

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

2. září 2010*

Ve věci C-254/09 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 9. července 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, se sídlem ve Wilmingtonu (Spojené státy), zastoupená T. Andradem Bouém, abogado,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený O. Mondéjarem Ortuñem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

* Jednací jazyk: španělština.

Zafra Marroquinos SL, se sídlem v Caravaca de la Cruz (Španělsko), zastoupená
J.E. Martínem Álvarezem, abogado,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan
(zpravodaj) a M. Berger, soudci,

generální advokát: J. Mazák,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Calvin Klein Trademark Trust (dále jen „společnost Calvin Klein“) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (nyní Tribunál) ze dne 7. května 2009, Klein Trademark Trust v. OHIM – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Sb. rozh. s. II-1323, dále jen „napadený rozsudek“), kterým zamítl její žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 29. března 2007 (věc R 314/2006–2, dále jen „sporné rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím druhý odvolací senát potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení OHIM ze dne 22. prosince 2005, které zamítlo námitky, které společnost Calvin Klein podala proti přihlášce společnosti Zafra Marroquinos SL (dále jen „společnost Zafra Marroquinos“) směřující k zápisu slovní ochranné známky CK CREACIONES KENNYA jakožto ochranné známky Společenství.

Právní rámec

- 2 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) bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. S ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu se však spor řídí i nadále nařízením č. 40/94.

- 3 Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 stanovil:

„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.“
- 4 Podle odstavce 5 téhož článku 8 „[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše 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.“

- 5 Článek 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 stanovil:

„Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

[...]

- b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.“

Skutkový základ sporu

- 6 Dne 7. října 2003 společnost Zafra Marroquineros podala u OHIM přihlášku slovního označení „CK CREACIONES KENNYA“ jakožto ochranné známky Společenství.

- 7 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), a odpovídají následujícímu popisu:
- třída 18: „Kůže a napodobeniny kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže zvířat; kufry; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče a sedlářské výrobky“;

 - třída 25: „Oděvy, obuv a kloboučnické výrobky“.
- 8 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 23/2004 ze dne 7. června 2004.
- 9 Dne 6. září 2004 podala společnost Calvin Klein proti zápisu přihlášené ochranné známky námítky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 písm. c) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

10 Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách:

- ochranné známce Společenství č. 66172, zapsané pro výrobky a služby spadající do tříd 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 až 27, 35 a 42 ve smyslu Niceské dohody, vyobrazené níže:



- španělské ochranné známce č. 2023213, zapsané pro výrobky spadající do třídy 18 ve smyslu této dohody, vyobrazené níže:



- španělské ochranné známce č. 2028104, zapsané pro výrobky zahrnuté do třídy 25 ve smyslu uvedené dohody, vyobrazené níže:



- 11 Námitky byly založeny na všech výrobcích a službách, na které se vztahují starší ochranné známky, a směřovaly proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky.
- 12 Rozhodnutím ze dne 22. prosince 2005 námitkové oddělení OHIM námitky v plném rozsahu zamítlo. Námitkové oddělení mělo za to, že pro relevantního spotřebitele mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje žádná nebezpečí záměny.
- 13 Dne 22. února 2006 podala navrhovatelka proti tomuto rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání.
- 14 Rozhodnutím ze dne 29. března 2007 druhý odvolací senát odvolání zamítl. Měl za to, že mezi dotčenými označeními neexistuje dostatečná podobnost, aby bylo možné dospět k závěru o existenci nebezpečí záměny u cílové veřejnosti.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

- 15 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 29. května 2007 společnost Calvin Klein podala žalobu směřující ke zrušení sporného rozhodnutí a k tomu, aby Soud nařídil OHIM zamítnout zápis přihlášené ochranné známky. Na podporu své žaloby uplatnila jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 a 5 nařízení č. 40/94.
- 16 Napadeným rozsudkem Soud tuto žalobu zamítl.
- 17 Zaprvé Soud v bodě 32 napadeného rozsudku připomněl, že podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka.
- 18 Zadruhé Soud v bodě 33 uvedeného rozsudku zdůraznil, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím vyšší je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Ochranné známky, které mají buď inherentně, nebo z důvodu své známosti na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, tak požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší.

- 19 V bodě 35 téhož rozsudku Soud rovněž konstatoval, že totožnost dotčených výrobků nebyla účastníky řízení zpochybněna.
- 20 Co se týče podobnosti kolidujících označení, Soud v bodě 38 napadeného rozsudku zdůraznil, že globální posouzení nebezpečí záměny musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. V bodě 39 tohoto rozsudku bylo připomenuto, že kombinovaná ochranná známka a jiná ochranná známka, která je totožná nebo vykazuje podobnost s jednou ze složek kombinované ochranné známky, mohou být považovány za podobné pouze tehdy, pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Soud v bodě 40 uvedeného rozsudku zdůrazňuje, že srovnání je třeba provést na základě přezkumu dotčených ochranných známek, kdy každá z nich je posuzována jako celek.
- 21 Soud v bodě 42 napadeného rozsudku konstatoval, že slova „creaciones kennya“ zaujímají vzhledem ke své velikosti mnohem významnější postavení než skupina písmen „ck“ a tvoří skladebnou a pojmovou jednotku, která dominuje této ochranné známce jako celku. Jak Soud upřesnil v bodě 43 tohoto rozsudku, prvek „creaciones kennya“ má totiž pro módní oděvní výrobky a doplňky spadající do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody nepochybnou rozlišovací způsobilost. Krom toho uvedená rozlišovací způsobilost není zpochybněna spojením, které u dotčené veřejnosti vzniká mezi slovem „kennya“ a zemí Keňa s ohledem na odlišný pravopis obou výrazů. Soud dále v bodě 44 uvedeného rozsudku poznamenal, že prvek „ck“ odpovídající prvním písmenům slov „creaciones“ a „kennya“ ve vztahu k prvku „creaciones kennya“ zaujímá vedlejší postavení.
- 22 Z bodu 45 napadeného rozsudku vyplývá, že si dotčený spotřebitel zapamatuje především slova „creaciones kennya“, na která zaměří v široké míře svou pozornost. V projednávaném případě pouze to, že se skupina písmen „ck“ nachází na začátku

přihlašované ochranné známky, nepostačuje k tomu, aby byla jejím dominantním prvkem v celkovém dojmu, kterým tato ochranná známka působí.

- 23 Co se týče vzhledové podobnosti označení, Soud v bodech 46 až 48 napadeného rozsudku konstatoval, že starší ochranné známky jsou tvořeny jediným nebo dominantním zvláště graficky ztvárněným prvkem „ck“, který přiznává těmto ochranným známkám inherentní rozlišovací způsobilost. Pouhá vzhledová podobnost mezi jediným obrazovým nebo dominantním prvkem „ck“ starších ochranných známek a prvkem „ck“ přihlašované ochranné známky nicméně podle Soudu neumožňuje, aby mezi spornými ochrannými známkami vznikla vzhledová podobnost s ohledem jednak na celkový dojem, kterým působí ochranná známka CK CREACIONES KENNYA, a jednak na zvláštní grafické ztvárnění charakterizující starší ochranné známky, a sice menší velikost a vycentrování písmena „c“ ve vztahu k písmenu „k“. Soud měl za to, že ochrana, která vyplývá ze zápisu slovní ochranné známky, se vztahuje na slovo uvedené v přihlášce k zápisu, a nikoliv na zvláštní grafické nebo stylistické aspekty, které může tato ochranná známka případně mít.
- 24 Z fonetického hlediska Soud rovněž konstatoval v bodech 49 a 50 tohoto rozsudku, že sporné ochranné známky podobné nejsou. Na přihlašovanou ochrannou známku totiž bude odkazováno vyslovením buď samotných slov „creaciones kennya“, nebo celého výrazu „ck creaciones kennya“. Je málo pravděpodobné, že odkaz na přihlašovanou ochrannou známku bude činěn vyslovením pouze skupiny písmen „ck“.
- 25 Z pojmového hlediska z bodu 51 napadeného rozsudku vyplývá, že odvolací senát nepochybil, když shledal, že slova „creaciones kennya“, z kterých vychází skupina písmen „ck“, ve vztahu ke starším ochranným známkám vytvářejí pojmový rozdíl.

Skupina písmen „ck“ přihlašované ochranné známky má svůj původ ve slovech „creaciones kennya“, zatímco skupina písmen „ck“ tvořící starší ochranné známky odkazuje na proslulého výrobce a tvůrce módního zboží Calvina Kleina.

²⁶ V důsledku toho Soud v bodě 52 napadeného rozsudku rozhodl, že neexistence podobnosti kolidujících označení vyplývá z vzhledových, fonetických a pojmových rozdílů mezi uvedenými označeními.

²⁷ Pokud jde o nebezpečí záměny, Soud má v bodech 53 až 55 napadeného rozsudku za to, že vzhledem k tomu, že dotčené ochranné známky podobné nejsou, není namístě konstatovat existenci nebezpečí záměny. Totožnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, toto posouzení nemění. Dále ačkoliv ochranné známky, které mají vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu svého dobrého jména, požívají rozsáhlejší ochrany, nemůže v projednávaném případě uznání dobrého jména starších ochranných známek zpochybnit zjištění, že sporné ochranné známky vyvolávají celkový dojem, který je příliš odlišný, aby bylo možné konstatovat nebezpečí záměny.

²⁸ Pokud jde o argument navrhovatelky, který vychází ze skutečnosti, že cílová veřejnost může přihlašovanou ochrannou známku chápat jako jednu z odvozených ochranných známek společnosti Calvin Klein, měl Soud v bodě 56 napadeného rozsudku za to, že sporné ochranné známky nesdílejí společný dominantní prvek.

Řízení před Soudním dvorem

- 29 Svým kasačním opravným prostředkem se navrhovatelka domáhá, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek a OHIM, jakož i společnosti Zafra Marroquineros uložil náhradu nákladů řízení.
- 30 OHIM a společnost Zafra Marroquineros navrhují, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 31 Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje dva důvody vycházející zprv z porušení čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94 a zadruhé z porušení čl. 8 odst. 5 téhož nařízení.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 32 Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku, který se v podstatě dále dělí na tři části, navrhovatelka uvádí, že Soud nesprávně použil judikaturu týkající se výkladu čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94, pokud jde o nezbytnost zohlednit všechny relevantní faktory projednávaného případu.

- 33 První částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Soudu vytýká, že nezohlednil skutečnost, že společnost Zafra Marroquinos písmena „CK“ užívala izolovaně a rovněž velkými zvýrazněnými písmeny, která doprovázejí výrazy „CREACIONES KENNYA“ napsané velmi malými písmeny, aby napodobila proslulé ochranné známky cK společnosti Calvin Klein. Chování společnosti Zafra Marroquinos tak prokazuje, že písmena „CK“ tvoří nejvíce rozlišující část přihlášené ochranné známky. Podle navrhovatelky společnost Zafra Marroquinos svým vlastním chováním jednala v rozporu se svou právní argumentací. Podle obecné právní zásady přitom nikdo nemůže jednat v rozporu se svými vlastními akty.
- 34 Soud, který nesprávně použil judikaturu Soudního dvora, opomněl zohlednit chování společnosti Zafra Marroquinos k určení toho, který prvek přihlášené ochranné známky Společenství je nejdůležitější a nejnápadnější. Uvedené chování tak v napadeném rozsudku nebylo posouzeno právně s ohledem na judikaturu, podle které je třeba zohlednit všechny relevantní faktory projednávaného případu. Podle navhovatelky je přitom s ohledem na uvedené chování společnosti Zafra Marroquinos třeba konstatovat, že písmena „CK“ jsou v přihlášené ochranné známce nejvíce rozlišující.
- 35 Druhou částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Soudu vytýká, že zkreslil skutkový stav, když měl za to, aniž zohlednil chování společnosti Zafra Marroquinos, že nejnápadnější částí přihlášené ochranné známky jsou výrazy „CREACIONES KENNYA“.
- 36 Třetí částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Soudu vytýká, že nezohlednil důležitost písmen „CK“, a v důsledku toho neprovedl analýzu existence nebezpečí záměny, vyplývající z výskytu těchto písmen v kolidujících ochranných známkách. Toto nebezpečí je přitom v projednávaném případě zvýšené z důvodu dobrého jména starších ochranných známek a v důsledku toho, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, se zcela shodují.

- 37 V odvětví módy je totiž běžné, že výrobci oděvů jsou identifikováni písmeny, která tvoří akronym jejich jména, takže jestliže ochranné známky získají v tomto odvětví dobré jméno, jsou identifikovány svými dvěma písmeny jak ze vzhledového, tak z fonetického hlediska. Z právního hlediska tedy mezi dotčenými ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny vzhledem k tomu, že písmena „CK“ přihlášené ochranné známky pro spotřebitele představují prvek s vysokou rozlišovací způsobilostí, jelikož v odvětví módy písmena „CK“ identifikují společnost Calvin Klein.
- 38 OHIM namítá nepřípustnost prvního důvodu kasačního opravného prostředku, jelikož směřuje k tomu, aby Soudní dvůr posouzení uskutečněné Soudem nahradil svým posouzením skutkového stavu. Jelikož jsou opravné prostředky k Soudnímu dvoru omezeny na právní otázky, posouzení skutkového stavu, s výhradou případu zkreslování důkazů předložených Soudem, tedy nepředstavuje právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora.
- 39 Podle OHIM argumentace uplatněná navrhovatelkou v rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku předpokládá ve skutečnosti změnu předmětu řízení. Třebaže je zpochybněnou ochrannou známkou slovní označení „CK CREACIONES KENNYA“, navrhovatelka odkazuje na odlišná označení, a sice zvláštní grafické ztvárnění výše uvedeného slovního označení. Krom toho v projednávaném případě nedošlo ke zkreslení důkazů Soudem, jelikož posouzení těchto důkazů nelze použít na příklady uplatněné navrhovatelkou.
- 40 Argument navrhovatelky týkající se „evidentního“ napodobování není rovněž přípustný v projednávané věci, jejímž předmětem je určit, zda mezi staršími právy a konkrétním a přesným označením, přihlášeným k zápisu jakožto ochranná známka Společenství, existuje nebezpečí záměny či nikoli. Závěry této povahy by podle OHIM měly být uplatněny v rámci řízení týkajících se případného porušení práv vyplývajících z ochranné známky nebo nekalé soutěže.

- 41 Společnost Zafra Marroquinos uvádí, že v napadeném rozsudku není nesprávně použita judikatura týkající se výkladu čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94.
- 42 Při přezkumu podobnosti kolidujících ochranných známek je třeba zohlednit ochranné známky jako celek, tak jak jsou zapsané nebo přihlášeny, přičemž jejich hypotetické použití není relevantní. Navíc hypotetický úmysl společnosti Zafra Marroquinos napodobit starší ochranné známky navrhovatelky, který každopádně neexistuje, nemůže být relevantní pro přezkum nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami.

Závěry Soudního dvora

- 43 Pokud jde o první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapiše, 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. Podle téhož ustanovení takové nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
- 44 Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být existence nebezpečí záměny u veřejnosti posuzována globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz zejména rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 18; ze dne 6. října 2005, *Medion*, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 27; ze dne 12. června 2007, *OHIM v. Shaker*, C-334/05 P,

Sb. rozh. s. I-4529, bod 34, jakož i rozsudek ze dne 3. září 2009, *Aceites del Sur-Coosur v. Koipe*, C-498/07 P, Sb. rozh. s. I-7371, bod 46).

- ⁴⁵ Z ustálené judikatury rovněž vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení uvedeného nebezpečí. Průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz zejména výše uvedené rozsudky *SABEL*, bod 23; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 25; *Medion*, bod 28; *OHIM v. Shaker*, bod 35, a rozsudek ze dne 23. března 2006, *Mühlens v. OHIM*, C-206/04 P, Sb. rozh. s. I-2717, bod 19).
- ⁴⁶ V tomto ohledu je třeba uvést, že podobnost kolidujících ochranných známek musí být posuzována z hlediska průměrného spotřebitele, s odkazem na inherentní vlastnosti uvedených ochranných známek, a nikoli na okolnosti týkající se chování osoby, která požaduje zápis ochranné známky Společnosti.
- ⁴⁷ Je tedy třeba konstatovat, že na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka v první části svého prvního důvodu kasačního opravného prostředku, není analýza Soudu stížena nesprávným právním posouzením v důsledku toho, že nezohlednil údajně zneužívající chování přihlašovatelky ochranné známky. Ačkoli je takové chování zvláště relevantním faktorem v kontextu řízení zahájeného na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, což je ustanovení, které v rámci projednávaného kasačního opravného prostředku není dotčeno, nepředstavuje naproti tomu skutečnost, která musí být zohledněna v kontextu námitkového řízení zahájeného na základě článku 8 uvedeného nařízení.

- 48 Z toho vyplývá, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuta jako neopodstatněná.
- 49 Pokud jde o druhou část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející ze zkreslení skutkového stavu, je nutno úvodem připomenout, že v souladu s čl. 225 odst. 1 ES a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora jsou opravné prostředky omezeny na právní otázky. Pouze Soud je příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (viz zejména rozsudky ze dne 19. září 2002, *DKV v. OHIM*, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 22; ze dne 12. ledna 2006, *Deutsche SiSi-Werke v. OHIM*, C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 35, a rozsudek ze dne 26. března 2009, *Sunplus Technology v. OHIM*, C-21/08 P, bod 31).
- 50 Posouzení podobnosti mezi kolidujícími označeními je analýzou skutkové povahy, na kterou se s výhradou výše uvedeného zkreslení nevztahuje přezkum Soudního dvora. Takové zkreslení musí zjevně vyplývat z písemností ve spisu, aniž by bylo nutné provést nové posouzení skutkových okolností a důkazů [viz rozsudky ze dne 28. května 1998, *New Holland Ford v. Komise*, C-8/95 P, Recueil, s. I-3175, bod 72; ze dne 6. dubna 2006, *General Motors v. Komise*, C-551/03 P, Sb. rozh. s. I-3173, bod 54; ze dne 21. září 2006, *JCB Service v. Komise*, C-167/04 P, Sb. rozh. s. I-8935, bod 108, jakož i rozsudek ze dne 7. května 2009, *Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary) a OHIM*, C-398/07 P, bod 41].
- 51 Je přitom třeba konstatovat, že navrhovatelka neuvádí žádné skutečnosti, na základě nichž by bylo možné mít za to, že Soud zkreslil skutkový stav, když v bodě 52 napadeného rozsudku rozhodl, že neexistence podobnosti kolidujících označení vyplývá z jejich vzhledových, fonetických a pojmových rozdílů. Argument navrhovatelky, podle

kterého zkreslení vyplývá ze skutečnosti, že Soud opomněl zohlednit chování společnosti Zafra Marroquinos, musí být odmítnut, jelikož uvedené chování Soud v rámci svého posouzení zohlednit neměl, jak vyplývá z bodů 43 až 47 tohoto rozsudku.

- 52 Za těchto podmínek musí být druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku zamítnuta jako neopodstatněná.
- 53 Pokud jde o třetí část, je třeba úvodem připomenout, že v případě neexistence jakékoli podobnosti mezi starší ochrannou známkou a přihlášenou ochrannou známkou proslulost či obecná známost starší ochranné známky a totožnost či podobnost dotčených výrobků nebo služeb nepostačují ke konstatování nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 12. října 2004, *Vedial v. OHIM*, C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, bod 54; ze dne 13. září 2007, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, C-234/06 P, Sb. rozh. s. I-7333, body 50 a 51, jakož i rozsudek ze dne 11. prosince 2008, *Gateway v. OHIM*, C-57/08 P, body 55 a 56).
- 54 V napadeném rozsudku přitom Soud konstatoval, že kolidující ochranné známky podobné nejsou. V bodě 52 napadeného rozsudku totiž uvedl, že přezkum těchto ochranných známek ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska ukazuje, že celkovému dojmu, kterým působí starší ochranné známky, dominuje prvek „ck“, zatímco celkovému dojmu, kterým působí přihlašovaná ochranná známka, dominuje prvek „creaciones kenny“, přičemž dospěl k závěru, že neexistence podobnosti kolidujících označení tak vyplývá z jejich vzhledových, fonetických a pojmových rozdílů.
- 55 Soud k tomu, aby dospěl k takovému závěru, provedl v bodech 41 až 51 napadeného rozsudku analýzu, která spadá do rámce procesu sloužícího k určení celkového dojmu vyvolaného kolidujícími ochrannými známkami a ke globálnímu posouzení podobnosti mezi nimi. V bodech 42 až 45 tohoto rozsudku tak provedl důkladnou analýzu

přihlašované ochranné známky posuzované jako celek, přičemž zohlednil zejména její vnímání průměrným spotřebitelem. Po této analýze následoval v bodech 46 až 51 uvedeného rozsudku přezkum podobnosti kolidujících ochranných známek ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska.

- 56 V tomto ohledu je třeba uvést, že na rozdíl od toho, co je, jak se zdá, uvedeno v bodě 39 napadeného rozsudku, existence podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami nepředpokládá, že jejich společná složka představuje dominantní prvek v celkovém dojmu, kterým přihlašovaná ochranná známka působí. Podle ustálené judikatury totiž posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami vyžaduje posouzení každé z těchto ochranných známek jako celku, což nevyklučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je však možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (viz výše uvedený rozsudek OHIM v. Shaker, body 41 a 42; rozsudek ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, body 42 a 43, jakož i výše uvedený rozsudek Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, bod 62). V tomto ohledu je totiž dostačující, že uvedená společná složka není zanedbatelná.
- 57 Je však nutno konstatovat, že Soud uvedl jednak, že celkovému dojmu, který vyvolává přihlašovaná ochranná známka, dominuje prvek „creaciones kennya“, na který dotčený spotřebitel zaměří v široké míře svou pozornost, a jednak, zejména v bodě 44 napadeného rozsudku, že prvek „ck“ ve vztahu k prvku „creaciones kennya“ zaujímá jen vedlejší postavení, což v podstatě znamená závěr, že prvek „ck“ je v přihlašované ochranné známce zanedbatelný.
- 58 Soud, který na základě správně provedené analýzy vyloučil jakoukoli podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami, tak v bodech 53 až 57 napadeného rozsudku dospěl právem k závěru, že i přes dobré jméno starších ochranných známek a totožnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, mezi těmito ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny.

- 59 Třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je tudíž třeba prohlásit za neopodstatněnou.
- 60 Za těchto podmínek je třeba první důvod kasačního opravného prostředku zamítnout.

Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 61 Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka Soudu vytýká, že porušil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, když nepřezkoumal dobré jméno starších ochranných známek v rámci tohoto ustanovení.
- 62 Soud podle ní pochybil, když v bodě 15 napadeného rozsudku uvedl, že navrhovatelka uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, zatímco žaloba byla výslovně založena rovněž na porušení čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.
- 63 Soud se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že jelikož kolidující ochranné známky podobné nejsou, není namístě přezkoumávat dobré jméno starších ochranných známek. Skutečnost, že je starší ochranná známka cK společnosti

Calvin Klein obecně známá, měla být podle navrhovatelky zohledněna pro účely určení, zda jí je třeba přiznat rozsáhlejší ochranu. Dobré jméno starší ochranné známky musí být posouzeno při hodnocení podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, a nikoli poté, co byla podobnost prokázána.

64 V tomto ohledu navrhovatelka tvrdí, že jestliže by proslulé ochranné známky cK byla chráněny pouze v případě, kdy by třetí osoby písmena „cK“ užívaly stejným způsobem grafického ztvárnění, znamenalo by to, že by ochranné známce CK s dobrým jménem byla přiznána úroveň ochrany, která je prakticky nižší než úroveň ochrany, které by požívala, kdyby nebyla obecně známá. Skutečnost, že ochranné známky cK, jakož i jiná odlišná grafická ztvárnění těchto písmen, jsou proslulé, jim přiznává ochranu proti užívání písmen „CK“ v odvětví módy, neboť v tomto odvětví tato písmena identifikují společnost Calvin Klein, takže jejich užívání třetí osobou vyvolává záměnu prostřednictvím asociace.

65 OHIM namítá, že v napadeném rozsudku Soud rozhodl právem o otázce dobrého jména starší ochranné známky. Jelikož sporná označení nelze považovat za podobná, čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se nepoužije.

66 Společnost Zafra Marroquineros uvádí, že v napadeném rozsudku je učiněn odkaz na dobré jméno starších ochranných známek. Napadený rozsudek, který uznává dobré jméno obrazového prvku „CK“ ve starší ochranné známce, dále uvádí, že uvedené dobré jméno nezpochybňuje skutečnost, že nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje.

Závěry Soudního dvora

- 67 Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka Soudu v podstatě vytýká, že své posouzení neprávem omezil na analýzu čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94, aniž přezkoumal argumenty navrhovatelky s ohledem na odstavec 5 tohoto článku, a že nezohlednil dobré jméno a proslulost starších ochranných v rámci posouzení stanoveného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 68 Je přitom třeba připomenout, že totožnost nebo podobnost kolidujících ochranných známek je podmínkou nezbytnou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Toto ustanovení tedy zjevně použít nelze, pokud stejně jako v projednávané věci Soud jakoukoli podobnost kolidujících ochranných známek vylučuje.
- 69 Za těchto okolností musí být druhý důvod kasačního opravného prostředku zamítnut jako neopodstatněný.

K nákladům řízení

- 70 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a společnost Zafra Marroquinos náhradu nákladů řízení od společnosti Calvin Klein požadovaly a společnost Calvin Klein neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

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

- 1) **Kasační opravný prostředek se zamítá.**

- 2) **Společnosti Calvin Klein Trademark Trust se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.