ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

28. června 2005 *

Ve věci T-301/03,

Canali Ireland Ltd, se sídlem v Dublinu (Irsko), zastoupená C. Gielenem a O. Schmutzerem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Apostolakis a S. Laitinen, jako zmocněnkyněmi,

žalovanému,

* Jednací jazyk: angličtina.

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

Canal Jean Co. Inc., se sídlem v New Yorku, New York (Spojené státy), zastoupená M. Coverem, solicitor,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. června 2003 (věc R 103/2002-2) týkajícímu se námitkového řízení 78859 mezi Canali SpA a Canal Jean Co. Inc.,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení J. D. Cooke, předseda, I. Labucka a V. Trstenjak, soudkyně,

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

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 29. srpna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 17. prosince 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice došlému kanceláři Soudu dne 15. prosince 2003,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Soudu dne 2. února 2004,

po jednání konaném dne 15. února 2005,

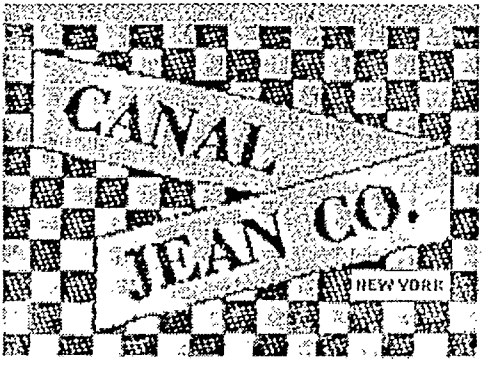
vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 22. listopadu 1996 vedlejší účastnice podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Zápis byl požadován pro následující obrazovou ochrannou známku:



3 Výrobky a služby, na které se vztahuje přihláška k zápisu, spadají do třídy 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 jsou popsány následovně: „Oděvy; obuv; kloboučnické zboží".

4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 42/98 ze dne 8. června 1998.

5 Dne 3. září 1998 Canali SpA podala na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu ochranné známky, přičemž uplatňovala nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, jejíž byla majitelkou.

6 Starší ochrannou známkou uplatňovanou na podporu námitek je slovní ochranná známka CANALI, která se vztahuje na výrobky a služby spadající do tříd 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 a 42.

7 Canali SpA směřovala své námitky proti všem výrobkům, na které se vztahuje přihláška ochranné známky Společenství.

8 Rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2001 námitkové oddělení vyhovělo námitkám a zamítlo zápis přihlašované ochranné známky z důvodu, že vzhledem k totožnosti výrobků, na které se vztahuje každá z ochranných známek a k vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky velké nebezpečí asociace převážilo nad nízkým stupněm podobnosti dotčených označení a vyvolalo nebezpečí záměny.

9 Dne 25. ledna 2002 vedlejší účastnice podala odvolání na základě článků 57, 58 a 59 nařízení č. 40/94 a pravidla 48 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), usilující o zrušení rozhodnutí pro porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

10 Rozhodnutím ze dne 17. června 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí") druhý odvolací senát OHIM vyhověl odvolání.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

11 Soud (první senát) rozhodl na základě zprávy soudce zpravodaje o zahájení ústní části řízení a v rámci organizačních procesních opatření požádal účastníky řízení, aby odpověděli na určité otázky. Zaprvé vyzval účastníky řízení, aby předložili svá vyjádření k přípustnosti žaloby, vzhledem k tomu, že účastnicí řízení, která byla vedlejší účastnicí řízení před OHIM, byla Canali SpA, a nikoliv žalobkyně. Účastníci řízení předložili svá vyjádření ve stanovených lhůtách. Soud rovněž požádal OHIM a vedlejší účastnici, aby potvrdily, že s ohledem na písemnosti předložené žalobkyní v průběhu tohoto řízení Canali Ireland Ltd je skutečně právní nástupkyní Canali SpA, pokud jde o administrativní opatření před OHIM. OHIM to potvrdil. Vedlejší účastnice nevznesla k tomuto bodu žádné výhrady.

12 Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na položené ústní otázky byly vyslechnuty na jednání dne 15. února 2005.

13 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— vyhověl námitkám podaným proti přihlášce k zápisu a zamítl přihlášku ochranné známky v plném rozsahu nebo nařídil jakékoliv opatření, které bude považovat za vhodné;

— uložil vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

14 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

15 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— rozhodl o nákladech spojených s vedlejším účastenstvím v její prospěch.

K přípustnosti

Argumenty účastníků řízení

16 V průběhu písemné části řízení OHIM a vedlejší účastnice zdůraznily, že žalobkyně nebyla účastnicí řízení před OHIM a že tvrdí, že je novou majitelkou starší ochranné známky CANALI. Podle jejich názoru jednak žalobkyně neprokázala, že je způsobilá k podání této žaloby, a jednak akt o postoupení připojený k žalobě nezmiňuje starší ochrannou známku uplatňovanou v námitkovém řízení.

17 Ve své replice žalobkyně uvádí, že ačkoliv akt o postoupení nezmiňuje číslo původního zápisu starší ochranné známky CANALI, v každém případě zmiňuje číslo a datum osvědčení o obnově (č. 822 119 ze dne 3. května 1999) této ochranné známky. Databáze Ufficio marchi e brevetti (italský úřad pro ochranné známky a patenty) udává poslední číslo obnovy, neboť osvědčení o obnově uvádí starší obnovené zápisy. Osvědčení o obnově jasně uvádí, že se týká obnovy italské ochranné známky CANALI, první číslo zápisu 513 948, ze dne 2. října 1989, a tedy starší ochranné známky uplatňované na podporu námitek.

Závěry Soudu

18 Článek 63 odst. 4 nařízení č. 40/94 stanoví, že žalobu proti rozhodnutí odvolacího senátu „může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům".

19 Soud přitom usuzuje, že v souladu s čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94 mohou noví majitelé starší ochranné známky podat žalobu k Soudu a musejí být připuštěni jako účastníci řízení, jakmile prokázali, že jsou majiteli práva uplatňovaného před OHIM.

20 Soud má za to, že jelikož nová majitelka starší italské ochranné známky předložila důkaz o postoupení dotčené ochranné známky a jelikož OHIM zapsal postoupení italské ochranné známky CANALI z Canali SpA na žalobkyni po řízení před odvolacím senátem, žalobkyně se stává účastnicí řízení před OHIM.

K věci samé

21 Pokud jde o první bod návrhového žádání směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí, žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

22 Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí není opodstatněné v tom, že odvolací senát nesprávně dospěl k závěru o neexistenci nebezpečí záměny mezi oběma ochrannými známkami.

23 Co se týče podobnosti mezi označeními, žalobkyně má za to, že s ohledem na podobnost zde dotčených výrobků a ochranných známek, nebezpečí záměny musí být prokázáno tak, že se vezme v úvahu relevantní veřejnost, a sice v projednávaném případě průměrní spotřebitelé v Itálii.

24 Co se týče dotčených označení, žalobkyně tvrdí, že pojem „canal" je dominantním slovním prvkem přihlašované ochranné známky a vykazuje velkou podobnost se starší ochrannou známkou. Podle žalobkyně jsou doplňkové prvky přihlašované ochranné známky příliš běžné na to, aby hrály rozhodující roli, která by vedla k tomu, že by je průměrný italský spotřebitel vnímal jako rozlišovací prvky.

25 Zaprvé žalobkyně připouští, že přihlašovaná ochranná známka obsahuje po vzhledové stránce několik prvků, které se liší od starší ochranné známky.

26 Zadruhé žalobkyně tvrdí, že po stránce fonetické jsou dotčená označení podobná. Když spotřebitelé hovoří mezi sebou nebo s maloobchodníkem o výrobcích vedlejší účastnice, téměř jistě je označují jako „canal" nebo „canal jean(s)". Prvek „canal" je tedy prvkem přihlašované ochranné známky, který nejvíce upoutává pozornost.

27 Zatřetí má žalobkyně za to, že po stránce pojmové jsou označení podobná. Pojem „canali" znamená „kanály" a mnoho spotřebitelů si spojuje pojem „canal" obsažený v přihlašované ochranné známce s představou kanálu, neboť takový význam tento pojem má v několika severoitalských dialektech.

28 Začtvrté, s ohledem na pojmovou a fonetickou podobnost dotčených označení, prvky lišící se po vzhledové stránce a obsažené v přihlášce nemohou vyloučit nebezpečí záměny.

29 Žalobkyně krom toho uvádí, že v oděvním odvětví lze běžně spatřit, že stejná ochranná známka je prezentována různými způsoby v závislosti na druhu výrobku, ke kterému se vztahuje, a že stejný výrobce oděvů používá odvozené ochranné známky.

30 Žalobkyně konečně tvrdí, že mezi dotčenými označeními existuje nebezpečí záměny z důvodu vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a totožnosti nebo vysokého stupně podobnosti mezi dotčenými výrobky.

31 OHIM naproti tomu tvrdí, že obě ochranné známky vykazují značné rozdíly. Tvrdí, že žalobkyně dochází k závěru o podobnosti označení tím, že se zcela zaměřuje pouze na slovní prvek „canal" přihlašované ochranné známky a ignoruje ostatní prvky této ochranné známky přinejmenším po stránce fonetické a pojmové.

32 Podotýká, že právě toto bylo hlavním argumentem, který odvolací senát uplatnil v napadeném rozhodnutí, když usoudil, že aby se dospělo k závěru o podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, bylo by třeba radikálně rozložit přihlašovanou ochrannou známku, což spotřebitelé pravděpodobně nebudou zkoušet, a tím méně realizovat. Z toho vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, doplňkové prvky přihlašované ochranné známky musejí být rovněž brány v úvahu při srovnání označení, jelikož některé z nich jsou do určité míry samotnou svou podstatou rozlišovací.

33 Při srovnání dotčených označení OHIM poznamenává, že po stránce vzhledové obsahuje přihlašovaná ochranná známka určité prvky, které se liší od starší ochranné známky. Šachovnicový vzor a doplňková slova „jean co. New York", obsažená v přihlašované ochranné známce, jasně vyvažují podobnost mezi starší ochrannou známkou CANALI a slovem „canal" v přihlašované ochranné známce.

34 Po stránce fonetické se přihlašovaná ochranná známka vyslovuje „Canal Jean Co. New York", jelikož není obvyklé, aby obrazové prvky byly vyslovovány při uvádění označení. Zajisté existuje určitá fonetická podobnost mezi kolidujícími označeními s ohledem na skutečnost, že starší ochranná známka CANALI se v pěti ze svých šesti písmen shoduje se slovem „canal" přihlašované ochranné známky. Nicméně, jelikož tato ochranná známka obsahuje čtyři doplňková slova, spotřebitelé od nich při uvádění ochranné známky zcela neodhlédnou, čímž ji po stránce fonetické odliší od starší ochranné známky.

35 Po stránce pojmové může být starší ochranná známka vnímána jako příjmení nebo jako množné číslo italského pojmu „canale". S přihlédnutím zejména k dotčeným výrobkům, tedy oděvům, a k dotčenému trhu, tedy italskému módnímu odvětví, kde jsou příjmení hojně užívána, je více než pravděpodobné, že italský spotřebitel bude tuto ochrannou známku vnímat spíše jako jméno než jako výše uvedený pojem. Krom toho je přihlašovaná ochranná známka při posouzení ve svém celku a při odhlédnutí od jejích dominantních prvků vnímána tak, že označuje společnost a město.

36 OHIM tvrdí, že v projednávaném případě jsou výrobky, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, oděvy, obuv a kloboučnické zboží, to znamená výrobky, které nejsou obvykle objednávány nebo označovány ústně, ale které si spotřebitelé vybírají podle jejich vzhledu, kvality, barvy a velikosti. Tyto výrobky jsou před nákupem obecně vybírány a zkoušeny nebo v každém případě pečlivě prohlédnuty. Je zjevné, že fonetický a pojmový dopad ochranné známky je méně důležitý. Z toho vyplývá, že vzhledové rozdíly mezi dotčenými označeními jsou obzvláště důležité.

37 OHIM dochází k závěru, že odvolací senát správně rozhodl, že kolidující označení nejsou globálně podobná.

38 Pokud jde o nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku, OHIM bez dalšího uvádí, že přihlašovaná ochranná známka nereprodukuje starší ochrannou známku. Odvozená ochranná známka musí již pojmově zahrnovat samu původní ochrannou známku. OHIM dále uvádí, že přihlašovaná ochranná známka jasně zahrnuje příliš mnoho doplňkových prvků na to, aby se spotřebitelé mohli domnívat, že se jedná o odvozenou ochrannou známku od ochranné známky žalobkyně. Aby si spotřebitelé vytvořili spojitost mezi hlavní ochrannou známkou a odvozenou ochrannou známkou, musí odvozená ochranná známka obsahovat označení druhu oděvu, který má být pod touto odvozenou ochrannou známkou uváděn na trh.

39 Konečně, pokud jde o rozlišovací způsobilost starší ochranné známky získanou užíváním, OHIM podotýká, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nezkoumal, zda posouzení, které učinilo námitkové oddělení, bylo správné, ale spíše z „důvodu hospodárnosti řízení" uvedl, že starší ochranná známka má výraznou rozlišovací způsobilost. Jelikož žalobkyně toto tvrzení nezpochybnila, tato otázka není předmětem tohoto řízení.

40 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že odvolací senát správně rozhodl, že jelikož označení nejsou podobná a navzdory totožnosti, či podobnosti, dotčených výrobků a navzdory výrazné rozlišovací způsobilosti získané starší ochrannou známkou, neexistuje nebezpečí záměny u veřejnosti v oblasti, ve které je starší ochranná známka chráněna.

41 Vedlejší účastnice má za to, že mezi těmito ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny a podporuje argumenty vznesené OHIM. Vedlejší účastnice dodává, že každý z prvků přihlašované ochranné známky odkazuje na oděvní podnik z New Yorku spojený se čtvrtí módy Canal Street. Kombinace všech prvků je synergií vytvářející jedinečný celkový dojem, který se jasně liší od starší ochranné známky.

Závěry Soudu

42 Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 stanoví, že na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše, „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna", přičemž „nebezpečí záměny" zahrnuje i „nebezpečí asociace se starší

ochrannou známkou". Krom toho podle čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 40/94 se „staršími ochrannými známkami" rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

43 Podle ustálené judikatury nebezpečí záměny představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.

44 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura].

45 V projednávaném případě, s ohledem na to, že starší ochranná známka je zapsána v Itálii a že výrobky jsou předměty běžné spotřeby, a sice oděvy, se veřejnost, která musí být brána v úvahu pro posouzení nebezpečí záměny, skládá z průměrných spotřebitelů v Itálii.

46 Je nesporné, že výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a výrobky označené starší ochrannou známkou jsou přinejmenším podobné. Je tedy nezbytné porovnat dotčená označení po stránce vzhledové, fonetické a pojmové.

47 Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Philips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47].

48 Nejprve po stránce vzhledového srovnání odvolací senát rozhodl, že by bylo třeba radikálně rozložit přihlašovanou ochrannou známku, aby se dospělo k závěru, že je nutno porovnat pouze prvky „canal" a „canali" (bod 21 napadeného rozhodnutí). Přihlašovaná ochranná známka obsahuje řadu slovních i obrazových prvků, které ji odlišují od ochranné známky uplatňované na podporu námitek, jako „jean", „co.", „New York" a šachovnicový vzor. Tyto prvky pomohou spotřebiteli s nedokonalou pamětí, aby dotčené ochranné známky rozlišil. Tento spotřebitel si tedy bude moci pamatovat výrobky přihlašované ochranné známky jako výrobky podniku z New Yorku nebo jako výrobky, které mají šachovnicový vzor.

49 Soud podotýká, že skutečnost, že starší ochranná známka a přihlašovaná ochranná známka obsahují slova „canali" a „canal", která vykazují jistou podobu, má malý dopad na globální srovnání dotčených označení a nestačí jako taková k dospění k závěru o vzhledové podobnosti uvedených označení.

50 Jelikož totiž přihlašovaná ochranná známka obsahuje další slovní prvky, a sice slova „jean", „co." a „New York", celkový dojem vyvolaný každým označením je rozdílný. Navíc přihlašovaná ochranná známka zahrnuje obrazový prvek, a sice šachovnicový vzor. Soud přitom připomíná, že podle judikatury vycházející z výše uvedeného rozsudku GIORGIO BEVERLY HILLS (bod 33), průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek, aniž by zkoumal její jednotlivé detaily.

51 Z toho vyplývá, že odvolací senát správně rozhodl, že rozdíly mezi dotčenými označeními stačí k tomu, aby se dospělo k závěru, že označení nejsou podobná, pokud jsou posuzována vzhledově ve svém celku.

52 Pokud jde dále o fonetické srovnání, odvolací senát dotčená označení specificky nezkoumal. Omezil se na to, že uvedl, že prvky „jean", „co." a „New York" zdůrazňují také fonetické rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami (bod 21 napadeného rozhodnutí).

53 V tomto ohledu je třeba uvést, že přihlašovaná ochranná známka se skládá z šesti slabik, z nichž pouze jedna slabika, a sice „ca", je totožná se slabikami starší ochranné známky skládající se ze tří slabik. Slovo „canali" obsažené ve starší ochranné známce se v pěti ze svých šesti písmen shoduje s prvním slovem přihlašované ochranné známky, a sice „canal". Soud má tedy za to, že jelikož přihlašovaná ochranná známka obsahuje čtyři doplňková slova, je nepravděpodobné, že spotřebitelé od těchto slov odhlédnou, takže starší ochrannou známku odliší při vyslovení ochranné známky.

54 Soud má za to, že žalobkyně se v tomto ohledu nesprávně dovolává rozsudků Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Recueil, s. II-4359) a Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, s. II-4335), ve kterých Soud konstatoval, že se dominantní slovní prvek nachází v každém označení. V projednávaném případě se však v přihlašované ochranné známce nachází pouze jedna část prvního slova starší ochranné známky.

55 V tomto ohledu, jak OHIM správně uvedl, má stupeň fonetické podobnosti mezi oběma ochrannými známkami menší důležitost, pokud jde o výrobky, jejichž způsob uvádění na trh nutí cílovou veřejnost, aby při nákupu obvykle vizuálně vnímala ochrannou známku, která se vztahuje na tyto výrobky. Tak je tomu zajisté v případě oděvů (výše uvedený rozsudek BASS, bod 55).

56 Dotčená označení tedy mají méně společných než rozdílných fonetických prvků. Dotčené ochranné známky tedy nejsou po fonetické stránce podobné.

57 Konečně, co se týče srovnání obou označení po pojmové stránce, odvolací senát neprovedl posouzení označení, ale uvedl, že výše uvedené prvky zdůrazňují pojmové rozdíly mezi ochrannými známkami.

58 Starší ochranná známka CANALI bude spíše vnímána jako množné číslo italského slova „canale", které znamená „kanál", nebo jako příjmení, což je v italském módním odvětví velmi rozšířeno.

59 Slovo „canal" bude vnímáno relevantním spotřebitelem jako anglické slovo, které znamená „kanál". Slovo „jean" lze chápat jako odkaz na část výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Prvek „co." bude dotčená veřejnost chápat jako zkratku anglického slova „company". Pokud jde o slovo „New York", toto slovo je zeměpisným označením, které není popisem dotčených výrobků a které má sémantický význam, který bude italská veřejnost ve spojení se slovy „canal jean co." vnímat jako odkaz na oděvní podnik se sídlem v New Yorku. Pokud jde o obrazový prvek představující šachovnici, argument vedlejší účastnice, podle kterého si veřejnost tento prvek spojí s představou taxíků nebo se čtvrtí Canal Street v New Yorku, nemůže obstát. V každém případě přihlašovaná ochranná známka pojímaná ve svém celku vyvolává účinek, který se po pojmové stránce liší od starší ochranné známky.

60 V důsledku toho odvolací senát správně dospěl k závěru o neexistenci podobnosti mezi dotčenými označeními po pojmové stránce.

61 Co se týče argumentu žalobkyně, podle kterého v oděvním odvětví lze běžně spatřit, že stejná ochranná známka je prezentována různými způsoby a že stejný výrobce používá odvozené ochranné známky pro stejné oděvy, Soud má za to, že stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami není dostatečně vysoký na to, aby se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz v tomto smyslu rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29, a rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17; výše uvedený rozsudek Fifties, bod 25).

62 Pokud jde o výraznou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, jelikož kolidující označení nemohou být považována za podobná po stránce vzhledové, fonetické a pojmové, nemůže tento aspekt ovlivnit globální posouzení nebezpečí záměny [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 61].

63 Ze všech těchto důvodů má Soud za to, že odvolací senát správně dospěl v bodě 21 napadeného rozhodnutí k závěru o neexistenci nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

64 Vzhledem k rozdílům mezi dotčenými ochrannými známkami, tento závěr není vyvrácen tím, že výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jsou totožné s výrobky starší ochranné známky.

65 Žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je tedy neopodstatněný.

66 Z toho vyplývá, že první bod návrhového žádání směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí musí být zamítnut.

67 Co se týče druhého bodu návrhového žádání směřujícího k tomu, aby Soud vyhověl námitkám podaným proti přihlášce a aby zamítl přihlášku k zápisu ochranné známky v plném rozsahu, z kontextu jednotlivých návrhů podaných žalobkyní vyplývá, že tento bod návrhového žádání předpokládá, že bude alespoň částečně vyhověno žalobě na neplatnost, a že je tedy podaný pouze tehdy, pokud žaloba uspěje v prvním bodě návrhového žádání.

68 Jak vyplývá z bodu 65 výše, neexistuje žádný důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí. Z toho vyplývá, že není namístě rozhodnout o přípustnosti nebo opodstatněnosti druhého bodu návrhového žádání.

K nákladům řízení

69 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení vynaložených OHIM a vedlejší účastnicí v souladu s jejich návrhovými žádáními.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) **Žaloba se zamítá.**

2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Cooke Labucka Trstenjak

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 28. června 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. D. Cooke