ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

25. března 2009 *

Ve věci T-109/07,

L'Oréal SA, se sídlem v Paříži (Francie), zastoupená E. Baudem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

* Jednací jazyk: francouzština.

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vedlejším účastníkem řízení před Soudem, je

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, se sídlem ve Spa (Belgie), zastoupená E. Cornuem, L. De Brouwerem a D. Moreauem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. ledna 2007 (věc R 468/2005-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a L'Oréal SA,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, M. Prek (zpravodaj) a V. Ciucă, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 11. dubna 2007,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 25. června 2007,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 17. července 2007,

po jednání konaném dne 6. listopadu 2008,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 28. listopadu 2000 podala žalobkyně, L'Oréal SA, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení SPA THERAPY.

3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 3 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: „Parfémy, toaletní vody; koupelové a sprchovací gely a soli jiné než pro lékařské účely; toaletní mýdla; tělové deodoranty; kosmetika, především krémy, mléka, vody, gely a pudry na obličej, tělo a ruce; mléka, gely a oleje na opalování a po opalování (kosmetika); líčidla; šampóny; gely, pěny, balzámy a spreje pro tvarování účesů a péči o vlasy; laky na vlasy; barvy na vlasy a odbarvovače; přípravky na ondulaci a řásnění vlasů; éterické oleje".

4 Přihláška k zápisu byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 55/2002 ze dne 15. července 2002.

5 Dne 14. října 2002 podala vedlejší účastnice, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro veškeré výrobky uvedené v přihlášce.

6 Na podporu svých námitek vedlejší účastnice uplatňovala zejména existenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 s různými staršími ochrannými známkami, mj. slovní ochrannou známkou SPA, zapsanou u Bureau Benelux des marques dne 11. března 1981 pod číslem 372307 pro „bělicí přípravky a další prací přípravky, přípravky na čištění, leštění, odmašťování a broušení; mýdla; parfumérii, éterické oleje, kosmetiku, vlasové vody; zubní pasty", spadající do třídy 3. Vedlejší účastnice mimoto uplatňovala čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení č. 40/94, přičemž vycházela z různých starších zápisů.

7 Rozhodnutím ze dne 29. března 2005 námitkové oddělení OHIM vyhovělo námitkám, neboť se domnívalo, že jsou naplněny podmínky čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Oddělení neposuzovalo důvody pro zamítnutí vycházející z čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení č. 40/94 a vycházelo pouze z nebezpečí záměny se starší slovní ochrannou známkou SPA (dále jen „starší ochranná známka").

8 Dne 22. dubna 2005 podala žalobkyně k OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

9 Rozhodnutím ze dne 24. ledna 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl z důvodu, že jsou naplněny podmínky čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Pokud jde, nejprve, o srovnání dotčených výrobků, odvolací senát uvedl, že jejich totožnost nebyla účastnicemi řízení zpochybněna. Pokud jde, dále, o srovnání kolidujících označení, senát měl za to, že je třeba zohlednit vysokou rozlišovací způsobilost výrazu „spa“ u dotčené veřejnosti tvořené průměrnými spotřebiteli v zemích Beneluxu, a neřídil se argumentací žalobkyně, podle které je výraz „spa“ pro kosmetické výrobky spadající do třídy 3 popisný. Na základě toho měl za to, že slovní prvek „spa“ je hlavním přitažlivým prvkem přihlašované ochranné známky, a že tak jsou kolidující označení podobná, navzdory vzhledovým, fonetickým a pojmovým rozdílům spojeným s přítomností slovního prvku „therapy“ v přihlašované ochranné známce. A konečně, odvolací senát podotkl, že v oblasti kosmetiky je běžné, že výrobci uvádějí na trh několik řad výrobků pod různými odvozenými ochrannými známkami. Z toho vyvodil, že je pravděpodobné, že se spotřebitel bude domnívat, že výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou jsou na trh uváděny vedlejší účastnicí.Mimoto, odvolací senát odmítl vyhovět žádosti žalobkyně směřující k tomu, aby vedlejší účastnice předložila důkaz o skutečném užívání své ochranné známky, z důvodu, že tato žádost byla předložena po uplynutí lhůty.

Návrhová žádání účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM, a v případě potřeby vedlejší účastnici, náhradu nákladů řízení.

11 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

12 Úvodem je třeba podotknout, že vedlejší účastnice zpochybňuje přípustnost velkého počtu příloh žaloby, jelikož obsahují dokumenty předložené poprvé před Soudem. V projednávaném případě není však nezbytné ověřovat přípustnost každé z příloh napadených vedlejší účastnicí, jelikož Soud může posoudit argumenty žalobkyně ve světle dokumentů předložených v průběhu správního řízení a obsažených ve spisu z řízení před OHIM, který posledně uvedený Soudu předal na základě článku 133 jednacího řádu.

13 Žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

14 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti

nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

15 V projednávaném případě se ochrana starší ochranné známky vztahuje na země Beneluxu. Je tedy třeba posoudit, jak spotřebitel dotčených výrobků vnímá kolidující ochranné známky na území těchto členských států. Mimoto, s ohledem na povahu dotčených výrobků se odvolací senát v bodě 12 napadeného rozhodnutí domníval, že relevantní veřejnost je tvořena průměrnými spotřebiteli. Tato analýza se zdá být správná a není ostatně žalobkyní zpochybňována.

16 Podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny u veřejnosti, které představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených, posuzováno celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [rozsudek Soud ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, body 25 a 26; viz rovněž, obdobně, rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29].

17 Celkové posouzení nebezpečí záměny musí být, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz, obdobně, rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25).

18 V rámci posouzení existence nebezpečí záměny nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, 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

ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (rozsudky Soudního dvora ze dne 12. června 2007, OHIM V. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, body 41 a 42, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 42 a 43).

19 Nicméně mimo běžné případy, kdy průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek, a bez ohledu na okolnost, že v celkovém dojmu může převládat jedna či více součástí kombinované ochranné známky, není v žádném případě vyloučeno, že ve zvláštním případě si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení zachová v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by v něm přitom tvořila dominantní prvek, a že tak celkový dojem ze složeného označení může vést veřejnost k přesvědčení, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků, a v takovém případě musí být existence nebezpečí záměny shledána. Za takových okolností totiž konstatování existence nebezpečí záměny nemůže podléhat podmínce, aby v celkovém dojmu vyvolaném složeným označením převládala část tohoto označení tvořená starší ochrannou známkou (viz, v tomto smyslu a obdobně, rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, body 30 až 33).

20 Jak uvedl odvolací senát v bodě 11 napadeného rozhodnutí, v projednávaném případě není o totožnosti výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami mezi účastníky řízení sporu.

21 Pokud jde o porovnání kolidujících označení, je třeba podotknout, že přihlašovaná ochranná známka je tvořena starší ochrannou známkou, ke které je přidáno slovo „therapy".

22 Je nutno rovněž konstatovat, že starší ochranná známka, aniž by představovala dominantní prvek přihlašované ochranné známky, si v jejím rámci zachovává samostatnou rozlišovací roli.

23 Zaprvé, přihlašovaná ochranná známka není tvořena novým slovem se samostatným významem odlišným od významu pouhého umístění prvků, které ji tvoří, vedle sebe, ale dvěma od sebe jasně odlišitelnými slovy: „spa“ a „therapy“.

24 Zadruhé se zdá, že slovo „spa“, tvořící starší ochrannou známku a současně prvek společný oběma ochranným známkám, je nadáno běžnou rozlišovací způsobilostí s ohledem na kosmetické výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami.

25 Tvrzení žalobkyně vycházející z údajného popisného nebo druhového charakteru slova „spa“ s ohledem na kosmetické výrobky totiž nejsou přesvědčivá. Důkazy, které žalobkyně předložila v průběhu správního řízení a které jsou uvedeny ve spise z řízení před OHIM, prokazují pouze existenci případného popisného nebo druhového charakteru tohoto výrazu pro místa určená k vodoléčbě, jako jsou hammamy nebo sauny, a nikoliv existenci popisného a druhového charakteru, pokud jde o kosmetické výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou. Jediným poznatkem podporujícím tezi žalobkyně je rozhodnutí tribunal de grande instance de Paris. Nicméně jeho důkazní hodnota je omezená. Jednak se toto rozhodnutí může dotýkat vnímání pouze části relevantní veřejnosti, a to francouzsky mluvící veřejnosti zemí Beneluxu. A jednak se zdá, že postoj zaujatý v tomto rozhodnutí je v rozporu s jinou judikaturou, včetně judikatury cour d'appel de Paris.

26 Ostatní důkazy předložené žalobkyní v průběhu správního řízení před OHIM, jako jsou výňatky ze slovníků, důkazy vycházející z užívání slova „spa“ v tisku a na internetu nebo

v Nizozemsku provedený průzkum týkající se vnímání slova „spa", vedou k prokázání popisného nebo druhového charakteru slova „spa", pouze pokud jde o místa určená k vodoléčbě, jako jsou hammamy nebo sauny.

27 Co se týče odkazů na rozhodovací praxi OHIM, stačí připomenout, že podle ustálené judikatury je legalita rozhodnutí odvolacích senátů posuzována pouze na základě nařízení č. 40/94, tak jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů [viz rozsudek Soudu ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 68 a citovaná judikatura].

28 Krom toho, je-li tvrzení uvedené žalobkyní na jednání, podle kterého je slovo „spa" popisem a označením druhu jednoho z míst, na kterých jsou kosmetické výrobky používány nebo uváděny na trh, a sice míst určených k vodoléčbě, jako jsou hammamy nebo sauny, zřejmě správné, nelze z něho nicméně vyvozovat, že uvedené slovo v důsledku toho postrádá rozlišovací způsobilost, pokud jde o kosmetické výrobky, nebo že je jeho rozlišovací způsobilost příliš nízká k tomu, aby bylo možné dojít k závěru, že starší ochranná známka má v rámci přihlašované ochranné známky samostatnou rozlišovací roli. Vazby pojící kosmetické výrobky k místům určeným k vodoléčbě z důvodu jejich používání v tomto rámci totiž nejsou takové, aby na ně mohl být vztažen závěr o popisném nebo druhovém charakteru slova „spa".

29 Je tedy třeba ověřit, zda může na základě této samostatné rozlišovací role vést celkový dojem, který přihlašovaná ochranná známka vyvolává, k tomu, že se veřejnost bude domnívat, že dotčené výrobky pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků, a že tak bude existovat nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

30 Nejprve je třeba podotknout, že spotřebitel obecně věnuje větší pozornost začátku ochranné známky než jejímu konci [rozsudek Soudu ze dne 7. září 2006, Meric v. OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Sb. rozh. s. II-2737, bod 51]. Starší ochranná známka se přitom nachází na začátku přihlašované

ochranné známky. Z toho plyne, že samostatná rozlišovací role, kterou v jejím rámci má, může tím spíše vyvolávat u relevantní veřejnosti záměnu, pokud jde o obchodní původ výrobků.

31 Dále je třeba rovněž podotknout, že slovo „therapy“ není věhlasné obchodní jméno, tak jako ve věci, ve které byl vydán rozsudek Medion, bod 19 výše, ale výraz, který, aniž by byl pro kosmetické výrobky popisný, nemá ve vztahu k nim zvláště vysokou rozlišovací způsobilost, jelikož by ho mohlo být možné chápat jako odkaz na blahodárné účinky uvedených výrobků.

32 A konečně, jak správně poznamenal odvolací senát v bodě 13 napadeného rozhodnutí, je běžné, že výrobci kosmetiky uvádějí na trh několik řad výrobků pod různými odvozenými ochrannými známkami. V důsledku toho může skutečnost, že je přihlašovaná ochranná známka tvořena starší ochrannou známkou SPA a slovem „therapy“, vést spotřebitele k domněnce, že se jedná o výrobkovou řadu uváděnou na trh vedlejší účastnicí.

33 Ze všeho, co bylo uvedeno výše, plyne, že rozdíly mezi označeními související s přítomností slova „therapy“ v přihlašované ochranné známce nemohou vyrovnávat rozsáhlé podobnosti mezi kolidujícími označeními související s přítomností starší ochranné známky na začátku přihlašované ochranné známky a se samostatnou rozlišovací rolí, kterou v ní má. Mimoto, jelikož jsou výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami totožné, je třeba dojít k závěru, že se relevantní veřejnost bude domnívat, že pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků.

34 V důsledku toho je třeba potvrdit závěr odvolacího senátu, uvedený v bodě 13 napadeného rozhodnutí, podle kterého mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.

35 Je tedy třeba jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a tudíž i žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

36 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) L'Oréal SA se ukládá náhrada nákladů řízení.

Vilaras Prek Ciucă

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 25. března 2009.

Podpisy.