

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

23. února 2006 \*

Ve věci T-194/03,

**Il Ponte Finanziaria SpA**, se sídlem v Scandicci (Itálie), zastoupená  
P. L. Roncagliou, A. Torrigiani Malaspinou a M. Bolettem, advokáty,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

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

\* Jednací jazyk: italština.

**Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl**, se sídlem v Numana (Itálie), zastoupená D. Marchim, advokátem,

vedlejší účastník,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. března 2003 (věc R 1015/2001-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Il Ponte Finanziaria SpA a Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Białecka, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 30. května 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 1. října 2003,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 29. září 2003,

po jednání konaném dne 26. října 2005,

vydává tento

## Rozsudek

### Právní rámec

- 1 Článek 15 odst. 1 a 2 nařízení Rady 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, stanoví:

„1. Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

a) užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost [způsobílost] ochranné známky;

[...]“

2 Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 má následující znění:

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

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.“

3 Pravidlo 22, „Důkaz o užívání“, odst. 1 až 3 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), stanoví:

„1. Má-li podle čl. 43 odst. 2 nebo 3 nařízení osoba, která podala námitky, předložit důkaz o užívání nebo doložit, jaké jsou řádné důvody pro neužívání, vyzve ji úřad, aby poskytla požadovaný důkaz ve lhůtě, kterou jí stanoví. Nepředloží-li osoba, která podala námitky, tento důkaz před uplynutím lhůty, úřad námitku zamítne.

2. Údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka, a důkazy na podporu těchto údajů podle odstavce 3.

3. Důkazy se zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou například obaly, nálepky, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení.“

### Skutečnosti předcházející sporu

- 4 Dne 24. září 1998 podala společnost Marine Enterprise Projects- Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (dále jen „vedlejší účastník“) u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení č. 40/94.
- 5 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je níže vyobrazené obrazové označení:



- 6 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 18 a 25 podle 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:
- třída 18: „Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - třída 25: „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží“.
- 7 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 47/99 ze dne 14. června 1999.
- 8 Dne 7. září 1999 podala společnost Il Ponte Finanziaria SpA (dále jen „žalobkyně“) námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

9 Námítky byly založeny na následujících starších národních zápisech:

- italský zápis č. 370836 s účinností od 11. května 1979 pro výrobky odpovídající označení „oděvy“, spadající do třídy 25, níže vyobrazeného obrazového označení:

Bridge

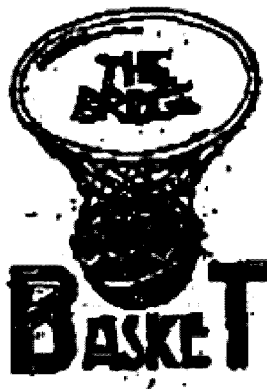
- italský zápis č. 704338 s účinností od 15. července 1964 pro výrobky odpovídající označení „oblečení, včetně holínek, obuvi a papučí“, spadající do třídy 25, níže vyobrazeného obrazového označení:



- italský zápis č. 606709 s účinností od 22. října 1990 pro výrobky odpovídající označení „ponožky a kravaty“, spadající do třídy 25, níže vyobrazeného obrazového označení:

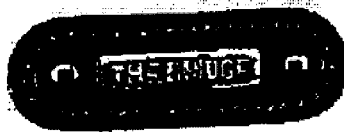


- italský zápis č. 593651 s účinností od 12. června 1990 pro výrobky odpovídající označení „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky“, spadající do třídy 18, a pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, níže vyobrazeného obrazového označení:





- italský zápis č. 642952 s účinností od 14. června 1994 pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, slovního označení THE BRIDGE;
- italský zápis č. 704372 s účinností od 22. června 1994 pro výrobky odpovídající označení „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky“, spadající do třídy 18, a pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, níže vyobrazeného trojrozměrného označení:



- italský zápis č. 633349 s účinností od 22. června 1994 pro výrobky odpovídající označení „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky“, spadající do třídy 18, a pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, níže vyobrazeného trojrozměrného označení:



- italský zápis č. 710102 s účinností od 7. prosince 1994 pro výrobky odpovídající označení „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky“, spadající do třídy 18, a pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, slovního označení FOOTBRIDGE;
  
- italský zápis č. 721569 s účinností od 28. února 1996 pro výrobky odpovídající označení „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky“, spadající do třídy 18, a pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, níže vyobrazeného obrazového označení:



- italský zápis č. 630763 s účinností od 24. prosince 1991 pro výrobky odpovídající označení „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky“, spadající do třídy 18, a pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, slovního označení OVER THE BRIDGE;

- italský zápis č. 642953 s účinností od 26. října 1994 pro výrobky odpovídající označení „kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky“, spadající do třídy 18, slovního označení THE BRIDGE.
- 10 Rozhodnutím ze dne 15. listopadu 2001 námitkové oddělení OHIM námitky zamítlo s tím, že usoudilo, že navzdory totožnosti dotčených výrobků a existenci určité vzhledové a fonetické podobnosti mezi kolidujícími označeními lze z důvodu jejich rozdílností důvodně vyloučit jakékoliv nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 11 Dne 3. prosince 2001 žalobkyně podala odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 12 Rozhodnutím ze dne 17. března 2003 čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl (dále jen „napadené rozhodnutí“). Ze svého posouzení nejprve vyloučil starší zápisy č. 370836, 704338, 606709 a 593651 z důvodu, že užívání odpovídajících ochranných známek nebylo prokázáno (napadené rozhodnutí, body 12 a 13). Rovněž vyloučil starší zápis č. 642952 z důvodu nedostatečných důkazů o užívání odpovídající ochranné známky předložených osobou, která podala námitky (napadené rozhodnutí, bod 14). Odvolací senát následně srovnal zbývajících šest starších ochranných známek, kterých se týkají zápisy č. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 a 642953, s přihlašovanou ochrannou známkou a rozhodl o neexistenci jakékoliv jak pojmové, tak vzhledové a fonetické podobnosti mezi nimi (napadené rozhodnutí, body 16 a následující). Došel tudíž k závěru, že neexistuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, aniž by provedl srovnání dotčených výrobků, jelikož měl v tomto ohledu za to, že zásada vzájemné závislosti podobnosti výrobků a podobnosti označení musí být vzata v úvahu při posouzení nebezpečí záměny, pouze pokud může být prokázán minimální stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami (napadené rozhodnutí, bod 25).

## **Návrhová žádání účastníků řízení**

13 Ve své žalobě žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- přikázal OHIM, aby odmítl přihlášku k zápisu vedlejšího účastníka;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

14 Na jednání žalobkyně prohlásila, že se vzdává druhého bodu svého návrhového žádání, což bylo zaznamenáno do protokolu o jednání.

15 OHIM a vedlejší účastník navrhují, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

**Právní otázky**

- 16 Výtky uplatňované žalobkyní na podporu jejího návrhu na zrušení mohou být rozděleny do dvou žalobních důvodů, vycházejících jednak z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a jednak z porušení čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jakož i z porušení pravidla 22 nařízení č. 2868/95.

*K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jakož i z porušení pravidla 22 nařízení č. 2868/95*

**Argumenty účastníků řízení**

- 17 Žalobkyně zaprvé uplatňuje, že odvolací senát neprávem založil své posouzení nebezpečí záměny pouze na starších ochranných známkách THE BRIDGE a THE BRIDGE WAYFARER a vyloučil ostatní ochranné známky, jejichž majitelem žalobkyně je, a pro všechny starší ochranné známky vyloučil specifickou ochranu náležející „sériovým ochranným známkám“. Žalobkyně zdůrazňuje, že starší ochranné známky, které odvolací senát vyloučil, byly zapsány méně než pět let před podáním námitek, a že v důsledku toho nepodléhají důkazu o užívání ve smyslu článku 43 nařízení č. 40/94. Proto měly být uvedené starší ochranné známky odvolacím senátem zohledněny z pouhého titulu svého zápisu.
- 18 Zadruhé žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nerespektoval pravidlo 22 nařízení č. 2868/95, když ze svého posouzení nebezpečí záměny vyloučil slovní ochrannou známku THE BRIDGE pro třídu 25 obsaženou v zápisu č. 642952 z důvodu, že její

užívání nebylo dostatečně prokázáno. Žalobkyně v tomto ohledu upozorňuje na to, že výše uvedené pravidlo zahrnuje katalogy a novinové inzeráty mezi dokumenty, které mohou být předloženy pro prokázání užívání ochranné známky. Přitom pro prokázání řádného a skutečného užívání uvedené ochranné známky žalobkyně odvolacímu senátu předložila, v souladu s výše uvedeným pravidlem, několik reklamních inzerátů a své katalogy. Tyto dokumenty byly neprávem odvolacím senátem považovány za nedostatečné. Žalobkyně pro každý případ předložila Soudu nové dokumenty týkající se užívání uvedené ochranné známky.

- 19 Zatřetí žalobkyně tvrdí, že odvolací senát neprávem ze svého posouzení nebezpečí záměny vyloučil starší obrazové ochranné známky, kterých se týkají zápisy č. 370836, 704338, 606709 a 593651, z důvodu, že jejich užívání nebylo prokázáno. Podle žalobkyně musejí být dotčené starší ochranné známky kvalifikovány jako „blokační ochranné známky“ ve smyslu italského královského nařízení č. 929 ze dne 21. června 1942, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „italský zákon o ochranných známkách“), a podle čl. 42 odst. 4 uvedeného zákona jsou vyloučeny ze zrušení práv z ochranné známky pro jejich neužívání. Žalobkyně zdůrazňuje, že takzvané „blokační“ ochranné známky mají za cíl rozšířit rozsah ochrany hlavní ochranné známky proti nebezpečí záměny tím, že umožňují svému majiteli bránit zápisu ochranné známky, která by sama o sobě nebyla podobná hlavní ochranné známce natolik, aby umožnila prokázat existenci nebezpečí záměny. Podle žalobkyně odvolací senát neprávem shledal, že předmětné starší ochranné známky nepředstavují „blokační ochranné známky“, vzhledem k tomu, že nebyly zapsány současně s hlavní starší ochrannou známkou nebo následně po ní. V tomto ohledu žalobkyně upozorňuje jednak na to, že odvolací senát opomenul zohlednit okolnost, že žalobkyni byly zápisy č. 704338 a 607909 postoupeny třetími osobami právě s cílem jejich použití jako „blokačních ochranných známek“, a jednak na to, že zápisy všech ochranných známek, u nichž se žalobkyně dovolává „blokační“ povahy, jsou v každém případě pozdějšího data než jak italský zápis ochranné známky THE BRIDGE MADE IN ITALY pocházející z roku 1975, na kterém námitky nebyly založeny, tak faktické užívání starší ochranné známky THE BRIDGE sahající do 70. let.

- 20 A konečně, pokud jde zejména o zápis č. 370836, žalobkyně tvrdí, že důkazy o užívání starší ochranné známky THE BRIDGE musejí být považovány za způsobilé rovněž pro prokázání užívání starší ochranné známky obsažené v tomto zápise, která se od ochranné známky THE BRIDGE odlišuje pouze zanedbatelnou obměnou. V tomto ohledu žalobkyně připomíná, že podle čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 je užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla zapsána, prvky nezhoršujícími její rozlišovací způsobilost, rovnocenné užívání této ochranné známky. Podle žalobkyně tak odvolací senát vyloučením starší ochranné známky BRIDGE ze svého posouzení z důvodu, že její užívání nebylo prokázáno, nerespektoval čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94.
- 21 Co se týče prvního bodu žalobního důvodu žalobkyně, OHIM namítá, že pro to, aby se žalobkyně mohla dovolávat pojmu „sériových ochranných známek“, musela by poskytnout důkaz o užívání všech svých ochranných známek, což neučinila.
- 22 Pokud jde o druhý bod žalobního důvodu, OHIM namítá, že odvolací senát správně posoudil důkazní prostředky předložené žalobkyní, když měl za to, že jsou nedostatečné pro prokázání užívání slovní ochranné známky THE BRIDGE, které se týká zápis č. 642952.
- 23 A konečně, co se týče třetího bodu žalobního důvodu žalobkyně, OHIM zdůrazňuje, že z čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že užívání starší ochranné známky je nezbytnou podmínkou pro to, aby námitkám proti zápisu novější ochranné známky Společenství mohlo být vyhověno. OHIM rovněž podotýká, že ochrana „blokační ochranné známky“ není stanovena první směrnicí 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), a že její uznání není slučitelné s právní úpravou Společenství v oblasti ochranných známek.

- 24 Vedlejší účastník zaprvé zdůrazňuje, že k tomu, aby žalobkyně podložila svoji tezi, podle které je majitelkou „sériových ochranných známek“, měla povinnost prokázat užívání všech svých ochranných známek.
- 25 Zadruhé vedlejší účastník uplatňuje, že odvolací senát správně ze svého posouzení vyloučil starší ochrannou známku THE BRIDGE, chráněnou zápisem č. 642952. V tomto ohledu upozorňuje na to, že informace vztahující se ke zboží, kterého se týká ochranná známka, obsaženého v katalogích nebo uvedeného v reklamních inzerátech, nepřinášejí samy o sobě žádný poznatek o kvantitativním rozsahu užívání této ochranné známky, neboť tyto musejí být doplněny dalšími dokumenty, které by mohly prokázat rozsáhlé a významné šíření ochranné známky na příslušném území. V projednávaném případě odvolací senát podle vedlejšího účastníka pravděpodobně zohlednil to, že žalobkyně předložila jediný katalog podzim/zima 1994–1995 a několik reklamních inzerátů z roku 1995, což ho mohlo přiměřeně vést k závěru, že dotčená ochranná známka byla předmětem čistě symbolického užívání.
- 26 A konečně, pokud jde o bod žalobního důvodu žalobkyně související s nerespektováním jejích „blokačních ochranných známek“, vedlejší účastník namítá, že rozšíření ochrany ochranné známky pomocí „blokačních ochranných známek“ předpokládá existenci hlavní ochranné známky, takže aby mohla být ochranná známka kvalifikována jako „blokační“, musí být její přihláška podána současně s podáním přihlášky hlavní ochranné známky nebo po něm, a nikoliv dřív. Vedlejší účastník rovněž poznamenává jednak, že starší zápisy č. 370836 a 704338 byly získány pro výrobky spadající do třídy 25, zatímco hlavní část obchodní činnosti žalobkyně se vztahuje k výrobkům spadajícím do třídy 18, a jednak, že „blokační ochranné známky“ musejí zpravidla vykazovat pouze lehkou obměnu vzhledem



k hlavní ochranné známce, zatímco starší ochranné známky, které žalobkyně uplatňuje jako „blokační“, se značně odlišují od hlavní starší ochranné známky THE BRIDGE.

## Závěry Soudu

27 Co se týče prvního bodu žalobního důvodu žalobkyně, je třeba poznamenat, že na rozdíl od toho, co tato uplatňuje, založil odvolací senát své posouzení nebezpečí záměny na srovnání mezi přihlašovanou ochrannou známkou a šesti staršími ochrannými známkami odpovídajícími zápisům č. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 a 642953. V bodě 11 napadeného rozhodnutí odvolací senát výslovně prohlásil, že uvedené starší ochranné známky nepodléhají důkazu o užívání podle článku 43 nařízení č. 40/94, jelikož pětileté období počínající jejich zápisem, stanovené tímto ustanovením, ještě neuběhlo. Dospěl tudíž k závěru, že všech šest výše uvedených ochranných známek musí být zohledněno pro účely posouzení existence nebezpečí záměny s přihlašovanou ochrannou známkou, a to pro všechny výrobky, pro které bylo zapsáno. Tento závěr byl potvrzen v bodě 15 napadeného rozhodnutí.

28 Odvolací senát konstatoval až při posuzování argumentu žalobkyně, podle kterého měly být starší ochranné známky považovány za součást „skupiny ochranných známek“, a tudíž se měly z tohoto titulu těšit rozšířené ochraně, na základě svého posouzení žalobkyní předložených důkazů, že jednotlivé výrobky uváděné žalobkyní na trh „byly propagovány a prodávány především pod ochrannou známkou THE BRIDGE a v menší míře pod obrazovou ochrannou známkou THE BRIDGE WAYFARER“, takže italský spotřebitel se na trhu ve skutečnosti setkal pouze s těmito dvěma staršími ochrannými známkami (bod 22 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát vyšel z tohoto konstatování a došel k závěru, že rozšířená ochrana, které se žalobkyně dovolává, související s existencí údajné „skupiny ochranných

známek“, není v projednávaném případě odůvodněná, jelikož pouhý zápis čtených ochranných známek, nedoprovázený jejich užíváním na trhu, nestačí pro prokázání takového konceptu.

- 29 Dotčený bod žalobního důvodu má ve skutečnosti za účel zpochybnit tento závěr odvolacího senátu a konstatování, na kterém je založen. Vzhledem k tomu, že zpochybňuje posouzení odvolacího senátu provedená v rámci analýzy existence nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními, musí být tento bod žalobního návrhu posouzen v rámci analýzy žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 30 Svým druhým bodem žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že odvolací senát vyloučením slovní ochranné známky THE BRIDGE, které se týká zápis č. 642952, ze svého posouzení nebezpečí záměny z důvodu, že její užívání není dostatečně prokázáno, nerespektoval pravidlo 22 nařízení č. 2868/95.
- 31 Podle čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 ve spojení s odstavcem 3 téhož článku je na žádost přihlašovatele majitel starší národní ochranné známky, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší národní ochranná známka v členském státě, ve kterém je chráněna, skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Podle odstavce 2 pravidla 22 nařízení č. 2868/95 „údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka“. Katalogy a novinové inzeráty jsou uvedeny mezi doklady, které mohou být předloženy jako důkazy o užívání podle odstavce 3 výše uvedeného pravidla.

- 32 Je třeba uvést, že řádné užívání předpokládá skutečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu za účelem identifikace výrobků nebo služeb. Je tak na místě mít za to, že řádné užívání je v rozporu s jakýmkoliv minimálním užíváním, nedostatečným pro závěr, že ochranná známka je skutečně a účinně užívána na stanoveném trhu. V tomto ohledu, přestože majitel zamýšlí svoji ochrannou známku skutečně užívat, není-li tato objektivně přítomna na trhu způsobem účinným, trvalým v čase a ustáleným v konfiguraci označení, takže nemůže být spotřebiteli vnímána jako označení původu dotčených výrobků nebo služeb, nemůže existovat řádné užívání ochranné známky [rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Recueil, s. II-5233, bod 36, a ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, T-156/01, Recueil, s. II-2789, bod 35].
- 33 V projednávaném případě měla žalobkyně doložit užívání slovní ochranné známky THE BRIDGE, zapsané pro výrobky odpovídající označení „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“, spadající do třídy 25, v Itálii. Mimoto měl být tento důkaz předložen pro období pěti let předcházející datu zveřejnění přihlášky ochranné známky, to znamená pro období od 14. června 1994 do 14. června 1999.
- 34 Z analýzy dokumentů obsažených ve spisu, který OHIM předal Soudu, vyplývá, že jediné důkazy týkající se užívání starší slovní ochranné známky THE BRIDGE pro výrobky ze třídy 25 předložené žalobkyní spočívají v katalogu podzim-zima 1994/1995 a v reklamních inzerátech zveřejněných v roce 1995. Ostatní katalogy, které žalobkyně předložila, nejsou datovány.
- 35 Je namístě podotknout, že důkazy předložené žalobkyní jsou velmi omezené, co se týče roku 1994, a neexistující pro roky 1996 až 1999.

- 36 Za těchto okolností je namístě mít za to, že důkazy předložené žalobkyní, nezávisle na své způsobilosti poskytnout poznatky o kvantitativním rozsahu užívání dotčené ochranné známky, neprokazují, že by tato ochranná známka byla trvalým způsobem přítomna na italském trhu u výrobků, pro které byla zapsána, v průběhu období pěti let předcházejícího datu zveřejnění přihlášky ochranné známky, v rozporu s požadavkem čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 ve spojení s odstavcem 3 téhož článku.
- 37 Z toho vyplývá, že odvolací senát měl právem za to, že řádné užívání uvedené ochranné známky pro dotčené výrobky nebylo prokázáno.
- 38 Krom toho, dokumenty předložené žalobkyní poprvé před Soudem jsou nepřístupné, a musejí být proto odmítnuty. Podle ustálené judikatury Soudu totiž žaloba předložená Soudu směřuje ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Úlohou Soudu tedy není přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly poprvé předloženy až před ním [rozsudky Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18; ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67; ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 46; ze dne 13. července 2004, Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Sb. rozh. s. II-2939, bod 13, a rozsudek ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 20; viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, s. II-411, body 61 a 62, potvrzený usnesením Soudního dvora ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, Recueil, s. I-8993].

39 Z výše uvedeného vyplývá, že druhý bod tohoto žalobního důvodu musí být zamítnut jako neopodstatněný.

40 Třetím bodem žalobního důvodu žalobkyně zaprvé tvrdí, že odvolací senát neprávem ze svého posouzení nebezpečí záměny vyloučil zápisy č. 370836, 704338, 606709 a 593651 z důvodu, že užívání odpovídajících ochranných známek nebylo prokázáno. Žalobkyně tvrdí, že výše uvedené ochranné známky jsou „blokačními ochrannými známkami“, na které se podle italského zákona o ochranných známkách důkaz o užívání nevztahuje.

41 V bodě 12 napadeného rozhodnutí došel odvolací senát při současném konstatování, že všechny čtyři výše uvedené starší ochranné známky nejsou uvedeny v katalozích ani reklamních inzerátech předložených žalobkyní, k závěru, že dokumenty předložené v průběhu námitkového řízení neumožňují prokázat přítomnost uvedených ochranných známek na trhu. V následujícím bodě odvolací senát odmítl argument žalobkyně, podle kterého dotčené ochranné známky těží jako „blokační ochranné známky“ z užívání starší ochranné známky THE BRIDGE. V tomto ohledu nejprve uvedl, že „blokační ochranné známky“ mají pomocnou povahu, jelikož jsou zapisovány nikoliv pro užívání na trhu, ale za účelem rozšíření ochrany hlavní ochranné známky, a že z jejich povahy logicky vyplývá, že musejí být zapsány současně s hlavní ochrannou známkou nebo následně po ní. Dále konstatoval, že zápisy všech čtyř dotčených ochranných známek jsou starší než ochranná známka THE BRIDGE. V důsledku toho došel k závěru, že uvedené ochranné známky nemohou být považovány za „blokační ochranné známky“. Jelikož jejich užívání nebylo prokázáno, musejí být proto vyloučeny z posouzení, kterým se stanoví existence nebezpečí záměny s přihlašovanou ochrannou známkou.

42 Je sice třeba uvést, že v italském právu čl. 42 odst. 4 zákona o ochranných známkách stanoví výjimku z pravidla zrušení práv z ochranné známky pro nedostatek užívání po dobu pěti let, uvedenou v odst. 1 téhož článku, v případě, že „majitel neužívané ochranné známky je současně majitelem jiné nebo jiných podobných dosud platných ochranných známek, z nichž přinejmenším jedna je užívána pro označení stejných výrobků nebo služeb“. Nicméně koncept „blokační ochranné známky“ režim ochrany ochranné známky Společenství nezná.

43 V tomto ohledu je třeba uvést, že v systematice nařízení č. 40/94 představuje skutečné užívání označení v obchodě pro výrobky nebo služby, pro které bylo zapsáno, základní podmínku pro přiznání jeho majiteli výhradních práv tvořících předmět ochrany poskytované ochranným známkám. Článek 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 tak stanoví, že „pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody“. Podle čl. 50 odst. 1 písm. a) budou majiteli ochranné známky Společenství zrušena jeho práva, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 stanoví, že námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství musejí být zamítnuty, nepředloží-li majitel starší národní ochranné známky nebo ochranné známky Společenství, který podal námitky, na žádost přihlašovatele důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství nebo v členském státě, ve kterém je chráněna, skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Obdobné ustanovení stanoví čl. 56 odst. 2 nařízení č. 40/94 pro případ návrhu na zrušení práv nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

- 44 Ústřední úloha, kterou zaujímá povinnost užívání ochranné známky v systému nařízení č. 40/94, je ostatně potvrzena v devátém bodě odůvodnění uvedeného nařízení, který uvádí, že „není důvod chránit ochranné známky Společenství ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány“.
- 45 Z toho vyplývá, že zohlednění takzvaných „blokačních“ zápisů není slučitelné s režimem ochrany ochranné známky Společenství stanoveným nařízením č. 40/94.
- 46 Ustanovení tohoto nařízení ukládající majiteli ochranné známky povinnost jejího užívání nebo povinnost předložit v rámci námitkového řízení, řízení na zrušení práv nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou důkaz jejího řádného užívání sice stanoví výjimku, podle které se na majitele ochranné známky nevztahují důsledky nerespektování těchto povinností, existují-li „řádné důvody“ pro její neužívání. Nicméně je namístě mít za to, že pojem „řádné důvody“ uvedený v těchto ustanoveních odkazuje na důvody spočívající v existenci překážek pro užívání ochranné známky nebo na situace, ve kterých by obchodní využívání ochranné známky bylo vzhledem ke všem relevantním okolnostem daného případu příliš nákladné. Takové překážky mohou případně vyplývat z vnitrostátní právní úpravy ukládající například omezení pro uvádění výrobků označených ochrannou známkou na trh, takže takové právní úpravy se lze dovolávat jako řádného důvodu neužívání ochranné známky. Naproti tomu majitel národního zápisu podávající námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství se nemůže proto, aby unikl důkaznímu břemenu, které pro něho vyplývá z čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, dovolávat vnitrostátního ustanovení, které, jak je tomu u čl. 42 odst. 4 italského zákona o ochranných známkách, umožňuje podat přihlášku ochranné známky pro označení určená k neužívání v obchodě z důvodu jejich čistě obranné funkce jiného označení tvořícího předmět obchodního využívání. Jak totiž bylo rozhodnuto v bodě 46 výše, takové zápisy nejsou slučitelné s právní úpravou ochranné známky Společenství, jak vyplývá z nařízení č. 40/94, a jejich uznání na národní úrovni nemůže představovat „řádný důvod“ neužívání starší ochranné známky, na které jsou založeny námitky

proti přihlášce ochranné známky Společenství, ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 tohoto nařízení.

- 47 Z výše uvedených důvodů je tedy namístě zamítnout třetí bod tohoto žalobního důvodu, jelikož vychází podle italského zákona o ochranných známkách z údajně blokační povahy určitých starších ochranných známek vyloučených odvolacím senátem.
- 48 V rámci svého třetího bodu žalobního důvodu žalobkyně zadruhé tvrdí, že četné důkazy, které předložila v průběhu řízení před OHIM pro prokázání užívání starší ochranné známky THE BRIDGE, mohou prokázat rovněž řádné užívání ochranné známky, které se týká zápis č. 370836, která se od ochranné známky THE BRIDGE odlišuje pouze zanedbatelnými obměnami. V tomto ohledu žalobkyně odkazuje jak na čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94, podle kterého se užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla zapsána, prvky nezhoršujícími její rozlišovací způsobilost, rovná užívání této ochranné známky, tak na čl. 42 odst. 2 italského zákona o ochranných známkách obsahující obdobné ustanovení.
- 49 Tento argument je třeba odmítnout.
- 50 Článek 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94, na který se žalobkyně odvolává, se totiž vztahuje na případ, kdy je zapsaná národní ochranná známka nebo ochranná známka Společenství užívána v obchodě v podobě lehce odlišné od podoby, ve které



byla zapsána. Předmětem tohoto ustanovení zabraňujícího vyžadování striktního souladu mezi užívanou podobou ochranné známky a podobou, ve které byla ochranná známka zapsána, je umožnit majiteli této ochranné známky provést na označení při jeho obchodním využívání obměny, které by jej bez změny jeho rozlišovací způsobilosti umožňovaly lépe přizpůsobit požadavkům na uvádění dotčených výrobků a služeb na trh a na jejich propagaci. V souladu se svým předmětem musí být věcná působnost tohoto ustanovení považována za omezenou na případy, ve kterých označení konkrétně užívané majitelem ochranné známky pro označení výrobků nebo služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, představuje podobu, ve které je tato ochranná známka obchodně využívána. V takových případech, liší-li se v obchodě užívané označení od podoby, ve které bylo zapsáno, pouze zanedbatelnými prvky, takže obě označení mohou být považována za celkově rovnocenná, stanoví výše uvedené ustanovení, že povinnost užívání zapsané ochranné známky může být splněna předložením důkazu o užívání označení představujícího její podobu užívanou v obchodě. Naproti tomu čl. 15 odst. 2 písm. a) majiteli zapsané ochranné známky neumožňuje vyhnout se povinnosti užívat tuto ochrannou známku dovoláváním se v jeho prospěch užívání podobné ochranné známky tvořící předmět odlišného zápisu.

51 V projednávaném případě se žalobkyně pokouší prokázat užívání ochranné známky, které se týká zápis č. 370836, dovoláváním se stejných důkazů předložených OHIM, týkajících se užívání ochranné známky THE BRIDGE, na kterou se vztahují odlišné zápisy. Za těchto okolností a z důvodů, které byly uvedeny výše, aniž by bylo nezbytné zabývat se tím, zda ochranná známka tvořící předmět zápisu č. 370836 může být považována za celkově rovnocennou ochranné známce THE BRIDGE, je namístě mít za to, že podmínky použití ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 nejsou v projednávaném případě splněny.

52 Ve světle všech předcházejících úvah musí být třetí část tohoto žalobního důvodu zamítnuta jako neopodstatněná.

53 Z toho vyplývá, že tento žalobní důvod musí být zamítnut v plném rozsahu.

*K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

54 Žalobkyně zaprvé upozorňuje na to, že je majitelkou četných ochranných známek obsahujících výraz „bridge“, tvořících „skupinu“ ochranných známek nebo „sériové ochranné známky“. Tato okolnost, která může zvyšovat nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, byla odvolacím senátem na základě chybného výkladu ustanovení nařízení č. 40/94, týkajících se důkazu o užívání ochranných známek, opomenuta.

55 Žalobkyně rovněž uplatňuje, že ochranné známky, jejichž majitelkou je, jsou kombinovanými ochrannými známkami, které mají všechny společný výraz, anglické slovo „bridge“, doplněné dalšími slovními nebo obrazovými označeními. Všechny prvky tvořící uvedené ochranné známky nemají žádný vztah k výrobkům, které označují. Proto mají tyto ochranné známky velmi vysokou inherentní rozlišovací způsobilost, zvýšenou, pokud jde o slovní ochranné známky THE BRIDGE, masivním užíváním, jehož byla předmětem a které je podepřené velmi obsáhlými dokumenty, které žalobkyně odvolacímu senátu předložila. Žalobkyně upozorňuje na to, že jak italská judikatura, tak judikatura Společenství přiznává tomuto druhu ochranných známek rozsáhlou ochranu. V tomto ohledu žalobkyně připomíná, že v rozsudku ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 18) Soudní dvůr rozhodl, že „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“.

- 56 Žalobkyně upozorňuje na to, že jak námitkové oddělení, tak odvolací senát ostatně připustily, že ochranná známka THE BRIDGE vyjadřuje koncept, který nemá žádnou spojitost s výrobky, pro které byla zapsána, a že v důsledku toho je nadána inherentní rozlišovací způsobilostí. Odvolací senát rovněž uznal všeobecně známou povahu ochranné známky THE BRIDGE, aniž by nicméně z toho vyvodil patřičné důsledky, co se týče posouzení nebezpečí záměny.
- 57 Zadruhé, žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že ve svém posouzení nebezpečí záměny nezohlednil zásadu vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků. S odvoláním na judikaturu Společenství, zejména na rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191), poznamenává, že nebezpečí záměny musí být posuzováno celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, které musejí být považovány za vzájemně závislé.
- 58 Zatřetí, pokud jde o srovnání kolidujících označení, žalobkyně tvrdí, že odvolací senát měl neprávem za to, že starší ochranné známky a přihlašovaná ochranná známka nejsou podobné.
- 59 Co se týče srovnání ze vzhledového hlediska, žalobkyně zastává názor, že na rozdíl od tvrzení napadeného rozhodnutí přítomnost kresby v přihlašované ochranné známce vedle slovního prvku „bainbridge“, znázorňující rozbalující se roli látky nabírající podobu lodní plachty, pouze zesiluje nebezpečí záměny mezi touto ochrannou známkou a staršími obrazovými ochrannými známkami, jelikož tyto

známky jsou rovněž tvořeny slovním prvkem obsahujícím slovo „bridge“ a grafickými prvky. Tato okolnost povede veřejnost k domněnce, že žalobkyně je původcem výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou a že tyto tvoří řadu výrobků určených především osobám zájímajícím se o plachtění a o vodní sporty. Tento dojem je dále umocněn okolností, že obrazový prvek starší ochranné známky, které se týká zápis č. 721569, znázorňuje větrnou růžici, jedinečný symbol navigace.

- 60 Žalobkyně rovněž upozorňuje na to, že přihlašovaná ochranná známka a starší obrazová ochranná známka tvořící předmět zápisu č. 370836 si jsou z grafického hlediska velmi podobné.
- 61 Pokud jde o srovnání označení z pojmového hlediska, žalobkyně zastává názor, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení, jelikož měl za to, že průměrný italský spotřebitel má znalosti cizích jazyků, které mu umožňují zachytit údajnou pojmovou odlišnost existující mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 62 V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že tvrzení odvolacího senátu, podle kterého je uvedený spotřebitel schopen pochopit smysl anglického slova „bridge“, je nesprávné. Zdůrazňuje, že toto slovo nemá asonanci s odpovídajícím italským slovem „ponte“ a že výraz „bridge“ je v italštině obvykle používán pro označení karetní hry.
- 63 Krom toho, i za předpokladu, že by závěr, podle kterého je anglický výraz „bridge“ pro průměrného italského spotřebitele srozumitelný, byl správný, měl v každém

případě vést odvolací senát k uznání existence podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, jelikož ty všechny uvedený výraz obsahují. Naopak, odvolací senát měl za to, že průměrný italský spotřebitel, přestože je schopen pochopit význam slova „bridge“, je-li používán v ochranných známkách žalobkyně, není schopen rozlišit tentýž výraz v přihlašované ochranné známce, jelikož je v ní použit společně s jiným výrazem „bain“, který v angličtině nemá žádný význam, takže přihlašovaná ochranná známka v očích relevantní veřejnosti působí jako stejnorodý a nerozdílný celek bez jakéhokoliv zjevného významu.

- 64 Žalobkyně toto posouzení zpochybňuje, přičemž dodává, že pokud by měl průměrný italský spotřebitel dostatečnou znalost cizích jazyků, která by mu umožnila pochopit význam anglického slova „bridge“, jak tvrdí odvolací senát, byl by rovněž schopen rozumět v přihlašované ochranné známce francouzskému slovu „bain“ a rozložil by výraz „bainbridge“ na dvě slova. Zdůrazňuje, že teze vedlejšího účastníka, podle které uvedený spotřebitel bude přihlašovanou ochrannou známkou vnímat jako přijetí nebo jako zeměpisné označení, je nepravděpodobná.
- 65 Podle žalobkyně průměrný italský spotřebitel buď pravděpodobně nebude rozumět žádnému z cizích slov tvořících kolidující ochranné známky, nebo pozná pouze slovo „bridge“, které rozpozná ve všech dotčených ochranných známkách. V obou případech je nebezpečí záměny zjevné. Na podporu svých tvrzení se žalobkyně dovolává několika rozhodnutí OHIM, ve kterých byla existence nebezpečí záměny shledána bez jakéhokoliv odkazu na srozumitelnost dotčených ochranných známek pro relevantního spotřebitele.
- 66 Žalobkyně nakonec uvádí řadu rozhodnutí vydaných ve věcech vykazujících velké podobnosti s projednávanou věcí, ve kterých orgány OHIM uznaly existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.

- 67 OHIM zastává názor, že posouzení odvolacího senátu je správné.
- 68 Co se týče nejprve tvrzení žalobkyně, podle kterého odvolací senát nezohlednil okolnost, že žalobkyně je majitelkou řady ochranných známek, které mají společný prvek „bridge“, OHIM uplatňuje, že systém Společenství neposkytuje „sériovým ochranným známkám“ žádnou abstraktní ochranu, jelikož každé starší označení musí být v rámci posouzení případného nebezpečí záměny s přihlašovanou ochrannou známkou Společenství zohledněno samostatně. V tomto smyslu nabývá pojem „sériové ochranné známky“ v takovém posuzování důležitost pouze tehdy, když se relevantní spotřebitel setkal s každou ze starších ochranných známek, které byly skutečně užívány, takže z nich nabude dojmu, že mezi nimi existuje spojitost, která by mohla všem přisuzovat stejný původ. V důsledku toho je pojem „sériové ochranné známky“ nebo „skupina ochranných známek“ relevantní pouze při řádném užívání každé ochranné známky.
- 69 Dále, pokud jde o argument žalobkyně, podle kterého odvolací senát ve svém posouzení nezohlednil ani vzájemnou závislost mezi podobností dotčených výrobků a podobností dotčených označení, ani údajné dobré jméno starších ochranných známek, OHIM zdůrazňuje, že existence minimálního stupně podobnosti mezi kolidujícími označeními je nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo zjištěno nebezpečí záměny, bez něhož není více nezbytné posuzovat ostatní okolnosti vstupující do celkového posouzení nebezpečí záměny, jako je inherentní rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky nebo případná podobnost mezi výrobky. V projednávaném případě nemůže být takový minimální stupeň podobnosti mezi kolidujícími označeními rozeznán.
- 70 OHIM, stejně jako odvolací senát, má za to, že slovo „bridge“ může být vytrženo z celku, jehož je součástí, pouze ve starších ochranných známkách. Přihlašovaná

ochranná známka naopak představuje stejnorodý a nerozdílný celek bez jakéhokoliv zjevného významu, ve kterém slovní prvek „bridge“ ztrácí jakoukoliv samostatnou povahu, jelikož se rozplývá v jiném slovu, jasně se odlišujícím od prvků, které ho tvoří. Podle OHIM obecná zkušenost ukazuje, že slova mohou ztrácet nebo nabývat svůj význam, jsou-li oddělena nebo spojena s jinými slovy, jako je tomu v případě italského slova „bella“, vyskytuje-li se ve slově „isabella“.

- 71 Krom toho OHIM upozorňuje na to, že ze vzhledového hlediska jsou kolidující označení jasně odlišná, z důvodu své délky nebo zobrazeného grafického předmětu.
- 72 Vedlejší účastník sdílí posouzení OHIM, co se týče žalobních důvodů žalobkyně vycházejících z údajné existence „sériových ochranných známek“ a z údajného nerespektování zásady vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností výrobků. Pokud jde o první bod žalobního důvodu, vedlejší účastník dodává, že pojem „sériové ochranné známky“ předpokládá, že posuzované ochranné známky obsahují společný základ, který nelze nalézt ve starších ochranných známkách.
- 73 Pokud jde o srovnání mezi kolidujícími ochrannými známkami, vedlejší účastník poznamenává, co se týče vzhledových prvků, že přihlašovaná ochranná známka je kombinovanou obrazovou a slovní ochrannou známkou, obsahující kresbu s vysokou rozlišovací silou, která je schopna přitáhnout pozornost spotřebitele a označovat vodní původ ochranné známky a výrobků, které označuje. Rovněž zdůrazňuje zvláštní grafické ztvárnění slovního prvku „bainbridge“. Přihlašovaná ochranná známka a starší ochranné známky jsou odlišné rovněž z fonetického hlediska.

- 74 Z pojmového hlediska vedlejší účastník zdůrazňuje, že pojem „bainbridge“ je ve Spojených státech velmi běžným příjmením. V projednávaném případě se jedná o jméno jednoho ze dvou zakladatelů americké společnosti Bainbridge Aquabatten Inc., výrobce tkanin na plachty, jejichž výhradním distributorem pro Itálii je vedlejší účastník. Tento výraz je rovněž místním jménem označujícím malé město ve státě Washington, stejně jako ostrůvek na jednom z jezer ve státě Georgia. V důsledku toho nemůže být podle vedlejšího účastníka výraz „bainbridge“ považován za složené slovo, ale za jediné jméno, které nemá žádný pojmový vztah ke starším ochranným známkám odkazujícím na pojem „most“.

## Závěry Soudu

- 75 Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 stanoví, že „na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapiše, 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“, a že „nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.
- 76 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.
- 77 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně 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].

78 V projednávaném případě vzhledem k povaze dotčených výrobků, jejichž označení je uvedeno v bodech 6 a 9, se cílová veřejnost, vůči které musí být analýza nebezpečí záměny provedena, u všech dotčených výrobků skládá z průměrných spotřebitelů členského státu, ve kterém jsou starší ochranné známky chráněny, a sice Itálie.

79 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a ve světle předchozích úvah je tedy namíste provést srovnání jednak mezi dotčenými výrobky a jednak mezi kolidujícími označeními.

— K dotčeným výrobkům

80 Podle judikatury je pro posouzení podobnosti dotčených výrobků nebo služeb namíste zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztahy mezi nimi. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, užívání, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS)*, T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 51].

- 81 V projednávaném případě jsou námitky založeny na starších ochranných známkách zapsaných pro výrobky spadající do tříd 18 a 25 nebo do jedné z těchto tříd a směřují proti zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky spadající do stejných tříd.
- 82 Stačí uvést, jak vyplývá z označení obsažených v bodech 6 a 9 a na čemž se účastníci řízení mimoto shodují, že výrobky, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, a výrobky, kterých se týkají starší ochranné známky, jsou totožné.

— K dotčeným označením

- 83 V bodě 11 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát za to, že pouze šest z jedenácti starších ochranných známek, a sice trojrozměrné ochranné známky obsahující slovní prvek „the bridge“ (zápisy č. 704372 a 633349), slovní ochranná známka FOOTBRIDGE (zápis č. 710102), obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „the bridge wayfarer“ (zápis č. 721579), slovní ochranná známka OVER THE BRIDGE (zápis č. 630763) a slovní ochranná známka THE BRIDGE (zápis č. 642953), mohou být vzaty v úvahu pro posouzení existence nebezpečí záměny.
- 84 Jelikož žádný ze žalobních důvodů předložených žalobkyní proti tomuto závěru odvolacího senátu a posuzovaných v rámci analýzy prvního žalobního důvodu nebyl přijat, je třeba analýzu týkající se podobnosti kolidujících označení omezit na srovnání mezi přihlašovanou ochrannou známkou a těmito šesti staršími ochrannými známkami uvedenými ve výše uvedeném bodě 11 napadeného rozhodnutí (dále jen „relevantní starší ochranné známky“).

- 85 Nejprve je namístě srovnat přihlašovanou ochrannou známku s každou z relevantních starších ochranných známek samostatně a poté posoudit v rámci analýzy nebezpečí záměny argument žalobkyně vycházející z existence údajné „skupiny“ nebo „série“ starších ochranných známek.
- 86 Podle ustálené judikatury musí být celkové posouzení nebezpečí záměny, které musí být uskutečněno při zohlednění všech relevantních faktorů, co se týče vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti kolidujících označení, založeno na celkovém dojmu, kterým označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům (výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23, a ELS, bod 62). Průměrný spotřebitel dotčeného druhu výrobku nebo služby, jehož vnímání ochranných známek hraje rozhodující roli při celkovém posouzení nebezpečí záměny, totiž obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá jednotlivé detaily (výše uvedený rozsudek SABEL, bod 23).
- 87 V projednávaném případě spočívají relevantní starší ochranné známky ve slovních označeních, v kombinovaných obrazových a slovních označeních a v trojrozměrných označeních, kdy každé z nich obsahuje společný slovní prvek, a sice anglické slovo „bridge“, kterému ve většině označení předchází určitý člen „the“. Přihlašovaná ochranná známka je kombinovaným označením skládajícím se z černobílého obdélníkového štítku, ve kterém je vyobrazena kresba rozbalující se role látky nabírající podobu lodní plachty. Na pravé straně kresby se nachází černou kurzivou psaný nápis „bainbridge“, rozkládající se vodorovně ve dvou třetinách délky štítku a podtržený černou čarou protínající celý štítek.
- 88 Úvodem je třeba uvést, jak učinil odvolací senát v bodě 23 napadeného rozhodnutí, že starší ochranné známky jsou nadány vysokou inherentní rozlišovací způsobilostí, jelikož jsou tvořeny slovními, kombinovanými a trojrozměrnými označeními, jejichž

prvky, posuzované samostatně nebo jako celek, nemají žádnou spojitost s výrobky, které označují. Co se týče zejména starších ochranných známek obsahujících slovní prvek „the bridge“, tato způsobilost byla dále zvýrazněna jejich intenzivním užíváním. Z judikatury Soudního dvora přitom vyplývá, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví vyšší, a že 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 (výše uvedené rozsudky SABEL, bod 24, a Canon, bod 18).

- 89 Pokud naopak jde o tvrzení žalobkyně, podle kterého odvolací senát uznal všeobecně známou povahu starších ochranných známek, stačí uvést, že žádná z pasáží napadeného rozhodnutí neumožňuje takové tvrzení doložit.
- 90 Je tedy namístě posoudit, zda odvolací senát mohl, aniž by se dopustil nesprávných posouzení, dojít k závěru o neexistenci vzhledových, fonetických a pojmových podobností mezi kolidujícími označeními.
- 91 Nejprve je třeba srovnat tato označení ze vzhledového hlediska.
- 92 V tomto ohledu je namístě rozlišovat tři skupiny relevantních starších ochranných známek podle toho, zda se jedná o označení slovní, kombinovaná, a sice složená z obrazových a slovních prvků, nebo trojrozměrná.

- 93 Do první skupiny náleží starší ochranné známky FOOTBRIDGE (zápis č. 710102), OVER THE BRIDGE (zápis č. 630763) a THE BRIDGE (zápis č. 642953).
- 94 Soud rozhodl, že kombinovaná ochranná známka, slovní a obrazová, může být považována za podobnou jiné ochranné známce, podobné nebo totožné s jednou ze složek kombinované ochranné známky pouze tehdy, jestliže tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Tak je tomu v případě, že tato složka je sama způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 33].
- 95 V projednávaném případě, i za předpokladu, že by slovní prvek přihlašované ochranné známky, „bainbridge“, mohl být považován za prvek, který může upoutat pozornost spotřebitele víc než jiné prvky, je nutno konstatovat, že vzhledové podobnosti mezi tímto prvkem a dotčenými třemi staršími ochrannými známkami se týkají pouze sledu šesti písmen, tvořících anglické slovo „bridge“. Toto slovo je v přihlašované ochranné známce doprovázeno předponou „bain“ a ve starších ochranných známkách samostatnými slovy „over the“, „the“ a předponou „foot“.
- 96 Krom toho je slovo „bainbridge“ v přihlašované ochranné známce doprovázeno obrazovými prvky, jejichž důležitost, přestože může být kvalifikována jako velmi malá, není nicméně v celkovém dojmu vyvolávaném tímto označením zanedbatelná.
- 97 Vzhledem k výše uvedeným rozdílům mezi všemi třemi dotčenými staršími ochrannými známkami a slovním prvkem přihlašované ochranné známky a při

zohlednění dalšího odlišujícího faktoru, který představují obrazové prvky této ochranné známky, nemůže podobnost mezi kolidujícími označeními uvedená výše v bodě 96 v rámci celkového posouzení kolidujících označení ze vzhledového hlediska převážít.

- 98 Druhá skupina zahrnuje pouze kombinovanou ochrannou známku obsahující slovní prvek „the bridge wayfarer“ (zápis č. 721579). Tato ochranná známka zobrazuje černobílou kresbu větrné růžice, kterou protíná vodorovná černá čára. Uvedený obrazový prvek se nachází mezi nápisem „the bridge“, vyvedeným černými tučnými písmeny, a nápisem „wayfarer“, vyvedeným menšími černými písmeny.
- 99 Je nutno konstatovat, že uvedená starší ochranná známka se od přihlašované ochranné známky podstatně odlišuje ze vzhledového hlediska. Jediný společný prvek kolidujících označení, a sice sled šesti písmen tvořících slovo „bridge“, je totiž v projednávaném případě v celkovém dojmu, jež vyvolávají, který je silně ovlivněný obrazovými prvky zahrnujícími mimo kresby i grafické ztvárnění slovních prvků doplňujících výše uvedené slovo, a sice předponu „bain“ v přihlašované ochranné známce a samostatná slova „the“ a „wayfarer“ v dotčené starší ochranné známce, téměř nepostřehnutelný.
- 100 Co se konečně týče třetí skupiny relevantních starších ochranných známek, tvořené trojrozměrnými štítky zobrazujícími slovo „the bridge“, je nutno konstatovat, že odlišnosti vyplývající ze samotné povahy těchto ochranných známek stačí k vyloučení jakékoliv podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou ze vzhledového hlediska.
- 101 Závěrem, srovnání ze vzhledového hlediska mezi kolidujícími označeními ukazuje velké rozdílnosti mezi nimi, které umožňují považovat jediný společný prvek tvořený sledem šesti písmen tvořících slovo „bridge“ za nedostatečný pro prokázání

značného stupně vzhledové podobnosti pro účely posouzení nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami, vzhledem k celkovému dojmu, jež vyvolávají.

- 102 Dále je třeba srovnat kolidující označení z fonetického hlediska.
- 103 V tomto ohledu je namístě uvést, že fonetické podobnosti mezi kolidujícími označeními jsou hodně malé, porovnáváme-li přihlašovanou ochrannou známku se starší ochrannou známkou obsahující slovní prvek „the bridge wayfarer“ a se starší slovní ochrannou známkou OVER THE BRIDGE, zatímco jsou výraznější, týká-li se takové srovnání starších slovních ochranných známek THE BRIDGE a FOOTBRIDGE a starších trojrozměrných ochranných známek obsahujících slovní prvek „the bridge“.
- 104 V tomto ohledu argument uvedený odvolacím senátem v bodě 21 napadeného rozhodnutí, podle kterého fonetické odlišnosti „široce odrážejí odlišnosti pojmové [...], jelikož výslovnost jednotlivých ochranných známek bude odlišná v závislosti na významu slov je tvořících“, není přesvědčivý.
- 105 Naopak je namístě mít za to, že italský spotřebitel bude pravděpodobně vyslovovat všechny čtyři výše uvedené starší ochranné známky a přihlašovanou ochrannou známku tak, že slovo „bridge“ v nich bude pokaždé zdůrazněno, zejména z důvodu uspořádání písmen a postavení vedle sebe souzvukných písmen „d“ a „g“, které italský jazyk nezná. Krom toho, fonetická podobnost mezi staršími slovními ochrannými známkami THE BRIDGE a FOOTBRIDGE a staršími trojrozměrnými ochrannými známkami obsahujícími slovní prvek „the bridge“ na jedné straně a přihlašovanou ochrannou známkou obsahující slovní prvek „bainbridge“ na straně

druhé je o to výraznější, že slovo „bridge“ se nachází ve všech těchto ochranných známkách na stejném místě. Tato podobnost je naopak zeslabena přítomností slova „the“ a předpony „foot“ ve starších ochranných známkách a předpony „bain“ v přihlašované ochranné známce.

- 106 Ve světle předchozích úvah je tedy třeba uznat existenci určité fonetické podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a přinejmenším čtyřmi výše uvedenými staršími ochrannými známkami.
- 107 Nakonec je namístě srovnat kolidující označení z pojmového hlediska.
- 108 Výchozí bod analýzy odvolacího senátu týkající se sémantických obsahů dotčených ochranných známek spočívá v postulátu zpochybňovaném žalobkyní, že průměrný italský spotřebitel má dostatečnou znalost anglického jazyka, která mu umožňuje pochopit význam výrazu „bridge“ a spojit si jej s odpovídajícím italským slovem „ponte“ (bod 17 napadeného rozhodnutí).
- 109 Takový předpoklad nemůže být zpochybněn. Jak totiž vedlejší účastník správně upozorňuje, slovo „bridge“ je součástí základní slovní zásoby anglického jazyka, jejíž znalost je v Itálii součástí středoškolského vzdělání. Stejně tak je tomu u anglických výrazů „the“ a „foot“ a u výrazu „over the“ obsažených ve starších ochranných známkách.
- 110 Odvolací senát pokračuje ve svých úvahách uvedením skutečnosti, že italský spotřebitel je schopen pochopit slovo „bridge“ v jeho významu „most“, pouze setká-li



se se staršími ochrannými známkami, jelikož pouze v těchto ochranných známkách je uvedený výraz používán společně se členem „the“ nebo s jinými anglickými slovy, jako je „foot“, jejichž pochopení je snadné. Naopak, tak tomu není v případě, kdy jde o přihlašovanou ochrannou známku, jelikož slovu „bridge“, které je v ní uvedené, předchází předpona „bain“, která sama o sobě postrádá jakýkoliv význam (bod 18 napadeného rozhodnutí). Podle odvolacího senátu tak „může-li být ve starších ochranných známkách slovo ‚bridge‘ ideálně odděleno od celku, jehož je součástí, ochranná známka BAINBRIDGE tvoří jednotný a nerozdílný celek, bez jakéhokoliv zjevného významu, nemáme-li na mysli fantazijní označení, příjmení nebo zeměpisné označení, ve kterém slovo ‚bridge‘, ačkoli je v něm přítomno, nemá žádnou samostatnou hodnotu“ (bod 19 napadeného rozhodnutí).

111 V tomto ohledu se úvahy odvolacího senátu nejeví být stíženy nesprávným posouzením.

112 Okolnost, že slovu „bridge“ v přihlašované ochranné známce předchází předpona „bain“, která nemá v anglickém jazyce žádný význam, totiž může zeslabit sémantickou spojitost mezi uvedeným slovem a konceptem, se kterým se v tomto jazyce pojí. Celek tvořený výrazem „bainbridge“ tak může být snadno italským spotřebitelem vnímán jako fantazijní slovo nebo, vzhledem ke skutečnosti, že v grafickém ztvárnění ochranné známky tento výraz začíná velkým písmenem, zeměpisné označení označující město nebo kraj, kterým protéká řeka, obdobně jako například slovo „Cambridge“, nebo jako příjmení. Krom toho grafické ztvárnění označení neobsahuje žádný prvek, který by mohl evokovat představu mostu. Naopak, kresba znázorňující lodní plachtu by mohla spotřebitele vést k domněnce, že nápis „bainbridge“ označuje lázeňské místo, ve kterém jsou provozovány vodní sporty. Taková myšlenková asociace by mohla být u průměrného italského spotřebitele ještě zesílena za předpokladu, že by byl schopen, jak tvrdí žalobkyně, porozumět významu francouzského slova „bain“, uvedeného jako předpona ve výrazu „bainbridge“.

- 113 Naopak, je-li slovo „bridge“ používáno v relevantních starších ochranných známkách, okamžitě vyvolává představu mostu. Tato bezprostřednost sémantické spojitosti je posilována různými prvky, jako je použití členu „the“ nebo jiných slov pocházejících z anglického jazyka, majících funkci kvalitativního přídavného jména („foot“).
- 114 Vzhledem k uvedeným úvahám je tak namístě mít za to, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když došel k závěru, že kolidující označení si nejsou podobná ze sémantického hlediska, a že tudíž nelze tvrdit, že si přihlašovaná ochranná známka osobuje koncept „mostu“ vyjadřovaný relevantními staršími ochrannými známkami (bod 20 napadeného rozhodnutí).

— K nebezpečí záměny

- 115 Z předchozích úvah vyplývá, že se kolidující označení vyznačují významnými podobnostmi pouze z fonetického hlediska.
- 116 Přes vysokou rozlišovací způsobilost relevantních starších ochranných známek a totožnost výrobků označených těmito známkami a přihlašovanou ochrannou známkou nelze však z důvodu pouhých fonetických podobností mezi kolidujícími označeními vyvozovat existenci nebezpečí záměny. V tomto ohledu je třeba uvést, že stupeň fonetické podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami má snížený význam v případě výrobků, které jsou uváděny na trh tak, že relevantní veřejnost při koupi obvykle vnímá ochrannou známku, která je označuje, vizuálně [rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, a ze dne 28. června 2005, Canali Ireland v. OHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Sb. rozh. s. II-2479]. Tak je tomu v případě výrobků dotčených v projednávaném případě.

- 117 Ve světle všech předchozích úvah je namístě dojít k závěru, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když došel k závěru, že u spotřebitele neexistuje nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a všemi šesti staršími ochrannými známkami relevantními pro účely jeho posouzení, hodnocenými samostatně.
- 118 Nyní zbývá analyzovat argument žalobkyně, podle kterého starší ochranné známky, které se všechny vyznačují přítomností stejné slovní složky „bridge“, tvoří „skupinu ochranných známek“ nebo „sériové ochranné známky“. Podle ní může tato okolnost vytvořit objektivní nebezpečí záměny, jelikož spotřebitel, který se setká s přihlašovanou ochrannou známkou, znázorňující stejnou slovní složku starších ochranných známek, bude veden k domněnce, že žalobkyně je rovněž původcem výrobků označených touto ochrannou známkou.
- 119 Úvodem je třeba uvést, že v nařízení č. 40/94 není uveden pojem „sériové ochranné známky“.
- 120 Takové konstatování nicméně neumožňuje bez dalšího odmítnout argumentaci žalobkyně.
- 121 Pro posouzení opodstatněnosti takové argumentace je nejprve namístě připomenout, 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 ochranných známek a výrobků nebo služeb, které označují, existuje u veřejnosti nebezpečí záměny, které „zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“. Krom toho sedmý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 upřesňuje, že „pravděpodobnost [nebezpečí] záměny, které 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“.

122 Dále je třeba připomenout, že podle judikatury uvedené v bodě 78 musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu.

123 Je přitom namístě uvést, že zakládají-li se námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství na několika starších ochranných známkách a vyznačují-li se tyto ochranné známky vlastnostmi umožňujícími považovat je za tvořící součást jedné „série“ nebo „skupiny“, k čemuž může dojít zejména, jestliže integrálně zobrazují stejný rozlišující prvek doplněný o prvek grafický nebo slovní, který je odlišuje, nebo jestliže se vyznačují opakováním stejné předpony nebo přípony vycházející z původní ochranné známky, představuje taková okolnost relevantní faktor pro posouzení existence nebezpečí záměny.

124 V takových případech totiž může být nebezpečí záměny vyvoláno možností asociace mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami tvořícími součást série, vyznačuje-li se přihlašovaná ochranná známka podobnostmi s těmito známkami, které by mohly spotřebitele vést k domněnce, že je součástí stejné série, a tudíž že výrobky, které označuje, mají stejný obchodní původ jako výrobky, kterých se týkají starší ochranné známky, nebo původ s nimi příbuzný. Takové nebezpečí asociace mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími sériovými ochrannými známkami, které by mohlo vyvolat nejasnosti o obchodním původu výrobků označených kolidujícími označeními, může existovat, i když jako v projednávaném případě srovnání mezi přihlašovanou ochrannou známkou

a staršími ochrannými známkami, z nichž každá je posuzovaná samostatně, neumožňuje prokázat existenci přímého nebezpečí záměny. V takovém případě nebezpečí, že se spotřebitel může zmýlit ohledně obchodního původu dotčených výrobků nebo služeb, nevyplývá z možnosti, že zamění přihlašovanou ochrannou známkou s jednou ze starších sériových ochranných známek, ale z možnosti, že se bude domnívat, že přihlašovaná ochranná známka je součástí stejné série.

125 Nicméně je namístě mít za to, že výše popsaného nebezpečí asociace se lze dovolávat pouze tehdy, když jsou současně splněny dvě podmínky.

126 Zaprvé musí majitel série starších zápisů předložit důkaz o užívání všech ochranných známek náležejících do této série, nebo alespoň několika ochranných známek, které mohou „sérii“ tvořit. Aby totiž existovalo nebezpečí, že se veřejnost zmýlí ohledně příslušnosti přihlašované ochranné známky k sérii ochranných známek, musejí být ochranné známky tvořící součást této série nezbytně na trhu přítomny. Jelikož zohlednění sériové povahy starších ochranných známek znamená rozšíření rozsahu ochrany samostatně posuzovaných ochranných známek tvořících součást série, jakékoliv abstraktní posouzení založené pouze na existenci několika zápisů majících za předmět ochranné známky znázorňující jako v projednávaném případě stejný rozlišující prvek, musí být považováno za vyloučené. Při neexistenci takového důkazu tak bude muset být nebezpečí záměny případně vyvolané výskytem přihlašované ochranné známky na trhu posuzováno tak, že dojde ke srovnání každé ze starších, samostatně posuzovaných, ochranných známek s přihlašovanou ochrannou známkou.

127 Zadruhé, přihlašovaná ochranná známka nejenže musí být podobná, ale rovněž musí vykazovat vlastnosti, díky kterým ji bude možné začlenit do série. Tak tomu například nemusí být, je-li společný prvek starších sériových ochranných známek v přihlašované ochranné známce užíván v odlišném postavení, než v jakém se obvykle nachází v ochranných známkách příslušejících k sérii, nebo s odlišným sémantickým obsahem.

- 128 V projednávaném případě je nutno konstatovat, že přinejmenším první z výše uvedených podmínek není splněna. Jak uvedl odvolací senát a jak vyplývá ze spisu, jediné důkazy, které žalobkyně předložila v průběhu námitkového řízení, se totiž vztahují k užívání ochranné známky THE BRIDGE a, v menší míře, ochranné známky THE BRIDGE WAYFARER. Jelikož jsou tyto dvě ochranné známky jedinými staršími ochrannými známkami přítomnými na trhu, odvolací senát správně nepřijal argumenty, kterými se žalobkyně dovolávala ochrany příslušející „sériovým ochranným známkám“.
- 129 Ve světle veškerých předchozích úvah je třeba dojít k závěru, že odvolací senát se vyloučením existence nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními nedopustil nesprávného posouzení ani nesprávné právního posouzení.
- 130 Z toho vyplývá, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být rovněž zamítnut.
- 131 Žaloba tudíž musí být zamítnuta v plném rozsahu.

### **K nákladům řízení**

- 132 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci

úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístej poslední uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
  
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Legal

Mengozi

Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 23. února 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

H. Legal