

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu)

17. února 2011 *

Ve věci T-385/09,

Anncó, Inc., se sídlem ve Wilmingtonu, Delaware (Spojené státy), zastoupená
G. Trietem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM byla

Freche et fils associés, se sídlem v Paříži (Francie),

* Jednací jazyk: angličtina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 1. července 2009 (věc R 1485/2008-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Freche et fils associés a Annco, Inc.,

TRIBUNÁL (osmý senát),

při poradě ve složení M.E. Martins Ribeiro (zpravodajka), předsedkyně, S. Papasavvas a A. Dittrich, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 2. října 2009,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 11. ledna 2010,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co za těchto okolností na základě zprávy soudkyně zpravodajky a podle článku 135a jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 16. března 2004 podala společnost Annco, Inc. u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) 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 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení ANN TAYLOR LOFT.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 18, 25 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
 - třída 18: „Kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů; kůže zvířat; lodní kufry, kufříky a kufry; deštníky, slunečníky a hole; kabelky, náprsní tašky, kufry“;

- třída 25: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy, dámské šaty, sukně, kostýmy, obleky, džínny, svetry, košile, trička, tílka, sportovní soupravy, pulovry, vesty, rukavice, noční oděvy, župany, plavky, blůzy, obuv, kalhoty, šortky, saka, pláště, ponožky, pletené zboží, klobouky a čepice, opasky, šátky, šály a spodní prádlo“;

- třída 35: „Maloobchod; maloobchod s výrobky prostřednictvím globálních počítačových sítí; maloobchod s oděvy, obuví, kabelkami, koženými doplňky a doplňky z imitace kůže, klenoty, toaletními potřebami, vonnými směsmi a kosmetikou“.

⁴ Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 51/2004 ze dne 20. prosince 2004.

⁵ Dne 18. března 2005 podala společnost Freche et fils associés proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009), když uplatnila nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].

⁶ Námitky byly založeny na určitých výrobcích a službách, na které se vztahuje slovní ochranná známka LOFT, která byla zapsána ve Francii dne 22. srpna 2003 pod číslem

13089435 s účinkem ke dni 16. března 2001 zejména pro výrobky spadající do tříd 18 a 25, které pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

- třída 18: „Kůže a imitace kůže; kožená galanterie nebo výrobky z imitace kůže (s výjimkou pouzder přizpůsobených pro výrobky, pro které jsou určeny, rukavic a opasek); peněženky s výjimkou peněženek z drahých kovů; kabelky; cestovní tašky, schránky kožené nebo z kožené lepenky; cestovní kufr, pokrývky z kožesiny; semiš, kromě semiše na čištění; kůže zvířat; lodní kufr a kufr; deštníky, slunečníky a hole“;
- třída 25: „Oděvy, spodní prádlo, sportovní oděvy s výjimkou oděvů pro potápění, opasky, rukavice, obuv, pokrývky hlavy“.

- 7 Námítky směřovaly proti všem výrobkům a službám uvedeným v přihlášené ochranné známce.
- 8 Rozhodnutím ze dne 12. srpna 2008 námitkové oddělení námitkám vyhovělo v rozsahu, v němž se týkají výrobků spadajících do tříd 18 a 25 z důvodu, že existuje nebezpečí záměny, a námítky zamítlo v rozsahu, v němž se týkají služeb spadajících do třídy 35. Námitkové oddělení konstatovalo, že dotčené výrobky jsou totožné, a uvedlo, že v rámci globálního posouzení označení LOFT a ANN TAYLOR LOFT vykazují průměrný stupeň podobnosti v důsledku toho, že koncept týkající se loftu se vyskytuje v obou označeních. S ohledem na totožnost výrobků a na skutečnost, že si slovo „loft“ v přihlášené ochranné známce zachovává samostatnou rozlišovací roli, budou spotřebitelé vedeni k tomu, aby se domnívali, že dotčené výrobky pocházejí od vzájemně propojených podniků.

- 9 Dne 10. října 2008 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).
- 10 Rozhodnutím ze dne 1. července 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát odvolání zamítl. Měl konkrétně za to, že výrobky, kterých se týká přihlášená ochranná známka, a výrobky, kterých se týká starší ochranná známka, jsou totožné, a že jsou rovněž i přes existenci silné pojmové podobnosti kolidující označení v rámci globálního posouzení jen slabě podobná. Odvolací senát měl za to, že existuje nebezpečí záměny z důvodu, že společné slovo „loft“ je dominantním prvkem přihlášené ochranné známky a jediným prvkem starší ochranné známky. Relevantní veřejnost, kterou tvoří průměrní francouzští kupující koženého a oděvního zboží, se může domnívat, že původ výrobků je totožný nebo že ANN TAYLOR LOFT je názvem nové škály výrobků společnosti Freche et fils associés.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– rozhodl, že je žaloba opodstatněná;

– zrušil napadené rozhodnutí;

- změnil napadené rozhodnutí ve prospěch zápisu ochranné známky ANN TAYLOR LOFT pro třídy 18 a 25, a to vedle třídy 35, pro kterou již námitkové oddělení správně zápis přijalo a tento zápis nebyl zpochybněn;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

¹² OHIM navrhuje, aby Tribunál:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí

- ¹³ Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009 a čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
- ¹⁴ Zprv je třeba přezkoumat žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

- 15 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se na základě námitek majitele starší ochranné známky 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; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.
- 16 Krom toho se na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 207/2009 staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v některém členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 17 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 [viz rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2008, *Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO)*, T-325/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 70 a citovaná judikatura; viz rovněž obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, *Canon*, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29, a ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17].
- 18 Krom toho je nesporné, že nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzováno globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz rozsudek CAPIO, bod 17 výše, bod 71 a citovaná judikatura; viz rovněž obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; *Canon*, bod 17 výše, bod 16, a *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 17 výše, bod 18).

- 19 Toto globální posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [rozsudek Soudního dvora ze dne 13. září 2007, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, C-234/06 P, Sb. rozh. s. I-7333, bod 48; rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 25; viz rovněž obdobně rozsudek *Canon*, bod 17 výše, bod 17]. Vzájemná závislost mezi těmito faktory je vyjádřena v osmém bodě odůvodnění nařízení č. 207/2009, podle kterého je třeba pojem „podobnost“ vykládat v souvislosti s nebezpečím záměny, jehož posouzení závisí na množství prvků, a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami (viz rozsudek *CAPIO*, bod 17 výše, bod 72 a citovaná judikatura).
- 20 Krom toho globální posouzení vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Ze znění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, podle něhož „existuje nebezpečí záměny u veřejnosti“, totiž vyplývá, že vnímání ochranných známek typu dotčených výrobků nebo služeb průměrným spotřebitelem hraje určující úlohu při globálním posouzení nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz rozsudek *CAPIO*, bod 17 výše, bod 73 a citovaná judikatura; viz rovněž obdobně rozsudek *SABEL*, bod 18 výše, bod 23).
- 21 Pro účely globálního posouzení nebezpečí záměny se má za to, že průměrný spotřebitel dotčených výrobků je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Kromě toho je třeba zohlednit skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést přímé srovnání různých ochranných známek, ale musí se spolehnout na nedokonalou představu, kterou si o nich uchoval v paměti. Je rovněž třeba vzít v úvahu skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může

měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozsudky Tribunálu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 28, a ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo v. OHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Sb. rozh. s. II-1887, bod 38; viz rovněž obdobně rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 17 výše, bod 26].

- 22 V projednávané věci je starší ochrannou známkou národní ochranná známka zapsaná ve Francii. Jak odvolací senát konstatoval v bodě 12 napadeného rozhodnutí, přezkum musí být tedy omezen na francouzské území. Je rovněž nesporné, že relevantní veřejnost, jak správně uvedl odvolací senát v bodě 13 napadeného rozhodnutí, tvoří průměrný francouzský spotřebitel koženého a oděvního zboží, což odpovídá velmi širokému vzorku populace. Tato konstatování, která žalobkyně nezpochybnila, musejí být potvrzena.
- 23 Posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními provedené odvolacím senátem je třeba přezkoumat s ohledem na předcházející úvahy.

K podobnosti výrobků

- 24 V tomto ohledu stačí konstatovat, že stanovisko přijaté odvolacím senátem v bodě 10 napadeného rozhodnutí, podle něhož jsou dotčené výrobky totožné a které žalobkyně ostatně nezpochybnila, musí být potvrzeno.

K podobnosti označení

- ²⁵ Jak již bylo uvedeno v bodě 20 výše, globální posouzení nebezpečí záměny z důvodu vzhledové, fonetické 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 (viz rovněž rozsudek Soudního dvora ze dne 2. září 2010, Klein Trademark Trust v. OHIM, C-254/09 P, Sb. rozh. s. I-7989, bod 45 a citovaná judikatura).
- ²⁶ Z judikatury rovněž vyplývá, že dvě ochranné známky jsou podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná shoda, pokud jde o jeden nebo více relevantních aspektů, a sice aspektů vzhledových, fonetických a pojmových (rozsudky MATRATZEN, bod 19 výše, bod 30, a CAPIO, bod 17 výše, bod 89; viz rovněž obdobně rozsudek SABEL, bod 18 výše, bod 23).
- ²⁷ V projednávaném případě je starší ochranná známka tvořena výlučně slovem „loft“, zatímco přihlášená ochranná známka se skládá ze slovního prvku „ann taylor loft“.
- ²⁸ Zprvce odvolací senát konstatoval, že mezi dotčenými označeními existují vzhledové a fonetické podobnosti, ale že tato podobnost není silná z důvodu, že slovu „loft“ v přihlášené ochranné známce předchází jiné prvky. Avšak tvrdí-li žalobkyně, že vzhledový a fonetický dojem dotčených označení je velmi odlišný vzhledem k tomu, že se v přihlášené ochranné známce vyskytuje dominantní prvek „ann taylor“, připouští „nízký stupeň podobnosti mezi dotčenými označeními.“ Závěr odvolacího senátu v tomto ohledu je tedy třeba potvrdit.

29 Pokud jde zadruhé o pojmovou podobnost, odvolací senát – třebaže potvrdil výsledek, ke kterému dospělo námitkové oddělení – měl v bodech 18 a 20 napadeného rozhodnutí za to, že se slovní označení ANN TAYLOR LOFT podobá celému jménu anglosaské osoby, ve kterém lze slovo „ann“ snadno identifikovat jako jméno, slovo „taylor“ jako druhé jméno nebo prvek jména a slovo „loft“ jako příjmení. Odvolací senát v bodě 19 napadeného rozhodnutí dodal, když vycházel z rozsudku Tribunálu ze dne 2. prosince 2008, Harman International Industries v. OHIM – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Sb. rozh. s. II-3431), že je prvek „loft“ jakožto příjmení dominantním prvkem přihlášené ochranné známky. Krom toho měl odvolací senát v bodě 23 napadeného rozhodnutí za to, že slovo „loft“ má rozlišovací způsobilost, jelikož je ve Francii cizím slovem, které není nezbytně vnímáno jako druhové označení místa uvádění výrobků na trh. Slovo „loft“ je vnímáno spíše jako anglické podstatné jméno postrádající význam nebo jako příjmení.

30 Žalobkyně tuto analýzu zpochybňuje. Podle ní totiž francouzská veřejnost slovo „loft“, které je oběma dotčeným označením společné, nebude vnímat jako anglosaské příjmení, neboť toto slovo je ve francouzštině užíváno k označení skladovacího prostoru přeměněného na prostor, který je možno obývat k soukromým či obchodním účelům. I přes to, že se v obou označeních vyskytuje slovo „loft“, tak prvek „ann taylor“ v důsledku toho, že je rozlišujícím a dominantním prvkem ochranných známek ANN TAYLOR a ANN TAYLOR LOFT, dominuje celku tak, že jsou všechny ostatní složky zanedbatelné. Mezi dotčenými označeními tedy žádná pojmová podobnost neexistuje.

31 Je nutno konstatovat, že analýzu odvolacího senátu v rozsahu, v němž je založena na nesprávném předpokladu, potvrdit nelze.

32 Jak již totiž konstatovalo ve svém rozhodnutí námitkové oddělení, slovo „loft“ vůbec nelze považovat za cizí slovo, jde totiž o slovo, které ve francouzském jazyce popisuje

určitý typ bydlení. I když pochází z odpovídajícího anglického slova, slovo „loft“ se v důsledku svého zavedení ve francouzském jazyce stalo plnohodnotným francouzským slovem. Z toho vyplývá, že vzhledem k tomu, že toto slovo má ve francouzštině přesný význam, průměrná francouzská veřejnost, která se s ním setká, si jej spojí s určitým typem bydlení, jelikož tento význam zná, a nikoli s cizím příjmením, ohledně něhož OHIM mimoto uznává, že se nejedná o nejběžnější příjmení v anglosaských zemích. Navíc nelze platně tvrdit, že slovo „loft“ je ve francouzském jazyce používáno zřídka.

33 Argument žalobkyně, podle něhož je prvek „ann taylor“ v celkovém dojmu dominantní z důvodu, že označení ANN TAYLOR a ANN TAYLOR LOFT požívají u veřejnosti dobrého jména, však přijmout nelze.

34 V tomto ohledu stačí konstatovat, že žalobkyně nepředložila žádný důkaz, který by prokazoval, že označení ANN TAYLOR LOFT nebo ANN TAYLOR u relevantní veřejnosti požívají takového dobrého jména, jelikož se důkazy vztahují na Spojené státy. V tomto ohledu existence internetové stránky nemůže stačit k prokázání existence dobrého jména. Žalobkyně krom toho sama upřesňuje, že „podniká určité kroky, aby mohla svou činnost rozšířit na jiné země, včetně zemí Evropské unie“, z čehož vyplývá, že přihlášená ochranná známka či označení ANN TAYLOR v Evropské unii, a konkrétně ve Francii v současné době dobré jméno nemají.

35 Krom toho i za předpokladu, že by prvek „ann taylor“ mohl být považován za dominantní v označení ANN TAYLOR LOFT, přezkum pojmové podobnosti nelze provádět pouze na základě zohlednění dominantního prvku, jelikož podle judikatury je posouzení podobnosti pouze na základě dominantního prvku možné pouze v případě, že jsou všechny ostatní složky ochranné známky zanedbatelné (rozsudek Soudního

dvora ze dne 3. září 2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe a OHIM, C-498/07 P, Sb. rozh. s. I-7371, bod 62).

- ³⁶ Slovo „loft“ obsažené v přihlášené ochranné známce přitom nelze považovat za zanedbatelné v celkovém dojmu, jelikož prvek „ann taylor“ doplňuje tím, že mu dodává charakteristiku, která se s ohledem na dotčené výrobky může týkat řady oděvů, které odpovídají určitému způsobu života souvisejícímu s tímto novým stylem bydlení nebo z tohoto stylu přebírá určité rysy.
- ³⁷ Dále nelze zpochybnit, že v celkovém dojmu, který přihlášená ochranná známka vyvolává, má prvek „ann taylor“ s ohledem na francouzskou veřejnost zjevně daleko větší rozlišovací způsobilost než slovo „loft“, a to právě z důvodu, že toto slovo má ve francouzštině jasný a přesný význam. Prvek „ann taylor“ odkazuje na jména nebo na anglické jméno a příjmení, takže pozornost francouzské veřejnosti zaujmou více.
- ³⁸ Ze všeho předcházejícího vyplývá, že obecně s ohledem na konstatování vzhledové a fonetické podobnosti, které nejsou silné, jakož i na určitou pojmovou podobnost mezi dotčenými označeními je třeba s přihlédnutím k tomu, že prvek „ann taylor“ má v přihlášené ochranné známce největší rozlišovací způsobilost a pozornost relevantní veřejnosti zaujme více, dospět k závěru, že obecná podobnost mezi dotčenými označeními je nízká.

K nebezpečí záměny

- ³⁹ Je třeba připomenout, že existuje nebezpečí záměny, jestliže existuje kumulativně dostatečně vysoký stupeň podobnosti dotčených ochranných známek a dostatečně

vysoký stupeň podobnosti výrobků nebo služeb, na které se vztahují tyto ochranné známky (rozsudek MATRATZEN, bod 19 výše, bod 45).

- 40 Žalobkyně v podstatě tvrdí, že vzhledem k tomu, že se na začátku označení ANN TAYLOR LOFT nachází rozlišující a dominantní prvek „ann taylor“, neexistuje žádné nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti v rozsahu, v němž se může domnívat, že dotčená označení jsou dvěma odlišnými řadami výrobků nabízenými pod kontrolou téže společnosti či společností hospodářsky propojených.
- 41 Odvolací senát měl naproti tomu v bodě 19 napadeného rozhodnutí za to, že dominantním prvkem přihlášené ochranné známky je slovo „loft“, takže existuje nebezpečí záměny, jelikož jsou výrobky totožné.
- 42 Posledně uvedenou analýzu potvrdit nelze.
- 43 V tomto ohledu je nutno konstatovat, že s ohledem na konstatování učiněná v rámci analýzy pojmové podobnosti dotčených označení slovo „loft“ dominantním prvkem v přihlášené ochranné známce není. Z těchto konstatování rovněž vyplývá, že je třeba mít za to, že prvek „ann taylor“ z důvodu, že pro relevantní veřejnost nemá význam, má větší rozlišovací způsobilost než slovo „loft“ v přihlášené ochranné známce, jelikož posledně uvedené slovo má pro uvedenou veřejnost přesný význam.
- 44 Krom toho mezi dotčenými označeními existuje slabá vzhledová a fonetická podobnost a určitá pojmová podobnost.

- 45 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v oděvním odvětví je časté, že stejná ochranná známka má různé konfigurace podle typu výrobků, které označuje. V tomto odvětví je totiž obvyklé, že stejný oděvní podnik používá odvozené ochranné známky, a sice označení odvozená od hlavní ochranné známky a sdílející s ní společný dominantní prvek, a to pro odlišení svých různých výrobních řad v oblasti oděvního zboží [viz rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2004, *New Look v. OHIM – Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Sb. rozh. s. II-3471, bod 51 a citovaná judikatura].
- 46 Pokud jde o povahu výrobků a způsob jejich uvádění na trh, o zvyklosti v oblasti označování oděvních výrobků a o očekávání a zvyky relevantní veřejnosti, je třeba mít za to, že relevantní veřejnost, která se setká s oběma dotčenými označeními, mezi nimi neučiní spojitost, jelikož se prvek přihlášené ochranné známky s největší rozlišovací způsobilostí neshoduje s jediným prvkem starší ochranné známky a jelikož je obvyklé, že se „ochranná známka podniku“ odchýlí od vlastní ochranné známky tím, že je k ní doplněn prvek, který charakterizuje odvozenou řadu.
- 47 Relevantní veřejnost je totiž – jak žalobkyně správně uvedla – zvyklá na to, že tentýž výrobce uvádí na trh různé řady výrobků, které obsahují jméno tvůrce nebo název dotyčného oděvního podniku, za nímž následuje název řady v závislosti na jejích charakteristikách (sportovní, společenská, pohodlná atd.)
- 48 V projednávaném případě se s ohledem na celkový dojem vyvolaný dotčenými označeními mělo za to, že je jejich podobnost nízká. I přes totožnost dotčených výrobků je třeba konstatovat, že s ohledem na existenci nízké podobnosti mezi dotčenými označeními nebude relevantní veřejnost, která je zvyklá na to, že tentýž oděvní podnik používá odvozené ochranné známky pocházející z hlavní ochranné známky, s to

učinit spojitost mezi označeními ANN TAYLOR LOFT a LOFT, jelikož starší ochranná známka neobsahuje prvek „ann taylor“, který je – jak bylo konstatováno v bodě 37 (viz rovněž bod 43 výše) – prvkem přihlášené ochranné známky s největší rozlišovací způsobilostí.

- 49 Ostatně i za předpokladu, že by si prvek „loft“ v přihlášené ochranné známce zachoval samostatnou rozlišovací roli, z této samostatné rozlišovací role v uvedené ochranné známce proto ještě nelze automaticky vyvodit, že mezi dotčenými označeními existuje nebezpečí záměny.
- 50 Nebezpečí záměny totiž nelze určit *in abstracto*, ale je jej třeba pojmout v rámci globální analýzy, která zohledňuje zejména všechny relevantní faktory projednávaného případu (rozsudek SABEL, bod 18 výše, bod 22; viz rovněž rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 37), zejména povahu dotčených výrobků a služeb, způsoby uvádění na trh, více či méně vysokou pozornost veřejnosti, jakož i zvyklosti uvedené veřejnosti v dotčeném odvětví. Z přezkumu relevantních faktorů vlastních pro projednávaný případ, které jsou uvedeny v bodech 45 až 48 výše, přitom *prima facie* nevyplývá existence nebezpečí záměny mezi dotčenými označeními.
- 51 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že je třeba prvnímu žalobnímu důvodu vyhovět, a aniž je nezbytné přezkoumávat druhý žalobní důvod vyplývající z porušení práva být vyslechnut, napadené rozhodnutí zrušit.

K návrhu na změnu napadeného rozhodnutí

52 Pokud jde o třetí bod návrhových žádání, kterým se žalobkyně v podstatě domáhá, aby Tribunál změnil napadené rozhodnutí v tom smyslu, aby byla přihlášena ochranná známka zapsána, je třeba připomenout, že jelikož je odvolací senát sám oprávněn na základě čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 rozhodnout místo oddělení, které před ním napadené rozhodnutí vydalo, může Tribunál v rámci své pravomoci změnit rozhodnutí rozhodnout místo nižších oddělení OHIM, jejichž rozhodnutí mohou být předmětem odvolání před odvolacím senátem. Tribunál tak může v tomto kontextu přijmout rozhodnutí, které mohl přijmout průzkumový referent, námitkové oddělení či zrušovací oddělení. Naproti tomu nemůže přijmout rozhodnutí, jejichž přijetí těmto oddělením nepřísluší. Z tohoto důvodu Tribunál ochrannou známku zapsat nemůže, jelikož tento zápis nespadá do pravomoci průzkumového referenta ani námitkového oddělení [viz v tomto smyslu usnesení Tribunálu ze dne 30. června 2009, *Securvita v. OHIM (Natur-Aktien-Index)*, T-285/08, Sb. rozh. s. II-2171, body 16 až 23].

53 Třetí bod návrhových žádání tedy musí být odmítnut jako nepřipustný.

K nákladům řízení

54 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu 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 žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (osmý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 1. července 2009 (věc R 1485/2008-1) se zrušuje.**
- 2) Ve zbývajících částech je žaloba nepřijatelná.**
- 3) OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 17. února 2011.

Podpisy.