

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

12. června 2007*

Ve věci C-334/05 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 Statutu Soudního dvora, podaný dne 9. září 2005,

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupený O. Montaltem a P. Bullockem, jako zmocněnci,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek,

příčemž dalšími účastnicemi řízení jsou:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, se sídlem ve Vietri sul Mare (Itálie), zastoupená
F. Sciaudonem, avvocato,

žalobkyně v prvním stupni,

* Jednací jazyk: italština.

Limiñana y Botella, SL, se sídlem v Monforte del Cid (Španělsko),

účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení A. Rosas, předseda senátu, J. Klučka, (zpravodaj), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lohmus a A. Ó Caoimh, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,
vedoucí soudní kanceláře: B. Fülöp, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 24. ledna 2007,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 8. března 2007,

vydává tento

Rozsudek

- ¹ Svým kasačním opravným prostředkem se Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 15. června 2005, Shaker v. OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Sb. rozh.

s. II-2305, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud vyhověl žalobě Shaker di L. Laudato & C. Sas (dále jen „Shaker“) a zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. října 2003 (dále jen „sporné rozhodnutí“), kterým byl této společnosti zamítnut zápis obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvky „Limoncello della Costiera Amalfitana“ a „shaker“.

Právní rámec

- 2 Sedmý bod odůvodnění 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) stanoví:

„[...] ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, je v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní; [...] ochrana platí i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb; [...] pojem podobnosti je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností [nebezpečím] záměny; [...] pravděpodobnost [nebezpečí] záměny, která[é] 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, představuje pro tuto ochranu zvláštní podmínku“.

- 3 Článek 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení stanoví:

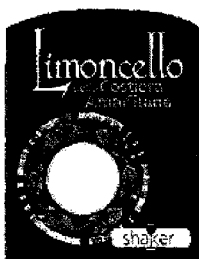
„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

- 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.“

Skutečnosti předcházející sporu

- 4 Dne 20. října 1999 podala Shaker u OHIM přihlášku k zápisu takto vyobrazené obrazové ochranné známky jako ochranné známky Společenství:



- 5 Výrobky, pro které byl požadován zápis, spadají do tříd 29, 32 a 33 podle 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“).
- 6 Následně po zásahu OHIM Shaker omezila svou přihlášku na citronový likér pocházející z amalfského pobřeží, pokud jde o výrobky třídy 33, jež odpovídá „alkoholickým nápojům (s výjimkou piv)“.

- 7 Dne 1. června 2000 společnost Limiñana y Botella, SL podala námitky na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94. Důvodem těchto námitek bylo nebezpečí záměny upravené v čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení mezi jednak ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, v rozsahu, v němž se vztahuje na výrobky třídy 33, a jednak slovní ochrannou známkou osoby, která podává námitky, vztahující se rovněž na výrobky třídy 33, zapsanou v roce 1996 u Oficina Española de Patentes y Marcas (španělský úřad pro patenty a ochranné známky) a nazvanou „LIMONCHELO“.
- 8 Rozhodnutím ze dne 9. září 2002 námitkové oddělení OHIM vyhovělo uvedeným námitkám a zamítlo požadovaný zápis přihlašované ochranné známky.
- 9 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát OHIM, kterému Shaker věc předložila, odvolání zamítl. Odvolací senát v podstatě usoudil, že dominantním prvkem ochranné známky, jejíž zápis je požadován, je pojem „Limoncello“ a že tato ochranná známka, jakož i starší ochranná známka si jsou vzhledově a foneticky velmi blízké, takže existuje nebezpečí záměny.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

- 10 Shaker podala dne 7. ledna 2004 žalobu k Soudu za účelem zrušení sporného rozhodnutí, přičemž se dovolávala zaprvé porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, zadruhé zneužití pravomoci a zatřetí porušení povinnosti uvést odůvodnění rozhodnutí.

- 11 Pokud jde o první žalobní důvod Soud poté, co shledal dotčené výrobky totožné, rozhodl ohledně předmětných označení v bodech 53 a 54 napadeného rozsudku následující:

„53. [...] odvolací senát musel přezkoumat, která složka přihlašované ochranné známky je schopná svými vzhledovými, fonetickými nebo pojmovými vlastnostmi sama o sobě vyjádřit dojem z této ochranné známky, který si relevantní veřejnost uchová v paměti, takže ostatní složky této ochranné známky se v tomto ohledu jeví jako zanedbatelné. [...]

54. Nicméně, pokud je přihlašovaná ochranná známka kombinovanou ochrannou známkou vzhledové povahy, k posouzení celkového dojmu této ochranné známky, jakož i k určení případného dominantního prvku této ochranné známky musí dojít na základě vzhledové analýzy. V tomto případě tudíž, pouze pokud by případný dominantní prvek nesl významové nevzhledové aspekty, by bylo namíste případně přistoupit k porovnání tohoto prvku se starší ochrannou známkou se zohledněním rovněž těchto dalších významových aspektů jako například fonetických aspektů nebo relevantních abstraktních koncepcí“.

- 12 Soud na základě této metody usoudil v bodě 59 napadeného rozsudku, že znázornění kulatého talíře zdobeného citrony je dominantní složkou ochranné známky, jejíž zápis je požadován. Shledal, že slovní prvky této ochranné známky nejsou ze vzhledového hlediska dominantní, a usoudil, že není namíste analyzovat fonetické či pojmové vlastnosti těchto prvků.

- 13 Soud tedy v bodě 65 tohoto rozsudku rozhodl, že složka znázorňující kulatý talíř nemá nic společného se starší čistě slovní ochrannou známkou.

14 Soud v bodech 66 až 69 uvedeného rozsudku shledal:

- „66. Mezi dotčenými ochrannými známkami tedy neexistuje nebezpečí záměny. Dominance obrazového znázornění kulatého talíře zdobeného citrony ve vztahu k ostatním prvkům přihlašované ochranné známky zabraňuje jakémukoliv nebezpečí záměny založenému na existenci vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti pojmu ‚limonchelo‘ nebo ‚limoncello‘ obsažených v dotčených ochranných známkách.
67. V rámci celkového posouzení nebezpečí záměny je třeba ještě připomenout, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést mezi různými ochrannými známkami přímé srovnání, ale musí se spoléhat na nedokonalou představu těchto ochranných známek, jakou si uchoval v paměti [...]. Dominantní prvek přihlašované ochranné známky, který tvoří kulatý talíř zdobený citrony, má tedy velký význam v celkové analýze označení, neboť spotřebitel zkoumající vinětu vysoce alkoholického nápoje bere v potaz a zapamatuje si převládající prvek označení, který mu při dalším nákupu umožní tuto zkušenost zopakovat.
68. Dominance obrazové složky tvořené kulatým talířem zdobeným citrony v přihlašované ochranné známce v projednávaném případě znamená, že posouzení rozlišovacích prvků starší ochranné známky nemá žádný dopad na použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Ačkoliv důležitost rozlišovací způsobilosti starší slovní ochranné známky může ovlivnit posouzení nebezpečí záměny [...], toto kritérium předpokládá, že mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou existuje přinejmenším určité nebezpečí záměny. Z celkového posouzení nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami vyplývá, že převaha kulatého talíře zdobeného citrony v přihlašované ochranné známce zabraňuje jakémukoli nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou. V důsledku toho není třeba se dále vyjadřovat k rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky [...].

69. Vzhledem k těmto úvahám je namístě konstatovat, že navzdory totožnosti uvedených výrobků není stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami dostatečně vysoký, aby bylo možno usoudit, že se referenční španělská veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. V rozporu s tím, co usoudil OHIM ve [sporném] rozhodnutí, mezi těmito ochrannými známkami tedy neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.“
- 15 Soud tedy prvnímú žalobnímu důvodu vyhověl, dále rozhodl, že není namístě zkoumat další žalobní důvody, a zrušil sporné rozhodnutí. Soud rovněž sporné rozhodnutí změnil tak, že odvolání podané Shaker u OHIM je opodstatněné, a námitky je tedy třeba zamítnout.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 16 OHIM se na podporu svého kasačního opravného prostředku dovolává dvou důvodů kasačního opravného prostředku, nicméně druhý důvod vzal v průběhu řízení před Soudním dvorem zpět po tiskové opravě provedené Soudem usnesením ze dne 12. června 2006. Není tedy třeba zkoumat tento důvod kasačního opravného prostředku.

Argumentace účastníků řízení

- 17 Důvod kasačního opravného prostředku, na němž OHIM v rámci řízení o kasačním opravném prostředku setrval, vychází z chybného výkladu a použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 18 OHIM vytýká Soudu, že vyloučil jakékoli nebezpečí záměny, když založil své posouzení pouze na vzhledovém vnímání ochranné známky, jejíž zápis je požadován, aniž by provedl fonetickou a pojmovou analýzu všech prvků, jež tvoří dotčené ochranné známky, což porušuje zásadu celkového posouzení nebezpečí záměny tak jak vyplývá zejména z rozsudku ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191).
- 19 OHIM krom toho kritizuje napadený rozsudek, pokud jde o určení rozlišovací a dominantní složky označení. Soud totiž přiznal znázornění kulatého talíře zdobeného citrony výlučnou a rozhodující hodnotu, aniž by uznal, že ostatní složky mohou mít nějakou rozlišovací hodnotu.
- 20 OHIM se domnívá, že Soud měl zhodnotit skutečný dopad pojmu „Limoncello“ na to, jak průměrný spotřebitel vnímá dotčené výrobky, a přihlédnout k veřejnosti, jež je v projednávaném případě referenční. Pokud jde o alkoholické nápoje, průměrný spotřebitel věnuje více pozornosti slovní složce, neboť se jedná o kategorii zboží, jež je obvykle identifikovaná prostřednictvím jména výrobku, spíše než ikonografickým prvkům znázorněným na vinětě.
- 21 Tím, že v napadeném rozsudku nebyly posouzeny vnitřní rozlišovací vlastnosti starší ochranné známky, došlo k převrácení postupu, jenž měl vést k posouzení nebezpečí záměny. Soud se omezil na pouhou analýzu označení, aniž by provedl celkové posouzení.
- 22 Shaker se naopak zaprvé domnívá, že kasační opravný prostředek vychází z chybného výkladu výše uvedeného rozsudku SABEL. Nařízení č. 40/94 nestanoví přezkum každého vzhledového, fonetického a pojmového prvku dotčených ochranných známek.

- 23 Krom toho rozsudek Soudu ze dne 15. února 2005, *Cervecería Modelo v. OHIM – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)* (T-169/02, Sb. rozh. s. II-505), jehož se OHIM dovolává a v jehož bodě 40 bylo rozhodnuto, že fonetická a pojmová totožnost mezi dominantním prvkem ochranné známky, jejíž zápis je navrhován, a starší ochrannou známkou vyrovnávají vzhledové odlišnosti vyplývající z grafických zvláštností, není relevantní. Podle Shaker má teze navržená OHIM za následek to, že fonetická a pojmová podobnost může neutralizovat dominantní vzhledový prvek, takže dominantní povaha tak bude při posouzení nebezpečí záměny postrádat užitku.
- 24 Shaker zadruhé uvádí, že OHIM tím, že tvrdí, že Soud přiznal výlučnou a rozhodující úlohu znázornění talíře zdobeného citrony, požaduje ve skutečnosti po Soudním dvoře přezkum posouzení skutkových okolností provedeného Soudem, třebaže takové posouzení nemůže podléhat přezkumu Soudním dvorem.
- 25 Argument je tedy nepřijatelný a v každém případě neopodstatněný, neboť OHIM nemůže vytýkat Soudu částečné posouzení skutkových okolností, neboť on sám takové posouzení provedl. Přezkum by měl být proveden ve světle rozsudku Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Sb. rozh. s. II-4335), potvrzeného usnesením Soudního dvora ze dne 28. dubna 2004, *Matratzen Concord v. OHIM* (C-3/03 P, Recueil, s. I-3657), který nevylučuje, že by celkovému dojmu, který v paměti relevantní veřejnosti vyvolá kombinovaná ochranná známka, mohla za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek.
- 26 Shaker se zatřetí dovolává nepřijatelnosti argumentů OHIM týkajících se nenáležitosti zohlednění průměrného spotřebitele a zásady vzájemné závislosti,

neboť účelem těchto argumentů je požadavek, aby Soudní dvůr provedl nové posouzení skutkových okolností učiněné Soudem. Shaker krom toho podotýká, že rozsudky Soudu, jež uvádí OHIM, nejsou relevantní, neboť okolnosti, za nichž byly tyto rozsudky vydány, nejsou tytéž jako okolnosti projednávané věci.

- 27 Pokud jde o referenční veřejnost, Soud právem zvolil průměrné španělské spotřebitele, na které speciálně odkázal za účelem posouzení nebezpečí záměny.

Závěry Soudního dvora

K přípustnosti

- 28 Pokud jde o námitku nepřípustnosti vznesenou společností Shaker proti důvodu kasačního opravného prostředku uplatněnému OHIM, je třeba připomenout, že podle čl. 225 ES odst. 1 ES a čl. 58 prvního pododstavce Statutu Soudního dvora je opravný prostředek omezen na právní otázky. Pouze Soud je totiž příslušný ke zjištění relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Zjištění těchto skutkových okolností a posouzení těchto důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (viz zejména v tomto smyslu 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 ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 40).

- 29 V projednávaném případě se důvod kasační opravného prostředku, jenž vznáší OHIM, týká právní otázky, neboť jeho cílem je prokázat, že Soud nerespektoval dosah čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož se omezil na vzhledovou analýzu dotčených ochranných známek a neprovedl fonetickou a pojmovou analýzu těchto známek.
- 30 Je tedy třeba považovat tento důvod kasačního opravného prostředku za přípustný.

K věci samé

- 31 Co se týče opodstatněnosti důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícího z chybného výkladu a použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je namístě připomenout, že podle tohoto ustanovení 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. Takové nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
- 32 Zákodárce Společenství ohledně tohoto bodu upřesnil v sedmém bodě odůvodnění nařízení č. 40/94, že posouzení nebezpečí záměny 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, jakož i mezi příslušnými výrobky či službami.

- 33 Z ustálené judikatury v tomto ohledu vyplývá, že nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených [viz v tomto smyslu ohledně první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17, a ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 26].
- 34 Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být mimoto posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky SABEL, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18; ze dne 22. června 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40; výše uvedené usnesení Matratzen Concord v. OHIM, bod 28; výše uvedený rozsudek Medion, bod 27, a rozsudek ze dne 23. března 2006, Mühlens v. OHIM, C-206/04 P, Sb. rozh. s. I-2717, bod 18).
- 35 Rovněž podle ustálené judikatury musí být celkové posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25, Medion, bod 28, a Mühlens v. OHIM, bod 19, jakož i výše uvedené usnesení Matratzen Concord v. OHIM, bod 29).

- 36 Je třeba dodat, že za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotýčnými ochrannými známkami je zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto jednotlivým prvkům s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 27).
- 37 Soud v projednávané věci v bodu 49 napadeného rozsudku zdůraznil judikaturu, jak je připomenutá v bodě 35 tohoto rozsudku a podle níž musí být celkové posouzení nebezpečí záměny založeno na celkovém dojmu, kterým dotčená označení působí.
- 38 V bodě 54 napadeného rozsudku nicméně upřesnil, že pokud je přihlašovaná ochranná známka kombinovanou ochrannou známkou vzhledové povahy, k posouzení celkového dojmu této ochranné známky, jakož i k určení jejího případného dominantního prvku, musí dojít na základě vzhledové analýzy. Dodal, že v tomto případě, pouze pokud by případný dominantní prvek nesl významové nevzhledové aspekty, by bylo namístě případně přistoupit k porovnání tohoto prvku se starší ochrannou známkou se zohledněním rovněž těchto dalších významových aspektů jako fonetických aspektů nebo relevantních abstraktních koncepcí.
- 39 Soud na základě těchto úvah nejprve v rámci analýzy dotčených označení usoudil, že ochranná známka, jejíž zápis je požadován, obsahuje dominantní prvek tvořený znázorněním kulatého talíře zdobeného citrony. Z toho v bodech 62 až 64 napadeného rozsudku vyvodil, že není namístě analyzovat fonetické nebo pojmové vlastnosti ostatních prvků této ochranné známky. Nakonec došel v bodě 66 téhož rozsudku k závěru, že dominance obrazového znázornění kulatého talíře zdobeného citrony ve vztahu k ostatním prvkům uvedené ochranné známky zabráňuje

jakémukoliv nebezpečí záměny založenému na existenci vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti pojmů „limonchelo“ a „limoncello“ obsažených v dotčených ochranných známkách.

- 40 Tím, že Soud takto postupoval, však neprovedl celkové posouzení nebezpečí záměny dotčených ochranných známek.
- 41 Je totiž důležité zdůraznit, že podle judikatury Soudního dvora v rámci přezkumu existence nebezpečí záměny nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je namístě provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (viz v tomto smyslu výše uvedené usnesení *Matratzen Concord v. OHIM*, bod 32, a výše uvedený rozsudek *Medion*, bod 29).
- 42 Jak uvedla generální advokátka v bodě 21 svého stanoviska, posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známkou jsou zanedbatelné.
- 43 Z toho vyplývá, že Soud chybně použil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 44 Za těchto podmínek OHIM oprávněně tvrdí, že napadený rozsudek je stížen nesprávným právním posouzením.

- 45 Z výše uvedeného vyplývá, že napadený rozsudek je třeba zrušit.
- 46 V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem druhou větou statutu Soudního dvora, pokud Soudní dvůr zruší rozhodnutí Soudu, může věc vrátit zpět Soudu k rozhodnutí.
- 47 V projednávaném sporu je namístě vrátit věc zpět Soudu s tím, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

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

- 1) **Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 15. června 2005, Shaker v. OHIM – Limiňana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04) se zrušuje.**
- 2) **Věc se vrací zpět Soudu prvního stupně Evropských společenství.**
- 3) **O nákladech řízení bude rozhodnuto později.**

Podpisy.