

**Předběžná otázka**

Má být čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice 89/104/EHS“) (<sup>1</sup>), vykládán v tom smyslu, že ochranná známka je skutečně užívána, pokud je používána pro výrobky (v projednávaném případě nealkoholické nápoje), které majitel ochranné známky po uzavření kupní smlouvy zdarma dává kupujícímu spolu s jinými výrobky, které prodává (v projednávaném případě textil)?

(<sup>1</sup>) Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92.

**Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2007 Philip Morris Products SA proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-140/06, Philip Morris Products v. OHIM**

(Věc C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Jednací jazyk: francouzština

**Účastníci řízení**

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Philip Morris Products SA (zástupci: T. van Innis a C. S. Moreau, advokáti)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

**Návrhová žádání**

- zrušit napadený rozsudek;
- uložit Úřadu náhradu nákladů řízení.

**Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty**

Svým kasačním opravným prostředkem účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek tvrdí, že Soud porušil článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (<sup>1</sup>). V tomto ohledu zaprvé Soudu vytýká, že své posouzení založil na nepřiznivém předsudku, co se týče kategorie ochranných známek, do níž patří přihlášená ochranná známka. Soud totiž tím, že rozhodl, že spotřebitelé obvykle původ výrobků nevyvozují z jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu, provedl skutkové zjištění, které postrádá jakékoli vědecké opodstatnění a zkrsluje lidské vnímání označení obecně, zvláště tvarů.

Zadruhé účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek vytýká Soudu, že provedl nesprávnou právní analýzu vnímání

ochranné známky dotýčnou veřejnosti. Toto pochybení spočívá jednak v tom, že Soud zohlednil užívání ochranné známky pouze prostřednictvím jejího vtělení do krabičky cigaret, zatímco tvar obalu pro určitý výrobek může být nabídnut k vnímání veřejnosti v celé řadě jiných vyjádření, jako jsou grafická či trojrozměrná vyobrazení ochranné známky v reklamních materiálech. Provedené nesprávné posouzení kromě toho spočívá v tom, že Soud pojem ochranné známky omezil na její část vnímatelnou potenciálním kupujícím v okamžiku bezprostředně předcházejícímu nákupu, zatímco veřejnost dotčená ochrannou známkou je tvořena všemi těmi, kteří s ní mohou přijít do styku při běžném užívání ochranné známky jak při propagaci výrobku před jeho nákupem, tak při užívání či spotřebě výrobku po jeho nákupu.

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek zatřetí a naposledy uplatňuje vzájemně si odporující odůvodnění napadeného rozsudku.

(<sup>1</sup>) Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

**Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2007 Aceites del Sur-Coosur, S. A., původně Aceites del Sur, S. A. proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 12. září 2007 ve věci T-363/04, Koipe Corporación, S. L. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)**

(Věc C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Jednací jazyk: španělština

**Účastníci řízení**

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Aceites del Sur-Coosur, S. A., původně Aceites del Sur, S. A. (zástupce: J.-M. Otero Lastres, advokát)

Další účastníci řízení: Koipe Corporación, S. L. a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

**Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek**

- Určit, že kasační opravný prostředek proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2007 ve věci T-363/04 z důvodu porušení práva Společenství byl podán v řádné lhůtě a předepsané formě;
- v souladu s článkem 61 Statutu Soudního dvora a článkem 113 jednacího řádu vyhovět žalobě, a v důsledku toho v plném rozsahu zrušit uvedené rozhodnutí Soudu prvního stupně;

- pokud to stav řízení umožní, vydat konečné rozhodnutí ve věci;
- podpůrně vrátit věc Soudu prvního stupně k rozhodnutí v souladu se závazným právním názorem Soudního dvora a, pokud to Soudní dvůr bude považovat za nezbytné, uvést účinky zrušeného rozhodnutí, jež mají strany sporu považovat za konečné, a navíc v souladu s článkem 112 jednacího řádu uložit náhradu nákladů řízení žalované, zde odpůrkyni.

### Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek proti rozsudku prvního senátu Soudu prvního stupně ze dne 12. září 2007 se zakládá na dvou následujících důvodech:

#### 1. Porušení čl. 8 odst. 1 a 2 písm. a) bodů i) a ii) nařízení č. 40/94 <sup>(1)</sup>

První porušení práva Společenství v napadeném rozsudku spočívá v tom, že považuje za „nerelevantní“ otázku určení, které ochranné známky namítané CARBONELL proti přihlašované ochranné známce Společenství LA ESPAÑOLA č. 236588 splňují podmínku, že se musí jednat o „starší“ ochranné známky.

Na základě čl. 8 odst. 1 a 2 písm. a) bodu i) a ii) nařízení č. 40/94 měl rozsudek vyloučit z namítaných ochranných známek ochrannou známku Společenství CARBONELL č. 338681 společnosti KOIPE, neboť uvedený zápis Společenství není starší ochrannou známkou ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení č. 40/94. Pokud by tak učinil, jedinými ochrannými známkami společnosti KOIPE, jež by mohly být namítány proti přihlášce ochranné známky Společenství LA ESPAÑOLA č. 236588 mnou zastoupené společnosti, by byly španělské zápisy ochranné známky CARBONELL č. 994364, č. 1238745 a č. 1698613.

Po takovém vymezení starších ochranných známek, jež mohly být namítány proti zápisu ochranné známky Společenství LA ESPAÑOLA č. 236588, by pro účely čl. 8 odst. 1 písm. b) zbývaly ochranné známky chráněné na španělském území. To znamená, že otázka existence nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou Společenství LA ESPAÑOLA č. 236588 a staršími ochrannými známkami namítanými společností KOIPE by se týkala výhradně veřejnosti na španělském území, kde jsou chráněny starší ochranné známky společnosti KOIPE, a nikoli veřejnosti na celém území Společenství, neboť mezi staršími ochrannými známkami nebyla žádná ochranná známka Společenství.

#### 2. Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 jak známo upravuje důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, pokud existuje nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou Společenství a jednou nebo více namítanými staršími ochrannými známkami. Napadený rozsudek přitom porušil toto ustanovení ze dvou následujících důvodů:

### První část

Účinky nesprávného vymezení starších ochranných známek, které lze namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství „LA ESPAÑOLA“ č. 236588

První porušení čl. 8 odst. 1 písm. b), které uplatňujeme, spočívá v nesprávném vymezení „starších“ ochranných známek, které lze namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, a vztahuje se k důsledkům nesprávného vymezení starších namítaných ochranných známek podle čl. 8 odst. 1 písm. b), jak byl použit v napadeném rozsudku, pro předmět sporu v projednávané věci.

Z tvrzení uvedených v první části je třeba učinit závěr, že napadený rozsudek porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť:

- za namítané ochranné známky nepovažoval výhradně španělské ochranné známky CARBONELL č. 994364, 1238745 a 1698613;
- z namítaných ochranných známek výslovně nevyloučil starší ochrannou známku Společenství CARBONELL č. 338681;
- jako důsledek dvou výše uvedených tvrzení nevymezil správně „veřejnost na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna“, ačkoli vzhledem k tomu, že šlo výhradně o španělské ochranné známky, představovali veřejnost na dotčeném území výhradně španělští spotřebitelé olivového oleje;
- ačkoli v určitém bodě odkázal na „španělský trh s olivovým olejem“, zohlednil tento údaj velmi zaujatě a omezeně, neboť k němu přihlédl pouze za účelem posouzení rozlišovací schopnosti obrazových prvků sporných označení;
- nezohlednil tedy tento údaj při hodnocení celkové podobnosti označení (například se vůbec nezmiňuje o „španělském trhu s olivovým olejem“ při hodnocení rozlišovací schopnosti slovních prvků kolidujících označení), ani při posouzení dalších okolností, které byly v dané věci relevantní pro účely rozhodnutí ohledně existence či neexistence nebezpečí záměny mezi spornými označeními.

### Druhá část

Vliv nesprávného vymezení namítaných ochranných známek na parametr veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nesprávné určení a následné vyhodnocení okolností relevantních pro posouzení nebezpečí záměny

Argumentace uplatněná za účelem odůvodnění porušení čl. 8 odst. 1 písm. b), kterou uvádíme v této *Druhé části*, se zakládá na dvou pilířích či základech. Jednak na veškerých výše uvedených úvahách ohledně nesprávného vymezení „namítaných starších známek“ a jeho vlivu na parametr „veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna“. A jednak na nesprávném určení a následném vyhodnocení všech okolností, jež měly být zohledněny při posuzování existence či neexistence nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou Společenství LA ESPAÑOLA č. 236588 a namítanými staršími španělskými ochrannými známkami CARBONELL č. 994364, 1238745 a 1698613.

Argumenty, na nichž stavíme svůj názor, že napadený rozsudek nesprávným uplatněním porušil čl. 8 odst. 1 písm. b), jsou následující:

- Napadený rozsudek nepřezkoumal kolidující označení z pohledu kritéria „globálního posouzení“ a „celkového dojmu“, nýbrž izolovaně a postupně, tudíž „analyticky“, z pohledu podstatných součástí kolidujících ochranných známek, čímž se dostal do rozporu s čl. 8 odst. 1 písm. b) a judikaturou Společenství, která jej vykládá.

Napadený rozsudek neučinil, co měl učinit jako první, a sice přezkoumat ochranné známky z pohledu kritéria „globálního posouzení“ a „celkového dojmu“ kolidujících ochranných známek. Aniž by tak učinil, napadený rozsudek od začátku postupoval analyticky a provedl izolovaný a postupný přezkum obrazových (body 75 až 87 včetně) a slovních prvků (body 88 až 93), přičemž obrazovým prvkům přiznal rozhodující význam a slovním prvkům jakýkoli význam upřel. Napadený rozsudek sice uvádí kritérium globálního posouzení (bod 99), avšak ke správnému jednání nestačí citovat a zopakovat kritérium stanovené judikaturou, nýbrž je nezbytné se jím řídit a na daný případ jej správně uplatnit. To napadený rozsudek neučinil. Při posuzování podobnosti kolidujících označení totiž napadený rozsudek neuplatnil jako primární a hlavní kritérium globálního posouzení a kritérium celkového dojmu, ale sledoval kritérium analytické, když ochranné známky rozložil na obrazové a slovní prvky a následně hodnotil odděleně nejprve oba obrazové prvky kolidujících ochranných známek a poté slovní prvek LA ESPAÑOLA, přičemž se nijak nezmínil o dalším slovním prvku namítaných ochranných známek, názvu CARBONELL.

Dále napadený rozsudek porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) i proto, že neposoudil okolnosti relevantní v dané věci, například dřívější dlouhodobou koexistenci a proslulost, jež byly vysoce relevantní pro posouzení nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou Společenství LA ESPAÑOLA č. 236588 a namítanými staršími španělskými ochrannými známkami CARBONELL.

- Vnímání průměrným španělským spotřebitelem olivového oleje a údajné nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek.

Napadený rozsudek, ačkoli odkazuje na profil průměrného spotřebitele vypracovaný judikaturou Společenství, tento prototyp spotřebitele nepoužil, ale vytvořil profil průměrného španělského spotřebitele olivového oleje coby spotřebitele, jenž má blíže k prototypu průměrného spotřebitele používaného německou judikaturou: „nepozorný a nerozvážený spotřebitel“ než k prototypu evropského spotřebitele používaného judikaturou Společenství: „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel“ (rozsudky Lloyd, bod 26; a Picasso, bod 38). Vedle tohoto závažného pochybení se napadený rozsudek dopustil ještě dalšího, neméně

významného pochybení, kterým je „zohlednění nižší míry pozornosti“, jíž může veřejnost věnovat značkám olivového oleje, namísto zohlednění míry pozornosti, jíž věnuje běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný španělský spotřebitel olivového oleje.

(<sup>1</sup>) 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. 136).

### Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgie) dne 16. listopadu 2007 – N.V. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer v. Belgische Staat

(Věc C-499/07)

(2008/C 22/54)

Jednací jazyk: nizozemština

#### Předkládající soud

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

#### Účastníci původního řízení

Žalobkyně: N.V. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Žalovaný: Belgische Staat

#### Předběžné otázky

- 1) Je třeba vykládat směrnici Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (<sup>1</sup>), zejména její čl. 4 odst. 1 v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát osvobodil od daně vyplacený zisk, který obdržela společnost tohoto členského státu od dceřiné společnosti tím, že vyplacený zisk nejdříve zcela zahrne do vyměrovacího základu, aby jej následně odečetl ve výši 95 % z vyměrovacího základu, tento odpočet však omezí na zisk ve zdaňovacím období, ve kterém byl zisk vyplacen (po odpočtu určitých zákonem stanovených částek) (čl. 205 odst. 2 WIB 1992 ve spojení s článkem 77 KB/WIB 1992), čímž v případě, že je zisk za zdaňovací období nižší než částka uvedeného vyplaceného zisku, nevznikne žádná převoditelná ztráta?