebo v jakémkoliv jiném ohledu. Článek 58 statutu Soudního dvora stanoví: „Opravné prostředky k Soudnímu dvoru jsou omezeny na právní otázky“.

54. Ve zbývající části argument Ponte Finanziaria pouze říká, že jelikož Soud uznal určitý stupeň fonetické podobnosti (zde souhlasím s F.M.G. Textiles, že znění rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek, neuvádí zjištění „významné“ podobnosti), měl přiznat větší důležitost této podobnosti v jeho celkovém posouzení nebezpečí záměny, zejména ve světle vzájemné závislosti kritérií rozlišující způsobilosti starších ochranných známek, podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou a podobnosti nebo totožnosti výrobků, na které se ochranné známky vztahují.

55. Velmi podobný argument byl vznesen v jiném nedávném kasačním opravném prostředku ve věci Mühlens v. OHIM⁴⁴. Po posouzení celkového dojmu, kterým obě dotčená označení působí, Soud konstatoval, že tato označení nejsou ze vzhledového a pojmového hlediska podobná, ale že jsou foneticky podobná v některých zemích, přičemž nevyloučil, že by tato pouhá podobnost mohla vyvolat nebezpečí záměny, ale dospěl

k závěru, že stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami není dostatečně vysoký na to, aby bylo možno usoudit, že se relevantní veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených⁴⁵. Soudní dvůr došel k závěru, který lze shrnout následovně, a jeví se mi, že jej lze použít na projednávaný případ.

56. Existence nebezpečí záměny na straně veřejnosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu⁴⁶. Toto celkové posouzení, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům⁴⁷. Nelze vyloučit, že by pouhá fonetická podobnost ochranných známek mohla vyvolat nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce⁴⁸. Nicméně existence takové podobnosti musí být zjištěna v rámci celkového posouzení, pokud jde o pojmové, vzhledové a fonetické podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami. V tomto ohledu posouzení jakékoliv fonetické podobnosti je pouze jedním

44 — Rozsudek ze dne 23. března 2006 (C-206/04 P, Sb. rozh. s. I-2717, viz zejména body 15 až 24 a 32 až 37).

45 — Body 12 a 20 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

46 — Bod 18, odkazující na rozsudek SABEL uvedený v poznámce pod čarou 32, bod 22, a rozsudek ze dne 22. června 2000, Marca Mode (C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40).

47 — Bod 19 odkazující na rozsudek SABEL, bod 23, a rozsudek Lloyd Schuhfabrik, uvedený v poznámce pod čarou 40, bod 25.

48 — Bod 20 odkazující na rozsudek Lloyd Schuhfabrik, bod 28.

z relevantních faktorů pro účel celkového posouzení⁴⁹. Nelze tudíž vyvodit, že nebezpečí záměny existuje nezbytně pokaždé, když je mezi dvěma označeními prokázána pouze fonetická podobnost⁵⁰. Uvedené celkové posouzení znamená, že pojmové a vzhledové odlišnosti mezi dvěma označeními mohou neutralizovat sluchové podobnosti mezi nimi, pokud alespoň jedno z těchto označení má z pohledu relevantní veřejnosti jasný a přesně vymezený význam, takže její tato veřejnost je schopna přímo zachytit⁵¹.

soudržné s přístupem Soudu v projednávané věci. Mám tudíž za to, že první důvod kasačního opravného prostředku by měl být zamítnut.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení o ochranné známce Společenství

57. Tudíž Soud v případech, kdy posuzuje celkový dojem vyvolaný dotčenými označeními, pokud jde o jejich možné pojmové, vzhledové a fonetické podobnosti, pro účel celkového posouzení nebezpečí záměny může, aniž by porušil dosah čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství, rozhodnout, že stupeň podobnosti mezi dotčenými označeními není dostatečně vysoký na to, aby bylo možno usoudit, že se relevantní veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených⁵².

Argument

58. Nevidím žádný důvod zpochybnit toto právní tvrzení, které se mi jeví jako zcela

59. *Ponte Finanziaria* tvrdí, že Soud nesprávně vyloučil její další národní ochranné známky z posuzování, zejména její slovní ochrannou známku č. 642952 „THE BRIDGE“ pro výrobky ze třídy 25. Referenční období, v jehož průběhu musí být prokázáno skutečné užívání, zahrnovalo pět let od roku 1994 do roku 1999. *Ponte Finanziaria* předložila katalog podzim – zima 1994/95 a reklamní inzeráty zveřejněné v letech 1994 a 1995 – druhy důkazů výslovně stanovené v pravidle 22 odst. 2 prováděcího nařízení pro účely čl. 43 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství – nevratitelně prokazující užívání po dobu alespoň části tohoto období, společně s novějšími účetními doklady prokazujícími, že zůstala aktivní v odvětví kožených výrobků (včetně obuvi a pásek ze třídy 25).

49 — Bod 20.

50 — Bod 22.

51 — Bod 35 odkazující na rozsudek ze dne 12. ledna 2006, *Ruiz-Picasso v. OHIM* (C-361/04 P; Sb. rozh. s. I-643, bod 20).

52 — Bod 36.

60. Soud se tudíž dopustil závažného nesprávného právního posouzení a nesprávně vyložil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení o ochranné známce Společenství tím, že rozhodl, že „odvolací senát měl právem za to, že skutečné užívání uvedené ochranné známky pro dotčené výrobky nebylo prokázáno“, protože důkazy neprokázaly, že dotčená ochranná známka „byla trvalým způsobem přítomna na italském trhu u výrobků, pro které byla zapsána, v průběhu období předcházejícího datu zveřejnění přihlášky ochranné známky“⁵³. Důkazy o užívání v kterémkoliv okamžiku v průběhu tohoto období jsou totiž dostačující⁵⁴.

61. OHIM tvrdí, že je skutkovou otázkou, zda určitá důkazní skutečnost může být spolehlivě datována do určitého období a že zjištění Soudu v tomto ohledu nemohou být v rámci kasačního opravného prostředku zpochybněna.

62. Z právního hlediska má OHIM za to, že když Soud odkázal na důkaz, že ochranná

známka byla „trvalým způsobem přítomna“ na trhu, nejednalo se na odkaz na *nepřetržitou* přítomnost, jak se zdá se domnívá Ponte Finanziaria. Ve skutečnosti Soud pouze uvedl, že jediný katalog pro období 1994/95 byl nedostatečným důkazem, který by prokázal požadovanou trvalost přítomnosti na trhu, a tudíž řádné a skutečné užívání, během doby pěti let.

63. *F.M.G. Textiles* tvrdí, že dotčený velmi omezený důkaz, který spočívá pouze v reklamním materiálu bez prokázání prodeje, jednoznačně nestačí k dostatečnému prokázání dostatečně významného užívání ochranné známky v průběhu dotčeného období.

Posouzení

53 — Body 35 až 37 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

54 — Ponte Finanziaria uvádí Pokyny k podávání námitek OHIM (Část 6, oddíl 9.1). „K užívání nemuselo docházet po celé období pěti let, ale spíše v rámci těchto pěti let. Ustanovení o požadavcích pro užívání nevyžadují nepřetržité užívání.“ Také odkazuje na rozsudek Soudu ve věci *Sunrider v. OHIM*, ze dne 8. července 2004 (T-203/02, Sb. rozh. s. II-2811), a rozsudek Soudního dvora ze dne 11. května 2006 (C-416/04 P, Sb. rozh. s. I-4237), ve kterých bylo připuštěno 14 faktur a objednávek pokrývajících období pouze jednoho roku jako důkaz o skutečném užívání.

64. Souhlasím s OHIM, že tento důvod kasačního opravného prostředku musí být nepřipustný v tom, že jeho cílem může být zpochybnit skutková zjištění Soudu týkající se existence a totožnosti důkazů, které by mohly být spolehlivě datovány pro účely

posouzení, zda došlo ke skutečnému užívání národní slovní ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“ během pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společnosti „Bainbridge“.

důkazy neprokázaly, že dotčená ochranná známka byla trvale přítomna na italském trhu v relevantním období.

65. Právní otázkou, která se zde klade, je to, zda Soud mohl legitimně požadovat trvalejší užívání během doby pěti let, než jaké bylo skutečně doloženo těmito důkazy.

66. Podle čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení o ochranné známce Společenství, Ponte Finanziaria byla povinná předložit důkaz o tom, že během doby pěti let od června 1994 do června 1999 byla starší ochranná známka v Itálii skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána⁵⁵. Přípustné datovatelné důkazy, které předložila, zahrnovaly katalog podzim – zima 1994/95 a reklamní inzeráty zveřejněné v roce 1995. Soud popsal tyto důkazy jako „velmi omezené, co se týče roku 1994, a neexistující pro roky 1996 až 1999“ a dospěl k závěru, že tyto

67. Judikatura pro posuzování skutečného užívání⁵⁶ byla Soudním dvorem naposledy formulována ve věci Sunrider⁵⁷ následujícím způsobem.

68. Ochranná známka je „skutečně užívána“, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou. Posouzení, zda je užívání skutečné, je třeba provést na základě všech skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotčeném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky. Otázka, zda je užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo takový podíl na trhu, tak závisí na více faktorech a na posouzení každého jednotlivého pří-

56 — V dánštině „reel brug“; v nizozemštině „normaal gebruik“; ve francouzštině „usage sérieux“; v němčině „ernsthaft benutzt“; v italštině „uso effettivo“; v portugalštině „utilizado seriamente“; ve španělštině „uso efectivo“.

55 — Nebo že existovaly řádné důvody pro neužívání, ale tuto alternativu Ponte Finanziaria nevznášela.

57 — Věc C-416/04 P, uvedená v poznámce pod čarou 54, zejména body 70 až 72.

padu. Vlastnosti výrobků nebo služeb, četnost nebo pravidelnost užívání ochranné známky, skutečnost, že ochranná známka je užívána pro uvádění všech totožných výrobků nebo služeb podniku, který je jejím majitelem, nebo pouze některých z nich na trh, nebo důkazy týkající se užívání ochranné známky, které je její majitel schopen předložit, patří mezi faktory, které mohou být zohledněny. Není možné *a priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné, či nikoliv. Pravidlo *de minimis*, které by neumožňovalo OHIM nebo Soudu posoudit veškeré okolnosti sporu, který jim je předložen, proto nemůže být stanoveno. I minimální užívání ochranné známky, pokud je skutečně obchodně odůvodněné, tak může být dostatečné k prokázání existence skutečného užívání.

jednotlivých případů a ve světle široké škály relevantních faktorů⁵⁸.

70. V tomto světle si myslím, že Soud nemůže být kritizován za to, že použil kritérium trvalé přítomnosti na italském trhu během příslušných pěti let. Jak OHIM zdůrazňuje, Soud neuložil podmínku nepřetržitého užívání, ale spíše pokračoval v duchu své dřívější judikatury⁵⁹ s tím účinkem, že skutečné užívání ochranné známky nemůže existovat, není-li ochranná známka objektivně přítomna na trhu skutečně, trvale a s ustáleným vzhledem označení, takže nemůže být spotřebiteli vnímána jako údaj o původu dotčených výrobků nebo služeb. Tento přístup se mi nezdá být nesoudržný s literou či duchem těch ustanovení nařízení o ochranné známce Společenství, která stanoví podmínku *skutečného* užívání *během doby* pěti let nebo s judikaturou Soudního dvora, která je vykládá.

69. Z tohoto právního tvrzení zejména zdůrazňuji, že zaprvé skutečné užívání znamená více než symbolické užívání, ale že nemůže existovat předem určené pravidlo ohledně rozsahu požadovaného užívání, a zadruhé, že toto posouzení je skutkovým posouzením, které má provést OHIM nebo Soud, dle konkrétní situace, na základě

71. Vzhledem k tomu se mi zdá, že skutkový závěr, který Soud vyvodil z dostupných důkazů, plně spadá do posouzení jednotlivého případu, které je povinen učinit, a tyto

58 — Tento přístup se zdá být velmi podobný v členských státech. Viz What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States), International Trademark Association, 2004, přístupné na http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Uvedené v poznámce pod čarou 20 výše.

důkazy mu nijak neodporují. Jsem tudíž toho názoru, že druhému důvodu kasačního opravného prostředku nelze vyhovět.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství

užívání podobné ochranné známky tvořící předmět odlišného zápisu⁶¹. Jelikož cílem tohoto ustanovení je, aby majitel ochranné známky nemusel předložit k zápisu všechny malé obměny své ochranné známky, které by mohl užívat v obchodě, nemělo by být vykládáno v neprospěch toho, kdo ve skutečnosti tyto obměny předložil k zápisu. Skutečnost, že ochranná známka č. 370836 „Bridge“ byla zapsána odděleně od ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“, tudíž neměla ovlivnit posouzení jejich společného užívání jako lišící se prvky nezhoršujícími jejich rozlišovací způsobilost.

Argument

72. *Ponte Finanziaria* dále tvrdí, že stejné důkazy měly být dostačující k prokázání užívání obrazové ochranné známky č. 370836 „Bridge“ také pro výrobky ze třídy 25⁶⁰, jejíž podoba se pouze jemně lišila od podoby slovní ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“, a tudíž spadala pod čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství („podoba, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky“). Soud nesprávně použil toto ustanovení tím, že omezil jeho působnost na „případy, ve kterých označení konkrétně užívané majitelem ochranné známky pro označení výrobků nebo služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, představuje podobu, ve které je tato ochranná známka obchodně využívána“, s vyloučením

73. *OHIM* zaprvé tvrdí, že tento důvod kasačního opravného prostředku nemůže obstát, ledaže by bylo prokázáno užívání ochranné známky „THE BRIDGE“, *quod non*; zadruhé, že doplnění určitého členu „the“ nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky, a zatřetí, že posouzení Soudu bylo skutkovým zjištěním, které nemůže být v rámci kasačního opravného prostředku zpochybněno.

74. *F.M.G. Textiles* také vznáší první dva z těchto argumentů. Pokud jde o tento druhý argument, tvrdí, že sama skutečnost, že *Ponte Finanziaria* nechala zapsat tyto dvě ochranné známky zvlášť, napovídá, že neměla za to, že jedna je pouze jemnou

60 — Ačkoliv poznamenávám, že byla zapsána pouze pro „oblečení“ ze třídy 25, a nikoliv pro obuv či pokrývky hlavy, jak tomu bylo v případě ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“.

61 — Bod 50 rozsudku, proti kterému směřuje kasační opravný prostředek.

obměnou druhé, aby se na obě mohl vztahovat stejný zápis.

neexistují dostatečné důkazy o skutečném užívání ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“ – *quod non*. Jelikož Soud konstatoval, že neexistují žádné takové důkazy, a já jsem dospěla k tomu, že jeho zjištění nelze popřít, jsem nutně toho názoru, že tento důvod kasačního opravného prostředku musí být také zamítnut.

Posouzení

75. Zdá se nesporné, že Ponte Finanziaria nepředložila odvolacímu senátu žádné důkazy o užívání ochranné známky č. 370836 „Bridge“ jako takové, jelikož pouze tvrdila, že se jednalo o blokační zápis ve vztahu k ochranné známce č. 642952 „THE BRIDGE“⁶². V prvním stupni a nyní znovu v rámci kasačního opravného prostředku však tvrdí, že důkazy, které předložila o užívání posledně uvedené ochranné známky, měly být zohledněny také jako důkazy o užívání dříve uvedené ochranné známky v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství, podle něhož „užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky“ také představuje užívání pro účely zamezení zrušení pro neužívání.

76. Jak však OHIM a F.M.G. Textiles správně zdůrazňují, takový argument nemůže v žádném případě obstát, pokud

77. Skutková otázka, zda rozdíl mezi oběma ochrannými známkami je tak malý, aby nezhoršil rozlišovací způsobilost ochranné známky, i když by o ní bylo možno diskutovat v kasačním opravném prostředku, je tudíž irelevantní. Rovněž se není třeba zabývat tím, zda zápis obměny podoby jako samostatné ochranné známky sám o sobě vylučuje tuto obměnu z působnosti čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství.

78. Pouze bych pro doplnění zdůraznila – přestože to nemá žádný dopad, jelikož znění obou ustanovení je totožné ve všech relevantních ohledech – že by mohlo být přesnější odkazovat nikoliv na čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství, ale na čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice o ochranných známkách, jelikož dotčenými ochrannými známkami jsou národní ochranné známky, nikoliv ochranné známky Společenství.

62 — Viz body 4, 7, 12 a 13 napadeného rozhodnutí.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení o ochranné známce Společenství – blokační ochranné známky

Argument

právní předpisy vyžadují, aby blokační ochranná známka byla velmi podobná hlavní ochranné známce, aby obě byly zapsány pro stejné výrobky nebo služby a aby hlavní ochranná známka byla skutečně užívána. Požadavek užívání uložený v právu ochranných známek Společenství je tudíž respektován. Koncept blokačního zápisu je totiž prostředkem usnadnění dokazování stanovením předpokladu nebezpečí záměny, aniž by byl v rozporu s požadavky směrnice o ochranných známkách.

79. *Ponte Finanziaria* nejprve tvrdí, že Soud překročil rozsah sporu, který mu byl předložen, když dospěl k závěru, že koncept blokačního zápisu nemá v právu ochranných známek Společenství své místo. Odvolací senát nezaujal tento postoj, ale pouze rozhodl, že k tomu, aby zápis byl kvalifikován jako blokační, musí být učiněn ve stejné době jako hlavní zápis nebo později. *Ponte Finanziaria* toto posledně uvedené zjištění napadla. OHIM tvrdil, že tento koncept nemá své místo v právu Společenství až ve svém vyjádření k žalobě před Soudem. Argument byl tudíž nepřipustný a Soud se jím neměl zabývat. Soud měl spíše přezkoumat – ale neučinil tak – zda dotčené ochranné známky splňují podmínky stanovené italskými právními předpisy⁶³.

80. Podpůrně *Ponte Finanziaria* tvrdí, že výhrada OHIM byla neopodstatněná. Italské

81. Obrazová ochranná známka č. 370836 „Bridge“ (společně s obrazovými ochrannými známkami č. 704338, 606709 a 593651) splňuje všechny podmínky k tomu, aby byla kvalifikována jako blokační zápis ve smyslu italských právních předpisů, a měla tedy být při posouzení vzata v úvahu. Je vzhledově velmi podobná přihlašované obrazové ochranné známce „Bainbridge“.

82. OHIM zprv tvrdí, že argument týkající se blokačních ochranných známek nemohl v žádném případě obstát, ledaže by bylo prokázáno skutečné užívání hlavní ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“.

83. Zadruhé popírá, že jeho argument uplatněný v prvním stupni týkající se neexistence

63 — Viz bod 14 výše.

konceptu blokačních ochranných známek v právu ochranných známek Společenství byl nepřipustný. Otázkou vznesenou před odvolacím senátem bylo to, zda užívání ochranné známky „THE BRIDGE“ mohlo být nápomocno dalším ochranným známkám za předpokladu, že byly „blokačními“ ochrannými známkami⁶⁴. Argument uplatněný OHIM v prvním stupni se týkal této otázky.

84. K podstatě věci OHIM tvrdí, že Soud správně rozhodl, že koncept blokačních ochranných známek v právu Společenství neexistuje a toto rozhodnutí náležitě odůvodnil odkazem na čl. 15 odst. 1 a čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství. Zdůrazňuje, že směrnice o ochranných známkách obsahuje totožná ustanovení, ale že italské právo si zachovalo národní koncept blokačních ochranných známek i po provedení této směrnice. Má za to, že toto není v souladu s právem Společenství. Italské právo zcela správně stanoví v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice (odpovídající čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení), že užívání ochranné známky může zahrnovat užívání v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky, ale toto nepokrývá koncept blokačního zápisu zakotvený v italských právních předpisech o ochranných známkách⁶⁵. Konečně jednotlivé ochranné známky, které

se Ponte Finanziaria snaží uvést jako blokační zápisy a které jsou všechny obrazovými ochrannými známkami, se významně liší svou vlastní povahou od slovní ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“.

85. *F.M.G. Textiles* tvrdí, že samotný koncept blokačního zápisu znamená, že musí být proveden v době zápisu hlavní ochranné známky nebo později. Není možné rozšířit ochranu přiznanou ochranné známce, která ještě neexistuje. Všechny ochranné známky, u kterých se Ponte Finanziaria dovolávala blokačního statusu, byly však zapsány před ochrannou známkou č. 642952 „THE BRIDGE“. V každém případě Soud správně konstatoval, že zohlednění „blokačních“ zápisů není v souladu se systémem ochrany ochranné známky Společenství zamýšleného nařízením o ochranné známce Společenství.

Posouzení

86. Jak také zdůrazňuje OHIM, tento důvod kasačního opravného prostředku musí být v každém případě zamítnut, stejně jako předcházející důvod, z důvodu neexistence skutečného užívání ochranné známky č. 642952 „THE BRIDGE“. I kdyby všechny argumenty Ponte Finanziaria týkající se existence a povahy zápisu blokační ochranné

64 — Bod 13 napadeného rozhodnutí.

65 — Viz body 13 a 14 výše.

známky byly platné, hlavní ochranná známka nemůže být prospěšná, nemůže-li být prokázáno její skutečné užívání. Soudnímu dvoru však může pomoci, když učiním následující poznámky ohledně podstaty těchto argumentů.

87. Zprvé Soud nemůže být vázán žádným nesprávným právním zjištěním, na němž odvolací senát založil své rozhodnutí, a *fortiori*, když toto zjištění je pouze konkludentní. Pokud koncepce zápisu blokační ochranné známky skutečně nemá své místo v právu ochranných známek Společenství, nejenže Soud nemůže být kritizován za to, že své rozhodnutí opřel o tuto skutečnost, ale dokonce tak musel učinit. Otázka v kasačním opravném prostředku tedy může být pouze ta, zda bylo správné, že přijal tento právní názor.

88. Z druhé otázka důkazů důvodů k podání námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství se řídí příslušnými ustanoveními nařízení o ochranné známce Společenství, nikoliv nějakým ustanovením vnitrostátního práva, které doplňuje podmínku k pravidlu, že vnitrostátní ochranná známka může být zrušena, pokud nebyla skutečně užívána po dobu pěti let.

89. Zatřetí v nařízení o ochranné známce a konkrétně v čl. 43 odst. 2 a 3 není nic, co by výslovně nebo konkludentně stanovilo jakékoliv pravidlo, zásadu nebo koncepci blokační ochranné známky takového druhu, jak je stanoví italské právo⁶⁶.

90. Zdá se mi tudíž naprosto evidentní, že Ponte Finanziaria ve svém čtvrtém důvodu kasačního opravného prostředku neidentifikovala žádné nesprávné právní posouzení v rozsudku Soudu.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávné použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství – série ochranných známek

Argument

91. *Ponte Finanziaria* akceptuje vysvětlení Soudu ohledně způsobu, kterým skutečnost, že ochranná známka tvoří součást série, může být relevantní pro posouzení nebezpečí záměny. Nesouhlasí však se dvěma podmínkami, které Soud použil, a se způsobem,

66 — Ve směrnici o ochranných známkách není nic, z čeho by bylo možno odvodit jakékoliv takové pravidlo, zásadu nebo koncept. Nicméně otázka slučitelnosti italského ustanovení se směrnicí o ochranných známkách nespádá do působnosti tohoto kasačního opravného prostředku.

kterým je použil, zejména pokud jde o podmínku, že musí být skutečně užíván dostatečný počet ochranných známek, které mohou tvořit sérii⁶⁷.

v rozporu s účelem právních předpisů. Ponte Finanziaria tvrdí, že toto by však bylo výsledkem přístupu Soudu.

92. Podle názoru Ponte Finanziaria, pokud majitel ochranné známky plánoval zápis série ochranných známek a podstoupil těžkosti spojené s tímto zápisem, existence série by měla být při posouzení nebezpečí záměny zohledněna, i když ochranné známky ještě nebyly nebo v daném okamžiku nejsou aktivně užívány. Ponte Finanziaria uvádí příklad skupiny ochranných známek se společným prvkem, která je zapsána jednou osobou, ale není okamžitě užívána, a jiné ochranné známky obsahující tento společný prvek, která je zapsána jinou osobou v průběhu následujících pěti let, protože je považována za nedostatečně podobnou s každou ochrannou známkou posuzovanou zvlášť, aby to vedlo k nebezpečí záměny (ačkoliv takové nebezpečí by vzniklo, pokud by byla zohledněna celá skupina starších ochranných známek). Pokud budou všechny ochranné známky skutečně užívány na trhu v průběhu pětiletého období, nebezpečí záměny bude ve skutečnosti vysoké a bude

93. OHIM tvrdí, že právní relevance skupiny nebo série ochranných známek není výslovně stanovena v samotném nařízení o ochranné známce Společenství jakožto zvláštní ochrana přiznaná obchodníkům, kteří plánovali a zapsali takovou sérii, ale byla Soudem odvozena z uznání toho, že nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami sdílejícími určitý prvek, ale lišícími se v jiných ohledech, může být zvýšeno, pokud v případě jedné z těchto ochranných známek je dotčený prvek sdílen sérií jiných ochranných známek zapsaných stejným majitelem a skutečně přítomných na trhu. V tomto kontextu Soud naprosto správně uvedl, že přihlašovaná ochranná známka musí vykazovat vlastnosti, které umožní její spojení se sérií. Tato podmínka se nezdá být splněna mezi ochrannou známkou „Bainbridge“ a zapsanými ochrannými známkami Ponte Finanziaria. Konečně, pokud by byl argument Ponte Finanziaria přijat, učinilo by to posuzování nebezpečí záměny závislým na pouhém úmyslu majitele série ochranných známek, které byly zapsány, ale ještě nebyly užity.

94. *F.M.G. Textiles* obdobně tvrdí, že zatímco nebezpečí záměny může být posouzeno abstraktně ve vztahu k jakékoli samostatné ochranné známce, která – přestože

67 — Viz body 42 až 44 výše.

ještě nebyla užita – byla zapsána po dobu kratší pěti let, a nemůže být tudíž zrušena pro neužívání, jakákoliv rozšířená ochrana přiznaná sériím ochranných známek z důvodu zvýšeného nebezpečí záměny vycházejícího z jejich společných znaků musí být podmíněna skutečným užíváním ochranných známek tvořících sérii. Otázka možnosti zrušení je dost odlišná od otázky rozšířené ochrany ochranných známek tvořících sérii – pojem, který krom toho nelze najít v právních předpisech, ale který je výsledkem výkladu Soudu.

Posouzení

95. Otázkou zde je, zda Soud správně rozhodl, že existence skupiny nebo série ochranných známek může být zohledněna jako zvyšující nebezpečí její záměny s ochrannou známkou předloženou k zápisu a obsahující prvek společný ochranným známkám ve skupině nebo sérii, pouze pokud tyto byly skutečně užívány na trhu – zatímco nebezpečí záměny se samostatnou ochrannou známkou, která ještě nebyla užita na trhu, může být posouzeno abstraktně.

96. Koncepce a význam existence skupiny ochranných známek ještě nebyly nikdy

kromě tohoto případu⁶⁸ v judikatuře Společenství zkoumány do hloubky, ale právníci po celém světě zabývající se právem ochranných známek jsou s nimi obeznámeni⁶⁹.

97. Ve Spojeném království, abych uvedla alespoň jeden příklad, bylo dlouho uznáváno, že námitky založené na existenci skupiny nebo série ochranných známek musí být založeny na užívání těchto ochranných známek, protože důsledkem je to, že obchodníci a veřejnost získali takovou znalost společného prvku nebo vlastnosti série, že když se setkají s jinou ochrannou známkou, která má stejné vlastnosti, okamžitě si ji spojí se sérií ochranných známek, se kterou jsou již obeznámeni. Ačkoliv tato judikatura pochází z roku 1947, používá se až dodnes v kontextu Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkách z roku 1994), který provádí směrnici o ochranných známkách⁷⁰.

68 — Soud se jich dotkl v rozsudcích ze dne 27. října 2005, Editions Albert René v. OHIM – Orange (MOBILIX) (T-336/03, Sb. rozh. II-4667, bod 85), a ze dne 21. února 2006, Royal County of Berkshire Polo Club v. OHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Sb. rozh. s. II-239, bod 44).

69 — Není překvapením, že významný podíl nejnedávnějších případů se týká společnosti McDonald's.

70 — Beck, Koller 1947 64 RPC 76; pro novější případ uvádějící tuto judikaturu, viz rozhodnutí Ö-190-03 Patentového úřadu Spojeného království, *Ease-e/finance*, 2 July 2003, zejména odstavce 53 až 56 dostupné na http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Stejný přístup zastává OHIM, jehož Pokyny k námitkám⁷¹ mimo jiné uvádějí:

„Předpoklad skupiny ochranných známek na straně veřejnosti vyžaduje, aby společný prvek dotčených ochranných známek měl díky užívání nezbytnou rozlišovací způsobilost na to, aby mohl sloužit v očích veřejnosti jako základní ukazatel výrobní řady.

Aby Úřadu bylo umožněno uznat, že jednotlivé ochranné známky uplatňované osobou, která podala námitky, skutečně tvoří takovou skupinu ochranných známek, osoba, která podala námitky, by měla prokázat nejen to, že je majitelem ochranných známek, ale také to, že dotčená veřejnost rozpoznává společný prvek těchto ochranných známek jako pocházející od jednoho podniku. Takové „rozpoznání“ veřejností může být odvozeno pouze na základě předložení důkazů o užívání skupiny ochranných známek.“

99. Tento text samozřejmě nemůže být pro Soudní dvůr závazný. Jeho logika je nicméně přesvědčivá a měla by být podle mého názoru následována.

100. Žádné ustanovení neupravuje zápis skupiny ochranných známek jako takové – například všech známek obsahujících prvek „bridge“ ve vztahu k výrobkům ze tříd 18 a 25. Pouze samostatné ochranné známky mohou být zapsány, a ochrana je udělována samostatným ochranným známkám – ale pouze na dobu pěti let, ledaže by byly skutečně užívány. Z toho důvodu, když je předložena nová přihláška ochranné známky, nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou, která byla zapsána po dobu kratší pěti let, ale ještě nebyla užita, může být posouzeno abstraktně položením otázky „jaké by bylo vnímání průměrného spotřebitele, kdyby se setkal s těmito dvěma ochrannými známkami“?

101. U série ochranných známek se společným „podpisem“ je situace jiná. Série sama není jako taková zapsána, a proto nemůže jako taková požívat ochrany. Existence takové série ochranných známek však může, pokud jsou dostatečně rozšířené užívány, ovlivnit vnímání průměrného spotřebitele do té míry, že si nejspíš bude spojovat jakoukoliv ochrannou známku obsahující společný prvek s ochrannými známkami ze série (za předpokladu, že se vztahují na podobné výrobky nebo služby). Naproti

71 — <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>. Viz zejména část 2 kapitoly 2 odst. D.1.9.2.

tomu od žádného spotřebitele nelze očekávat, že bude moci odhalit společný prvek u série ochranných známek, která nikdy nebyla užita na trhu, nebo si s touto sérií spojit jinou ochrannou známku obsahující tentýž prvek.

středek opodstatněný, Soudní dvůr rozhodne o nákladech řízení. Podle čl. 69 odst. 2 se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Podle čl. 69 odst. 4 Soudní dvůr může rozhodnout, že vedlejší účastník ponese vlastní náklady. Podle článku 118 jednacího řádu se na řízení o kasačním opravném prostředku použije *inter alia* článek 69.

102. Nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství může být tudíž posouzeno s přihlédnutím k existenci skupiny podobných ochranných známek, ale pouze tehdy, pokud může být prokázáno skutečné užívání dostatečného počtu ochranných známek na to, aby je průměrný spotřebitel vnímal jako tvořící sérii.

105. OHIM i F.M.G. Textiles požadovaly náhradu nákladů řízení v návrhových žádáních v kasačním opravném prostředku.

103. Jsem tudíž toho názoru, že pátý důvod kasačního opravného prostředku by měl být zamítnut, a v důsledku toho by měl být zamítnut kasační opravný prostředek v plném rozsahu.

106. Jelikož jsem dospěla k závěru, že kasační opravný prostředek by měl být zamítnut, mám za to, že Ponte Finanziaria by měla být uložena náhrada nákladů řízení, včetně nákladů řízení F.M.G. Textiles, jejíž zápis přihlášky ochranné známky Společenství byl oddálen a jejíž jednání v průběhu řízení nijak neodůvodnilo to, že by měla nést vlastní náklady řízení.

Náhrada nákladů řízení

104. Podle článku 122 jednacího řádu Soudního dvora, není-li kasační opravný pro-

107. Vzniká však neobvyklá situace, protože F.M.G. Textiles požadovala náhradu nákladů řízení, „které vynaložila v průběhu tohoto řízení a v průběhu řízení v prvním stupni“.

108. V prvním stupni OHIM i Marine Enterprise Projects (předchůdce F.M.G. Textiles v tomto řízení a vedlejší účastnice řízení v prvním stupni) požadovaly náhradu nákladů řízení. Příslušné znění čl. 87 odst. 2 a 4 jednacího řádu Soudu je totožné se zněním čl. 69 odst. 2 a 4 jednacího řádu Soudního dvora. V rozsudku, proti němuž směřuje kasační opravný prostředek, Soud v bodě 132 uvedl: „Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístej poslední uvedené uložit náhradu nákladů řízení.“ V bodě 2 výroku uložil Ponte Finanziaria „náhradu nákladů řízení“. Náklady vedlejší účastnice řízení nejsou zmíněny.

109. Není tudíž jasné, zda Ponte Finanziaria byla v rozsudku, proti němuž směřuje kasační opravný prostředek, skutečně uložena náhrada nákladů řízení vedlejší účastnice. Vedlejší účastnice řízení tuto otázku výslovně nevznesla, ale požádala Soudní dvůr o náhradu nákladů v prvním stupni.

110. Ve světle rozsudku Soudu a mých názorů ohledně opodstatněnosti kasačního opravného prostředku, který proti němu směřuje, by se mi jevílo jako spravedlivé, aby Ponte Finanziaria byla uložena náhrada

nákladů vedlejší účastnice řízení v prvním stupni.

111. Nicméně, neobstojí-li žádný z důvodů kasačního opravného prostředku (a jakéhokoliv vzájemného kasačního opravného prostředku), Soudní dvůr jak se zdá nemá prostor změnit výrok o nákladech vynaložených v prvním stupni. Podle druhého pododstavce článku 58 statutu Soudního dvora opravný prostředek jen proti určení výše náhrady nákladů řízení nebo proti rozhodnutí, který z účastníků řízení je má platit, není přípustný. A Soudní dvůr rozhodl, že nemá na základě kasačního opravného prostředku pravomoc určit výši nákladů vynaložených v řízení v prvním stupni⁷².

112. Jeví se, že F.M.G. Textiles by měla případně postupovat tak, že podá žádost Soudu o výklad rozsudku v souladu s článkem 129 jeho jednacího řádu. Soudní dvůr tímto způsobem řešil velmi podobnou situaci, pokud jde o rozsudek o kasačním opravném prostředku, který neuvedl výslovně, že výrok týkající se náhrady nákladů řízení zahrnoval náklady vedlejšího účastníka⁷³. K podání této žádosti není předepsána žádná lhůta⁷⁴.

72 — Usnesení ze dne 17. listopadu 2005, *Matratzen Concord v. OHIM* (C-3/03 P-DEP, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí).

73 — Rozsudek ze dne 19. ledna 1999, *NSK a další v. Komise* (C-245/95 P-INT, Recueil, s. I-1).

74 — Rozsudek ze dne 28. června 1955, *Assider v. Vysoký úřad* (5/55, Recueil 1954, s. 263).

Závěry

113. S přihlédnutím ke všem předcházejícím úvahám jsem toho názoru, že Soudní dvůr by měl:

- zamítnout kasační opravný prostředek;
- uložit navrhovatelce náhradu nákladů vynaložených OHIM a F.M.G. Textiles v řízení o kasačním opravném prostředku.