



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

22. května 2012\*

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství představující hlavu vlka — Starší obrazové národní a mezinárodní ochranné známky WOLF Jardin a Outils WOLF — Relativní důvody pro zamítnutí — Poškození rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-570/10,

**Environmental Manufacturing LLP**, se sídlem v Stowmarket (Spojené království), zastoupená S. Malyniczem, barrister, a M. Atkinsem, solicitor,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

**Société Elmar Wolf**, se sídlem ve Wissembourg (Francie), zastoupená N. Boespflugem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 6. října 2010 (věc R 425/2010-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Société Elmar Wolf a Environmental Manufacturing LLP,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení I. Pelikánová, předsedkyně, K. Jürimäe a M. van der Woude (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: S. Spyropoulos, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 17. prosince 2010,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 24. března 2011,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 18. března 2011,

\* Jednací jazyk: angličtina.

po jednání konaném dne 17. ledna 2012,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 9. března 2006 podala společnost Entec Industries Ltd 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 následující obrazové označení:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají po omezení, ke kterému došlo v průběhu řízení před OHIM, do třídy 7 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Stroje pro profesionální a průmyslové zpracování dřevního odpadu a rostlinného odpadu; profesionální a průmyslové stroje k rozdrčení dřeva a k výrobě hoblin“.
- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 38/2006 dne 18. září 2006.
- 5 Dne 18. prosince 2006 podala vedlejší účastnice, společnost Almar Wolf, proti zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky uvedené v bodě 3 výše námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009).

6 Námitky byly založeny zejména na následujících starších právech:

- francouzské obrazové ochranné známce zapsané dne 8. dubna 1999 pod číslem 99786007, vztahující se na výrobky spadající do tříd 1, 5, 7, 8, 12 a 31, jejíž obrazové označení červené a žluté barvy je znázorněno níže:



- francouzské obrazové ochranné známce zapsané dne 22. září 1948 pod číslem 1480873, vztahující se na výrobky spadající do tříd 7 a 8, mezinárodní obrazové ochranné známce zapsané dne 22. června 1951 pod číslem 154431, vztahující se na výrobky spadající do tříd 7 a 8 a mající účinky ve Španělsku a v Portugalsku a mezinárodní obrazové ochranné známce zapsané dne 20. ledna 1969 pod číslem 352868, vztahující se na výrobky spadající do tříd 7, 8, 12 a 21 a mající účinky ve Španělsku, přičemž černobílé obrazové označení odpovídající těmto třem ochranným známkám je znázorněno níže:



- 7 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009).
- 8 Dne 24. září 2007 společnost Entec Industries přihlášku k zápisu postoupila žalobkyni, společnosti Environmental Manufacturing LLP.
- 9 Dne 2. října 2007 žalobkyně v souladu s článkem 43 nařízení č. 40/94 (nyní článek 42 nařízení č. 207/2009) požádala, aby vedlejší účastnice předložila důkazy o užívání starších ochranných známek. Vedlejší účastnice tedy za tímto účelem předložila listinné důkazy.
- 10 Dne 25. ledna 2010 námitkové oddělení námitek založené na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 zamítlo z důvodu, že mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje žádné nebezpečí záměny. Námitkové oddělení námitek založené na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 rovněž zamítlo z důvodu, že vedlejší účastnice nepředložila důkaz o existenci jakékoli újmy dobrému jménu starších ochranných známek nebo neprávem těženého prospěchu z těchto ochranných známek.
- 11 Dne 23. března 2010 podala vedlejší účastnice k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

- 12 Rozhodnutím ze dne 6. října 2010 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání vyhověl a rozhodnutí námitkového oddělení zrušil. Pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, měl za to, že starší ochranné známky požívají ve třech členských státech velmi dobrého jména. Dále měl za to, že mezi dotčenými ochrannými známkami existuje určitý stupeň podobnosti a že si relevantní veřejnost může mezi označeními vytvořit spojitost, a to s ohledem na rozlišovací způsobilost a dobré jméno starších ochranných známek a na podobnost výrobků, kterých se týkají dotčené ochranné známky. Konečně odvolací senát dospěl k závěru, když odkázal na argumenty uplatněné vedlejší účastníci, že by přihlašovaná ochranná známka mohla rozmělnit jedinečný image starších ochranných známek a mohla by neprávem těžit z jejich rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména. Pokud jde o čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, měl odvolací senát za to, že starší ochranné známky byly pro chráněné výrobky skutečně a trvale užívány.

### Návrhová žádání účastníků řízení

- 13 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
  - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 14 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
  - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

### Právní otázky

- 15 Na podporu své žaloby žalobkyně vznáší dva žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009. Podle žalobkyně vedlejší účastnice neprokázala skutečné užívání starších ochranných známek pro výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení. Podle žalobkyně odvolací senát toto ustanovení použil nesprávně.

*K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009*

- 16 Článek 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví následující:

„Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“

- 17 Podle čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se odst. 2 vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení a užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, na němž požívá starší národní známka ochrany.

- 18 Žalobkyně tvrdí, že vedlejší účastnice pouze prokázala, že starší ochranné známky užívala pro zahrádkářské stroje a nástroje určené široké veřejnosti, avšak nikoli pro stroje a nástroje určené pro profesionální zahrádkářství. Stroje a nástroje pro domácí zahrádkářství představují podkategorii výrobků, která se liší od podkategorie strojů a nástrojů pro profesionální zahrádkářství. Žalobkyně, která odkazuje na rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2005, Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) (T-126/03, Sb. rozh. s. II-2861), uvádí, že odvolací senát měl toto odlišení zohlednit při svém posouzení skutečného užívání starších ochranných známek. V důsledku toho měl být rozsah ochrany starších ochranných známek omezen.
- 19 OHIM i vedlejší účastnice argumentaci žalobkyně zpochybňují.
- 20 Nejprve je třeba připomenout, že se článek 42 nařízení č. 207/2009 týká prokázání skutečného užívání pro výrobky nebo služby, které jsou uváděny pro odůvodnění námitek. Těmito výrobky jsou v projednávané věci výrobky, na které se vztahují starší ochranné známky uplatněné vedlejší účastnicí, a nikoli výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Žalobkyně přitom nezpochybňuje, že vedlejší účastnice prokázala skutečné užívání starších ochranných známek pro výrobky, na kterých jsou tyto ochranné známky umístěny.
- 21 Z rozsudku ALADIN, bod 18 výše, kterého se dovolává žalobkyně, vyplývá, že ačkoli je účelem pojmu „částečné užívání“, aby ochranné známky, které nebyly užívány pro danou kategorii výrobků, byly dostupné, nesmí zbavit majitele starší ochranné známky jakékoli ochrany pro výrobky, které – ačkoli nejsou striktně totožné s výrobky, pro něž mohl prokázat skutečné užívání – nejsou podstatně odlišné od těchto výrobků a spadají do stejné skupiny, která nemůže být rozdělena jinak než svévolně. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že v praxi není možné, aby majitel ochranné známky předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje. V důsledku toho se pojem „část výrobků nebo služeb“ nemůže vztahovat na všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby natolik odlišné, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie (rozsudek ALADIN, bod 18 výše, bod 46).
- 22 Pokud jde o zahrádkářské výrobky, kterých se týkají starší ochranné známky, není přitom možné odlišit soudržné kategorie nebo podkategorie výrobků v závislosti na jejich možném profesionálním užívání či na jejich možném užívání širokou veřejností. Ačkoli je pravděpodobné, že jsou některé z těchto výrobků určeny hlavně profesionálním zákazníkům, nic to nemění na tom, že většina těchto výrobků odpovídá týmhž zahrádkářským potřebám, že profesionální zahradníci používají tytéž nástroje jako příležitostní zahradníci a že si příležitostní zahradníci mohou rovněž opatřit takové stroje značné velikosti, jako jsou stroje nabízené žalobkyní. Například profesionální zahradník působící v městské oblasti neshledá potřebu opatřit si stroje značné velikosti, zatímco je možné, že příležitostný zahradník bydlící na venkově takovou potřebu mít bude, zejména má-li se starat o zalesněné pozemky.
- 23 Třebaže žalobkyně správně poznamenává, že odvolací senát měl otázku týkající se skutečného užívání přezkoumat před tím, než analyzoval opodstatněnost námitek podaných vedlejší účastnicí, nepředložila skutečnosti dostatečné k závěru, že odvolací senát provedl nesprávné posouzení, pokud jde o prokázání skutečného užívání vedlejší účastnicí ve smyslu článku 42 nařízení č. 207/2009.
- 24 První žalobní důvod je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněný.

*Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009*

- 25 Nejprve je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 „[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“.

- 26 Ze znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 rovněž vyplývá, že jeho použití podléhá následujícím podmínkám: zaprvé totožnosti nebo podobnosti kolidujících ochranných známek; zadruhé existenci dobrého jména starší ochranné známky uplatňované v námitkách a zatřetí existenci nebezpečí, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Tyto podmínky jsou kumulativní a neexistence jedné z nich postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo [rozsudek Tribunálu ze dne 25. května 2005, Spa Monopole v. OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Sb. rozh. s. II-1825, bod 30].
- 27 Pokud jde o třetí podmínku uvedenou v předcházejícím bodě, čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 rozlišuje tři druhy odlišných nebezpečí, a sice že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by zaprvé bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, zadruhé na újmu dobrému jménu starší ochranné známky anebo zatřetí by bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. První druh nebezpečí uvedeného v tomto ustanovení může vzniknout, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost vyvolat bezprostřední asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána. Vztahuje se na rozmělnění starší ochranné známky prostřednictvím roztržení její identity a působení na veřejnost. Druhý druh uvedeného nebezpečí vznikne, jestliže výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou být vnímány veřejností takovým způsobem, že by atraktivita starší ochranné známky byla snížena. Třetím druhem uvedeného nebezpečí je nebezpečí, že image ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh by mohlo být touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem usnadněno [viz rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Sb. rozh. s. II-711, body 36 až 42 a citovaná judikatura]. Jsou-li první dvě podmínky uvedené v předcházejícím bodě splněny, existence jediného z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 použit (rozsudek Soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823, bod 28).
- 28 V projednávané věci žalobkyně tvrdí, že odvolací senát ve své analýze čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 pochybil, pokud jde jak o nebezpečí, že bude poškozena rozlišovací způsobilost starších ochranných známek (dále jen „nebezpečí rozmělnění“), tak o nebezpečí, že žalobkyně bez řádného důvodu bude neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek (dále jen „nebezpečí parazitování“).
- 29 Tyto vytýkané skutečnosti je třeba přezkoumat nejprve v rozsahu, v němž se týkají nebezpečí rozmělnění, a následně tyto vytýkané skutečnosti případně posoudit v rozsahu, v němž se týkají nebezpečí parazitování.

#### K relevantní veřejnosti

- 30 V bodě 16 napadeného rozhodnutí odvolací senát v rámci dotčených výrobků spadajících do třídy 7 ve smyslu Niceské dohody dospěl k závěru, že relevantní veřejnost tvoří široká veřejnost ve Španělsku, Francii a v Portugalsku, která je běžně informovaná a přiměřeně pozorná a obezřetná.
- 31 Žalobkyně uvádí, že nebezpečí rozmělnění musí být posouzeno ve vztahu ke vnímání veřejnosti, které jsou starší ochranné známky určeny, zatímco nebezpečí parazitování musí být posouzeno ve vztahu ke vnímání veřejnosti, které je určena přihlašovaná ochranná známka. Odvolací senát se dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož toto odlišení neprovedl, když měl za to, že jde stále o tutéž veřejnost, a to nezávisle na dotčeném zásahu.

- 32 Podobně, jako to činí žalobkyně, je třeba uvést, že veřejnost, kterou je třeba zohlednit, se liší v závislosti na druhu zásahu uplatňovaném majitelem starší ochranné známky. Zaprvé totiž musejí být jak rozlišovací způsobilost, tak dobré jméno ochranné známky posuzovány s ohledem na to, jak je vnímá relevantní veřejnost, kterou tvoří běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný průměrný spotřebitel výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána. Existence zásahů spočívajících v poškození rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky tak musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána. Zadruhé, pokud jde o zásah spočívající v protiprávním těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, vzhledem k tomu, že je zakázáno, aby majitel pozdější ochranné známky těžil výhodu ze starší ochranné známky, existence uvedeného zásahu musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je pozdější ochranná známka zapsána (rozsudek Intel Corporation, bod 27 výše, body 33 až 36).
- 33 Z toho vyplývá, že odvolací senát je v zásadě povinen relevantní veřejnost identifikovat v závislosti na druhu zásahu, který přezkoumává na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 34 Skutečnost, že odvolací senát toto odlišení v projednávané věci neprovedl, však nemůže ovlivnit výsledek jeho analýzy týkající se nebezpečí rozmělnění. Jak totiž vyplývá z bodu 32 výše a jak sama žalobkyně konstatuje ve své žalobě, relevantní veřejností pro účely posouzení takového nebezpečí je veřejnost, které jsou určeny starší ochranné známky. A právě tato veřejnost byla zohledněna odvolacím senátem pro účely jeho analýzy.
- 35 V důsledku toho je vytýkaná skutečnost týkající se právního pochybení, kterého se měl dopustit odvolací senát při vymezení relevantní veřejnosti, irelevantní v rozsahu, v němž se týká analýzy nebezpečí rozmělnění, a tudíž musí být odmítnuta.

#### Ke spojitosti mezi spornými ochrannými známkami

- 36 Z judikatury vyplývá, že ochrana přiznaná čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nepodléhá konstatování takového stupně podobnosti, že mezi dotčenými ochrannými známkami u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny. Stačí, že stupeň podobnosti mezi těmito ochrannými známkami má za následek, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří určitou spojitost [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2007, La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 34 a citovaná judikatura].
- 37 Podle judikatury Soudního dvora týkající se výkladu čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož obsah je v podstatě totožný s obsahem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, lze jako relevantní faktory pro posouzení existence výše uvedené spojitosti uvést stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, povahu výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčenou veřejnost, intenzitu dobrého jména starší ochranné známky, stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky a existenci nebezpečí záměny u veřejnosti (rozsudek Intel Corporation, bod 27 výše, bod 42).
- 38 V projednávané věci žalobkyně uvádí, že odvolací senát nepoužil kritéria uvedená v předcházejícím bodě k tomu, aby posoudil, zda si spotřebitelé dotčených výrobků mezi kolidujícími ochrannými známkami vytvoří spojitost.

- 39 Žalobkyně má za to, že pravděpodobnost, že lze takovou spojitost vytvořit, je mimořádně nízká. Zaprvé žalobkyně tvrdí, že důkazy o užívání předložené vedlejší účastnicí prokazují, že se užívání starších ochranných známek, a tedy jejich dobré jméno, omezují na odvětví zahrádkářství pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že se výrobky žalobkyně omezují na profesionální a specializované odvětví, je podle žalobkyně velmi nepravděpodobné, že by se průměrní spotřebitelé výrobků, pro které starší ochranné známky požívají dobrého jména, setkali s přihlašovanou ochrannou známkou. Zadruhé mezi kolidujícími ochrannými známkami existují značné rozdíly.
- 40 OHIM a vedlejší účastnice mají za to, že tyto argumenty opodstatněné nejsou.
- 41 Nejprve je třeba připomenout, že spojitost mezi kolidujícími ochrannými známkami musí být posuzována globálně, a přitom musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, bod 30).
- 42 Třebaže v rozsudku Intel Corporation, bod 27 výše (bod 42) Soudní dvůr vyjmenoval sérii kritérií, na základě nichž lze takovou spojitost vytvořit, nepředstavuje takový výčet taxativní seznam, který je třeba v plném rozsahu použít v každém konkrétním případě. Je naopak možné, že se spojitost mezi kolidujícími ochrannými známkami vytvoří na základě některých z těchto kritérií nebo že existence takové spojitosti vyplývá z faktorů, které v rozsudku Intel Corporation, bod 27 výše, uvedeny nejsou. Otázka, zda si relevantní veřejnost kolidující ochranné známky spojí, či nikoli, je totiž skutkovou otázkou, na kterou je možné odpovědět pouze v rámci skutečností a okolností, které jsou vlastní každému konkrétnímu případu.
- 43 V projednávaném případě však odvolací senát řádně zohlednil určitá kritéria pro posouzení identifikovaná v rozsudku Intel Corporation, bod 27 výše, a to na rozdíl od toho, co uvádí žalobkyně. V bodě 26 napadeného rozhodnutí připomněl, že starší ochranné známky požívají velmi dobrého jména, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje určitý stupeň podobnosti a že výrobky, na které se tyto ochranné známky vztahují, jsou totožné nebo velmi podobné.
- 44 Pokud jde konkrétně o stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, odvolací senát v bodech 19 až 23 napadeného rozhodnutí provedl podrobnou analýzu vzhledové podobnosti dvou ochranných známek, které obě představují vyobrazení psovitě šelmy, skutečnosti, že není třeba provádět fonetické srovnání čistě obrazové ochranné známky a konečně pojmové podobnosti mezi těmito ochrannými známkami.
- 45 Třebaže je pravda, jak poznamenává žalobkyně, že psovitě šelmy vyobrazené na obou ochranných známkách jsou rozdílné, jelikož jedna je ztvárněna podrobně s agresivním výrazem a druhá, která je podle všeho přívětivější, je znázorněna zběžnějším způsobem, nic to nemění na tom, že odvolací senát tyto rozdíly ve své analýze řádně zohlednil a že v bodě 19 napadeného rozhodnutí správně konstatoval, že tyto rozdíly nejsou natolik významné, že by si relevantní veřejnost vykazující průměrnou úroveň pozornosti a nedokonalou paměť nespojila image přihlašované ochranné známky s image starších ochranných známek.
- 46 Pokud jde o totožnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, je třeba připomenout, že je vytýkaná skutečnost žalobkyně založena na nesprávném předpokladu, podle něhož je možné provést soudržné rozlišení mezi stroji a nástroji určenými široké veřejnosti a stroji a nástroji určenými profesionálním zahradníkům. Z analýzy této vytýkané skutečnosti v bodě 22 výše totiž vyplývá, že výrobky, na které se vztahují starší ochranné známky, jsou určeny jak profesionálním, tak příležitostným zahradníkům a že poptávka po výrobcích nabízených žalobkyní může pocházet rovněž jak od profesionálních, tak od příležitostných uživatelů.



47 Z toho vyplývá, že odvolací senát měl právem za to, že si relevantní veřejnost může mezi označeními tvořenými dvěma kolidujícími ochrannými známkami vytvořit spojitost a že je vytýkanou skutečností, kterou žalobkyně uvedla v tomto ohledu, třeba odmítnout jako neopodstatněnou.

K hospodářským účinkům spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami

48 Pokud jde o nebezpečí rozmělnění, žalobkyně uvádí, když odkazuje na bod 77 rozsudku Intel Corporation, bod 27 výše, že majitel starší ochranné známky musí tvrdit a prokázat, že užívání pozdější ochranné známky bude mít dopad na chování spotřebitelů výrobků, na které se vztahuje starší ochranná známka, nebo že existuje vážné nebezpečí, že tomu tak v budoucnu bude. Odvolací senát tento dopad v projednávané věci nepřezkoumal.

49 Žalobkyně tvrdí, že vedlejší účastnice měla předložit argumenty, které by konkrétně vysvětlovaly, jak by ji rozmělnění poškodilo. Pouhé zmínění rozmělnění tak nestačí k odůvodnění použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

50 Nejprve je třeba připomenout, že takový důvod pro zamítnutí vycházející z nebezpečí rozmělnění, jaký je stanoven v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, přispívá s ostatními relativními důvody pro zamítnutí zmíněnými v uvedeném článku k zachování prvotní funkce ochranné známky, a sice její funkce původu. Pokud jde o nebezpečí rozmělnění, tato funkce je ohrožena, je-li oslabena schopnost starší ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, jelikož užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztržité identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Tak je tomu zejména v případě, kdy starší ochranná známka, která vyvolávala bezprostřední asociaci s výrobky nebo službami, pro které je zapsána, již není schopna tuto funkci plnit (rozsudek Intel Corporation, bod 27 výše, bod 29).

51 Z rozsudku Intel Corporation, bod 27 výše, vyplývá, že přísluší majiteli starší ochranné známky, který se dovolává ochrany přiznané čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, aby předložil důkaz, že by užívání pozdější ochranné známky poškodilo rozlišovací způsobilost jeho starší ochranné známky. K tomu účelu nemusí majitel starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplyne z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (rozsudek Intel Corporation, bod 27 výše, body 37, 38 a 71).

52 Za tímto účelem musí majitel starší ochranné známky předložit důkazy umožňující dospět *prima facie* k závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí újmy (rozsudek SPA-FINDERS, bod 26 výše, bod 40). K takovému závěru lze dospět zejména na základě logických dedukcí vyplývajících z analýzy pravděpodobností a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu [rozsudek Tribunálu ze dne 16. dubna 2008, Citigroup a Citibank v. OHIM – Citi (CITI), T-181/05, Sb. rozh. s. II-669, bod 78].

53 Nelze však vyžadovat, aby nad rámec těchto důkazů majitel starší ochranné známky prokazoval dodatečný účinek pozdější ochranné známky na hospodářské chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je zapsána starší ochranná známka. Taková podmínka totiž není uvedena v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ani v rozsudku Intel Corporation, bod 27 výše.

54 Pokud jde o bod 77 rozsudku Intel Corporation, bod 27 výše, z volby výrazů „z toho plyne“ a ze struktury bodu 81 téhož rozsudku vyplývá, že změna hospodářského chování spotřebitele, na niž odkazuje žalobkyně na podporu vytýkané skutečnosti, je stanovena tehdy, jestliže majitel starší ochranné známky v souladu s bodem 76 uvedeného rozsudku úspěšně prokázal, že je oslabena

schopnost této ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, jelikož užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztržnění identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost.

- 55 Je třeba přezkoumat, zda odvolací senát tyto zásady v projednávané věci použil správně.
- 56 Pokud jde zaprvé o tvrzení, podle něhož se vedlejší účastnice omezila na uvedení nebezpečí rozmělnění, aniž je blíže vysvětlila, odvolací senát v bodě 30 napadeného rozhodnutí upřesnil, že vedlejší účastnice svou argumentaci rozvinula během odvolacího řízení. Uvedla zejména to, že užívání přihlašované ochranné známky naruší dobré jméno starších ochranných známek v rozsahu, v němž relevantní veřejnost přestane její výrobky spojovat s těmito ochrannými známkami a že obrazová část těchto ochranných známek zevšední a ztratí svou vysokou rozlišovací způsobilost.
- 57 I když je shrnutí argumentů uplatněných vedlejší účastnicí v bodě 30 napadeného rozhodnutí stručné, je třeba mít za to, že vedlejší účastnice řádně uplatnila argumenty, ze kterých může vyplývat nikoli hypotetické nebezpečí, že starším ochranným známkám může v důsledku užívání přihlašované ochranné známky vzniknout újma.
- 58 Pokud jde zadruhé o analýzu opodstatněnosti argumentů, které takto uplatnila vedlejší účastnice, je třeba zaprvé poznamenat, že odvolací senát v bodě 36 napadeného rozhodnutí přiznal velký význam silné rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, když upřesnil, že prvek hlavy vlka nemá žádnou zjevnou spojitost s dotčenými výrobky. Mezi obrazovým prvkem představujícím hlavu vlka užívaným ve starších ochranných známkách a výrobky prodávanými vedlejší účastnicí totiž neexistuje vztah a užívání tohoto prvku lze vysvětlit hlavně okolností, že název společnosti vedlejší účastnice obsahuje slovo „wolf“, které znamená „vlk“ v němčině.
- 59 Odvolací senát tedy provedl správnou analýzu silné rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek. V souladu s judikaturou přitom platí, že čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky větší, tím je pravděpodobnější existence zásahu (rozsudek Intel Corporation, bod 27 výše, body 67 a 74, a rozsudek SPA-FINDERS, bod 26 výše, bod 41).
- 60 Zadruhé měl odvolací senát v bodě 36 napadeného rozhodnutí za to, že je třeba zohlednit totožnou nebo podobnou povahu dotčených výrobků.
- 61 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 lze uplatňovat na podporu námitek podaných jak vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky a služby, jež nejsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami označovanými starší ochrannou známkou, tak vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky totožné nebo podobné s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka (obdobně viz rozsudky Soudního dvora ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, body 24 až 26, a Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 41 výše, body 19 až 22).
- 62 Dále je nutno konstatovat, že skutečnost, že konkurenti pro totožné nebo podobné výrobky používají označení, která jsou určitým způsobem podobná, ohrožuje bezprostřední asociaci, kterou si relevantní veřejnost vytvoří mezi dotčenými označeními a výrobky, což může narušit schopnost starší ochranné známky identifikovat výrobky, pro které byla zapsána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky. V projednávané věci je tedy třeba mít za to, že skutečnost, že žalobkyně používá hlavu psovitě šelmy jako ochrannou známkou pro zahrádkářské a zahradnické přístroje, které jsou totožné nebo podobné s přístroji prodávanými vedlejší účastnicí pod ochrannými známkami odkazujícími rovněž na hlavy psovitých šelem, nezbytně znamená, že spotřebitelé těchto přístrojů po určité době přestanou image psovitě šelmy bezprostředně spojovat s výrobky vedlejší účastnice.

- 63 V tomto ohledu je třeba rovněž připomenout, že ochranná známka působí jako prostředek přenosu jiných sdělení týkajících se zejména zvláštních kvalit nebo vlastností výrobků nebo služeb, které označuje, nebo image a pocitů, které s sebou nese, takových, jako je například přepych, životní styl, výlučnost, dobrodružství a mládí. Ochranná známka má v tomto smyslu vnitřní ekonomickou hodnotu, která je nezávislá a odlišná ve vztahu k hodnotě výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Dotčená sdělení, která šíří zejména ochranná známka s dobrým jménem nebo která jsou s ní spojována, jí poskytují významnou hodnotu hodnou ochrany, a to tím spíše že ve většině případů je dobré jméno ochranné známky výsledkem značného úsilí a investic jejího majitele (rozsudek VIPS, bod 27 výše, bod 35).
- 64 V projednávaném případě by však skutečnost, že starší ochranné známky již nevyvolají bezprostřední spojení s výrobky, pro které jsou zapsány a používány, podkopávala obchodní úsilí, které vedlejší účastnice věnovala na rozvoj svých ochranných známek.
- 65 Zatřetí odvolací senát v bodě 37 napadeného rozhodnutí konstatoval, že žalobkyně nikdy neuvedla „řádný důvod“ ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 vysvětlující či ospravedlňující užívání hlavy psovité šelmy v přihlašované ochranné známce. Žalobkyně toto konstatování nezpochybnila.
- 66 Odvolací senát měl tudíž právem za to, že užívání přihlašované ochranné známky může rozlišovací způsobilost starších ochranných známek poškodit. Vytýkanou skutečnost žalobkyně vycházející z nutnosti prokázat hospodářské účinky vyplývající ze spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami tedy přijmout nelze.
- 67 V rozsahu, v němž tak odvolací senát čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 použil z důvodu nebezpečí rozmělnění vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou správně, již není třeba přezkoumávat nebezpečí parazitování, z něhož napadené rozhodnutí rovněž vychází. Jak bylo poznamenáno v bodě 27 výše, existence jediného ze tří druhů zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 totiž stačí k tomu, aby bylo uvedené ustanovení použito.
- 68 Ve světle všeho předcházejícího musí být druhý žalobní důvod zamítnut jako neopodstatněný.
- 69 Žaloba musí být tedy zamítnuta v plném rozsahu.

### **K nákladům řízení**

- 70 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 OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) Žaloba se zamítá.**
- 2) Společnosti Environmental Manufacturing LLP se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 22. května 2012.

Podpisy.