ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

1. března 2005 *

Ve věci T-169/03,

Sergio Rossi SpA, se sídlem v San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Itálie), zastoupená A. Ruem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení u odvolacího senátu OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Soudem, je

Sissi Rossi Srl, se sídlem v Castenaso di Villanova, Bologna (Itálie), zastoupená S. Vereou, M. Bosshardem a K. Murarem, advokáty,

* Jednací jazyk: italština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 28. února 2003 (věc R 569/2002-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Calzaturificio Rossi SpA a Sissi Rossi Srl,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a S. S. Papasavvas, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: D. Christensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 12. května 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 12. září 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejšího účastníka došlému kanceláři Soudu dne 11. září 2003,

po jednání konaném dne 14. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. června 1998 podal vedlejší účastník 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. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení SISSI ROSSI.

3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí zejména do třídy 18 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: „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat; lodní kufry a kufry; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky".

4 Dne 22. února 1999 byla přihláška ochranné známky zveřejněna *ve Věstníku ochranných známek Společenství* č. 12/1999.

5 Dne 21. května 1999 podala společnost Calzaturificio Rossi SpA na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu ochranné známky přihlašované pro výrobky „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat; lodní kufry a kufry".

6 Ochrannými známkami dovolávanými na podporu námitek jsou slovní ochranná známka MISS ROSSI zapsaná v Itálii dne 11. listopadu 1991 (č. 553016) a mezinárodní ochranná známka MISS ROSSI zapsaná téhož dne s účinkem pro Francii (č. 577643). Výrobky označenými těmito staršími ochrannými známkami je „obuv" náležející do třídy 25 Niceské dohody.

7 Na žádost vedlejšího účastníka předložila společnost Calzaturificio Rossi SpA důkazy ohledně skutečného užívání starších ochranných známek během pěti let předcházejících zveřejnění přihlášky sporné ochranné známky.

8 V důsledku fúze sloučením společnosti Calzaturificio Rossi SpA, konstatované notářským zápisem ze dne 22. listopadu 2000, se žalobkyně, od té doby zvaná Sergio Rossi SpA, stala majitelem starších ochranných známek.

9 Rozhodnutím ze dne 30. dubna 2002 zamítlo námitkové oddělení přihlášku ochranné známky pro všechny výrobky, proti nimž námitky směřovaly. Mělo v podstatě za to, že žalobkyně předložila důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek pouze pro výrobky „dámská obuv" a že tyto výrobky a výrobky „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat; lodní kufry a kufry" zahrnuté v přihlášce ochranné známky jsou podobné. Navíc námitkové oddělení došlo k závěru, že ve vnímání francouzského spotřebitele existuje podobnost označení.

10 Dne 28. června 2002 podal vedlejší účastník u OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

11 Rozhodnutím ze dne 28. února 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí") zrušil první odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení a námitky zamítl. Odvolací senát měl v podstatě za to, že dotčená označení jsou slabě podobná. Kromě toho po provedení srovnávací analýzy distribučních kanálů, funkcí a povahy dotčených výrobků došel k závěru, že odlišnosti mezi výrobky značně převažují nad jejich nepočetnými společnými body. Zejména přezkoumal a vyvrátil tvrzení, podle kterého jsou výrobky „dámská obuv" a „dámské tašky" podobné z důvodu komplementarity. V důsledku toho podle něj neexistovalo nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Návrhy účastníků řízení

12 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— konstatoval existenci nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami a zrušil napadené rozhodnutí;

— podpůrně konstatoval existenci „neslučitelnosti" mezi dotčenými ochrannými známkami pro „dámské tašky" a „dámskou obuv" a konstatoval existenci podobnosti mezi těmito výrobky;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

13 Dopisem ze dne 12. února 2004 žalobkyně upřesnila, že požaduje zrušení napadeného rozhodnutí v plném rozsahu a, podpůrně, jeho částečné zrušení v rozsahu, v němž shledává neexistenci nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami pro výrobky „dámské tašky" a „dámská obuv".

14 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

— žalobu zamítl;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K důkazům předloženým poprvé u Soudu

15 Žalobkyně předložila na podporu svého tvrzení, podle kterého jsou dámská obuv a dámské tašky podobnými výrobky, několik dokumentů, mezi nimi články z tisku, reklamy a fotografie pocházející zejména z internetových stránek, které prezentují dámskou obuv a dámské tašky. Vedlejší účastník předložil výňatky z internetových stránek na podporu zamítnutí argumentů a důkazů předložených žalobkyní. Žádný z těchto dokumentů nebyl předložen v rámci správního řízení u OHIM.

Argumenty účastníků řízení

16 OHIM uplatňuje, že důkazní materiály předložené žalobkyní poprvé u Soudu jsou nepřípustné.

17 Žalobkyně při jednání odpověděla, že je namístě připustit tyto důkazy, protože odvolací senát porušil její právo být vyslechnuta. Námitkové oddělení totiž mělo za to, že výrobky označené ochrannými známkami jsou podobné. Vzhledem k tomu, že odvolací senát zamýšlel zrušit rozhodnutí námitkového oddělení z důvodu, že dotyčné výrobky nejsou podobné, měl na to žalobkyni upozornit a poskytnout jí příležitost k zaujetí stanoviska a ke zhodnocení užitečnosti předložení doplňujících důkazů. Podle žalobkyně toto porušení jejího práva být vyslechnuta ze strany odvolacího senátu odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí. Důkazní materiály předložené v žalobě jsou tedy v každém případě přípustné.

18 OHIM ani žalobkyně se nevyjádřily k přípustnosti dokumentů předložených vedlejším účastníkem.

Závěry Soudu

19 Úvodem je třeba uvést, že mají-li být vyjádření žalobkyně při jednání pochopena v tom smyslu, že od té doby vznáší žalobní důvod vycházející z porušení jejího práva být vyslechnuta zakotveného čl. 73 druhou větou nařízení č. 40/94, je namístě tento žalobní důvod zamítnout jako nepřípustný.

20 Na základě čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu Soudu není totiž předkládání nových důvodů v průběhu řízení přípustné, ledaže by se tyto důvody zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení.

21 Soud nejprve konstatuje, že žalobkyně ve své žalobě nevytkla odvolacímu senátu, že porušil čl. 73 druhou větu nařízení č. 40/94.

22 Dále je třeba uvést, že okolnost, že odvolací senát žalobkyni neupozornil, že zamýšlí zrušit rozhodnutí námitkového oddělení z důvodu, že výrobky označené ochrannými známkami nejsou podobné, již existovala a byla žalobkyni známa v okamžiku podání její žaloby kanceláři Soudu, a nemůže tedy představovat novou skutkovou nebo právní okolnost ve smyslu čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu.

23 Směřuje-li argument vycházející z porušení práva žalobkyně odvolacím senátem být vyslechnuta k podpoře tvrzení, podle kterého důkazy předložené žalobkyní jsou přípustné, je tento argument neúčinný.

24 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury směřuje žaloba podaná u Soudu na základě článku 63 nařízení č. 40/94 ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM [rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 49; ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 13. července 2004, Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Sb. rozh. s. II-2939, bod 13].

25 Skutečnosti, které jsou dovolávány u Soudu, aniž by byly předtím vzneseny u orgánů OHIM, však mohou ovlivnit legalitu takového rozhodnutí pouze tehdy, kdyby je musel vzít OHIM v úvahu z moci úřední (výše uvedený rozsudek ECOPY, bod 46, a výše uvedený rozsudek GAS STATION, bod 13). Jak vyplývá z čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94, podle kterého se v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí zápisu OHIM při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky, OHIM nemusí přihlížet z moci úřední ke skutečnostem, které účastníci neuvedli. Takové skutečnosti tudíž nemohou zpochybnit legalitu rozhodnutí odvolacího senátu (výše uvedený rozsudek GAS STATION, bod 13).

26 Pokud žalobkyně usuzuje, že ji odvolací senát zbavil možnosti včas předložit dotčené důkazy v rámci správního řízení, čímž porušil čl. 73 druhou větu nařízení č. 40/94, měla se takového žalobního důvodu dovolávat na podporu své žaloby na zrušení napadeného rozhodnutí. Porušení práva žalobkyně být vyslechnuta ze strany odvolacího senátu nemůže naproti tomu vést k tomu, aby Soud posuzoval skutečnosti a důkazy, které nebyly předtím předloženy u orgánů OHIM, přinejmenším v rozsahu, v němž je OHIM nemusel vzít v úvahu z moci úřední.

27 Pokud jde o dokumenty předložené vedlejším účastníkem, použijí se posouzení analogická posouzením uvedeným v bodech 24 a 25 výše. Jelikož nebyly předloženy u orgánů OHIM, nemohou tyto dokumenty zpochybnit legalitu napadeného rozhodnutí ani ji odůvodnit *a posteriori*.

28 Z toho vyplývá, že k důkazům předloženým žalobkyní a vedlejším účastníkem v příloze jejich vyjádření se nepřihlíží.

K odkazu na celý spis OHIM

29 Jak žalobkyně, tak vedlejší účastník ve svých písemných podáních odkazují na všechny důvody a argumenty vznesené v rámci správního řízení.

30 Na základě článku 21 Statutu Soudního dvora a čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu musí žaloba obsahovat stručný popis dovolávaných žalobních důvodů. Podle judikatury musí být toto uvedení dostatečně jasné a přesné, aby umožnilo žalovanému připravit si svoji obhajobu a Soudu o žalobě rozhodnout případně bez dalších podpůrných informací. Soud kromě toho rozhodl, že třebaže může být text žaloby podepřen odkazy na určité pasáže písemností, které tvoří její přílohu, nemůže obecný odkaz na jiná písemná podání, byť tvořící přílohu žaloby, zhojit neexistenci podstatných náležitostí žaloby a že Soudu nepřísluší, aby zastoupil účastníky řízení tím, že by se pokoušel v přílohách vyhledat relevantní skutečnosti [viz rozsudek Soudu ze dne 21. března 2002, Joynson v. Komise, T-231/99, Recueil, s. II-2085 (potvrzený usnesením Soudního dvora ze dne 10. prosince 2003, Joynson v. Komise, C-204/02 P, Recueil, s. I-14763), bod 154, a usnesení Soudu ze dne 29. listopadu 1993, Koelman v. Komise, T-56/92, Recueil, II-1267, body 21 a 23, a uvedená judikatura]. Tato judikatura je na základě článku 46 jednacího řádu uplatnitelného ve věcech duševního vlastnictví v souladu s čl. 135 odst. 1 druhým pododstavcem tohoto řádu [rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, AVEX v. OHIM – Ahlers (a), T-115/02, Sb. rozh. s. II-2907, bod 11] rovněž použitelná na vyjádření k žalobě druhého účastníka námitkového řízení u odvolacího senátu vystupujícího jako vedlejší účastník řízení před Soudem.

31 Z toho vyplývá, že žaloba a vyjádření k žalobě, odkazují-li na písemnosti předložené žalobkyní a vedlejším účastníkem u OHIM, jsou nepřípustné, pokud se obecný odkaz, který obsahují, netýká důvodů a argumentů rozvinutých v žalobě a ve vyjádření k žalobě.

K návrhu směřujícímu ke zrušení napadeného rozhodnutí v plném rozsahu a podpůrně k částečnému zrušení napadeného rozhodnutí

Argumenty účastníků řízení

32 Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

— K cílové veřejnosti

33 Žalobkyně a OHIM mají za to, že průměrným spotřebitelem dotčených výrobků je francouzský a italský spotřebitel ženského pohlaví. Vedlejší účastník usuzuje, že relevantním územím pro srovnání ochranných známek je pouze území Francie.

— K podobnosti výrobků

34 Pokud jde o podobnost výrobků, má žalobkyně za to, že výrobky jako „dámská obuv", chráněné staršími ochrannými známkami, a výrobky, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky, jako „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat; lodní kufry a kufry" a zejména „dámské tašky", jsou podobné.

35 Žalobkyně zdůrazňuje, že jak obuv, tak kabelky plní estetickou a dekorativní funkci v rámci ženského odívání. Výrobky „dámská obuv" a „dámské tašky" mají stejnou povahu v tom, že jsou často vyráběny ze stejného materiálu. Mimoto jsou koneční spotřebitelé a distribuční kanály těchto výrobků stejné. Ve vnímání italských a francouzských spotřebitelek představují taška a obuv celek. Žalobkyně z toho vyvozuje, že mezi těmito výrobky existuje taková komplementarita, že musejí být považovány za podobné. Při jednání upřesnila, že také OHIM přijal toto stanovisko ve svých směrnicích týkajících se námitkového řízení ze dne 10. května 2004.

36 Pokud se týká podobnosti výrobků, OHIM sdílí analýzu odvolacího senátu, podle které „dámská obuv" a výrobky „kůže a imitace kůže; kůže zvířat; lodní kufry a kufry" nejsou podobné.

37 OHIM nicméně uvádí, že podle praxe přijaté námitkovými odděleními jsou jednak „oděvy" a „obuv" a jednak „zboží z kůže, imitace kůže a tašky" a zejména „kabelky" považovány za komplementární. Pro příklad OHIM odkazuje na rozhodnutí námitkového oddělení č. 1440/2000 ze dne 30. června 2000 (Local Boy'z v. WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) a č. 2008/2000 ze dne 9. srpna 2000 (T. J. Hughes v. TJ Investments). OHIM poznamenává, že směrnice týkající se námitkového řízení uvedené v bodě 35 výše upřesňují zejména ve své části 2 kapitole 2 bodu 2.6.2., že „kabelky", „obuv" a „oděvy" jsou pro spotřebitele komplementárními výrobky. V odpovědi na otázku položenou Soudem při jednání dodal, že tento bod nebyl při konzultacích, které předcházely přijetí těchto směrnic OHIM, předmětem jednotné kritiky ze strany vnitrostátních orgánů příslušných ve věci ochranných známek, neboť, pokud by tomu tak bylo, OHIM by normálně nepřijal kritizovaný bod.

38 Vedlejší účastník tvrdí, že výrobky, kterých se týkají dotčené ochranné známky, nejsou podobné. V tomto ohledu nejdříve poznamenává, že žalobkyně nevznesla žádný argument proti závěru odvolacího senátu, podle kterého „dámská obuv"

a výrobky, kterých se týká přihláška ochranné známky, jiné než „dámské tašky" nejsou podobné. Dále vedlejší účastník vysvětluje, že pouhá skutečnost, že se spotřebitel snaží, aby obuv ladila s taškou, nemůže stačit k tomu, aby byly výrobky považovány za podobné.

— K podobnosti označení

39 Žalobkyně uvádí, že stupeň podobnosti mezi označeními musí být posouzen jako „vysoký, a nikoli nízký". Při jednání zdůraznila, že rozšířený charakter jména „Rossi" nevylučuje, že má toto jméno rozlišovací způsobilost v souvislosti s výrobky označenými ochrannou známkou MISS ROSSI.

40 OHIM přijímá závěr odvolacího senátu, podle kterého je stupeň podobnosti označení nízký.

41 Vedlejší účastník popírá závěr odvolacího senátu, podle kterého jsou označení MISS ROSSI a SISSI ROSSI podobná. V tomto ohledu upřesňuje, že starší ochranné známky nemají vysokou rozlišovací způsobilost. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nezpochybnila, že příjmení „Rossi" je velmi rozšířeným jménem, musí se analýza označení soustředit na první slovo příslušných označení („miss" a „Sissi"). Podle vedlejšího účastníka jsou první slova dostatečně odlišná, aby vyloučila podobnost dotčených označení. Dodává, že mají odlišný pojmový obsah, což může stačit k jejich rozlišení [rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 54, a ze dne 22. června 2004, Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, bod 56].

— K nebezpečí záměny

42 Žalobkyně uplatňuje, že mezi dotčenými ochrannými známkami existuje nebezpečí asociace související se skutečnostmi, že ochranná známka SISSI ROSSI je zvláště užívána pro dámské tašky a že žalobkyně již v tomto odvětví působí.

43 OHIM má za to, že tento argument je neúčinný.

Závěry Soudu

44 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.

— K rozsahu sporu

45 Je třeba nejdříve podotknout, že ze žaloby, zejména z prvního bodu návrhu a z řeči žalobkyně, vyplývá, že má za to, že všechny výrobky, kterých se týkají námitky, a „dámská obuv", na kterou se vztahují starší ochranné známky, jsou podobné.

46 Je však třeba konstatovat, jak to vedlejší účastník právem poznamenává, že argumentace předložená v žalobě odkazuje výlučně na „dámské tašky" a na „dámskou obuv". Vzhledem k neexistenci jakéhokoli argumentu zpochybňujícího závěr odvolacího senátu, podle kterého nejsou výrobky „kůže a imitace kůže; kůže zvířat; lodní kufry a kufry" a „dámská obuv" podobné, není namístě, aby Soud přezkoumával údajnou podobnost těchto výrobků. Kromě toho obecný odkaz na vyjádření žalobkyně v rámci řízení u OHIM nemůže zhojit neexistenci argumentace v žalobě (viz bod 31 výše). Konečně žalobkyně až při jednání, a tedy opožděně, uplatnila, že všechny tyto výrobky sdílejí stejné distribuční kanály a jsou vyráběny ze stejné suroviny.

47 Pokud se týká starších ochranných známek, nebyl zpochybněn závěr odvolacího senátu, podle kterého je na základě čl. 43 odst. 2 poslední věty a čl. 43 odst. 3 nařízení č. 40/94 třeba mít za to, že dřívější ochranné známky byly zapsány pouze pro „dámskou obuv".

48 Z předcházejících bodů vyplývá, že hlavní návrh směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí v plném rozsahu musí být zamítnut a že je namístě přezkoumat pouze podpůrný návrh směřující k částečnému zrušení napadeného rozhodnutí. V důsledku toho je třeba posoudit pouze existenci podobnosti jednak mezi výrobky „dámské kabelky" tvořícími součást „výrobků z kůže a imitace kůže neuvedených v jiných třídách" spadajícími do třídy 18, jichž se týká přihláška ochranné známky Společenství, a jednak „dámskou obuví" spadající do třídy 25, na kterou se vztahují starší ochranné známky.

— K cílové veřejnosti

49 Vzhledem k tomu, že „dámská obuv" a „dámské tašky" jsou výrobky běžné spotřeby a určené dámské veřejnosti, je cílová veřejnost složena hlavně z průměrných spotřebitelů ženského pohlaví.

50 Vzhledem k tomu, že starší ochranné známky jsou chráněny ve Francii a v Itálii, je cílová veřejnost v zásadě tvořena francouzskými a italskými spotřebiteli.

51 Vedlejší účastník nicméně uplatňuje, že relevantní území je v rámci projednávaného sporu omezeno na Francii.

52 V tomto ohledu je třeba podotknout, že pouze tehdy, kdyby měl francouzský spotřebitel odlišné vnímání od vnímání italského spotřebitele, by bylo nezbytné, aby Soud rozhodl o otázce, zda území dotčené sporem zahrnuje Itálii, či nikoli. Soud však poznamenává, že žádný z účastníků sporu nerozlišoval vnímání výrobků francouzskou veřejností od vnímání stejných výrobků italskou veřejností. Je tudíž třeba posoudit podobnost výrobků z hlediska jejich vnímání těmito spotřebiteli, aniž by bylo nezbytné činit rozlišení. Pokud jde o podobnost označení, bude případně přezkoumána ve vztahu k jejich vnímání francouzskými a italskými spotřebiteli.

— K podobnosti výrobků

53 Ze znění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyplývá, že nebezpečí záměny ve smyslu tohoto ustanovení předpokládá totožnost nebo podobnost označených výrobků nebo služeb. Tudíž i za předpokladu existence totožnosti přihlašovaného

označení s ochrannou známkou, jejíž rozlišovací způsobilost je zvláště silná, je nezbytné prokázat existenci podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se vztahují proti sobě stojící ochranné známky (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 22).

54 Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namístě vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotyčnými výrobky, přičemž tyto faktory zahrnují zvláště jejich povahu, určení, užití a konkurenční nebo komplementární charakter [viz, pokud jde o uplatnění první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), výše uvedený rozsudek Canon, bod 23, a pokud jde o uplatnění nařízení č. 40/94, rozsudek Soudu ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 32].

55 V projednávaném případě je třeba nejdříve podotknout, že okolnost, že dotčené výrobky jsou často vyráběny ze stejné suroviny, a sice z kůže nebo z koženky, může být vzata v úvahu při posuzování podobnosti výrobků. Nicméně s ohledem na rozmanitost výrobků, které mohou být vyráběny z kůže nebo z koženky, tento faktor sám o sobě nestačí pro to, aby byla prokázána podobnost výrobků.

56 Pokud jde o konečné spotřebitele, kterým jsou dotčené výrobky určeny, je namístě upřesnit, že tato skutečnost nepatří mezi relevantní faktory výslovně uvedené v bodě 23 výše uvedeného rozsudku Canon, vzhledem k tomu, že Soudní dvůr zmínil nikoli „konečné spotřebitele", ale určení („Verwendungszweck") výrobků. V každém případě odvolací senát v bodě 36 napadeného rozhodnutí relevantně konstatoval, že referenční veřejnost není odborná, ale potenciálně zahrnuje všechny francouzské nebo italské spotřebitelky. Za těchto podmínek nemůže totožnost

konečných spotřebitelů výrobků představovat významnou skutečnost při posuzování podobnosti výrobků.

57 Pokud jde o určení výrobků, odvolací senát právem shledal, že je odlišné vzhledem k tomu, že obuv slouží k odívání dolní části nohou a tašky k přenášení předmětů. Z toho vyplývá, že výrobky nejsou zaměnitelné, a nemají tedy konkurenční charakter.

58 Argument žalobkyně, podle kterého základní funkce výrobků popsané v předcházejícím bodě zaujímají druhotné místo ve vztahu k jejich estetické funkci v rámci ženského odívání a podle kterého jsou tašky a dámská obuv luxusními výrobky, není pro Soud přesvědčivý. Zaprvé, třebaže je pravdou, že mnoho výrobků zejména v odvětví odívání a módy může splnit svou základní funkci a zároveň funkci estetickou, nemůže tato okolnost sama o sobě vést spotřebitele k tomu, aby si myslel, že tyto výrobky pocházejí ze stejného podniku nebo hospodářsky propojených podniků. Jedná se o příliš obecné kritérium, aby mohla být konstatována existence podobnosti výrobků. Zadruhé nejsou dámská obuv a dámské tašky pouze luxusními výrobky, jejichž dekorativní funkce by převažovala nad jejich základní funkcí, kterou pro obuv zůstává funkce odívání dolní části nohou a pro tašky funkce přenášení předmětů.

59 Žalobkyně kromě toho uvádí, že „dámská obuv" a „dámské tašky" jsou komplementárními, a tudíž podobnými, výrobky.

60 Podle definice OHIM v bodě 2.6.1 části 2 kapitoly 2 směrnic týkajících se námitkového řízení uvedených v bodě 35 výše jsou komplementárními výrobky takové výrobky, mezi kterými existuje úzký vztah v tom smyslu, že jeden je nezbytný

nebo důležitý pro užití druhého tak, že si mohou spotřebitelé myslet, že odpovědnost za výrobu obou výrobků nese stejný podnik.

61 V projednávaném případě žalobkyně neprokázala existenci takového vztahu funkční komplementarity mezi dotčenými výrobky. Jak vyplývá z bodu 2.6.2. části 2 kapitoly 2 směrnic uvedených v bodě 35 výše, jeví se, že OHIM připustil estetickou, a tedy subjektivní komplementaritu určenou zvyklostmi nebo prioritami spotřebitelů tak, jak mohou vyplývat z marketingových úsilí výrobců, ba i z pouhých módních jevů.

62 Je třeba nicméně podotknout, že žalobkyně během řízení u orgánů OHIM nebo u Soudu neprokázala, že tato estetická nebo subjektivní komplementarita dosáhla fáze opravdové estetické „potřeby" ve smyslu, že by spotřebitelé považovali za nezvyklé nebo šokující nosit tašku, která by dokonale neladila s jejich obuví. Soud má jednak za to, že hledání určité estetické harmonie v odívání představuje společný rys pro celé odvětví módy a odívání a představuje faktor příliš obecný na to, aby sám o sobě odůvodnil závěr, že všechny dotyčné výrobky jsou komplementární, a z toho důvodu podobné. Soud mimoto připomíná, že skutečnosti a důkazy, které žalobkyně poprvé předložila u Soudu, nemohou v projednávaném případě zpochybnit legalitu napadeného rozhodnutí, jak vyplývá z bodu 19 a následujících výše.

63 Navíc k tomu, aby si spotřebitelé mohli myslet, že výrobky mají stejný obchodní původ, nestačí, že považují výrobek za doplněk nebo příslušenství jiného výrobku. K tomu je ještě navíc potřeba, aby spotřebitelé měli za běžné, že jsou tyto výrobky

uváděny na trh pod stejnou ochrannou známkou, což obvykle předpokládá, že velká část příslušných výrobců nebo distributorů těchto výrobků je stejná.

64 Odvolací senát nezkoumal otázku, zda obecně výrobci dámské obuvi vyrábějí také dámské tašky. Žalobkyně nicméně během řízení u orgánů OHIM nepředložila podrobnější skutečnosti nebo skutečnosti podložené důkazy, které by umožnily dojít k závěru, že výrobci obuvi a tašek ve vnímání dotyčné veřejnosti jsou obvykle stejní. Omezila se na obecné tvrzení, že výrobci uvádějící na trh tyto výrobky mohou být stejní. Mimoto jak směrnice týkající se námitkového řízení, tak obě rozhodnutí námitkového oddělení uvedená v bodě 37 výše uznávají, že není tradičně běžné, aby kabelky a obuv byly distribuovány stejnými výrobci nebo propojenými výrobci. Za takových okolností nemůže tento aspekt zpochybnit výsledek globálního posouzení nebezpečí záměny provedeného odvolacím senátem.

65 Pokud jde dále o distribuční kanály, odvolací senát relevantně shledal, že předmětné výrobky jsou někdy, ale nikoli vždy nebo nezbytně, prodávány ve stejných obchodech. Rovněž uznal, že třebaže tato okolnost skutečně představuje prvek podobnosti dotčených výrobků, nestačí k tomu, aby odstranila existující odlišné prvky mezi výrobky.

66 Žalobkyně neprokázala, že jsou dotčené výrobky běžně prodávány na stejných místech, ani to, že se spotřebitelé nezbytně spoléhají na to, že v obchodech s obuví najdou nejenom obuv, ale i značný výběr dámských tašek, a naopak. Rovněž neprokázala, že se spotřebitelé obecně spoléhají na to, že výrobci obuvi uvádějí na trh rovněž tašky pod stejnou ochrannou známkou, a naopak.

67 Za takových okolností musí být závěr odvolacího senátu, podle kterého odlišné prvky mezi výrobky převažují nad podobnými prvky, potvrzen.

68 Jak nicméně vyplývá z bodů 55 a 65 výše, mají výrobky rovněž některé společné body, zejména v tom, že jsou někdy prodávány na stejných obchodních místech. Konstatované odlišnosti mezi dotčenými výrobky tudíž nejsou takové, že by samy o sobě vyloučily možnost nebezpečí záměny, zejména v případě existence totožnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, jejíž rozlišovací způsobilost je zvláště silná (viz bod 53 výše).

— K podobnosti označení

69 Z ustálené judikatury vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotyčných označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (viz výše uvedený rozsudek BASS, bod 47, a uvedená judikatura). V projednávaném případě se posouzení provede ve vztahu ke vnímání italských a francouzských spotřebitelů (viz body 49 až 52 výše).

70 Ze vzhledového hlediska je druhé slovo dotčených označení, tedy slovo „Rossi", stejné. První slova („Sissi" a „miss") mají společné prvky, a sice tři písmena „iss". Naproti tomu je slovo „Sissi" přihlašovaného označení delší než slovo „miss" vzhledem k tomu, že toto slovo má pouze čtyři písmena na rozdíl od pěti písmen přihlašovaného označení. Počáteční písmena „s" a „m" a koncová písmena „i" a „s" jsou ze vzhledového hlediska odlišná.

71 Z fonetického hlediska odvolací senát právem shledal, že dotčená označení jsou obě charakterizována silným zvukem dvou „s" a přítomností jediné samohlásky „i". Rovněž relevantně konstatoval, že oba pojmy obsahují různý počet slabik a že ve francouzštině je na rozdíl od italštiny přízvuk na poslední slabice.

72 Z pojmového hlediska odvolací senát právem shledal, že italští a francouzští spotřebitelé vnímají slovo „Rossi" jako příjmení italského původu. Účastníci řízení se rovněž shodují na skutečnosti, že slovo „Sissi" je chápáno jako ženské křestní jméno. Mimoto není zpochybňováno, že cíloví spotřebitelé chápají slovo „miss" jako označující v angličtině „slečnu". Žalobkyně přitom relevantně uvedla, že jak označení MISS ROSSI, tak označení SISSI ROSSI připomíná osobu ženského pohlaví s příjmením „Rossi". Nicméně existuje pojmová odlišnost mezi slovem „miss" („slečna") a určitým křestním jménem jako „Sissi".

73 Vzhledem k tomu, že označení tedy mají některé podobnosti, ale také odlišné prvky, závisí stupeň podobnosti na otázce, zda společný prvek, tedy slovo „Rossi", představuje jejich rozlišovací a dominantní prvek.

74 V tomto ohledu Soud nejdříve konstatuje, že slovo „Rossi" zaujímá druhé místo v dotčených označeních a že není žádným způsobem v těchto označeních zvýrazněno.

75 Dále je třeba podotknout, že žalobkyně netvrdila, že slovo „Rossi" představuje dominantní prvek označení, ale že pouze vytýkala odvolacímu senátu, že měl neprávem za to, že slova „Sissi" a „miss" jsou dominantními prvky v celkovém dojmu vytvořeném příslušnými ochrannými známkami.

76 Nicméně i za předpokladu, že slova „miss" ve starších ochranných známkách a „Sissi" v přihlašovaném označení nepředstavují dominantní prvky označení, ale mají stejný účinek jako slovo „Rossi", jsou odlišné prvky konstatované v bodech 70 až 72 výše dostatečné pro to, aby vyvrátily tvrzení žalobkyně, podle kterého musí být podobnost označení posouzena jako vysoká. Jedná se nanejvýš o podobnost průměrného stupně, ne-li o nízkou podobnost.

— K nebezpečí záměny

77 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. Nebezpečí záměny, pokud jde o obchodní původ výrobků, musí být posouzeno globálně, podle toho, jak dotčená označení a výrobky vnímá relevantní veřejnost, s ohledem na všechny relevantní faktory v projednávaném případě, zejména vzájemnou závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje [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 29 až 33, a uvedená judikatura].

78 Podle téže judikatury je nebezpečí záměny tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví významnější (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).

79 V projednávaném případě je nepochybné, že starší ochranné známky nemají vysokou rozlišovací způsobilost. Stačí tedy přezkoumat, zda podobné prvky označení jsou dostatečné pro to, aby převážily nad odlišnými prvky dotčených výrobků a aby vedly u cílové veřejnosti k nebezpečí záměny.

80 V tomto ohledu s přihlédnutím k odlišnostem mezi výrobky konstatovaným v bodě 57 a následujících a odlišným prvkům označení uvedených v bodech 70 až 72 Soud usuzuje, že spotřebitel nebude zaměňovat dotčené ochranné známky.

81 Žalobkyně má nicméně za to, že existuje nebezpečí asociace v tom, že si spotřebitel může myslet, že výrobky uváděné na trh pod dotčenými ochrannými známkami pocházejí ze stejného podniku nebo hospodářsky propojených podniků.

82 V tomto ohledu je třeba nejdříve konstatovat, že žalobkyně nezpochybnila tvrzení odvolacího senátu, podle kterého je příjmení „Rossi" velmi rozšířené a představuje typické italské příjmení nejenom u italských spotřebitelů, ale i u francouzských spotřebitelů.

83 V takovém odvětví, jako je odvětví odívání nebo módy, v němž je běžné užívání označení tvořených příjmeními, je možno předpokládat, že se obecně velmi rozšířené příjmení objeví v obchodě častěji než vzácné příjmení. Z tohoto důvodu si spotřebitel nebude myslet, že existuje hospodářské propojení mezi všemi majiteli ochranných známek obsahujících příjmení „Rossi". Nebude si tudíž myslet, že podniky uvádějící na trh tašky pod ochrannou známkou SISSI ROSSI jsou hospodářsky propojeny nebo totožné s podniky uvádějícími na trh obuv pod ochrannou známkou MISS ROSSI.

84 Konečně okolnost, že žalobkyně působí rovněž v odvětví výroby kabelek, není relevantní při posuzování nebezpečí záměny mezi staršími ochrannými známkami a přihlašovanou ochrannou známkou. Je totiž namístě přezkoumat výrobky, na které se vztahují dotčené ochranné známky tak, jak jsou chráněny těmito ochrannými známkami. Starší ochranné známky však nejsou zapsány pro „výrobky z kůže nebo z imitace kůže neuvedené v jiných třídách", ale má se za to, že jsou zapsány pouze pro „dámskou obuv". Z toho vyplývá, že se žalobkyně nemůže dovolávat starších ochranných známek, aby chránila svou výrobní řadu kabelek.

85 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát právem konstatoval, že mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny. Soud se nemusí vyjadřovat k otázce, zda se relevantní území omezuje na Francii a zda věnují dotyčné spotřebitelky ochranným známkám zvláštní pozornost. Vzhledem k tomu, že jediný žalobní důvod žalobkyně není opodstatněný, je namístě žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

86 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM a vedlejšího účastníka.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pirrung Meij Papasavvas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. března 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung