



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc C-603/14 P

El Corte Inglés SA
proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky The English Cut — Námitky majitele slovních a obrazových národních ochranných známek a ochranných známek Společenství obsahujících slovní prvky ‚El Corte Inglés‘ — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 5 — Nebezpečí, že dotčená veřejnost provede sblížení s ochrannou známkou, která má dobré jméno — Požadovaný stupeň podobnosti“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 10. prosince 2015

1. *Kasační opravný prostředek — Důvody kasačního opravného prostředku — Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů — Nepřípustnost — Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem — Vyloučení s výjimkou případu zkreslení*

(Článek 256 odst. 1 SFEU, statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

2. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno — Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné — Podmínky — Podobnost dotčených ochranných známek — Požadovaný stupeň podobnosti*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5]

1. Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 31)

2. Vzhledem k tomu, že ze znění čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství ani z judikatury Soudního dvora nevyplývá, že má pojem podobnost v každém z těchto odstavců odlišný smysl, z toho zejména plyne, že jestliže při přezkumu podmínek pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení Tribunál dospěje k závěru, že kolidující označení si nejsou podobná, nepoužije se v daném případě nezbytně ani odst. 5 téhož článku. Naproti tomu jestliže má Tribunál v rámci téhož přezkumu za to, že mezi kolidujícími označeními existuje určitá podobnost, takové zjištění platí rovněž pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) i článku 8 odst. 5 uvedeného nařízení.

V situaci, kdy se jeví, že dotčený stupeň podobnosti není dostačující k tomu, aby způsobil použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, však nelze dovozovat, že je použití odst. 5 tohoto článku nezbytně vyloučeno.

Stupně podobnosti mezi kolidujícími označeními, které vyžaduje každý z uvedených odstavců tohoto ustanovení, jsou totiž odlišné. Zatímco je uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 podmíněno konstatováním takového stupně podobnosti mezi těmito označeními, který může u dotčené veřejnosti mezi nimi vyvolat nebezpečí záměny, existence takového nebezpečí naproti tomu není vyžadována jako podmínka pro použití odst. 5 téhož článku.

Vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 vyžaduje pouze, aby existující podobnost byla s to způsobit, že dotčená veřejnost provede nikoli záměnu kolidujících označení, ale provede mezi nimi sblížení, to znamená, že si vytvoří mezi nimi spojitost, je třeba z toho vyvodit, že ochrana, kterou toto ustanovení stanoví ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem, se může použít i v případě, že kolidující označení vykazují nižší stupeň podobnosti.

Z toho vyplývá, že v případě, že přezkum podmínek pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 odhalil určitou podobnost mezi kolidujícími označeními, přísluší Tribunálu, aby v takovém případě pro určení, zda jsou splněny podmínky pro použití odst. 5 téhož článku, přezkoumal, zda si z důvodu výskytu takových jiných relevantních faktorů, jako je proslulost nebo dobré jméno starší ochranné známky, dotčená veřejnost může mezi těmito označeními vytvořit spojitost.

Konečně i za předpokladu, že by Tribunál poté, co provedl přezkum týkající se existence případné spojitosti mezi kolidujícími označeními, dospěl k závěru, že podmínky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nejsou splněny z důvodu, že z přezkumu podmínek pro použití odst. 1 písm. b) tohoto článku vyplývá, že dotčení spotřebitelé nejsou s to mezi kolidujícími označeními provést bezprostřední pojmové sblížení, by takový důvod byl stížen nesprávným právním posouzením. Zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení totiž nevyžadují, aby sblížení, které spotřebitelé mohou provést mezi kolidujícími označeními, bylo bezprostřední.

(viz body 39–43, 50)