

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

17. července 2008\*

Ve věci C-488/06 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 24. listopadu 2006,

**L & D SA**, se sídlem v Huércal de Almería (Španělsko), zastoupená S. Mirallem Miravetem, abogado,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek,

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupený J. García Murillo, jako zmocněnkyní,

žalovaný v prvním stupni,

\* Jednací jazyk: španělština.

**Julius Sämann Ltd**, se sídlem v Zugu (Švýcarsko), zastoupená E. Armijem Chávarrim,  
abogado,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, K. Schiemann, J. Makarczyk,  
J.-C. Bonichot a C. Toader (zpravodajka), soudci,

generální advokátka: E. Sharpston,  
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 13. března  
2008,

vydává tento

## Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se L & D SA (dále jen „L & D“) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 7. září 2006, L & D v. OHIM – Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, Sb. rozh. s. II-2699, dále jen „napadený rozsudek“), kterým tento soud zamítl její žalobu podanou proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 15. března 2004 (věc R 326/2003-2, dále jen „sporné rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím odvolací senát částečně vyhověl odvolání společnosti Julius Sämann Ltd (dále jen „Sämann“) a částečně zamítl přihlášku obrazového označení obsahujícího slovní prvek „Aire Limpio“ podanou L & D.

## I – Právní rámec

- 2 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) a e) bodu ii) 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) se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost“, jakož i označení tvořená výlučně „tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.

3 Článek 8 nařízení č. 40/94 stanoví:

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

[...]

- 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. „Staršími“ ochrannými známkami se pro účely odstavce 1 rozumějí:

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství [...], které patří do těchto kategorií:

- i) ochranné známky Společenství;

- ii) ochranné známky zapsané v členském státě [...];

- iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát;

[...]

- 4 Článek 73 nařízení č. 40/94 stanoví:

„Rozhodnutí úřadu musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.“

## II – Skutečnosti předcházející sporu

- 5 Dne 30. dubna 1996 podala L & D k OHIM přihlášku ochranné známky Společenství pro níže vyobrazenou obrazovou ochrannou známku obsahující slovní prvek „Aire Limpio“ (dále jen „ochranná známka Aire Limpio“):



6 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 3, 5 a 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 odpovídají, pro každou z těchto tříd, následujícímu popisu:

– třída 3: „Parfumerie, éterické oleje, kosmetika“;

– třída 5: „Parfémované přípravky pro osvěžení vzduchu“;

– třída 35: „Reklama; správa obchodních podniků; obchodní správa; kancelářské práce“.

7 Dne 29. září 1998 podala Sämann na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námítky proti požadovanému zápisu, přičemž se opírala o několik starších ochranných známek. Na podporu svých námitek se dovolávala důvodů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v odst. 5 nařízení č. 40/94.

8 Mezi uvedenými staršími ochrannými známkami byla i níže vyobrazená obrazová ochranná známka Společensví č. 91.991, přihlášená dne 1. dubna 1996 a zapsaná

dne 1. prosince 1998 pro výrobky spadající do třídy 5 (dále jen „ochranná známka č. 91.991“):



- 9 Bylo mezi nimi rovněž 17 dalších národních a mezinárodních obrazových ochranných známek, z nichž všechny měly podobný obrys, ale přitom se odlišovaly, s výjimkou jedné z nich, bílým podstavcem nebo nápisem na větvích stromu.
- 10 Obě mezinárodní obrazové ochranné známky č. 178969 a 328915 jsou zvláště rozhodující pro účely projednávaného kasačního opravného prostředku. První obsahuje slovní prvek „CAR-FRESHNER“ (dále jen „ochranná známka CAR-FRESHNER“) a druhá slovní prvek „ARBRE MAGIQUE“ (dále jen „ochranná známka ARBRE MAGIQUE“). Tyto dvě ochranné známky, zapsané dne 21. srpna 1954 a 30. listopadu 1966 pro výrobky spadající do tříd 3 a 5 a chráněné zejména v Itálii, vypadají následovně:



- 11 Rozhodnutím ze dne 25. února 2003 námitkové oddělení OHIM námitky v plném rozsahu zamítlo.
- 12 Ve své analýze čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 provedlo uvedené námitkové oddělení srovnání ochranné známky Aire Limpio a ochranné známky č. 91.991.
- 13 V tomto ohledu mělo v podstatě za to, že tvar jedle, jakožto společný prvek obou ochranných známek, je pro deodoranty a parfémované přípravky pro osvěžení vzduchu popisný, a má proto nedostatečnou rozlišovací způsobilost. Významné grafické a slovní odlišnosti mezi oběma ochrannými známkami tak převažují nad málo rozlišovacími podobnostmi, přičemž takto vytvořený celkový dojem je dostatečně odlišný k tomu, aby bylo možné vyloučit jakékoliv nebezpečí záměny nebo asociace.
- 14 Jelikož námitkové oddělení došlo k tomuto závěru, domnívalo se, že není nezbytné posuzovat ostatní starší ochranné známky uplatňované Sämann, jelikož odlišnosti těchto ochranných známek jsou v porovnání s ochrannou známkou Aire Limpio ještě větší, nežli je tomu u ochranné známky č. 91.991.
- 15 Sporným rozhodnutím ze dne 15. března 2004 druhý odvolací senát OHIM částečně vyhověl odvolání podanému Sämann proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 16 Odvolací senát uznal odvolací důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, částečně vyhověl námitkám a odmítl zapsat ochrannou známku Aire



Limpio pro výrobky spadající do tříd 3 a 5. Pokud jde naopak o služby uvedené ve třídě 35, odvolací senát potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení a námitky zamítl.

- 17 Pro posouzení existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 soustředil odvolací senát z „týchž důvodů hospodárnosti“, jaké uvedlo námitkové oddělení, své porovnání na ochrannou známku Aire Limpio, jakož i na ochrannou známku č. 91.991, představující „reprezentativní ochrannou známku“ ostatních uplatňovaných ochranných známek. Ve svém posouzení nicméně došel k opačným závěrům než námitkové oddělení.
- 18 Domníval se tak, že dlouhodobé užívání a proslulost, které se těšila v Itálii, poskytly „starší ochranné známce“ zvláštní rozlišovací způsobilost a že na jejím základě, a na základě pojmové podobnosti mezi oběma ochrannými známkami, existuje přinejmenším u italské veřejnosti nebezpečí záměny.
- 19 Tento závěr založil jednak na údajích týkajících se reklamy a prodejů osvěžovačů vzduchu pro automobily Sämann, jakož i dále na skutečnosti, že je ochranná známka CAR-FRESHNER chráněna již od roku 1954.

### III – Řízení před Soudem a napadený rozsudek

- 20 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 14. května 2004 podala L & D žalobu směřující ke zrušení sporného rozhodnutí. Za tímto účelem uplatňovala dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a článku 73 nařízení č. 40/94. Soud tuto žalobu napadeným rozsudkem zamítl.

- 21 Co se týče prvního žalobního důvodu, Soud nejprve v bodu 70 napadeného rozsudku uvedl, že zjištění odvolacího senátu, že ochranná známka č. 91.991 má v Itálii zvláštní rozlišovací způsobilost, bylo založeno na akceptaci dlouhodobého užívání a proslulosti ochranné známky ARBRE MAGIQUE.
- 22 V bodech 72 až 77 napadeného rozsudku Soud dále posoudil, zda je úvaha, že rozlišovací způsobilost ochranné známky č. 91.991 je vyvozena z užívání jiné ochranné známky, platná.
- 23 S odkazem na body 30 a 32 rozsudku Soudního dvora ze dne 7. července 2005, Nestlé (C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135) Soud konstatoval, že na tuto otázku je třeba odpovědět kladně v případě, že ochrannou známku č. 91.991 lze považovat za součást ochranné známky ARBRE MAGIQUE.
- 24 V tomto ohledu se dle Soudu odvolací senát správně domníval, že vyobrazení siluety jedle, které hraje v ochranné známce ARBRE MAGIQUE významnou, ba převládající úlohu, odpovídá označení ochranné známky č. 91.991. V důsledku toho rozhodl, že odvolací senát měl správně za to, že ochranná známka č. 91.991 je součástí ochranné známky ARBRE MAGIQUE. Prvně zmíněná ochranná známka tak mohla získat rozlišovací způsobilost na základě svého užívání jako součásti druhé ochranné známky.
- 25 Soud z toho vyvodil, že odvolací senát správně přezkoumal všechny důkazy týkající se užívání a proslulosti ochranné známky ARBRE MAGIQUE, aby prokázal dlouhodobé užívání, proslulost, a tudíž i zvláštní rozlišovací způsobilost ochranné známky č. 91.991.

- 26 Co se týče samotného přezkumu důkazů, Soud v bodě 78 napadeného rozsudku rozhodl, že sporné rozhodnutí právem uvádí, že z důkazních materiálů obsažených ve spise vyplývá, že ochranná známka č. 91.991 coby součást ochranné známky ARBRE MAGIQUE byla předmětem dlouhodobého užívání v Itálii, je tam proslulá, a má tudíž zvláštní rozlišovací způsobilost.
- 27 V tomto ohledu odmítl v bodech 80 až 84 napadeného rozsudku argument směřující ke zpochybnění důkazní síly těchto důkazů z důvodu, že se vztahují k období po podání přihlášky k zápisu ochranné známky účastnicí řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelkou). Domníval se, že odvolací senát mohl mít právoplatně za to, že pozdější okolnosti umožňují vyvodit závěry ohledně dané situace, tak jak existovala ke dni podání přihlášky k zápisu ochranné známky společností L & D.
- 28 V bodě 85 napadeného rozsudku Soud rovněž odmítl argument navrhovatelky, že odvolací senát nesprávně vycházel ze zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky v Itálii pouze na základě obecných údajů týkajících se objemu reklamy a prodeje. Soud v tomto ohledu jednak uvedl, že judikatura uplatňovaná L & D se netýkala hodnocení proslulosti zapsané ochranné známky, která již získala rozlišovací způsobilost, a jednak že odvolací senát zohlednil nejen obecné údaje, ale rovněž dlouhodobé užívání ochranné známky ARBRE MAGIQUE.
- 29 A konečně, Soud v bodě 86 napadeného rozsudku odmítl argument L & D, podle něhož odvolací senát vycházel nesprávně ze skutečnosti, že starší ochranná známka požívala ochrany v podobě v zásadě nezměněné od roku 1954, čímž postavil datum přihlášky ochranné známky na roveň datu skutečného užívání ochranné známky CAR-FRESHNER. Soud v tomto ohledu shledal, že i když sporné rozhodnutí uvádí, že ochranná známka CAR-FRESHNER je zapsána od roku 1954, odvolací senát, co se týče dlouhodobého užívání, vycházel z doloženého užívání ochranné známky ARBRE MAGIQUE v Itálii.

- 30 Soud dále v bodech 89 až 96 napadeného rozsudku konstatoval, že výrobky označené ochrannou známkou ARBRE MAGIQUE a ochrannou známkou Aire Limpio, jakož i samotné tyto ochranné známky jsou podobné.
- 31 Co se týče podobnosti ochranných známek, Soud uvedl, že z hlediska vzhledového má grafický prvek obsažený v ochranné známce Aire Limpio zjevně dominantní povahu v celkovém dojmu, kterým označení působí, a značně převládá nad slovním prvkem.
- 32 Na rozdíl od tvrzení L & D nevyvolává grafické ztvárnění celkový dojem komické postavičky, ale skutečně dojem obrázku podobajícího se jedli. Grafické ztvárnění odpovídající jedli se tedy po vzhledové stránce jeví jako dominantní prvek celkového dojmu, jímž přihlašovaná ochranná známka působí. Po pojmové stránce jsou obě dotčená označení spojena se siluetou jedle. Vzhledem k dojmu, kterým působí, a k nedostatku zvláštního významu výrazu „aire limpio“ pro italskou veřejnost musí být jejich pojmová podobnost potvrzena.
- 33 Co se týče nebezpečí záměny, Soud měl v bodech 100 až 102 napadeného rozsudku za to, že průměrný spotřebitel tvořící relevantní veřejnost bude mít sklon spoléhat se hlavně na obraz ochranné známky použitý na těchto výrobcích, a sice siluetu jedle. V důsledku toho, s přihlédnutím jednak k podobnosti dotčených výrobků a vzhledové a pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, a jednak ke skutečnosti, že starší ochranná známka má v Itálii zvláštní rozlišovací způsobilost, se odvolací senát nedopustil pochybení, když dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny.
- 34 Soud dále v bodě 104 napadeného rozsudku odmítl argument žalobkyně, že starší ochranná známka má nízkou rozlišovací způsobilost z toho důvodu, že silueta jedle je pro dotčené výrobky popisná, a konstatoval, že starší ochranná známka není pouhým ztvárněním jedle, ale že je stylizovaná a vykazuje další zvláštní rysy a že

mimoto získala zvláštní rozlišovací způsobilost. Pokud jde o směrnice patentového úřadu Spojeného království, které dle navrhovatelky potvrzují, že silueta jedle je pro dotčené výrobky popisná, Soud měl za to, že vzhledem k autonomní povaze režimu ochranných známek Společenství postrádají relevanci.

35 Soud mimoto odmítl argumenty L & D směřující k prokázání toho, že zápis starší ochranné známky měl být zamítnut, neboť je jednak tvořena pouze tvarem výrobku, který je pod touto ochrannou známkou uváděn na trh, a jednak tvar starší ochranné známky, tedy silueta jedle, je nezbytný k dosažení výrobkem sledovaného technického výsledku. V tomto ohledu Soud v bodě 105 napadeného rozsudku uvedl, že navrhovatelka se každopádně nemůže v rámci námitkového řízení dovolávat absolutního důvodu pro zamítnutí bránícího platnému zápisu označení národním úřadem nebo OHIM.

36 Pokud jde o druhý žalobní důvod, vycházející z porušení článku 73 nařízení č. 40/94, ten byl v bodech 113 až 118 napadeného rozsudku zamítnut. Soud měl za to, že ze sporného rozhodnutí jsou jasně a jednoznačně patrné úvahy odvolacího senátu a že z tohoto rozhodnutí vyplývá, že žalobkyně mohla zaujmout stanovisko ke všem skutečnostem, na nichž je toto rozhodnutí založeno, jakož i k použití, odvolacím senátem, důkazních materiálů týkajících se užívání starších ochranných známek.

#### **IV – Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení**

37 Svým kasačním opravným prostředkem L & D navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu;

- zrušil body 1 a 3 výroku sporného rozhodnutí v rozsahu, v jakém jednak částečně zrušují rozhodnutí námitkového oddělení a zamítají zápis ochranné známky Aire Limpio pro výrobky spadající do tříd 3 a 5, a jednak ukládají všem účastníkům řízení nést vlastní náklady vynaložené v námitkovém a odvolacím řízení, jakož i
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

<sup>38</sup> OHIM a Sämann navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

## **V – Ke kasačnímu opravnému prostředku**

### *A – K přípustnosti*

<sup>39</sup> OHIM a Sämann úvodem uplatňují nepřípustnost kasačního opravného prostředku a tvrdí, že důvody kasačního opravného prostředku uplatňované L & D směřují k žádosti o přezkum posouzení skutečností provedeného Soudem. Mimoto, podle Sämann přebírá kasační opravný prostředek totožným způsobem odůvodnění žaloby podané proti spornému rozhodnutí.

<sup>40</sup> V tomto ohledu je nejprve třeba připomenout, že z článku 225 ES a z čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora vyplývá, že kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky a že posouzení skutkových okolností tedy nepředstavuje,

s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, otázku, která podléhá přezkumu Soudního dvora (viz rozsudky ze dne 18. července 2006, Rossi v. OHIM, C-214/05 P, Sb. rozh. s. I-7057, bod 26, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, bod 53).

41 Je nicméně nutno konstatovat, že v projednávaném případě se kasační opravný prostředek podaný L & D netýká pouze zpochybnění skutkových zjištění Soudu, ale přinejmenším částečně směřuje ke konstatování právních pochybení v napadeném rozsudku.

42 Co se dále týče námítky nepřipustnosti vycházející z toho, že kasační opravný prostředek přebírá totožným způsobem odůvodnění žaloby podané k Soudu, které ostatně nebylo Sámann dále upřesněno, tato musí být rovněž zamítnuta.

43 Z judikatury Soudního dvora totiž vyplývá, že jestliže navrhovatel zpochybnuje výklad nebo použití práva Společenství Soudem, tak jak svým kasačním opravným prostředkem činí L & D, právní otázky přezkoumané v prvním stupni mohou být v rámci kasačního opravného prostředku znovu projednány (viz zejména rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Komise v. CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Recueil, s. I-3801, bod 50).

44 Z toho plyne, že kasační opravný prostředek musí být prohlášen za přípustný.

B – *K věci samé*

45 Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje L & D dva důvody vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b), jakož i článku 73 nařízení č. 40/94.

1. K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

46 Tento první důvod lze rozdělit na tři části založené na neexistenci rozlišovací způsobilosti ochranné známky č. 91.991, na neexistenci podobností mezi touto ochrannou známkou a ochrannou známkou Aire Limpio, jakož i na neexistenci nebezpečí záměny mezi těmito dvěma ochrannými známkami.

a) K první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku

47 Argumentace L & D v kontextu první části prvního důvodu spočívá v podstatě na čtyřech výtkách:

– vyvození zvláštní rozlišovací způsobilosti ochranné známky č. 91.991 z údajů týkajících se ochranné známky ARBRE MAGIQUE;

– popisné povahy ochranné známky č. 91.991;



- existence absolutních důvodů pro zamítnutí u ochranné známky č. 91.991, a
  
- nedostatečnosti důkazů k prokázání zvláštní rozlišovací způsobilosti ochranné známky ARBRE MAGIQUE.

i) Vyvození zvláštní rozlišovací způsobilosti ochranné známky č. 91.991 z údajů týkajících se ochranné známky ARBRE MAGIQUE

48 První výtkou L & D tvrdí, že Soud nesprávně vyvodil zvláštní rozlišovací způsobilost ochranné známky č. 91.991 výhradně z údajů týkajících se ochranné známky ARBRE MAGIQUE. V tomto kontextu zejména zpochybňuje samotnou možnost takového vyvození za okolností projednávaného případu.

49 Přitom, jak připomenul Soud v bodě 73 napadeného rozsudku, Soudní dvůr již judikoval, že získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky může rovněž vyplývat z jejího užívání jako součásti jiné zapsané ochranné známky. Stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímají výrobek nebo službu označené ochrannou známkou jako pocházející z určitého podniku (viz v tomto smyslu výše citovaný rozsudek Nestlé, body 30 a 32).

50 I když je skutečností, že skutkový základ výše citovaného rozsudku Nestlé se liší od skutkového základu projednávaného případu, neplyne z toho, na rozdíl od tvrzení L & D, že se toto obecné zjištění nepoužije rovněž na takový skutkový a procesní kontext, jaký je dotčen v projednávané věci.

- 51 Zejména okolnost, že uvedený rozsudek Nestlé se týkal získání rozlišovací způsobilosti ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, zatímco v projednávaném případě se jedná o prokázání zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky pro stanovení existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nemůže, jak uvedla generální advokátka v bodě 51 svého stanoviska, odůvodnit odlišný přístup.
- 52 Soud tedy v bodě 75 napadeného rozsudku důvodně podotknul, že v případě, že ochrannou známkou č. 91.991 lze považovat za součást ochranné známky ARBRE MAGIQUE, je možné prokázat zvláštní rozlišovací způsobilost první ochranné známky na základě důkazů týkajících se užívání a proslulosti druhé.
- 53 Směřuje-li L & D touto výtkou ke zpochybnění zjištění v bodě 76 napadeného rozsudku, podle kterého je ochranná známka č. 91.991 součástí ochranné známky ARBRE MAGIQUE, jelikož vyobrazení siluety jedle hraje v ochranné známce ARBRE MAGIQUE významnou, ba převládající úlohu a odpovídá označení ochranné známky č. 91.991, je třeba uvést, že Soud v tomto ohledu provedl posouzení skutkového stavu.
- 54 Přitom, jak bylo připomenuto v bodě 40 projednávaného rozsudku, kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky, a posouzení skutkových okolností tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, otázku, která podléhá přezkumu Soudního dvora.
- 55 Krom toho, vzhledem k tomu, že L & D dále tvrdí, že posouzení Soudu, podle kterého vyobrazení siluety jedle hraje v ochranné známce ARBRE MAGIQUE převládající úlohu, se odchyluje od judikatury Soudního dvora, stačí konstatovat, že na rozdíl od tvrzení navrhovatelky z této judikatury nevyplývá, že by v případě smíšených ochranných známek obsahujících současně grafické a slovní prvky musely být slovní prvky systematicky považovány za dominantní.

56 Z výše uvedeného vyplývá, že tato výtka musí být částečně zamítnuta jako neopodstatněná a částečně odmítnuta jako nepřijatelná.

ii) Popisná povaha ochranné známky č. 91.991

57 Druhá výtka L & D spočívá v tom, že Soud v bodě 104 napadeného rozsudku odmítl její argument, že ochranná známka č. 91.991 má nízkou rozlišovací způsobilost z důvodu, že silueta jedle je pro dotčené výrobky popisná.

58 V tomto ohledu je nejprve třeba konstatovat, že se Soud tím, že rozhodl, že směrnice patentového úřadu Spojeného království, které dle navrhovatelky potvrzují popisnou povahu siluety jedle pro dotčené výrobky, nejsou relevantní, nedopustil nesprávného právního posouzení. Jak Soud správně uvedl, právní úprava Společenství ochranných známek je autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a který sleduje cíle jemu vlastní, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému, a legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94, tak jak je vykládáno soudem Společenství (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 25. října 2007, *Develey v. OHIM*, C-238/06 P, Sb. rozh. s. I-9375, body 65 a 66).

59 Co se týče argumentu L & D, který upozorňuje na rozpor, zjištění Soudem, že ochranná známka č. 91.991 není pouhým realitě věrným vyobrazením jedle, s ostatními tvrzeními napadeného rozsudku, stačí uvést, že mezi tímto zjištěním a popisem této ochranné známky jako „siluety jedle“ neexistuje žádný rozpor.

60 Jestliže L & D i nadále zpochybňuje správnost tohoto zjištění Soudu, je třeba uvést, že toto zjištění představuje posouzení skutkového stavu, které nepodléhá přezkumu Soudního dvora.

61 Z výše uvedeného vyplývá, že tato výtka musí být částečně zamítnuta jako neopodstatněná a částečně odmítnuta jako nepřipustná.

iii) Existence absolutních důvodů pro zamítnutí ochranné známky č. 91.991

62 Třetí výtka uplatňovaná L & D směřuje proti bodu 105 napadeného rozsudku, kterým Soud odmítl její argumenty směřující k prokázání, že ochranná známka č. 91.991 je nadána nanejvýš velmi nízkou rozlišovací způsobilostí a to z toho důvodu, že je jednak tvořena pouze tvarem výrobku, který je pod touto ochrannou známkou uváděn na trh, a jednak tvar starší ochranné známky, tedy silueta jedle, je nezbytný k dosažení výrobkem sledovaného technického výsledku.

63 L & D tvrdí, že Soud její argumenty neprávem odmítl, aniž by je přezkoumal, když rozhodl, že „žalobkyně se každopádně nemůže v rámci námitkového řízení dovolávat absolutního důvodu pro zamítnutí bránícího platnému zápisu označení národním úřadem nebo OHIM“.

64 V tomto ohledu je třeba uvést, že oba argumenty uplatňované L & D před Soudem, ohledně nichž ostatně ze spisu nevyplývá, že by byly uplatňovány před odděleními OHIM, nesměřovaly ke zpochybnění platnosti ochranné známky č. 91.991, ale k prokázání velmi nízké původní rozlišovací způsobilosti této ochranné známky.

65 Přitom starší ochranná známka může mít zvláštní rozlišovací způsobilost nejen vnitřně, ale i díky proslulosti, jíž se u veřejnosti těší (viz rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24).

66 V bodech 78 až 88 napadeného rozsudku Soud určil, že ochranná známka č. 91.991 nabyla v Itálii zvláštní rozlišovací způsobilost díky proslulosti, jíž se v tomto členském státě těší a která vyplývá zejména z jejího dlouhodobého užívání jako součásti ochranné známky ARBRE MAGIQUE a proslulosti posledně zmíněné ochranné známky na území uvedeného státu.

67 Za těchto podmínek je nutno i za předpokladu, že by L & D mohla uplatňovat argument, podle kterého je ochranná známka č. 91.991 nadána jen velmi nízkou vnitřní rozlišovací způsobilostí, jelikož je tvořena tvarem výrobku, který je pod touto ochrannou známkou uváděn na trh, a jelikož je tento tvar nezbytný k dosažení sledovaného technického výsledku, konstatovat, že takový argument, i kdyby byl opodstatněný, by v žádném případě nemohl vyvrátit zjištění Soudu, že tato ochranná známka nabyla v Itálii zvláštní rozlišovací způsobilost díky své proslulosti v tomto členském státě.

68 Z výše uvedeného vyplývá, že tato výtka je nerelevantní a musí být zamítnuta.

iv) Nedostatečnost důkazů k prokázání zvláštní rozlišovací způsobilosti ochranné známky ARBRE MAGIQUE

69 Čtvrtá výtka L & D spočívá v tom, že Soud připustil, že odvolací senát dospěl oprávněně k závěru o zvláštní rozlišovací způsobilosti ochranné známky ARBRE MAGIQUE, a v důsledku toho o zvláštní rozlišovací způsobilosti ochranné známky č. 91.991, na základě důkazů uvedených ve sporném rozhodnutí.

- 70 V tomto ohledu je třeba zaprvé konstatovat, že se Soud tím, že měl za to, že odvolací senát mohl vycházet z údajů týkajících se období po podání přihlášky k zápisu ochranné známky Aire Limpio, nedopustil nesprávného právního posouzení.
- 71 Jak totiž Soud správně připomněl v bodě 81 napadeného rozsudku, z judikatury Soudního dvora vyplývá, že mohou být zohledněny skutečnosti, které, ač následovaly po datu podání přihlášky ochranné známky Společenství, umožňují učinit závěry o dané situaci k tomuto datu (viz usnesení ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, Sb. rozh. s. I-8993, bod 41).
- 72 V důsledku toho mohl Soud právem v bodech 82 až 84 napadeného rozsudku rozhodnout, že okolnost, že se dotčené údaje vztahují k období po podání přihlášky k zápisu ochranné známky Aire Limpio, nepostačuje k tomu, aby tyto údaje zbavila jejich důkazní síly pro účely zjištění proslulosti ochranné známky č. 91.991, jelikož umožňují vyvodit závěry o dané situaci, tak jak existovala ke dni podání uvedené přihlášky k zápisu.
- 73 V tomto ohledu Soud zejména jasně a soudržně vysvětlil především to, že 50% podílu na trhu v roce 1997 a 1998 bylo možné dosáhnout pouze postupně, což umožňuje mít za to, že situace v roce 1996 nebyla znatelně odlišná.
- 74 Zadruhé je třeba odmítnout tvrzení L & D týkající se bodu 85 napadeného rozsudku, kterým Soud odmítl argument navrhovatelky směřující k prokázání, že odvolací senát nesprávně zohlednil zvláštní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky v Itálii pouze na základě obecných údajů týkajících se úrovně prodeje a objemu reklamy.

- 75 Jak totiž Soud správně konstatoval, odvolací senát zohlednil za účelem prokázání proslulosti ochranné známky ARBRE MAGIQUE nejen údaje týkající se úrovně prodeje a objemu reklamy, ale rovněž dlouhodobé užívání této ochranné známky.
- 76 Vzhledem k tomu, že toto samotné zjištění odůvodňuje závěr, ke kterému došel Soud v bodě 85 napadeného rozsudku, je nutno konstatovat, že druhý důvod uplatňovaný v tomto bodu, podle kterého se judikatura uplatňovaná L & D týká získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky, která je předmětem přihlášky k zápisu, a nikoli posouzení proslulosti zapsané ochranné známky, je nadbytečný.
- 77 Za těchto podmínek nemohou vady, kterými může být tento důvod stížen, postačovat pro zpochybnění uvedeného závěru Soudu, takže argument L & D směřující ke konstatování takových vad je nerelevantní.
- 78 Zatřetí, co se týče argumentu uplatňovaného L & D, že Soud v bodě 86 napadeného rozsudku nesprávně vycházel z dlouhodobého užívání ochranné známky ARBRE MAGIQUE, tím, že postavil datum zápisu této ochranné známky na roveň datu jejího skutečného užívání, je třeba uvést, že toto tvrzení není skutkově podložené. Narozdíl od tvrzení navrhovatelky Soud při prokazování dlouhodobého užívání ochranné známky ARBRE MAGIQUE neodkazoval na datum jejího zápisu, ale na skutečnost, že toto užívání bylo v Itálii doloženo a krom toho nebylo L & D zpochybněno. Mimoto, jelikož vůči těmto zjištěním Soudu není namítáno žádné zkreslení, nemůže být Soudem provedené posouzení skutkového stavu ověřeno Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.
- 79 A konečně, jestliže L & D dále zpochybňuje důkazní hodnotu údajů týkajících se prodeje a reklamy z důvodu, že se týkají označení „ARBRE MAGIQUE“ a že se v projednávaném případě jedná o výrobky běžné potřeby s nízkou cenou, stačí připomenout, že posouzení důkazů předložených před Soudem nepředstavuje, s výhradou případu, kdy došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která by podléhala přezkumu

Soudního dvora (viz rozsudek ze dne 17. dubna 2008, Ferrero Deutschland v. OHIM, C-108/07 P, bod 30).

80 Vzhledem k tomu, že argumenty uplatněné L & D na podporu projednávané výtky jsou buď nerelevantní nebo nepřijímatelné nebo neopodstatněné, musí být tato výtky zamítnuta.

81 Za těchto podmínek musí být první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku zamítnuta.

b) Ke druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku

82 Touto druhou částí L & D zpochybňuje analýzu provedenou Soudem v bodech 91 až 96 napadeného rozsudku, týkající se podobnosti mezi ochrannou známkou č. 91.991 a ochrannou známkou Aire Limpio. Navrhovatelka zejména tvrdí, že Soud měl nesprávně za to, že grafický prvek ochranné známky Aire Limpio má zjevně dominantní povahu v celkovém dojmu a značně převládá nad slovním prvkem.

83 Přitom je nutno konstatovat, že Soud v tomto ohledu provedl posouzení skutkového stavu, které nepodléhá přezkumu Soudního dvora v řízení o kasačním opravném prostředku, nenamítá-li navrhovatelka jeho zkrslení.

84 Krom toho je třeba dodat, že na rozdíl od tvrzení L & D neexistuje žádné pravidlo, podle kterého by musela být slovní složka ochranné známky považována za rozlišovací a fantazijní, jakmile nemá žádný zvláštní význam. Mimoto, jak bylo uvedeno v bodě 55 projednávaného rozsudku, z judikatury Soudního dvora nevyplývá ani to,



že by slovní prvek kombinované ochranné známky byl systematicky dominantní v celkovém dojmu, kterým tato ochranná známka působí.

85 Z výše uvedeného vyplývá, že druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je nepřípustná.

c) Ke třetí části prvního důvodu kasačního opravného prostředku

86 Touto třetí částí L & D tvrdí, že se Soud tím, že došel k závěru o existenci nebezpečí záměny, aniž by zohlednil nízkou rozlišovací způsobilost ochranné známky č. 91.991 a rozdíly mezi dotčenými ochrannými známkami, dopustil nesprávného právního posouzení.

87 Přitom, jak již bylo konstatováno, Soud se tím, že měl za to, že ochranná známka č. 91.991 je nadána zvláštní rozlišovací způsobilostí a že tato ochranná známka a ochranná známka Aire Limpio vykazují vzhledové a pojmové podobnosti, nedopustil žádného nesprávného právního posouzení.

88 Za těchto podmínek musí být třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku zamítnuta.

89 Jelikož nebylo možné vyhovět žádné ze tří částí uplatňovaných na podporu prvního důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba tento důvod zamítnout.

2. Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícímu z porušení článku 73 nařízení č. 40/94

90 Svým druhým důvodem L & D tvrdí, že Soud tím, že vycházel z důkazů, které se nevztahovaly k ochranné známce č. 91.991, ale k ochranné známce ARBRE MAGIQUE, porušil článek 73 nařízení č. 40/94. Navrhovatelka tvrdí, že jí nebylo umožněno hájit se dostatečným způsobem proti těmto důkazům, jelikož námitkové oddělení a odvolací senát vyloučily ochrannou známku ARBRE MAGIQUE ze srovnávacího přezkumu vedoucího k určení existence nebezpečí záměny.

91 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že podle uvedeného ustanovení musejí být rozhodnutí OHIM odůvodněna a mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.

92 V projednávaném případě je nesporné, že Soud odkazoval na tytéž důkazy, ze kterých již vycházel odvolací senát při prokazování proslulosti ochranné známky č. 91.991.

93 I když je skutečností, že sporné rozhodnutí neuvádí specificky ochrannou známku, ke které se tyto důkazy váží, je nicméně nutno konstatovat, že samotná L & D ve své žalobě podané k Soudu uvádí, že se údaje týkající se prodeje a výdajů na reklamu zohledněné odvolacím senátem netýkají ochranné známky č. 91.991, ale týkají se především výrobků nesoucích označení „ARBRE MAGIQUE“.

94 Mimoto je třeba uvést, že námitky Sämann byly rovněž založeny na ochranné známce ARBRE MAGIQUE a že dotčené důkazy byly předloženy touto společností ve fázi řízení před námitkovým oddělením.

- 95 Za těchto podmínek nemůže L & D úspěšně namítat, že se nemohla vyjádřit k důkazům zohledněným Soudem a odvolacím senátem.
- 96 Proto je třeba druhý důvod kasačního opravného prostředku zamítnout, a zamítnout tak kasační opravný prostředek L & D v plném rozsahu.

## **VI – K nákladům řízení**

- 97 Podle čl. 122 prvního pododstavce jednacího řádu rozhodne Soudní dvůr o nákladech řízení, není-li kasační opravný prostředek opodstatněný.
- 98 Podle čl. 69 odst. 2 téhož jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě jeho článku 118, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a L & D neměla ve věci úspěch, je třeba jí uložit náhradu nákladů tohoto řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
  
- 2) L & D SA se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.