



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (prvního senátu)

9. března 2012*

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ELLA VALLEY VINEYARDS — Starší národní ochranná známka ELLE a starší ochranná známka Společenství ELLE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí asociace — Spojitost mezi označeními — Dobré jméno — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-32/10,

Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd, se sídlem v Jeruzalémě (Izrael), zastoupená C. de Haasem a O. Vannerem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Hachette Filipacchi Presse (HFP), se sídlem v Levallois-Perret (Francie), zastoupená C. Moyou Jolym, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 11. listopadu 2009 (věc R 1293/2008-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Hachette Filipacchi Presse (HFP) a Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd,

TRIBUNÁL (první senát),

ve složení J. Azizi, předseda, E. Cremona (zpravodajka) a S. Frimodt Nielsen, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 22. ledna 2010,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 21. května 2010,

* Jednací jazyk: francouzština.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 19. května 2010,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 19. srpna 2010,

po jednání konaném dne 13. ledna 2012,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 4. března 2005 podala žalobkyně, společnost Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 33 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: „Víno“.
- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 37/2005 ze dne 12. září 2005.
- 5 Dne 12. prosince 2005 podala vedlejší účastnice, společnost Hachette Filipacchi Presse (HFP), proti zápisu přihlášené ochranné známky pro výrobky uvedené v bodě 3 výše námítky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009).
- 6 Námítky byly založeny na dvou starších ochranných známkách odpovídajících následujícímu obrazovému označení:



- 7 Jednalo se o obrazovou ochrannou známku Společenství, jejíž přihláška byla podána dne 30. října 2003

a která byla zapsána dne 11. října 2005 pod číslem 3475365, označující zejména výrobky spadající do třídy 16, které odpovídají zejména následujícímu popisu: „Periodika“ a „Knihy“, a dále o francouzskou obrazovou ochrannou známku, jejíž přihláška byla podána dne 27. června 1989 a která byla zapsána dne 27. června 1999 pod číslem 1538354, označující zejména výrobky spadající do třídy 16, které odpovídají zejména následujícímu popisu: „Periodika“ a „Knihy“.

- 8 Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009).
- 9 Dne 8. července 2008 námitkové oddělení námítky zamítlo, když mělo za to, že kolidující označení nejsou dostatečně podobná, aby existovalo nebezpečí, že si veřejnost ochranné známky spojí nebo si mezi nimi vytvoří spojitost, což vylučuje použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 10 Dne 8. září 2008 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).
- 11 Rozhodnutím ze dne 11. listopadu 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání vyhověl na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 a rozhodnutí námitkového oddělení zrušil.
- 12 Odvolací senát měl nejprve za to, že s ohledem na podobnost mezi dotčenými označeními si relevantní veřejnost může vytvořit spojitost mezi uvedenými označeními. Podle odvolacího senátu je přihlášená ochranná známka složena z dominantního slovního prvku „ella“, který ze vzhledového hlediska vykazuje podobnost se staršími označeními, a to i co se týče její zvláštní typografie. Ostatní prvky přihlášené ochranné známky nemají rozlišovací způsobilost, jelikož jsou běžně užívány v oblasti vína. Kromě toho prvky „ella“ a „valley“ přihlášené ochranné známky nemají tentýž význam z pojmového hlediska. Relevantní veřejnost slovo „ella“ nevnímá jako zeměpisné označení spojené se slovem „valley“, ale vnímá jej jako ženské jméno či zájmeno. Odvolací senát měl rovněž za to, že dobré jméno starších ochranných známek bylo na území Evropské unie prokázáno pro časopisy.
- 13 Dále měl odvolací senát za to, že časopis Elle, který u veřejnosti požívá značné prestiže, je asociován se zvláštním image elegance související s francouzským životním stylem, který se neomezuje na módu, ale vztahuje se rovněž na gastronomii. Mezi publikacemi vztahujícími se ke gastronomii a publikacemi o vínu přitom existuje spojitost. Kromě toho jsou v časopise Elle uváděny takové tematické časopisy týkající se gastronomie a vín, jako jsou časopis Elle À TABLE a kulinářské recepty. Navíc je časopis Elle asociován přímo s patronátem v oblasti vína (Cuvée ELLE) a pravidelně čtenářům nabízí nákup vín vybraných pro svou jakost. Za těchto podmínek skutečnost, že jsou veřejnosti nabízena vína pod ochrannou známkou, jejímž dominantním prvkem je slovo, které se velice podobá slovu „elle“ napsanému stejným druhem písma, vyvolává vážné nebezpečí, že žalobkyně bude neprávem těžit z dobrého jména starších ochranných známek. Spotřebitel vín v Unii totiž zná časopis Elle a může si mezi tímto časopisem a víny žalobkyně vytvořit spojitost.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 14 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
 - zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 15 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
 - zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

- 16 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál žalobu zamítl.

Právní otázky

- 17 Na podporu žaloby žalobkyně vznáší jediný důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Uvádí, že v projednávaném případě nejsou splněny podmínky stanovené judikaturou k tomu, aby si relevantní veřejnost mohla vytvořit spojitost mezi staršími ochrannými známkami a přihlášenou ochrannou známkou. Zaprvé tak dotčená označení nevykazují žádnou zvláštní podobnost, zadruhé dotčené výrobky nejsou podobné a zatřetí starší ochranné známky požívají pouze omezeného dobrého jména. Podpůrně žalobkyně uvádí, že přihlášená ochranná známka v žádném případě neprávem netěží z dobrého jména starších ochranných známek.
- 18 Ze znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 přitom vyplývá, že jeho použití podléhá třem následujícím podmínkám, jimiž jsou zaprvé totožnost nebo podobnost kolidujících ochranných známek, zadruhé existence dobrého jména starší ochranné známky uplatňované na podporu námitek a zatřetí existence nebezpečí, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Tyto tři podmínky jsou kumulativní a neexistence jedné z nich postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo [viz rozsudek Tribunálu ze dne 8. prosince 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. OHIM – Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 57 a citovaná judikatura].
- 19 V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, kvůli němuž dotčená veřejnost mezi těmito ochrannými známkami shledává souvislost, tedy si vytvoří mezi nimi spojitost, i když je nezaměňuje [rozsudek Tribunálu ze dne 12. listopadu 2009, Spa Monopole v. OHIM – De Francesco Import (SpagO), T-438/07, Sb. rozh. s. II-4115, bod 15; viz rovněž obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823, bod 30 a citovaná judikatura].
- 20 Existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami u dotčené veřejnosti musí být posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (viz obdobně rozsudek Intel Corporation, bod 19 výše, bod 41 a citovaná judikatura).
- 21 Soudní dvůr upřesnil, které faktory mohou být relevantní při globálním posouzení, které má prokázat existenci uvedené spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Mezi těmito faktory tak Soudní dvůr uvedl zaprvé stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, zadruhé povahu výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti, zatřetí intenzitu dobrého jména starší ochranné známky, začtvrté stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky a zapáté existenci nebezpečí záměny u veřejnosti (rozsudek Intel Corporation, bod 19 výše, bod 42).
- 22 Legalitu napadeného rozhodnutí je třeba v projednávané věci posoudit ve světle těchto zásad.

K relevantní veřejnosti

- 23 Pokud jde o relevantní veřejnost, je třeba připomenout, že podle judikatury existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, na níž závisí realizace zneužívajících jednání uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, předpokládá, že veřejnosti, kterým jsou určeny výrobky nebo služby, pro které jsou uvedené ochranné známky zapsány, jsou totožné nebo se do určité míry „překrývají“ (rozsudek Intel Corporation, bod 19 výše, body 46 až 49).

- 24 V projednávaném případě přitom veřejnost, které jsou určeny výrobky označené staršími ochrannými známkami, pro které je uplatňováno dobré jméno těchto ochranných známek, a sice „periodika“ a „knihy“, tvoří široká veřejnost [viz v tomto smyslu rozsudky Tribunálu ze dne 19. listopadu 2009, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (100 a 300), T-425/07 a T-426/07, Sb. rozh. s. II-4275, bod 24, a Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (222, 333 a 555), T-200/07 až T-202/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 26]. V tomto ohledu je v rozsahu, v němž je jedna ze dvou starších ochranných známek, na kterých vedlejší účastnice založila své námitky, ochrannou známkou Společenství, relevantní veřejností široká veřejnost Unie.
- 25 Dále pak je třeba uvést, že výrobky, kterých se týká přihlášená ochranná známka, a sice „víno“, jsou určeny rovněž široké veřejnosti Unie. Podle judikatury totiž vzhledem k tomu, že víno je obvykle předmětem všeobecné distribuce od oddělení potravin v obchodních domech po restaurace a kavárny, jde o výrobky běžné spotřeby, pro které je relevantní veřejností průměrný spotřebitel výrobků široké spotřeby, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný [viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2009, Dominio de la Vega v. OHIM – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T-458/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 27, a rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe v. OHIM – Byass (ALFONSO), T-291/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 29 a citovaná judikatura].
- 26 Za těchto podmínek vzhledem k tomu, že spotřebiteli dotčenými výrobky, na které se vztahují kolidující označení, je široká veřejnost Unie, je třeba dospět k závěru, že se v projednávaném případě dotčené veřejnosti „překrývají“ podle judikatury uvedené v bodě 23 výše.
- 27 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož veřejnost, které se týkají výrobky, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka, vykazuje vyšší stupeň pozornosti, než je průměrný stupeň, jelikož je tato veřejnost zvláště náročná v rozsahu, v němž jsou tyto výrobky specifické tím, že představují víno druhu „cacher“, tento argument obstát nemůže.
- 28 Z ustálené judikatury citované v bodě 25 výše totiž nejprve vyplývá, že spotřebitel vín vykazuje zpravidla průměrný stupeň pozornosti. Za účelem zpochybnění posouzení odvolacího senátu přitom nestačí, aby žalobkyně tvrdila, že v určitém odvětví spotřebitel věnuje zvláštní pozornost ochranným známkám, ale musí toto tvrzení podložit [viz rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2011, La Sonrisa de Carmen a další v. OHIM – Harald Heldmann (BLOOMCLOTHES), T-118/09, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 21 a 22 a citovaná judikatura], což v projednávaném případě nečinila právně dostačujícím způsobem.
- 29 Dále je nutno konstatovat, že přihlášená ochranná známka označuje víno obecně, a nikoli zvláštní druhy vín. Okolnost, že žalobkyně zamýšlí užívat přihlášenou ochrannou známku k prodeji vín druhu „cacher“ – což spadá pod zvláštní podmínky uvádění na trh výrobků označených uvedenou ochrannou známkou, které se mohou měnit v čase a podle vůle svých majitelů – tak nic nemění na skutečnosti – kterou na jednání připustila i sama žalobkyně – že by se ochrana přihlášené ochranné známky, pokud by byla zapsána, vztahovala na veškeré víno, takže je relevantní veřejnost třeba vymezit s ohledem na veškeré výrobky „víno“ [viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2009, Zero Industry v. OHIM – zero Germany (zerorh+), T-400/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 38 a citovaná judikatura].

K dobrému jménu starších ochranných známek

- 30 Pokud jde o dobré jméno starších ochranných známek, žalobkyně tvrdí, že není dostatečné k tomu, aby si dotčená veřejnost vytvořila spojitost mezi těmito ochrannými známkami a přihlášenou ochrannou známkou v oblasti vína. Okolnost, že časopis Elle může obsahovat články nebo rubriky týkající se vín, starším ochranným známkám proslulost v této oblasti nepřiznává.
- 31 V tomto ohledu musí být ke splnění podmínky týkající se dobrého jména starší ochranná známka známá značné části veřejnosti, jíž jsou určeny výrobky nebo služby, na něž se tato ochranná známka vztahuje. V rámci zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti daného

případu, tedy zejména podíl na trhu, který starší ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, aniž je požadováno, aby tato ochranná známka byla známa stanovenému podílu takto vymezené veřejnosti nebo aby se její dobré jméno vztahovalo na celé dotčené území, pokud dobré jméno existuje na jeho podstatné části [viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, body 24, 25 a 27 až 29, a pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, rozsudek Tribunálu ze dne 19. června 2008, Mühlens v. OHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 33].

- 32 V projednávaném případě je nutno konstatovat, že žalobkyně připouští, že v důsledku úspěchu časopisu Elle mají starší ochranné známky na území Unie nebo přinejmenším na podstatné části tohoto území dobré jméno v oblasti periodik a knih.
- 33 Z judikatury přitom nikterak nevyplývá, že by za účelem prokázání, že relevantní veřejnost může mezi kolidujícími ochrannými známkami shledat souvislost, když si vytvoří mezi nimi spojitost, bylo nezbytné prokázat, že starší ochranné známky získaly dobré jméno v oblasti výrobků nebo služeb, kterých se týká přihlášená ochranná známka. Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 tak odvolací senát nebyl povinen prokázat, že starší ochranné známky mají dobré jméno v oblasti vína.
- 34 V tomto ohledu je třeba ještě uvést, že podle judikatury pouze v případě, kdy je veřejnost, které se týkají výrobky označené starší ochrannou známkou a veřejnost, které se týkají výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou, odlišná, může být pro účely určení, zda toto dobré jméno přesahuje veřejnost dotčenou touto ochrannou známkou, nezbytné zohlednit intenzitu dobrého jména starší ochranné známky (rozsudek Intel Corporation, bod 19 výše, body 51 až 53). V projednávaném případě se však – jak bylo uvedeno v bodě 26 výše – výrobky označené staršími ochrannými známkami a výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou týkají alespoň zčásti téže veřejnosti.
- 35 Za těchto podmínek je třeba dospět k závěru, že žalobkyně neprokázala, že odvolací senát pochybil, když měl za to, že dobré jméno starších ochranných známek je dostačující k tomu, aby si dotčená veřejnost mezi těmito ochrannými známkami a přihlášenou ochrannou známkou mohla vytvořit spojitost.

K podobnosti kolidujících označení

- 36 Pokud jde o podmínku spočívající v existenci totožnosti nebo podobnosti mezi kolidujícími označeními, je třeba starší ochranné známky a přihlášenou ochrannou známkou porovnat.
- 37 V tomto ohledu je třeba úvodem připomenout, že ke splnění podmínky týkající se podobnosti ochranných známek uložené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 není nutné prokázat, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou požívající dobrého jména a přihlašovanou ochrannou známkou. Stačí, že stupeň podobnosti mezi těmito dvěma ochrannými známkami má za následek, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří určitou spojitost [viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, body 27 a 31, a ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další v. Bellure a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 36; rozsudek Tribunálu ze dne 16. dubna 2008, Citigroup a Citibank v. OHIM – Citi (CITI), T-181/05, Sb. rozh. s. II-669, body 64 a 65]. V tomto ohledu, čím jsou si kolidující ochranné známky podobnější, tím je pravděpodobnější, že přihlášená ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat starší ochrannou známkou s dobrým jménem (rozsudek Intel Corporation, bod 19 výše, bod 44).
- 38 Globální posouzení, které má prokázat existenci spojitosti mezi dotčenými ochrannými známkami, musí být, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím

a dominantním prvkům [rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2007, La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 35, a rozsudek Tribunálu ze dne 25. března 2009, L'Oréal v. OHIM – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 18].

- 39 Posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami se dále nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá jako celek, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek [viz obdobně rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2009, Trubion Pharmaceuticals v. OHIM – Merck (TRUBION), T-412/08, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 35 a citovaná judikatura].
- 40 S ohledem na tyto zásady je třeba přezkoumat, zda odvolací senát pochybil, když dospěl k závěru, že dotčená označení jsou dostatečně podobná k tomu, aby si relevantní veřejnost mezi dotčenými ochrannými známkami mohla vytvořit spojitost.
- 41 V napadeném rozhodnutí měl odvolací senát nejprve za to, že slovo „ella“ je dominantním prvkem přihlášené ochranné známky v důsledku toho, že je toto slovo napsáno velkými písmeny značné velikosti, jakož i v důsledku nízké rozlišovací způsobilosti jejích ostatních slovních a obrazových prvků. Dále pak odvolací senát, když vycházel z tohoto předpokladu, dospěl k závěru, že dotčená veřejnost si mezi dotčenými ochrannými známkami může vytvořit spojitost v důsledku podobnosti mezi dominantním prvkem „ella“ přihlášené ochranné známky a jediným označením tvořícím starší ochranné známky ELLE.
- 42 Jak v projednávaném případě vyplývá z bodu 2 výše, přihlášená ochranná známka je tvořena obdélníkem černé barvy s tenkým okrajem bílé barvy, která znázorňuje etiketu na láhvi vína. Slova „ella“ a „valley“ jsou napsána velkými bílými písmeny uvnitř obdélníku. Slovo „vineyards“ je napsáno velkými černými písmeny pod obdélníkem.
- 43 Třebaže – jak uvedl odvolací senát – má v přihlášené ochranné známce slovo „ella“ větší rozměry než slovo „valley“ a je umístěno nad tímto slovem, je třeba mít za to, že konfigurace přihlášené ochranné známky je taková, že tato dvě slova nelze vnímat odděleně. Je totiž nutno konstatovat, že oba výrazy „ella“ a „valley“ jsou obsaženy v obdélníku černé barvy a jsou napsány stejným druhem písma a stejnou barvou. Z důvodu, že jsou obě tato slova v obdélníku černé barvy umístěna v bezprostřední blízkosti, jakož i z důvodu jejich totožné barvy a stejného druhu písma, a i přes jejich rozdílnou velikost tak relevantní veřejnost bude výraz „ella valley“ vnímat jako neoddělitelný celek. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz usnesení Soudního dvora ze dne 29. června 2011, adp Gauselmann GmbH v. OHIM, C-532/10 P, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 24 a citovaná judikatura).
- 44 Tyto úvahy jsou ještě relevantnější ve vinařském kontextu. V takovém kontextu totiž často dochází k tomu, že se spotřebitel při nákupu určitého výrobku setká s etiketami obsahujícími označení tvořené výrazem zahrnujícím slovo, za nímž následuje výraz „valley“ označující údolí. Je ostatně nutno konstatovat, že tato okolnost byla potvrzena samotným odvolacím senátem, když jak v bodě 16, tak v bodě 19 napadeného rozhodnutí zmínil sérii takových takto vytvořených označení původu vín, jako jsou zejména „Napa Valley“, „Sonoma Valley“ nebo „Barrosa Valley“. Z početné řady těchto označení původu přitom vyplývá, že taková označení jsou ve vinařském kontextu běžná.
- 45 Z těchto úvah vyplývá, že při četbě výrazu „ella valley“ jako celku bude mít relevantní spotřebitel sklon jej chápat jako odkaz na toponymum označující původ vína. V tomto ohledu je třeba rovněž mít za to, že i když spotřebitel vína vykazuje průměrný stupeň pozornosti, jak bylo uvedeno v bodech 25 a 28 výše, dochází jen zřídka k tomu, že by pro něj byl původ vína bezvýznamný, když určitý výrobek kupuje. V důsledku toho uvedený spotřebitel věnuje obvykle určitou pozornost označení původu vína, které kupuje.

- 46 Rovněž je třeba uvést, že žalobkyně před Tribunálem uvedla, že výraz „ella valley“ v angličtině odkazuje na „údolí Elah“, a sice údolí v Izraeli – které je zmíněno v Bibli jako místo, kde David zvítězil nad Goliášem – v němž se vyrábí víno, které žalobkyně uvádí na trh pod přihlášenou ochrannou známkou. Nezávisle na otázce, zda důsledkem této okolnosti může být to, že je přihlášená ochranná známka složena výlučně z označení, která mají rozlišovací způsobilost – tato otázka přitom není předmětem této věci – je však nutno konstatovat, že skutečnost, že výraz „ella valley“ odkazuje na údolí, které skutečně existuje, svědčí ve prospěch konstatování, že tento výraz představuje toponymum. V tomto ohledu – jak uznali účastníci řízení na jednání – jsou jak slovo „ella“, tak slovo „elah“ pouze přibližnými transkripcemi výrazu v hebrejštině, což umožňuje vysvětlit různá písemná ztvárnění těchto dvou slov.
- 47 S ohledem na předcházející úvahy je třeba dospět k závěru, že v projednávané věci na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, bude relevantní veřejnost výraz „ella valley“ vnímat jako celek a nebude oddělovat slovní prvky, které jej tvoří, a v důsledku toho jej pochopí jako odkaz na toponymum označující původ vína.
- 48 Pokud jde o výraz „vineyards“, není zpochybňováno, že tento výraz v rozsahu, v němž odkazuje na koncept „vinice“, přinejmenším pro anglicky hovořící veřejnost Unie odkazuje na původ výrobku označeného přihlášenou ochrannou známkou, a má tedy nízkou rozlišovací způsobilost. Rovněž s ohledem na jeho malé rozměry a jeho umístění v přihlášeném označení tak nebude možné, aby jej spotřebitel vnímal jako údaj označující obchodní původ dotčených výrobků, což však nezbytně neznamená, že je třeba tento výraz považovat za zanedbatelný v celkovém dojmu, kterým přihlášená ochranná známka působí.
- 49 Za těchto podmínek je tedy nutno konstatovat, že výraz „ella valley“ jako celek – a nikoli pouze prvek „ella“, jak usoudil odvolací senát – představuje dominantní prvek přihlášené ochranné známky. Z toho vyplývá, že globální posouzení, které má prokázat existenci spojitosti mezi dotčenými ochrannými známkami, musí být v projednávané věci, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, provedeno mezi staršími ochrannými známkami a přihlášenou ochrannou známkou, jejíž dominantní prvek je tvořen výrazem „ella valley“, aniž by však ostatní prvky byly zanedbatelné.
- 50 V takovém kontextu je přitom nutno konstatovat, že ze vzhledového hlediska vykazují dotčená označení pouze nízký stupeň podobnosti. Ačkoli je pravda, že první tři písmena přihlášené ochranné známky jsou totožná s prvními třemi písmeny starších ochranných známek, tato okolnost není dostačující k vyvážení řady rozdílů existujících mezi dotčenými označeními. Zatímco jsou starší ochranné známky tvořeny slovem skládajícím se ze čtyř písmen, dominantní prvek přihlášené ochranné známky je tvořen dvěma slovy nacházejícími se na dvou řádcích, která mají celkem deset písmen. Kromě toho je třeba rovněž uvést, že první slovo výrazu „ella valley“ není totožné se slovem „elle“ starších ochranných známek a že se odlišuje posledním písmenem. Slovní prvek „vineyards“ a obrazové prvky přihlášené ochranné známky ze vzhledového hlediska dále doplňují prvky, kterými se dotčená označení odlišují, třebaže jen málo.
- 51 V tomto ohledu, i když je pravda – jak uvedl odvolací senát a jak zdůrazňují OHIM a vedlejší účastnice – že druhy písma používané ve starších ochranných známkách a v přihlášené ochranné známce jsou totožné, je nutno konstatovat, že tento druh písma je spíše běžný a často se používá. V důsledku toho druh písma použitý pro slovní prvky kolidujících označení nemůže v projednávané věci představovat prvek, který by mohl vyvážit řadu odlišných prvků existujících v dotčených ochranných známkách.
- 52 Z fonetického hlediska dotčené ochranné známky vykazují rovněž rozdíly, které převažují nad podobnými prvky. Je totiž třeba konstatovat, že rozdílná délka starších ochranných známek – tvořených jedním slovem skládajícím se ze čtyř písmen – a přihlášené ochranné známky – tvořené jedním dominantním slovním prvkem skládajícím se ze dvou slov zahrnujících celkem deset písmen a jedním slovem skládajícím se z devíti písmen – způsobuje odlišnou zvučnost a odlišný rytmus, které nemohou být vyváženy totožností prvních tří písmen slovního prvku tvořícího starší ochranné známky a prvního slova tvořícího dominantní prvek přihlášené ochranné známky.

- 53 Ani z pojmového hlediska dotčená označení nevykazují dostatečnou úroveň podobnosti k tomu, aby si relevantní veřejnost mohla mezi dotčenými ochrannými známkami vytvořit spojitost. Jak totiž vyplývá z úvah uvedených v bodech 43 až 47 výše, přihlášená ochranná známka může u relevantní veřejnosti evokovat toponymum související s původem vína uváděného na trh pod touto ochrannou známkou, zatímco v případě starších ochranných známek tomu tak není. A tak i když není vyloučeno, že s ohledem na dobré jméno, kterého požívají starší ochranné známky, může slovo „elle“ pro část veřejnosti Unie evokovat časopis Elle, nemění to nic na konstatování, že dotčená označení nevykazují podobnost z pojmového hlediska.
- 54 Pokud jde o podobnost kolidujících označení, je třeba rovněž uvést, že stran rozhodnutí vnitrostátních soudů, která vedlejší účastnice předložila na podporu svého tvrzení ohledně existující podobnosti mezi výrazy „elle“ a „ella“, z ustálené judikatury vyplývá, že třebaže účastníkům řízení ani Tribunálu nelze zabránit v tom, aby při výkladu unijního práva vycházeli z poznatků vyplývajících z vnitrostátní judikatury [viz rozsudek Tribunálu ze dne 13. července 2011, Evonik Industries v. OHIM (Vyobrazení obdélníku nachové barvy se zaoblenou stranou), T-499/09, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 42 a citovaná judikatura], tato vnitrostátní judikatura unijní soud nezavazuje, jelikož systém ochranné známky Společenství je autonomním systémem, jehož uplatňování je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému [rozsudky Tribunálu ze dne 5. prosince 2000, Messe München v. OHIM (electronica), T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47, a ze dne 12. července 2006, Rossi v. OHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 53].
- 55 Ze všech těchto úvah vyplývá, že na rozdíl do toho, k čemu dospěl odvolací senát, označení dotčená v projednávané věci si nejsou dostatečně podobná k tomu, aby si relevantní veřejnost mohla přihlášenou ochrannou známkou spojovat se staršími ochrannými známkami.
- 56 Globální posouzení, které má prokázat existenci spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami u dotčené veřejnosti, jak je požadováno judikaturou uvedenou v bodech 19 až 21 výše, tudíž musí vést k závěru, že s ohledem na rozdíly existující mezi dotčenými označeními v projednávaném případě neexistuje nebezpečí, i přes dobré jméno starších ochranných známek, že by si tato veřejnost mohla takovou spojitost vytvořit.
- 57 V důsledku toho je třeba dospět k závěru, že v projednávané věci není splněna jedna z podmínek použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, a sice podobnost kolidujících ochranných známek, jejímž účinkem by bylo to, že by si dotčená veřejnost mezi uvedenými ochrannými známkami vytvořila spojitost.
- 58 Za těchto okolností vzhledem k tomu, že podmínky použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 jsou kumulativní a že nesplnění jedné z těchto podmínek postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo (viz bod 18 výše), je třeba žalobě vyhovět a napadené rozhodnutí zrušit, aniž je nezbytné přezkoumávat podmínku spočívající v existenci nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky.

K nákladům řízení

- 59 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 60 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice neměla ve věci úspěch, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (první senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 11. listopadu 2009 (věc R 1293/2008-1) se zrušuje.**
- 2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení společnosti Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd.**
- 3) **Společnost Hachette Filipacchi Presse (HFP) ponese vlastní náklady řízení.**

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. března 2012.

Podpisy.