

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého senátu)

2. prosince 2009*

Ve věci T-434/07,

Volvo Trademark Holding AB, se sídlem v Göteborgu (Švédsko), zastoupená
T. Doldem, V. von Bomhardem a A. Renckem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému S. Laitinen a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

* Jednací jazyk: angličtina.

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Elena Grebenshikova, s bydlištěm v Petrohradě (Rusko), zastoupená M. Björkenfeldtem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 2. srpna 2007 (věc R 1240/2006-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Volvo Trademark Holding AB a Elenou Grebenshikovou,

TRIBUNÁL (šestý senát),

ve složení A. W. H. Meij (zpravodaj), předseda, V. Vadapalas a T. Čipev, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 28. listopadu 2007,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 3. března 2008,

s přihlédnutím k vyjádření Úřadu k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 18. března 2008,

po jednání konaném dne 4. června 2009,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 26. listopadu 2003 podala vedlejší účastnice řízení, E. Grebenshikova, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Úřad“) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
- 2 Přihláška ochranné známky se týkala následujícího obrazového označení:



- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do tříd 9, 39 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 47/2004 ze dne 22. listopadu 2004.
- 5 Dne 17. února 2005 podala žalobkyně, společnost Volvo Trademark Holding AB, proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009).
- 6 Námitky byly založeny na dvou starších zápisech ochranných známek Společenství č. 2347193 a č. 2361087, jakož i na čtyřech starších zápisech ve Spojeném království č. 747362, č. 1102971, č. 1552528 a č. 1552529, týkajících se slovního označení VOLVO.
- 7 Námitky byly rovněž založeny na starším zápisu ve Spojeném království č. 747361 týkajícím se následujícího obrazového označení:



- 8 Starší ochranné známky, u nichž žalobkyně uplatňovala dobré jméno v Evropském společenství, se vztahují na širokou škálu výrobků a služeb. Konkrétně ochranná známka Společenství č. 2361087 se týkala zejména „počítačového softwaru“ spadajícího do třídy 9.
- 9 Námitky byly založeny na všech výrobcích a službách, na které se vztahují starší ochranné známky, a směřovaly proti všem výrobkům a službám uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství.
- 10 Důvody námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 207/2009].
- 11 Dne 11. června 2005 omezila vedlejší účastnice řízení svou přihlášku ochranné známky Společenství na „počítačové programy pro systém skladového hospodářství a počítačové programy pro systém kontejnerového terminálu“ spadající do třídy 9.
- 12 Rozhodnutím ze dne 23. srpna 2006 námitkové oddělení námitky zamítlo z důvodu, že sporná označení nejsou podobná. Za tímto účelem námitkové oddělení prozkoumalo námitky, přičemž zohlednilo pouze starší ochrannou známku Společenství č. 2361087, která se týká slovního označení VOLVO a vztahuje se na výrobky a služby spadající do tříd 9 a 42, když mělo za to, že tím není negativně dotčeno postavení žalobkyně.
- 13 Dne 21. září 2006 podala žalobkyně odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

- 14 Rozhodnutím ze dne 2. srpna 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát odvolání zamítl. Podobně jako námitkové oddělení odvolací senát prozkoumal opodstatněnost námitek, přičemž zohlednil pouze starší ochrannou známku Společenství č. 2361087, která se týká slovního označení VOLVO.
- 15 Pokud jde o čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, měl odvolací senát za to, že sporné ochranné známky nejsou podobné a že tudíž jedna z podmínek uvedených tímto ustanovením není splněna. Pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, odvolací senát uvedl, krom toho, že sporné ochranné známky nejsou podobné, že neexistuje faktor společný oběma označením, která by mohla vyvolat dojem, že mezi nimi existuje hospodářské propojení.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 16 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

- zrušil napadené rozhodnutí;

- uložil Úřadu náhradu nákladů řízení.

- 17 Na jednání žalobkyně rovněž navrhla, aby Tribunál uložil vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

18 Úřad navrhuje, aby Tribunál:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

19 Vedlejší účastnice řízení navrhuje, aby Tribunál:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení vynaložených pro účely řízení před Tribunálem a náhradu nákladů řízení vynaložených pro účely řízení před odvolacím senátem.

Právní otázky

20 Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení.

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

Argumenty účastníků řízení

- 21 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát měl neprávem za to, že sporná označení nejsou podobná a vznáší v tomto ohledu čtyři argumenty. Zaprvé odlišnost týkající se počátečního písmene dotčených označení nestačí k vyloučení jakékoli podobnosti mezi těmito označeními s ohledem na skutečnost, že čtyři z pěti písmen, z nichž jsou označení složena, jsou totožná a nacházejí se na stejné pozici. Zadruhé se odvolací senát soustředil na opakující se písmeno „v“ ve starších ochranných známkách, aniž by přiznal sebemenší význam opakující se samohlásky „o“ nacházející se ve sporných označeních. Zatřetí odvolací senát neoprávněně vycházel ze zvláštní typografie přihlašované ochranné známky, aniž by zohlednil skutečnost, že starší slovní ochranné známky rovněž mohou být ztvárněny podobnou typografií. Nakonec začtvrté odvolací senát přiznal příliš velký význam obrazovému prvku přihlašované ochranné známky. V důsledku toho má žalobkyně za to, že odvolací senát měl provést celkové posouzení nebezpečí záměny.
- 22 Úřad nejprve uvádí, že software specializovaný na systémy skladového hospodářství a kontejnerových terminálů je určen odborníkům, kteří vykazují relativně vysoký stupeň pozornosti.
- 23 Úřad dále v podstatě uvádí, že rozdíly ze vzhledového a fonetického hlediska odůvodňují, že sporná označení nejsou považována za podobná. Pokud tak jde o vzhledovou podobnost sporných označení, Úřad uvádí, že je první písmeno sporných označení odlišné a že je druh písma přihlašované ochranné známky zvláštní a hraje důležitou roli v celkovém dojmu, který ochranná známka vyvolává. Úřad rovněž uvádí, že přihlašované ochranné známce dominuje dojem nesouměrnosti, zatímco starší slovní ochranná známka vykazuje souměrnost z důvodu opakování skupiny písmen „vo“. Krom toho obrazový prvek přihlašované ochranné známky představuje důležitý prvek vzhledové odlišnosti. Pokud jde o podobnost z fonetického hlediska, Úřad uvádí,

že odlišnost týkající se prvního písmene sporných označení stačí k tomu, aby tato označení nebyla považována za podobná.

- 24 Vedlejší účastnice řízení má v podstatě za to, že odvolací senát provedl správnou analýzu. Zdůrazňuje zejména jev, podle kterého je-li ochranná známka u spotřebitelů velmi známá, jsou tito spotřebitelé paradoxně lépe schopni tuto ochrannou známku odlišovat od jiných ochranných známek rozpoznáním jejich odlišností, důsledkem čehož je snížení nebezpečí záměny. Vedlejší účastnice krom toho tvrdí, že sporné ochranné známky se liší z pojmového hlediska z důvodu různých významů, které mohou výrazy „solvo“ a „volvo“ znamenat v latině. Na jednání vedlejší účastnice řízení trvala na skutečnosti, že tato slova pocházejí z latiny.

Závěry Tribunálu

- 25 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše, 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.
- 26 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a citovaná judikatura].

27 Toto celkové posouzení zohledňuje zejména známost ochranné známky na trhu, jakož i stupeň podobnosti ochranných známek a výrobků nebo služeb, na které se ochranné známky vztahují. V tomto ohledu předpokládá určitou vzájemnou závislost zohledněných faktorů, takže nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 19).

28 V projednávané věci je třeba nejdříve uvést, že žalobkyně na podporu svých námitek uplatňuje sedm starších ochranných známek týkajících se jak slovního označení VOLVO, tak obrazového označení uvedeného v bodě 7 výše. Žalobkyně nicméně nezpochybňuje postup námitkového oddělení a odvolacího senátu spočívající v přezkoumání existence nebezpečí záměny tím, že byla zohledněna pouze starší ochranná známka Společenství č. 2361087 týkající se slovního označení VOLVO. Vzhledem k tomu, že je toto slovní označení označením, které se nejvíce přibližuje přihlašované ochranné známce a že se tento zápis vztahuje, mezi jinými výrobky a službami, na počítačový software, a tudíž rovněž na výrobky totožné s výrobky, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, a to na počítačové programy pro systémy skladového hospodářství a kontejnerových terminálů, je třeba mít za to, že zohlednění pouze této starší ochranné známky nemohlo poškodit zájmy žalobkyně.

29 Dále je třeba konstatovat, že totožnost dotčených výrobků zpochybněna není. Předmětem diskuze účastníků řízení je pouze podobnost označení.

30 V tomto ohledu je třeba připomenout, že pokud jde o vzhledovou, fonetickou nebo pojmovou podobnost kolidujících označení, globální posouzení nebezpečí záměny musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům [rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47, a ze dne 13. června 2006, Inex v. OHIM – Wiseman (Vyobrazení kravské kůže), T-153/03, Sb. rozh. s. II-1677, bod 26].

- 31 Krom toho bylo rozhodnuto, že dvě ochranné známky jsou podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost, pokud jde o jeden nebo více vzhledových, fonetických a pojmových aspektů [rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30, a ze dne 20. dubna 2005, Faber Chimica v. OHIM – Nabersa (Faber), T-211/03, Sb. rozh. s. II-1297, bod 26].
- 32 V projednávané věci je dotčeno jednak obrazové označení složené ze slovního prvku „solvo“ zobrazeného stylizovaným druhem písma, jakož i z grafického prvku umístěného napravo od slovního prvku, a jednak slovní označení VOLVO.
- 33 Pokud jde o vzhledovou podobnost, je třeba konstatovat, že slovní prvek přihlašované ochranné známky sám o sobě dominuje představě tohoto označení, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže obrazový prvek umístěný napravo od slovního prvku v celkovém dojmu vyvolávaném tímto označením není rozhodující.
- 34 Odvolací senát měl v podstatě za to, že odlišnost týkající se prvního písmene sporných označení, jakož i stylizovaného druhu písma přihlašované ochranné známky, vytváří podstatné rozdíly, které zabraňují jakékoli podobnosti ze vzhledového hlediska.
- 35 V tomto ohledu je třeba uvést, že odvolací senát měl právem za to, že stylizovaný druh písma přihlašované ochranné známky představuje vysoce rozlišující prvek, který tuto ochrannou známku značně vzdaluje od starší slovní ochranné známky VOLVO. Je totiž nutné konstatovat, že tento druh písma ve značné míře ovlivňuje celkový dojem, kterým přihlašovaná ochranná známka působí, jelikož charakterizuje její dominantní slovní prvek.

36 Významný rozdíl vytvořený tímto zvláštním druhem písma je, jak správně uvedl odvolací senát, posílen přítomností obrazového prvku přihlašované ochranné známky. Žalobkyně v tomto ohledu nemůže tvrdit, že odvolací senát tomuto obrazovému prvku přiznal příliš velký význam. Z napadeného rozhodnutí totiž vyplývá, že závěr odvolacího senátu, pokud jde o odlišnost sporných označení ze vzhledového hlediska, nevychází hlavně z přítomnosti tohoto obrazového prvku, jelikož toto posouzení, pokud jde o tuto odlišnost, je v první řadě a to správně založeno na stylizovaném druhu písma použitým za účelem zobrazení slovního prvku přihlašované ochranné známky.

37 Žalobkyně krom toho nemůže tvrdit, že starší slovní označení může být ztvárněno typografií srovnatelnou s typografií přihlašované ochranné známky. Je totiž třeba zdůraznit, že přezkum podobnosti sporných ochranných známek zohledňuje tyto ochranné známky jako celek, tak jak jsou zapsané nebo přihlášeny. Slovní ochrannou známkou je přitom ochranná známka tvořená výhradně z písmen, slov nebo skupin slov, která jsou napsána tiskacími písmeny běžného stylu bez zvláštního obrazového prvku. Ochrana, která vyplývá ze zápisu slovní ochranné známky, se vztahuje na slovo uvedené v přihlášce k zápisu, a nikoliv na zvláštní obrazové nebo stylistické aspekty, které může tato ochranná známka případně získat. Pro účely přezkumu podobnosti není tedy namístě brát v úvahu možné grafické provedení staršího slovního označení v budoucnosti [viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Soudu Faber, body 36 a 37; rozsudek Soudu ze dne 13. února 2007, Ontex v. OHIM – Curon Medical (CURON), T-353/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 74, a ze dne 22. května 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. OHIM (RadioCom), T-254/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 43].

38 Pokud jde o fonetickou podobnost, měl odvolací senát za to, že sporná označení jsou odlišná z důvodu odlišné výslovnosti jejich prvního písmene, vzhledem k tomu, že „s“ v prvku „solvo“ přihlašované ochranné známky je sykavkou, zatímco „v“ v ochranné známce VOLVO je třenou souhláskou.

39 Je však nutné konstatovat, jak uvádí žalobkyně, že i když skutečnost, že sporná označení mají odlišné první písmeno, představuje fonetickou odlišnost, výslovnost skupiny

následujících čtyř písmen „olvo“ zůstává striktně totožná a nezbytně tak zachovává stupeň podobnosti [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – ELS Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, s. II-4301, body 69 až 73].

- 40 Ačkoli platí, jak uvedl odvolací senát, že začátek označení má význam v celkovém dojmu, který toto označení vyvolává, nelze v projednávané věci popřít existenci určité podobnosti, s ohledem na totožnou výslovnost velké části každého ze sporných označení, a to čtyř z jejich pěti písmen.
- 41 V důsledku toho odvolací senát provedl nesprávné posouzení, když nepřipustil existenci určitého stupně fonetické podobnosti mezi spornými označeními.
- 42 Pokud jde o pojmovou podobnost, žalobkyně přijímá analýzu odvolacího senátu, podle které spotřebitel pravděpodobně nemá dostatečné znalosti k tomu, aby rozpoznal latinský původ sporných označení. Pouze vedlejší účastnice řízení uvádí, že latinský původ dotčených ochranných známek má naznačit určité odlišnosti z pojmového hlediska.
- 43 Tribunál má nicméně za to, že je málo pravděpodobné, že by dotčený spotřebitel vnímal význam, který sporné ochranné známky mohou mít ve světle jejich latinského původu v rozsahu, v němž je obecně málo pravděpodobné, že by podstatná část spotřebitelů učinila porovnání mezi výrazy uvedenými v těchto ochranných známkách a latinou. Je tudíž třeba rozhodnout, že podobnost z pojmového hlediska hraje v projednávané věci při posuzování podobnosti sporných označení pouze velmi okrajovou roli.
- 44 Z výše uvedeného tak vyplývá, že i když odvolací senát správně uvedl, že přihlašovaná ochranná známka SOLVO a starší slovní označení VOLVO ze vzhlédového

a pojmového hlediska podobná nejsou, dopustil se nesprávného posouzení tím, že vyloučil veškerou podobnost z fonetického hlediska.

45 Úřad nicméně uvádí, že v projednávané věci jsou dotčené výrobky, tedy software specializovaný na systémy skladového hospodářství a kontejnerových terminálů, určeny odborné veřejnosti, u které je třeba zohlednit relativně vysoký stupeň pozornosti pro účely přezkumu legality posouzení odvolacího senátu, pokud jde o podobnost kolidujících označení.

46 Tribunál však poznamenává, že odvolací senát pro účely posouzení podobnosti sporných označení nezohlednil cílovou veřejnost. Svým argumentem tedy Úřad směřuje nikoli k uvedení skutečností, které mohou objasnit odůvodnění existující v dotčeném rozhodnutí, ale k poskytnutí dodatečného odůvodnění na podporu opodstatněnosti závěru odvolacího senátu v napadeném rozhodnutí, tedy odůvodnění, které se v napadeném rozhodnutí nevyskytuje. Je třeba přitom připomenout, že legalitu aktu Společenství je nutno posuzovat na základě skutkového a právního stavu, který existoval v době přijetí aktu [rozsudky Soudu ze dne 3. prosince 2003, Audi v. OHIM (TDI), T-16/02, Recueil, s. II-5167, bod 63, a ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 46].

47 V tomto ohledu nelze mít za to, jak Úřad uvedl na jednání, že otázka definice relevantní veřejnosti je právní podmínkou, která může být zkoumána i bez návrhu a poprvé až Tribunálem. Definice relevantní veřejnosti totiž vychází ze skutkových okolností, které musejí být v první řadě posouzeny Úřadem při dodržení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 a mohou být případně předmětem přezkumu legality provedeného soudem Společenství ve světle argumentů a důkazů uplatněných účastníky řízení.

48 Krom toho je třeba uvést, že ačkoli podle judikatury analýza podobnosti mezi dotčenými označeními, která je podstatným prvkem celkového posouzení nebezpečí záměny, musí být provedena podobně jako celkové posouzení nebezpečí záměny ve vztahu ke vnímání relevantní veřejnosti [rozsudek Soudu ze dne 22. června 2004, Ruiz-

-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, bod 53; viz rovněž rozsudek Soudu ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sb. rozh. s. II-449, bod 58], platí to hlavně pouze v rozsahu, v němž zvláštnosti dotčených spotřebitelů mohou ovlivnit jejich vnímání, pokud jde o podobnost sporných označení. Je tomu tak zejména v případě, pokud jde o vnímání stupně podobnosti z fonetického a pojmového hlediska, který se může měnit podle jazyka a kulturního kontextu těchto spotřebitelů, případně podle úrovně jejich znalosti určitých odborných výrazů, která je někdy určena tím, že jde o odbornou veřejnost.

49 Naproti tomu, pokud vnímání cílové veřejnosti může ovlivnit existenci nebezpečí záměny, tedy přiznání dotčených výrobků nebo služeb stejnému podniku nebo podnikům hospodářsky propojeným, musí být toto vnímání cílové veřejnosti zohledněno ve fázi celkového posouzení nebezpečí záměny. Je tomu tak zejména v případě vyššího stupně pozornosti, který obvykle vykazuje odborná veřejnost.

50 V projednávané věci existence stupně podobnosti mezi spornými označeními, pokud jde o jeden z posuzovaných relevantních aspektů, a to o fonetickou podobnost, brání tomu, aby bylo možné mít za to, že není splněna jedna ze základních podmínek použití čl. 8 odst. 1 písm. b). Za těchto podmínek je odvolací senát povinen provést celkové posouzení nebezpečí záměny pro účely určení, zda se s ohledem na stupeň fonetické podobnosti shledaný mezi spornými označeními, na totožnost dotčených výrobků a na proslulost staršího označení veřejnost, jíž jsou určeny dotčené výrobky, může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených.

51 Vedlejší účastnice řízení však uvádí, že je-li ochranná známka u spotřebitelů velmi známá, jsou tito spotřebitelé paradoxně lépe schopni tuto ochrannou známku odlišovat od jiných ochranných známek rozpoznáním jejich odlišností, důsledkem čehož je snížení nebezpečí záměny.

- 52 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že nebezpečí záměny je v zásadě tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví vyšší [rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24; rozsudek Soudu ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 44]. Vzhledem k tomu, a aniž by musela být předjímána opodstatněnost návrhu vedlejší účastnice řízení v projednávané věci, je v každém případě třeba uvést, že tento argument má být zohledněn ve fázi celkového posouzení nebezpečí záměny a že nemůže vyvrátit úvahy, podle nichž mezi spornými ochrannými známkami existuje určitá podobnost.
- 53 Vzhledem k tomu, že odvolací senát v projednávané věci neprovedl celkové posouzení nebezpečí záměny, je třeba mít za to, že porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. V důsledku toho je třeba prvnímú žalobnímu důvodu vyhovět a na tomto základě napadené rozhodnutí zrušit.

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

Argumenty účastníků řízení

- 54 Žalobkyně uvádí, že se odvolací senát z důvodů uvedených v rámci prvního žalobního důvodu dopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že sporná označení nejsou dostatečně podobná. Dodává, že i kdyby se mělo za to, že sporná označení nejsou dostatečně podobná k odůvodnění použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jsou v každém případě dostatečně podobná pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

- 55 Úřad uvádí, že i když čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 vyžaduje nižší stupeň podobnosti označení než čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je v každém případě nemožné v projednávané věci prokázat spojitost mezi spornými ochrannými známkami vzhledem k tomu, že jsou odlišné ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a nejsou tudíž ani v nejmenším podobné.
- 56 Vedlejší účastnice řízení opodstatněnost druhého žalobního důvodu zpochybňuje a uvádí, že se sporné ochranné známky nenacházejí na stejném trhu. Vedlejší účastnice řízení dodává, že spojitost mezi ochrannými známkami musí mít dopad na hospodářské chování spotřebitele a že nestačí, že označení vyvolává dojem starší ochranné známky.

Závěry Tribunálu

- 57 Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 stanoví, že „[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapiše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“.
- 58 Z judikatury Soudního dvora k výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) (jehož normativní obsah je v podstatě totožný s normativním obsahem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94) vyplývá, že ke splnění podmínky podobnosti není nutné prokázat, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou mající dobré jméno a přihlašovanou ochrannou známkou. Stačí, že stupeň podobnosti mezi těmito ochrannými známkami má za následek, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří určitou spojitost [rozsudek

Soudního dvora ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, bod 31; viz rovněž rozsudek Soudu ze dne 16. dubna 2008, Citigroup a Citibank v. OHIM – Citi (CITI), T-181/05, Sb. rozh. s. II-669, bod 64].

- 59 Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (výše uvedený rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 30). V tomto ohledu Soudní dvůr rozhodl, že relevantními faktory jsou zejména stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, povaha a stupeň podobnosti dotčených výrobků nebo služeb, intenzita dobrého jména starší ochranné známky, stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním, nebo také existence nebezpečí záměny u veřejnosti (rozsudek Soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823, bod 42).
- 60 Odvolací senát uvedl, že mezi spornými označeními neexistuje stupeň podobnosti dostatečný k tomu, aby si veřejnost mohla mezi nimi vytvořit spojitost tak, aby mohl být uplatněn čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 61 Tento závěr však vyplývá zčásti z posouzení, které provedl odvolací senát, pokud jde o podobnost dotčených označení pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Z přezkumu prvního žalobního důvodu přitom vyplývá, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že mezi spornými označeními neexistuje žádná podobnost, ačkoli mezi nimi existuje stupeň podobnosti z fonetického hlediska.
- 62 V rozsahu, v němž toto nesprávné posouzení může ovlivnit posouzení otázky, zda si relevantní veřejnost s ohledem na stupeň podobnosti mezi dotčenými označeními může mezi nimi vytvořit spojitost, je třeba konstatovat, že odvolací senát čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 použil nesprávně.

63 Druhému žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět a napadené rozhodnutí je třeba zrušit rovněž na tomto základě.

K nákladům řízení

64 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu 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 žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a Úřad a vedlejší účastnice neměly ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedeným uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 2. srpna 2007 (věc R 1240/2006-2), týkající se námitkového řízení mezi společnostmi Volvo Trademark Holding AB a Elenou Grebenshikovou, se zrušuje.**
- 2) Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených společnostmi Volvo Trademark Holding.**

- 3) Elena Grebenshikova ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených společností Volvo Trademark Holding.**

Meij

Vadapalas

Čipev

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 2. prosince 2009.

Podpisy.