

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

24. listopadu 2005 *

Ve věci T-346/04,

Sadas SA, se sídlem v Tourcoing (Francie), zastoupená A. Bertrandem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému A. Folliard-Monguiralet a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

příčemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: francouzština.

LTJ Diffusion SA, se sídlem v Colombes (Francie), zastoupená F. Fajgenbaumem a S. Ledermanem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 7. června 2004 (věc R 393/2003-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Sadas SA a LTJ Diffusion SA,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(třetí senát),

ve složení M. Jaeger, předseda, V. Tiili a O. Czúcz, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Natsinas, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 17. srpna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 31. ledna 2005,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 20. ledna 2005,

po jednání konaném dne 6. července 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 9. září 1996 žalobkyně podala 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.
- ² Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení ARTHUR ET FELICIE.
- ³ Výrobky, pro něž byl zápis požadován, spadají do tříd 16, 24 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, a odpovídají po omezení učiněném žalobkyní v průběhu námitkového řízení následujícímu popisu:

— třída 16: „Katalog pro prodej na dálku“;

— třída 24: „Látky na textilní užití; pokrývky na postel a ubrusy“;

— třída 25: „Oděvy (oblečení), obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), pokrývky hlavy, všechny tyto výrobky pro děti prodávané prostřednictvím prodeje na dálku a ve specializovaných obchodech distribuujících výrobky z katalogu“.

4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 24/98 ze dne 6. dubna 1998.

5 Dne 2. července 1998 vedlejší účastník podal námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky na základě článku 42 nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny jednak na francouzském zápisu č. 17 731 ze dne 16. června 1983, obnoveném dne 14. června 1993, a jednak na mezinárodním zápisu č. 539 689 ze dne 31. května 1989 s účinky v Německu, Rakousku, Španělsku a zemích Beneluxu. Obě starší obrazové ochranné známky vypadají následovně:



6 Námitky byly podány proti části výrobků, na které se vztahuje přihláška ochranné známky Společenství, a sice proti výrobkům spadajícím do tříd 24 a 25. Byly založeny na všech výrobcích, na které se vztahují starší ochranné známky, a sice na „textilních výrobcích, konfekci a oděvech šitých na míru včetně holínek, střevíců a papučí“ spadajících do tříd 25.

- 7 Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94.
- 8 Rozhodnutím ze dne 8. října 1999 (dále jen „rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 8. října 1999“) námitkové oddělení zamítlo námitky. Usoudilo, že jelikož kolidující označení nejsou ani totožná, ani podobná a jelikož vedlejší účastník nepředložil žádný důkaz, který by ovlivnil analýzu nebezpečí záměny, jako písemnosti umožňující posoudit známost starších ochranných známek v dotčených zemích, nemůže zde existovat nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, ať je stupeň totožnosti nebo podobnosti mezi výrobky označenými dotčenými ochrannými známkami jakýkoliv, takže není nezbytné přistoupit ke srovnání výrobků.
- 9 Dne 7. prosince 1999 vedlejší účastník podal na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 8. října 1999.
- 10 Rozhodnutím ze dne 19. června 2002 třetí odvolací senát zamítl odvolání, pokud jde o použití čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, a zrušil rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 8. října 1999 v rozsahu, ve kterém zamítlo námitky z důvodu neexistence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami. Usoudil, že mezi nimi existují značné prvky podobnosti a vrátil věc námitkovému oddělení, aby se vyjádřilo k existenci nebezpečí záměny, s přihlédnutím zejména ke srovnání výrobků, omezení seznamu výrobků požadovaných žalobkyní, jakož i dopadu nových dokumentů předložených oběma účastníky řízení a považovaných odvolacím senátem za přípustné.

- 11 Rozhodnutím ze dne 22. dubna 2003 (dále jen „rozhodnutí námitkového oddělení“) námitkové oddělení námitkám částečně vyhovělo. Zaprvé usoudilo, že dotčené ochranné známky nejsou totožné a že čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 není použitelný. Zadruhé usoudilo, že existuje nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace, pro výrobky spadající do třídy 25. Rovněž konstatovalo, že starší francouzská ochranná známka požívala určité známosti na francouzském trhu.
- 12 Dne 18. června 2003 žalobkyně podala na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 13 Rozhodnutím ze dne 7. června 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát zamítl odvolání. Usoudil, že s přihlédnutím ke značným prvkům podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami, totožností mezi odpovídajícími výrobky, jakož i inherentně vysoké rozlišovací způsobilosti a známosti starší ochranné známky na trhu, vzhledové a fonetické rozdíly vyplývající z přítomnosti výrazů „et“ a „Félicie“ v přihlašované ochranné známce nejsou takové povahy, aby vyloučily nebezpečí záměny vyvolané u francouzského spotřebitele pro výrobky spadající do třídy 25.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— změnil napadené rozhodnutí;

- zrušil rozhodnutí námitkového oddělení;
- uložil vedlejšímu účastníku náhradu nákladů řízení.

15 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

16 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- potvrdil napadené rozhodnutí;
- potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení podle článku 81 nařízení č. 40/94.

K přípustnosti dokumentů předložených poprvé před Soudem

- 17 Vedlejší účastník uplatňuje, že přílohy 15 a 21 až 30 žaloby jsou novými písemnostmi, neboť nebyly předloženy před OHIM. Tyto dokumenty jsou tedy nepřijatelné.
- 18 Přílohy 22 až 24, 26 a 27 sestávají z výňatků z internetových stránek vytištěných po správním řízení před OHIM. Příloha 25 uvádí výsledky ankety uskutečněné mezi 22. až 28. červencem 2003 institutem veřejného mínění Ipsos (dále jen „anketa Ipsos“), které rovněž nejsou obsaženy ve správním spise. Krom toho příloha 16 představující výsledky průzkumu na internetu ke dni 17. června 2003 nebyla rovněž předložena před OHIM.
- 19 Tyto písemnosti předložené poprvé před Soudem nemohou být tedy vzaty v úvahu. Žaloba před Soudem se totiž týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, takže funkcí Soudu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před Soudem. Je tudíž třeba vyloučit výše uvedené dokumenty, aniž by bylo nutno zkoumat jejich důkazní sílu [rozsudky Soudu ze dne 18. února 2004, Koubi v. OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, s. II-719, bod 52; ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex v. OHIM (Tvar pivní láhve), T-399/02, Recueil, s. II-1391, bod 52; ze dne 10. listopadu 2004, Storck v. OHIM (Tvar bonbonu), T-396/02, Sb. rozh. s. II-3821, bod 24, a ze dne 21. dubna 2005, Ampafrance v. OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Sb. rozh. s. II-1401, bod 29].
- 20 Přílohy 15 a 21 reprodukují rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 25. července 2001 a rozsudek Tribunal de grande instance de Paris ze dne 23. ledna

2004. Ačkoliv tyto dokumenty byly předloženy poprvé před Soudem, nejsou důkazy jako takovými, ale týkají se rozhodovací praxe OHIM a vnitrostátní judikatury, na kterou účastník řízení může odkazovat i po řízení před OHIM.

- 21 Přílohy 28 až 30 sestávající z písemností vyžadovaných jednacím řádem Soudu, tj. výpis z obchodního rejstříku a rejstříku společností týkající se žalobkyně, kopie průkazu totožnosti jejího zástupce a jeho plná moc, jsou přípustné.

K věci samé

- 22 Na podporu své žaloby se žalobkyně v podstatě dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 23 Žalobkyně hlavně uplatňuje, že odvolací senát opomněl zohlednit řadu faktorů, které jej měly vést k posouzení, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny. Těmito faktory jsou zejména inherentně nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky z důvodu zápisu několika desítek ochranných známek pro oděvy obsahujících výraz „Arthur“, známost přihlašovaného označení na trhu před začátkem námitkového řízení, koexistence dotčených ochranných známek na francouzském trhu, rozdíly mezi distribučními strukturami a kanály, jakož i mezi kategoriemi výrobků nabízených k prodeji žalobkyní a vedlejším účastníkem a konečně anketa Ipsos, která prokazuje, že nebezpečí záměny by mělo být zcela vyloučeno.

- 24 OHIM a vedlejší účastník tvrdí, že odvolací senát správně posoudil existenci nebezpečí záměny.
- 25 Soud připomíná, že podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 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. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodů ii) a iii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v některém členském státě a ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát, s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 26 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.
- 27 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově 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 [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura].

K relevantní veřejnosti

- 28 V projednávaném případě jsou staršími ochrannými známkami francouzská národní ochranná známka a mezinárodní ochranná známka mající účinky v Německu, Rakousku, Španělsku a zemích Beneluxu. Napadené rozhodnutí se opírá výlučně o starší francouzskou ochrannou známku, o čemž mezi účastníky řízení není sporu. Kontrola Soudu se tudíž musí omezit na nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší francouzskou ochrannou známkou (dále jen „ochranná známka Arthur“), a tedy na francouzské území.
- 29 Žalobkyně kritizuje definici relevantní veřejnosti, která není stejná pro výrobky uváděné na trh vedlejším účastníkem a pro výrobky, které uvádí na trh žalobkyně, neboť pouze tyto posledně uvedené výrobky jsou určeny pro děti od dvou do dvanácti let. Tento argument nelze přijmout. Jelikož oděvní výrobky určené dětem nakupují dospělí, jsou výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, totiž určeny stejně tak dospělým jako dětem. To samé platí pro výrobky vedlejšího účastníka, jelikož tyto výrobky mohou zahrnovat oděvy určené dětem.
- 30 Jelikož dotčené výrobky jsou výrobky běžné spotřeby, cílovou veřejností je tudíž průměrný francouzský spotřebitel, který je považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného.

Ke srovnání výrobků

- 31 Odvolací senát usoudil, že výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, jsou totožné s výrobky přihlašovanými žalobkyní.

- 32 Žalobkyně toto posouzení kritizuje s tím, že zdůrazňuje, že ačkoliv se obě ochranné známky vztahují na oděvní výrobky, výrobky prodávané vedlejším účastníkem sestávají téměř výlučně z domácích oděvů (podvlékačky, pyžama atd.) pro muže, ženy a děti, zatímco žalobkyně uvádí na trh vycházkové oděvy a obuv určené výhradně dětem od dvou do dvanácti let. Oděvy nabízené žalobkyní a vedlejším účastníkem tudíž nemají stejnou funkci. Krom toho způsoby uvádění na trh nejsou stejné, neboť žalobkyně distribuuje své výrobky na dálku, zatímco vedlejší účastník distribuuje své výrobky především ve velkoprodejnách a v obchodech. Nízké procento (5 %) prodeje, které vedlejší účastník uskutečňuje prostřednictvím prodeje na dálku, stejně jako nízké procento (5 %) prodeje, které žalobkyně uskutečňuje v obchodech, nestačí ke zjištění totožnosti způsobů uvádění na trh.
- 33 Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je namíste zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi výrobky nebo službami. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, jejich užívání, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23).
- 34 Mimoto v případě, že výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, zahrnují výrobky, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, jsou tyto výrobky považovány za totožné [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, body 32 a 33].
- 35 Je namíste připomenout, že srovnání výrobků se musí týkat těch výrobků, na které se vztahuje zápis dotčených ochranných známek, a nikoli těch výrobků, pro které byla ochranná známka skutečně užívána, ledaže se v důsledku žádosti podané v rámci čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 zjistí, že starší ochranná známka byla užívána pouze pro část výrobků, pro které byla zapsána. V tom případě je starší ochranná známka považována za zapsanou pro účely průzkumu námitek pouze pro tuto část

výrobků. Taková žádost však v projednávaném případě nebyla podána. Výrobky, na které se starší ochranná známka vztahuje, které je třeba zohlednit v rámci srovnání výrobků, jsou tudíž všechny výrobky, pro které byla uvedena ochranná známka zapsána.

- 36 V projednávaném případě výrobky, pro které byla starší ochranná známka zapsána, jsou „textilní výrobky, konfekce a oděvy šité na míru včetně vysokých bot, stěevíců a papučí“ spadající do třídy 25. Výrobky požadované žalobkyní, které jsou předmětem tohoto sporu, jsou „oděvy (oblečení), obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), pokrývky hlavy, všechny tyto výrobky pro děti prodávané prostřednictvím prodeje na dálku a ve specializovaných obchodech distribuujících výrobky z katalogu“ spadající rovněž do třídy 25.
- 37 Je třeba uvést, že tyto posledně uvedené výrobky jsou zahrnuty do prvně uvedených výrobků. Výrobky, pro které byla zapsána starší ochranná známka, totiž nejsou omezeny ani na věkovou kategorii, ani na určitý způsob uvádění na trh.
- 38 Jak správně konstatoval OHIM, jelikož výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, mohou totiž být rovněž určeny dětem, odkaz na tuto specifickou veřejnost v přihlášce ochranné známky Společenství nemá na totožnost uvedených výrobků vliv. Navíc, jelikož ve znění přihlášky starší ochranné známky k zápisu nebyl upřesněn žádný specifický způsob uvádění na trh, výrobky, na které se tato ochranná známka vztahuje, mohou být rovněž distribuovány prostřednictvím sítě prodeje na dálku, zejména prostřednictvím katalogu, stejným způsobem jako výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka.
- 39 Je tedy namístě uvést, že odvolací senát se nedopustil žádného pochybení tím, že konstatoval, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou totožné.

Ke srovnání označení

- 40 Z ustálené judikatury vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47 a uvedená judikatura].
- 41 Žalobkyně usuzuje, že dotčená označení nejsou podobná, zatímco OHIM a vedlejší účastník dospívají k závěru o jejich podobnosti.
- 42 Označení, která mají být srovnána, jsou následující:

	ARTHUR ET FELICIE
starší ochranná známka	přihlašovaná ochranná známka

- 43 Je třeba podotknout, že v napadeném rozhodnutí odvolací senát pouze uvedl, že „mezi ochrannými známkami existují prvky značné podobnosti“. Odůvodnění, na

kterém se zakládá posouzení odvolacího senátu, je uvedeno v rozhodnutí námitkového oddělení v následujícím znění:

„Je totiž zjevné, že obě ochranné známky mají společný výraz ‚[A]rthur‘. Tento výraz je jediným slovem starší ochranné známky a tvoří počáteční vzhledový a sluchový prvek přihlášky ochranné známky Společenství. Ačkoliv je kresba použitá pro starší ochrannou známku specifická, vliv obrazového aspektu starší ochranné známky nesmí být přeceňován. Slovo ‚[A]rthur‘ zůstává ve starší ochranné známce naprosto čitelné. Dokonce tvoří dominantní a rozlišovací prvek ochranné známky. Přidání slova ‚[F]élicie‘ v přihlášce ochranné známky Společenství jistě tvoří prvek rozlišení, ale jeho dopad je snížen z důvodu jeho koncového umístění. Pozornost průměrného a běžně pozorného spotřebitele je nejprve zásadně upoutána počátečním prvkem: výrazem ‚[A]rthur‘. Po pojmové stránce [odvolací] [s]enát nemůže vyloučit případ, že přihláška ochranné známky Společenství může u veřejnosti vyvolat dojem rozšíření řady výrobků, na které se vztahuje ochranná známka Arthur. Přihláška ochranné známky Společenství by mohla být vnímána jako varianta starší ochranné známky za účelem informace, že ochranná známka je od nynížka určena rovněž dámské klientele. V důsledku toho má [odvolací] [s]enát za to, že mezi ochrannými známkami existují značné prvky podobnosti.“

- 44 Žalobkyně uplatňuje, že ochranná známka, jejíž zápis požaduje, je komplexní ochrannou známkou sestávající ze tří výrazů a podanou v tiskářském typu písma „bâton simple“, zatímco starší ochranná známka se skládá pouze z jednoho výrazu podaného ve formě souvislého ručně psaného podpisu, s tečkou mezi dvěma rameny písmene „a“. Různé prezentace společného výrazu „Arthur“, který má inherentně nízkou rozlišovací způsobilost, jakož i přítomnost pojmu „Félicie“ v přihlašované ochranné známce, tvoří podstatné prvky rozlišení. Krom toho počáteční umístění výrazu „Arthur“ v přihlašované ochranné známce je velmi oslabeno silnou přítomností výrazů „et“ a „Félicie“, přestože se nacházejí na koncovém místě.

- 45 Tyto argumenty nelze přijmout.

- 46 Slovní prvek „Arthur“ musí být považován za dominantní prvek starší ochranné známky, neboť obrazové prvky zůstávají druhotné, jelikož tečka je zanedbatelná a specifická kresba neumožňuje identifikovat původ označených výrobků nezávisle na slovu „Arthur“. Pokud jde o přihlašovanou ochrannou známku, ta sestává ze souřadící spojky „et“, jakož i ze dvou výrazů „Arthur“ a „Félicie“, které jsou nezávisle na svém umístění *a priori* nerozlišitelné. Nicméně, jelikož uvedená ochranná známka začíná výrazem „Arthur“, lze jej považovat za dominantní prvek přihlašované ochranné známky.
- 47 Po stránce vzhledové, jelikož obrazové prvky starší ochranné známky jsou druhotné ve vztahu k jejímu slovnímu prvku, srovnání označení lze provést na základě jediného slovního prvku při dodržení zásady, podle které posouzení nebezpečí záměny, co se týče podobnosti označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí. Jelikož starší ochranná známka Arthur je tedy zcela zahrnuta v přihlašované ochranné známce ARTHUR ET FELICIE, rozdíl související s přidáním výrazů „et“ a „Félicie“ na konec přihlašované ochranné známky není dostatečně podstatný k vyloučení podobnosti vytvořené shodou dominantního prvku přihlašované ochranné známky, a sice výrazu „Arthur“. Navíc, jelikož je ochranná známka ARTHUR ET FELICIE přihlašována k zápisu jako slovní ochranná známka, nic nebrání ji při užívání psát různými písmi, jako například ve formě podobné starší ochranné známce. Z toho vyplývá, že dotčená označení musejí být považována za vzhledově podobná.
- 48 Po stránce fonetické žalobkyně uplatňuje, že výslovnost ochranné známky ARTHUR ET FELICIE, která obsahuje šest slabik je „mnohem bohatší a delší“ než výslovnost ochranné známky Arthur, která obsahuje dvě slabiky. Ochranné známky se tedy silně liší jak po stránce svých sekvencí a rytmu, tak po stránce počtu slovních prvků.
- 49 Tyto argumenty nelze přijmout. Úplné začlenění označení obsaženého ve starší ochranné známce do dominantního prvku přihlašované ochranné známky totiž

umožňuje vyvodit závěr o značné fonetické podobnosti [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu 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 37].

- 50 Po pojmové stránce žalobkyně uplatňuje, že ochranná známka ARTHUR ET FELICIE označuje na rozdíl od ochranné známky Arthur smíšenou dvojici.
- 51 Je třeba uvést, že starší ochranná známka sestává z mužského jména Arthur, zatímco přihlašovaná ochranná známka sestává ze stejného mužského jména, souřadící spojky a ženského jména. Jelikož zahrnují stejné mužské jméno, určitá pojmová podobnost není vyloučena, ačkoli se jeví, že přihlašovaná ochranná známka označuje dvojici. Přidání ženského jména ke jménu Arthur může činit dojem, že se jedná o rozšíření nebo o variantu ochranné známky skládající se pouze ze jména Arthur.
- 52 V důsledku toho je namístě konstatovat, že odvolací senát se nedopustil pochybení tím, že usoudil, že mezi dotčenými označeními existují značné prvky podobnosti.
- 53 Ještě je třeba provést globální posouzení dotčených označení za účelem určení, zda mezi nimi existuje nebezpečí záměny.

K nebezpečí záměny

- 54 Podle ustálené judikatury je nebezpečí záměny tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví vyšší (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24).

Ochranné známky, které mají buď vnitřně, nebo z důvodu své známosti na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (viz obdobně výše uvedený rozsudek Canon, bod 18, a rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20).

- 55 Pro určení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, a tudíž posouzení, zda má vysokou rozlišovací způsobilost, je namístě globálně posoudit více či méně velkou způsobilost ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 49, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 22).
- 56 Při tomto posouzení je třeba zohlednit zejména vnitřní vlastnosti ochranné známky, včetně skutečnosti, zda obsahuje, či nikoli jakýkoli prvek popisující výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (viz obdobně výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 23).
- 57 Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a konkrétně její dobré jméno, je tedy prvkem, který musí být zohledněn pro posouzení, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky a službami dostatečná na to, aby způsobila nebezpečí záměny [viz obdobně výše uvedený rozsudek Canon, bod 24; rozsudky Soudu ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 61, a ze dne 22. června 2004, „Drie Mollen sinds 1818“ v. OHIM – Manuel Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Sb. rozh. s. II-1765, bod 30].

- 58 V projednávaném případě odvolací senát usoudil, že starší ochranná známka Arthur vykazuje silnou rozlišovací schopnost jednak sama o sobě, a jednak z důvodu svého intenzivního užívání. K datu, kdy byla podána přihláška, a sice v roce 1983, nebylo prokázáno, že ve Francii existovaly jiné ochranné známky tvořené jménem Arthur, samotným nebo v kombinaci s jiným výrazem, pro označení výrobků spadajících do třídy 25, jelikož přihlášky všech ochranných známek uvedených žalobkyní byly podány později. Nebylo také prokázáno, že toto jméno je součástí běžně užívaných jmen v oblasti módy. Jelikož podle odvolacího senátu nelze prokázat žádný pojmový vztah mezi výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, a jménem Arthur, tato ochranná známka vykazuje sama o sobě způsobilost, kterou nelze kvalifikovat jako slabě rozlišovací. Krom toho odvolací senát konstatoval, že užíváním od doby jejího zápisu tato ochranná známka nepopíratelně získala určitou proslulost, zejména pokud jde o spodní prádlo a domácí oděvy jak pro dospělé, tak pro děti.
- 59 Žalobkyně zpochybňuje inherentně vysokou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Naopak nezpochybňuje známost starší ochranné známky na trhu, ale pouze skutečnost, že její dobré jméno samo o sobě stačí k vytvoření nebezpečí záměny.
- 60 Je třeba připomenout, že ochranná známka může mít vysokou rozlišovací způsobilost buď vnitřně, nebo z důvodu své známosti na trhu. Tedy vzhledem k tomu, že žalobkyně nepopírala dobré jméno starší ochranné známky uznané OHIM po přezkumu důkazů v tomto ohledu spontánně předložených vedlejším účastníkem, toto dobré jméno musí být považováno za prokázané, a starší ochranná známka tedy požívá rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší, přestože nemá inherentně vysokou rozlišovací způsobilost. Za těchto podmínek není namístě zkoumat, zda má starší ochranná známka inherentně nízkou rozlišovací způsobilost z důvodu údajné koexistence několika desítek ochranných známek pro oděvy obsahujících výraz „Arthur“, jak uplatňovala žalobkyně.

- 61 V každém případě, ačkoliv musí být pro posouzení nebezpečí záměny zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky (viz obdobně výše uvedený rozsudek Canon, bod 24), je tato rozlišovací způsobilost pouze jednou ze skutečností přicházejících v úvahu v rámci tohoto posouzení. Nebezpečí záměny tak může existovat i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, kterých se označení týkají [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 61].
- 62 Ještě je třeba přezkoumat tvrzení žalobkyně, podle kterého údajná koexistence starší ochranné známky a francouzské ochranné známky ARTHUR ET FELICIE žalobkyně v projednávaném případě vylučuje veškeré nebezpečí záměny.
- 63 Není jisté zcela vyloučeno, že by taková koexistence mohla případně zeslabit nebezpečí záměny, které bylo mezi dvěma kolidujícími ochrannými známkami odděleními OHIM shledáno. Taková možnost může být nicméně zohledněna, pouze pokud přinejmenším v průběhu řízení týkajícího se relativních důvodů zamítnutí u OHIM přihlašovatel ochranné známky Společenství patřičně prokázal, že uvedená koexistence spočívá na neexistenci nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti mezi francouzskou ochrannou známkou ARTHUR ET FELICIE a starší ochrannou známkou vedlejšího účastníka, na které jsou založeny námitky, a s výhradou, že francouzská ochranná známka ARTHUR ET FELICIE a kolidující ochranné známky jsou totožné [viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. května 2005, Grupo Sada v. OHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Sb. rozh. s. II-1667, bod 86].
- 64 V projednávaném případě stačí konstatovat, že francouzská ochranná známka žalobkyně a starší ochranná známka vedlejšího účastníka nejsou totožné. Krom toho žalobkyně neprokázala, že uvedená koexistence spočívá na neexistenci nebezpečí záměny. Ze spisu vyplývá, že francouzská ochranná známka byla zapsána v roce 1994 a že vedlejší účastník podal žalobu o porušení práv k ochranné známce k Tribunal de grande instance de Paris v roce 1998 proti francouzské ochranné známce ARTHUR ET FELICIE. Rozhodnutím ze dne 23. ledna 2004 prohlásil Tribunal de grande instance tuto ochrannou známku za neplatnou. Toto rozhodnutí

bylo potvrzeno rozsudkem Cour d'appel de Paris ze dne 11. května 2005. Tato skutečnost jasně prokazuje, že tato údajná koexistence nebyla pokojná. Toto posouzení není zpochybněno skutečností, že žaloba o porušení práv k ochranné známce byla podána až čtyři roky po zápisu francouzské ochranné známky ARTHUR ET FELICIE, jelikož žalobkyně neprokázala, že vedlejší účastník skutečně věděl o uvedené ochranné známce před rokem 1998 od okamžiku podání přihlášky.

65 Krom toho nejsou dostatečné argumenty žalobkyně týkající se známosti přihlašované ochranné známky, podle kterých od dne podání přihlášky ochranné známky ARTHUR ET FELICIE ve Francii a uvedení na trh oděvů pod touto ochrannou známkou ve svém katalogu od roku 1994 pokojně a nerušeně využívala svou ochrannou známkou, a konkrétněji že žádné nároky jakékoli třetí společnosti nenarušily toto využívání. V letech 1994 až 1998 bylo ve Francii distribuováno více než 11 milionů katalogů, což vytvořilo obrat více než 35 milionů eur pro ochrannou známkou ARTHUR ET FELICIE, která se tedy stala skutečně známou ochrannou známkou, kterou si veřejnost spojuje s katalogem Vertbaudet a se žalobkyní, což prokazuje neexistenci nebezpečí záměny.

66 V tomto ohledu se žalobkyně dovolává ankety Ipsos, ze které vyplývá, že mezi kolidujícími ochrannými známkami u veřejnosti neexistuje nebezpečí záměny. To ostatně potvrzuje průzkum na internetu, jelikož nebyl zjištěn žádný společný výskyt obou ochranných známek. Jak však bylo konstatováno výše, tyto dokumenty byly předloženy poprvé před Soudem, a musejí být tedy vyloučeny.

67 Pokud jde o podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky uváděny na trh, argument žalobkyně vycházející z toho, že výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, jsou prodávány takřka výhradně v obchodech a ve velkoobchodech, zatímco přihlašovaná ochranná známka odkazuje výlučně na výrobky prodávané na dálku, není opodstatněný. Jak již totiž bylo uvedeno při srovnání výrobků, nic

nebrání tomu, aby výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, byly rovněž prodávány na dálku. Ze spisu ostatně vyplývá, že vedlejší účastník uskutečňuje přibližně 5 % svých prodejů prostřednictvím prodeje na dálku. Krom toho je třeba připomenout, že srovnání dotčených výrobků musí být provedeno na základě popisu výrobků, na které se vztahuje zápis starší ochranné známky. Tento popis však nijak neomezuje způsoby, kterými mohou být uváděny na trh výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka.

68 Krom toho je namístě uvést, že v oděvním odvětví je časté, že stejná ochranná známka má různé konfigurace podle typu výrobku, který označuje. V tomto odvětví je rovněž obvyklé, že stejný podnik používá odvozené ochranné známky, a sice označení odvozená od hlavní ochranné známky a sdílející s ní společný dominantní prvek, pro odlišení různých výrobních řad (dámské, pánské, dětské) [výše uvedený rozsudek Soudu Fifties, bod 49; rozsudek ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 57, a výše uvedený rozsudek NLSPOUT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, bod 51]. Za těchto podmínek je představitelné, že relevantní veřejnost považuje oděvy, na které se vztahují kolidující ochranné známky, za náležející ke dvěma různým řadám výrobků, ale přesto však pocházející od stejného podniku (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Fifties, bod 49). V důsledku toho odvolací senát právem konstatoval, že relevantní veřejnost se může domnívat, že výrobky, na které se vztahuje ochranná známka ARTHUR ET FELICIE, jsou součástí nové řady výrobků a jsou uváděny na trh majitelem ochranné známky Arthur nebo podnikem s ním hospodářsky propojeným (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek BUDMEN, bod 57). Není totiž sporu o tom, že vedlejší účastník upravil svoji ochrannou známku jako obrazovou ochrannou známku obsahující slovní prvek „La fiancée d'Arthur“ (pozn. překladatele: *Arthurova snoubenka*) pro určité výrobky dámského spodního prádla.

69 Za těchto okolností, vzhledem k totožnosti dotčených výrobků, k určité podobnosti odpovídajících označení a k vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, přinejmenším z důvodu její známosti na trhu, je třeba konstatovat, že odvolací senát se nedopustil pochybení tím, že dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami. Krom toho, na rozdíl od toho, co uplatňovala

žalobkyně na jednání, a jak to jasně vyplývá z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jakož i z ustálené judikatury, není nutné prokázat existenci skutečné záměny, ale existenci nebezpečí záměny.

- 70 Konečně, pokud jde o vnitrostátní rozhodnutí a rozsudky, na které účastníci řízení odkazují, stačí uvést, že režim ochranných známek Společenství je autonomním systémem, který sestává ze souboru pravidel a sleduje cíle, které jsou pro něj specifické, a jeho použití je nezávislé na jakémkoliv vnitrostátním systému [rozsudek Soudu ze dne 5. prosince 2000, *Messe München v. OHIM (electronica)*, T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47]. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství musí být tedy posuzována pouze na základě relevantní právní úpravy Společenství.
- 71 Co se týče praxe OHIM, z judikatury vyplývá, že rozhodnutí týkající se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, náleží do přesně stanovené pravomoci, a nikoli do diskreční pravomoci. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství musí být tudíž posuzována pouze na základě tohoto nařízení, jak jej vykládá soud Společenství, a nikoli na základě dřívější praxe odvolacích senátů [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, *Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE)*, T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 66; ze dne 20. listopadu 2002, *Bosch v. OHIM (Kit Pro a Kit Super Pro)*, T-79/01 a T-86/01, Recueil, s. II-4881, bod 32, a ze dne 9. března 2005, *Osotspa v. OHIM – Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, Sb. rozh. s. II-763, bod 69].
- 72 V důsledku toho je třeba zamítnout jediný žalobní důvod žalobkyně, aniž by se Soud musel vyslovit k přípustnosti návrhů směřujících ke zrušení a potvrzení rozhodnutí námitkového oddělení.

K nákladům řízení

- 73 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku 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 požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení vynaložených OHIM. Návrh vedlejšího účastníka ohledně náhrady nákladů řízení se týká pouze nákladů vynaložených v řízení před OHIM. Vedlejší účastník tedy musí nést vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

Soud (třetí senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení, s výjimkou nákladů řízení vynaložených vedlejším účastníkem.

3) Vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení.

Jaeger

Tiili

Czucz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. listopadu 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Jaeger