ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

24. listopadu 2005 *

Ve věci T-3/04,

**Simonds Farsons Cisk plc,** se sídlem v Mrieħel (Malta), zastoupená M. Bagnall, I. Woodem, solicitor, a R. Haconem, barrister,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

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

* Jednací jazyk: angličtina.

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,** se sídlem ve Spa (Belgie), zastoupená L. de Brouwer, E. Cornum, É. De Gryse a D. Moreauem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 4. listopadu 2003 (věc R 996/2002-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Simonds Farsons Cisk plc a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe, soudci,

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

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 6. ledna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 15. dubna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 19. dubna 2004,

po jednání konaném dne 22. února 2005,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 16. června 2000 podal vedlejší účastník řízení 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 obrazové označení vyobrazené níže:




Výrobky, pro které byl požadován zápis ochranné známky, spadají do tříd 29 a 32 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu

známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, jež každá odpovídá následujícímu popisu:

— třída 29: „Ovocná dřeň";

— třída 32: „Minerální a sycené vody a další nealkoholické nápoje obsahující ovocnou šťávu; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné výtažky bez alkoholu, ovocné šťávy, sirupy a další přípravky z ovoce, z ovocných výtažků nebo z ovocné dřeně pro přípravu nápojů".

3 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 6/2001 ze dne 8. ledna 2001.

4 Dne 30. ledna 2001 podala žalobkyně na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky Společenství. Námitky se zakládaly na ochranné známce Společenství č. 427237, tvořené slovním označením KINNIE (dále jen „starší ochranná známka"), přihlášené dne 25. listopadu 1996 a zapsané dne 7. dubna 1999. Výrobky označené touto ochrannou známkou spadají do třídy 32 ve smyslu Niceské dohody a odpovídají následujícímu popisu: „nealkoholické nápoje, přípravky pro přípravu nápojů".

5 Námitky směřovaly proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky. Důvodem dovolávaným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

6 Rozhodnutím č. 2880/2002 ze dne 27. září 2002 vyhovělo námitkové oddělení OHIM námitkám z důvodu existence nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou u veřejnosti Evropské unie jednak z důvodu podobnosti označení a jednak totožnosti nebo velké podobnosti dotčených výrobků.

7 Dne 27. listopadu 2002 podal vedlejší účastník na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.

8 Rozhodnutím ze dne 4. listopadu 2003, ve znění opraveném korigendem ze dne 10. listopadu 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí"), zrušil první odvolací senát rozhodnutí námitkového oddělení. Odvolací senát měl v podstatě za to, že ačkoliv jsou dotčené výrobky buď totožné, nebo prakticky totožné, kolidující označení jsou vzhledově, foneticky a pojmově odlišná, a tato odlišnost proto vylučuje jakékoliv nebezpečí záměny.

**Návrhová žádání účastníků řízení**

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— potvrdil rozhodnutí č. 2880/2002 námitkového oddělení ze dne 27. září 2002;

— přikázal OHIM zamítnout přihlášku ochranné známky Společenství vedlejšího účastníka;

— uložil OHIM nebo vedlejšímu účastníku náhradu nákladů námitkového řízení, řízení před odvolacím senátem a řízení před Soudem.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

— prohlásil čtvrtý bod návrhového žádání žalobkyně za nepřípustný v rozsahu, v němž požaduje po Soudu rozhodnutí ukládající OHIM náhradu nákladů námitkového řízení;

— zamítl žalobu ve zbývající části;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

11 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

*K přípustnosti žaloby*

12 Svým druhým a třetím bodem návrhového žádání žalobkyně žádá Soud, aby potvrdil rozhodnutí č. 2880/2002 námitkového oddělení a aby přikázal OHIM zamítnout přihlášku ochranné známky Společenství vedlejšího účastníka.

13 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést opatření, která vyžaduje výkon rozsudku soudce Společenství. Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. OHIM přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění tohoto rozsudku. Druhý a třetí bod návrhového žádání žalobkyně jsou tedy z tohoto důvodu nepřípustné [rozsudky Soudu ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, s. II-2383, bod 53, a ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 12].

*K věci samé*

14 Žalobkyně na podporu svého návrhu na zrušení uplatňuje dva důvody, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a článku 73 nařízení č. 40/94.

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

– Argumenty účastníků řízení

15 Žalobkyně nejprve uplatňuje, že odvolací senát nepřisoudil dostatečný význam fonetickým a vzhledovým podobnostem mezi dotčenými označeními. Mimoto zastává názor, že jelikož dotčená označení nemají žádný význam, není možné mezi nimi provést pojmové srovnání.

16 Co se týče fonetického srovnání, žalobkyně tvrdí, že slova „kinnie" a „kinji" budou vyslovována v některých jazycích Společenství velmi podobným způsobem. Ve švédštině, dánštině a nizozemštině je totiž písmeno „j" vyslovováno naprosto stejně jako písmeno „y" v angličtině. Podle žalobkyně jsou tedy, na rozdíl od tvrzení odvolacího senátu, označení z fonetického hlediska podobná.

17 Co se týče vzhledového srovnání, žalobkyně tvrdí, že jestliže se označení skládá současně ze slovních i z obrazových prvků, za dominantní prvek musí být považován prvek slovní. Dodává, že odvolací senát pochybil, když měl za to, že mezi slovními prvky označení neexistuje s výjimkou prvních písmen „kin" velká podobnost. Podle jejího názoru mají ostatní písmena slovních prvků „kinji" a „kinnie" podobný vzhled. Dodává, že i co se týče vzhledového srovnání, nelze opomenout způsob, jakým jsou slova vyslovována. Průměrný spotřebitel, zvláště mluví-li švédsky, dánsky nebo nizozemsky, si tak při pohledu na obě označení z fonetického hlediska nedokonale vybaví názvy výrobků, ale nevzpomene si na písmena použitá pro napsání jejich názvů. Označení KINJI a KINNIE jako taková se tak vyznačují velmi velkou podobností i z hlediska vzhledu.

18 Mimoto žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že přisuzoval přílišnou důležitost několika grafickým aspektům přihlašované ochranné známky, jako je symbol mývala a grafické ztvárnění ve tvaru bambusových odřezků použité pro napsání slovního prvku „kinji". Odvolací senát tak dle žalobkyně porušil judikaturu Soudního dvora, podle které je v obrazové ochranné známce třeba přisuzovat největší význam slovu. Mimoto má žalobkyně za to, že nápis „by SPA" zůstane pro většinu spotřebitelů bez povšimnutí.

19 Krom toho žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že dostatečně nezohlednil jednak skutečnost, že výrobky jsou totožné nebo velice podobné, a jednak, že starší ochranná známka má velmi vysokou rozlišovací způsobilost, jelikož je zcela smyšleným názvem.

20 Co se týče posouzení nebezpečí záměny, žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že napadené rozhodnutí chybně založil na předpokladu, že relevantní spotřebitel pravděpodobně nakupuje dotčené výrobky v supermarketech nebo v jiných maloobchodních prodejnách, ve kterých je schopen před jejich nákupem vizuálně zkontrolovat výrobky a jim příslušné ochranné známky. Dle žalobkyně jsou dotčené výrobky obecně prodávány buď v maloobchodních prodejnách, nebo v barech či restauracích.

21 Pokud se týká prodejů uskutečňovaných v barech či restauracích, žalobkyně uvádí, že na rozdíl od tvrzení odvolacího senátu si zákazníci obecně objednávají výrobky ústně, odkazem na jejich ochrannou známku, a že je možné, že jim nápoje budou prodány, aniž by v jakýkoliv okamžik mohli spatřit ochrannou známku, o kterou se jedná. Žalobkyně, opírající se o rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 28), tvrdí, že nelze vyloučit, že pouhá fonetická podobnost ochranných známek může vytvářet nebezpečí záměny.

22 Co se týče prodejů v supermarketech, žalobkyně tvrdí, že přestože má průměrný spotřebitel možnost výrobky prověřit, odvolací senát nezohlednil skutečnost, že spotřebitel má jen zřídka možnost přímého srovnání mezi jednotlivými ochrannými známkami a musí se spoléhat na nedokonalou představou, kterou si uchoval v paměti.

23 OHIM nezpochybňuje, že dotčené výrobky jsou v projednávaném případě totožné nebo velmi podobné, ale tvrdí, že vzhledové a pojmové rozdíly mezi označeními vylučují jakékoliv nebezpečí záměny.

24 Co se týče vzhledového aspektu označení, OHIM upozorňuje na to, že jsou odlišná z důvodů uvedených v napadeném rozhodnutí.

25 Co se týče pojmového srovnání dotčených označení, OHIM tvrdí, že obrazový prvek přihlašované ochranné známky a grafické ztvárnění ve tvaru bambusu použité pro slovo „kinji" jsou rozlišujícími prvky nesoucími v sobě představu postavy z exotického kresleného seriálu, a sice mývala stejného jména. Spotřebitel bude pravděpodobně vnímat tuto asociaci, zatímco starší ochranná známka nemá naproti tomu žádný význam. Podle OHIM skutečnost, že jedna z dotčených ochranných známek má sémantický obsah, zatímco druhá jej nemá, je dostatečná pro závěr, že označení jsou pojmově odlišná.

26 Pokud se týká fonetického srovnání, OHIM na rozdíl od tvrzení odvolacího senátu v napadeném rozhodnutí uznává, že veřejnost v některých členských státech může vnímat fonetickou podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami. OHIM nicméně dodává, že tento prvek není dostatečný pro to, aby bylo napadené rozhodnutí považováno za protiprávní, vzhledem k tomu, že stupeň fonetické podobnosti mezi označeními je vyrovnáván jejich vzhledovými a pojmovými odlišnostmi tak, že neexistuje jakékoliv nebezpečí záměny i při připuštění toho, že by starší ochranná známka byla nadána nejvyšší možnou rozlišovací způsobilostí.

27 Z tohoto důvodu OHIM tvrdí, že stupeň fonetické podobnosti mezi oběma ochrannými známkami je méně důležitý v případě výrobků uváděných na trh způsobem, že v okamžiku koupě příslušná veřejnost obvykle ochranné známky vizuálně vnímá. Tak je tomu u výrobků žalobkyně.

28 OHIM tvrdí, že i v barech a restauracích jsou láhve obecně vystavené na policích za barovým pultem tak, aby si je spotřebitelé mohli prohlédnout. Navíc, i když bary a restaurace nejsou zanedbatelnými distribučními okruhy pro prodej nealkoholických nápojů obsahujících ovocnou šťávu, jsou tyto okruhy stále ještě zanedbatelné co do objemu prodeje v porovnání s prodeji uskutečňovanými v supermarketech.

29 Vedlejší účastník v podstatě přebírá argumenty uvedené odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí. Uplatňuje, že kolidující ochranné známky jsou vzhledově, foneticky a pojmově rozdílné.

30 Co se týče vzhledového srovnání, vedlejší účastník dodává, že s ohledem na proslulost své ochranné známky v zemích Beneluxu přitahují slova „by SPA" pozornost spotřebitelů a vylučují jakékoliv nebezpečí záměny, pokud jde o původ dotčených výrobků.

31 Co se týče fonetického srovnání, vedlejší účastník uplatňuje, že i v zemích, kde je písmeno „j" vyslovováno stejně jako písmeno „y" v angličtině, je slovní ochranná známka KINNIE vyslovována s delší příponou, což stačí pro fonetické rozlišení dotčených označení.

— Závěry Soudu

32 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; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou".

33 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených. 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. Toto globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [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 30 až 33, a v něm uvedená judikatura].

34 V projednávaném případě je namístě uvést, že vzhledem k tomu, že starší ochranná známka je ochrannou známkou Společenství, území, které je třeba zohlednit při posouzení nebezpečí záměny, je území celého Evropského společenství.

35 Krom toho, vzhledem k tomu, že dotčené výrobky jsou výrobky běžné spotřeby, cílová veřejnost se skládá z průměrných evropských spotřebitelů, běžně informovaných a přiměřeně pozorných a obezřetných.

36 S ohledem na výše uvedené úvahy je namístě provést srovnání jednak dotčených výrobků a jednak kolidujících označení.

37 Co se týče srovnání výrobků, je namístě uvést, že výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a výrobky označené starší ochrannou známkou jsou buď podobné, nebo totožné, což účastníci řízení nezpochybňují.

38 Co se týče srovnání označení, z judikatury vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotyčných označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25).

39 Je tedy třeba provést srovnání kolidujících označení v projednávaném případě z hlediska vzhledového, fonetického a pojmového.

40 Pokud se týká vzhledového srovnání, odvolací senát měl za to, že hlavní slovní prvek „kinji" a grafické a textové doplňkové prvky přihlašované ochranné známky umožňují vzhledově rozlišit obě ochranné známky (bod 18 napadeného rozhodnutí).

41 V tomto ohledu je namístě uvést, že přihlašovaná ochranná známka je tvořena kombinovaným označením skládajícím se z obrazových a slovních prvků. Toto kombinované označení obsahuje slovo „kinji" napsané tučnými znaky stylizovanými do tvaru bambusu, se slovy „by SPA" napsanými menšími znaky pod ním a obrazovým prvkem představujícím poskakujícího mývala oblečeného v tričku s nápisem „kinji" nad ním. Je třeba konstatovat, že grafické vlastnosti přihlašovaného označení, a sice postava mývala z kresleného seriálu, stylizace písmen tvořících hlavní slovní prvek a slova „by SPA" napsaná malými znaky, jsou zvláště nápadné, přitahují pozornost spotřebitele, a přispívají tak k vzhledovému rozlišení obou označení, jak relevantně zdůraznil odvolací senát (bod 18 napadeného rozhodnutí).

42 Starší ochranná známka je naproti tomu slovní ochrannou známkou bez jakéhokoliv zvláštního grafického nebo obrazového znaku.

43 Odvolací senát v bodě 18 napadeného rozhodnutí rovněž správně uvedl, že neexistuje úzká podobnost mezi hlavním slovním prvkem označení vedlejšího účastníka a hlavním slovním prvkem označení žalobkyně, s výjimkou prvních tří písmen „kin". Jak OHIM rovněž správně upozorňuje, oba dotčené slovní prvky mají odlišnou délku, jejich koncovky, „nie" a „ji" jsou vzhledově odlišné a zdvojená souhláska „n" ve starší ochranné známce obzvláště vyniká. Navíc použití komplexních tučných znaků ve tvaru bambusu v grafickém ztvárnění slova „kinji" a uvedení slovního prvku „by SPA" v malých znacích dodává prvek vzhledového rozlišení. Konečně, ve starší ochranné známce KINNIE je slabika „kin" následována

třípísmennou slabikou „nie". Na rozdíl od dvoupísmenné slabiky „ji" sporné ochranné známky KINJI vytváří slabika „nie" zcela symetrické slovo, ve kterém se dvě „n" ve středu, dvě „i" a písmena „k" a „e" mezi sebou výborně vyvažují. Tato symetrie dodává slovu „kinnie" vzhledovou povahu odlišnou od slova „kinji".

44 Z toho plyne, že vzhledová odlišnost mezi oběma označeními vytvářená rozdílnou povahou obou slovních prvků je posílena přítomností zvláštních obrazových prvků v přihlašované ochranné známce, uvedených výše v bodě 41.

45 V tomto ohledu je třeba upřesnit, že na rozdíl od tvrzení žalobkyně, pokud označení spočívá současně v obrazových i ve slovních prvcích, neplyne z toho automaticky, že za dominantní musí být vždy považován slovní prvek.

46 Kombinovaná ochranná známka totiž může být považována za podobnou jiné ochranné známce totožné nebo podobné s jednou ze složek kombinované ochranné známky pouze tehdy, jestliže je tato složka dominantním prvkem celkového dojmu, který komplexní ochranná známka vyvolává. Tak je tomu v případě, když je tato složka sama způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti tak, že 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].

47 Z judikatury Soudu rovněž vyplývá, že v kombinovaném označení může mít obrazový prvek rovnocenné postavení s prvkem slovním [viz rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, s. II-5275, bod 53].

48 Krom toho, i za okolností, kdy dvě kolidující ochranné známky obsahují podobné slovní prvky, k čemuž v projednávaném případě nedošlo, tato skutečnost sama o sobě neumožňuje vyvozovat existenci vzhledové podobnosti mezi kolidujícími označeními. Přítomnost obrazových prvků majících zvláštní a originální konfiguraci v jednom z označení může mít za následek, že celkový dojem vyvolaný každým z označení je odlišný [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Recueil, s. II-2789, bod 74].

49 V projednávaném případě je nutno konstatovat, že všechny obrazové prvky přítomné v přihlašované ochranné známce nepopíratelně tvoří individuální a originální konfiguraci hrající důležitou úlohu ve vizuálním vjemu přihlašované ochranné známky a umožňující ji odlišit od starší ochranné známky. V důsledku toho argument žalobkyně vycházející z toho, že odvolací senát nesprávně přisoudil přílišný význam několika grafickým prvkům přihlašované ochranné známky a výrazům „by SPA" napsaným malými znaky, které mají podle žalobkyně podružnou povahu ve vizuálním vjemu dotčených označení, není opodstatněný a musí být odmítnut.

50 Z výše uvedených úvah vyplývá, že odvolací senát měl správně za to, že velké odlišnosti existující mezi slovními prvky dotčených ochranných známek a doplňkové obrazové prvky přihlašované ochranné známky mají za následek, že celkový vizuální vjem vyvolaný každou z těchto dvou ochranných známek je rozdílný.

51 Co se týče pojmového srovnání, odvolací senát měl za to, že přestože žádný ze slovních prvků dominujících dotčeným označením nemá známý význam, grafické prvky přihlašované ochranné známky vyvolávají několik různých představ, které zcela chybějí starší ochranné známce (napadené rozhodnutí, body 20 a 21).

52 V tomto ohledu je totiž namístě uvést, že ani slovo „kinnie", ani slovo „kinji" nemají přesný a známý význam. Nicméně, jak uvedl odvolací senát a jak tvrdí OHIM a vedlejší účastník, přihlašovaná ochranná známka je bohatá, přinejmenším po pojmové a vzhledové stránce. Uvedená ochranná známka využívá pro grafické ztvárnění svého hlavního slovního prvku stylizovaný znak ve tvaru bambusu a obsahuje obrazový prvek tvořený antropomorfickým ztvárněním mývala oblečeného v tričku s nápisem „kinji". Proto lze očekávat, že tyto prvky vyvolají u toho, kdo je vnímá, představu, že dotčená ochranná známka a výrobky mají vztah k přírodě nebo k životu divokých zvířat.

53 Jak rozhodl Soud ve výše uvedeném rozsudku HUBERT, „pro ověření existence pojmové podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami postačuje konstatovat, že cílová veřejnost si vytvoří rozdíl mezi představami vyvolávanými každým označením" (výše uvedený rozsudek HUBERT, bod 58). V důsledku toho, jelikož v projednávaném případě starší slovní ochranná známka v sobě neobsahuje žádný význam a jelikož evokační schopnost přihlašované ochranné známky se naopak zdá být natolik výrazná, aby mohla být spotřebiteli vnímána, je namístě mít za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje pojmová podobnost.

54 Co se týče fonetického srovnání, zdá se být nezpochybnitelné, jak ostatně OHIM výslovně připustil, že na rozdíl od toho, co odvolací senát konstatoval v napadeném

rozhodnutí (bod 19), veřejnost některých členských států je schopná vnímat fonetickou podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami. Ve švédštině, dánštině a nizozemštině totiž například písmeno „j" bude vyslovováno zcela stejně jako písmeno „y" v angličtině. V důsledku toho, podle pravidel výslovnosti některých evropských jazyků, bude přihlašovaná ochranná známka vyslovována „kinyi". Přestože se tato podobnost týká pouze malého počtu členských států, je tak nutno konstatovat, že kolidující ochranné známky jsou přinejmenším v těchto členských státech podobné z fonetického hlediska.

55 Co se týče celkového posouzení nebezpečí záměny mezi dotčenými označeními, je uplatňováno, že kolidující ochranné známky se vyznačují velkými odlišnostmi ze vzhledového a pojmového hlediska. V projednávaném případě je namístě mít za to, že vzhledové a pojmové odlišnosti zcela neutralizují jejich fonetickou podobnost.

56 Jak totiž OHIM po zralé úvaze poznamenal, stupeň fonetické podobnosti mezi oběma ochrannými známkami má nižší význam v případě výrobků uváděných na trh tak, že při jejich koupi relevantní veřejnost obyčejně vnímá ochrannou známku, která je označuje, vizuálně [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 55].

57 Na rozdíl však od tvrzení žalobkyně tomu tak v projednávaném případě je. Je namístě totiž uvést, že žalobkyně nepředložila sebemenší důkaz toho, že její výrobky jsou obecně prodávány tak, že veřejnost nevnímá ochrannou známku vizuálně. Žalobkyně pouze tvrdí, že jeden z tradičních způsobů prodeje je tvořen bary a restauracemi, kde si spotřebitel objednává výrobky ústně u číšníka, aniž by mohl v jakýkoliv okamžik vizuálně vnímat ochrannou známku, o kterou se jedná.

58 V tomto ohledu je namístě uvést, že, jak OHIM velmi správně poznamenal, i když jsou bary a restaurace nezanedbatelnými prodejními kanály výrobků žalobkyně, jsou zde láhve obvykle vystavené na policích za barovým pultem tak, aby je spotřebitelé mohli vizuálně posoudit. Z tohoto důvodu, i když nelze vyloučit, že dotčené výrobky mohou být rovněž prodávány na ústní objednávku, nemůže být tento způsob považován za jejich tradiční způsob prodeje. Mimoto, přestože si spotřebitelé mohou ústně nápoj objednat, aniž by nejprve prozkoumali uvedené police, budou v každém případě schopni vizuálně posoudit láhev, která jim je servírována.

59 Navíc, a především, není sporu o tom, že bary a restaurace nejsou jediným způsobem prodeje dotčených výrobků. Tyto výrobky jsou totiž rovněž prodávány v supermarketech nebo v jiných maloobchodních prodejnách (viz bod 14 napadeného rozhodnutí). Přitom je nutno konstatovat, že při zde realizovaných nákupech budou spotřebitelé moci vizuálně vnímat ochranné známky, jelikož nápoje jsou vystaveny v regálech, přestože se nemusejí nalézat vedle sebe.

60 Žalobkyně rovněž tvrdí, že odvolací senát měl dojít k závěru, že mezi ochrannými známkami existuje větší nebezpečí záměny, jelikož starší ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost. V tomto ohledu stačí podotknout, že vysoká rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být konstatována buď vzhledem k vnitřním vlastnostem ochranné známky, nebo z důvodu proslulosti, která je s ní spojena [rozsudek Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 34]. Přestože je ochranná známka KINNIE nepochybně originální, žalobkyně nepředložila sebemenší důkaz toho, že se její ochranná známka vyznačuje vysokou rozlišovací způsobilostí. Za účelem požadavku na zohlednění její vysoké rozlišovací způsobilosti se spokojila s tvrzením, že se jedná o zcela smyšlené jméno.

61 Nakonec je namístě odmítnout argumentaci žalobkyně, podle které budou průměrnému spotřebiteli dotčené ochranné známky připadat vzhledově podobné, jelikož vizuální vjem písmen tvořících slovní prvky označení bude silně ovlivněn jejich výslovností tak, že jakmile průměrný spotřebitel spatří obě označení, mlhavě si vzpomene na konsonanci názvů výrobků, ale nevzpomene si na tvar písmen použitých na jejich grafické ztvárnění. Průměrný spotřebitel totiž vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (výše uvedený rozsudek SABEL, bod 23). Je nicméně nutno konstatovat, že v projednávaném případě nebude vjem, který průměrný spotřebitel nabude z přihlašovaného kombinovaného označení, určován srovnáním pouhého jednoho z jeho prvků, a sice slovního prvku „kinji", s označením žalobkyně.

62 Za těchto okolností je namístě dojít k závěru, že přestože jsou výrobky označované dotčenými ochrannými známkami totožné nebo velmi podobné, vzhledové a pojmové rozdíly mezi kolidujícími označeními jsou dostatečnými důvody k tomu, aby bylo možno mít za to, že u relevantní veřejnosti neexistuje žádné nebezpečí záměny. Z toho plyne, že odvolací senát správně došel k závěru, že neexistuje nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou.

63 S ohledem na výše uvedené musí být žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zamítnut jako neopodstatněný.

K druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení článku 73 nařízení č. 40/94

— Argumenty účastníků řízení

64 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil článek 73 nařízení č. 40/94, jelikož neumožnil účastníkům řízení předložit jejich vyjádření k důvodům uvedeným v bodě 14 napadeného rozhodnutí, týkajícím se představy odvolacího senátu o způsobu objednávání a prodeje nápojů v barech a v restauracích. Vytýká tak odvolacímu senátu, že podstatně porušil některá procesní ustanovení.

65 OHIM uplatňuje, že odkaz na „způsoby prodeje" a vnímání ochranných známek na dotčeném trhu není sám o sobě důvodem ve smyslu článku 73 nařízení č. 40/94, ale argumentem potvrzujícím úvahu, podle které jsou vzhledové a pojmové rozdíly mezi ochrannými známkami takové povahy, že vylučují nebezpečí záměny na specifickém trhu dotčených výrobků. Takový odkaz není nezávislý na posouzení nebezpečí záměny, ale je součástí úvahy odvolacího senátu.

66 OHIM v důsledku toho zastává názor, že tím, že nedal žalobkyni příležitost předložit její vyjádření k argumentu vycházejícímu ze „způsobů prodeje", odvolací senát neporušil článek 73 nařízení č. 40/94, vzhledem k tomu, že tento argument byl použit pouze za účelem odůvodnění napadeného rozhodnutí na základě důvodů a úvahy, se kterou již byla žalobkyně obeznámena.

67 Vedlejší účastník uplatňuje, že již použil argument, který žalobkyně zpochybňuje, v rámci této žaloby ve vyjádření, které předložil dne 27. ledna 2003 v průběhu řízení před odvolacím senátem, ve kterém prohlásil, že „výrobky, kterých se týkají obě ochranné známky, jsou nealkoholické nápoje prodávané ve stejných obchodech a obvykle v supermarketech a že, na rozdíl od prohlášení námitkového oddělení v jeho rozhodnutí (s. 7 odst. 3), má průměrný spotřebitel skutečně možnost přímého srovnání mezi výrobky".

68 Vedlejší účastník z toho vyvozuje, že žalobkyně zřejmě nepovažovala za nezbytné toto tvrzení zpochybňovat, když ve svém „vyjádření k odvolání" ze dne 21. března 2003 odpověděla, že tak tomu není v barech nebo v restauracích.

— Závěry Soudu

69 Podle článku 73 nařízení č. 40/94 mohou být rozhodnutí OHIM založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit [rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, KWS Saat v. OHIM (Odstín oranžové), T-173/00, Recueil, s. II-3843, bod 57].

70 V projednávaném případě je třeba podotknout, že odvolací senát v bodě 14 napadeného rozhodnutí upřesnil, že „přestože jsou výrobky [...] prodávány v barech a v restauracích, spotřebitel si je za takových okolností obecně neobjednává pomocí jejich názvu, na rozdíl od toho, co činí, objednává-li si například vína nebo piva". Odvolací senát dále uvedl, že „zákazníci barů a restaurací si běžně tyto výrobky

objednávají pouze pomocí jejich druhového označení a požadují například ‚čerstvou pomerančovou šťávu'".

71 Ve skutečnosti je třeba podotknout, že to, co se odvolací senát snaží dokázat v bodě 14 napadeného rozhodnutí, je, že typický spotřebitel je běžně schopen vizuálně prověřit výrobky dříve, než je koupí. Toto hledisko je potvrzeno poslední větou bodu 14 napadeného rozhodnutí, ve které odvolací senát shrnuje své posouzení, když prohlašuje, že „[j]inými slovy, typický spotřebitel je obecně schopen vizuálně zkontrolovat výrobky a s nimi spojené ochranné známky před jejich koupí (přestože je možné, že obě ochranné známky nenalezne vedle sebe)".

72 Zdá se tedy, že tvrzení týkající se způsobu, jakým si spotřebitelé objednávají výrobky účastníků řízení v restauracích nebo v barech, nepředstavují samostatný důvod napadeného rozhodnutí, ale tvoří součást úvahy odvolacího senátu ohledně celkového posouzení nebezpečí záměny. Skutečnost, že žalobkyně nepředložila k tomuto bodu argumenty, však neznamená, že nemohla zaujmout stanovisko k důvodům souvisejícím se vzhledovým a fonetickým srovnáním dotčených označení, na kterých je napadené rozhodnutí založeno.

73 Za těchto podmínek musí být uvedený žalobní důvod vycházející z porušení článku 73 nařízení č. 40/94 zamítnut.

74 S ohledem na výše uvedené musí být tedy žaloba zamítnuta v plném rozsahu.

## K nákladům řízení

75 Žalobkyně navrhuje, aby Soud uložil OHIM nebo vedlejšímu účastníku řízení náhradu nákladů spojených s námitkovým řízením. Žalobkyně nerozvinula specifickou argumentaci související s tímto návrhem ve svých písemnostech. Nicméně při ústním jednání vyjádřila svůj souhlas s argumenty, které v tomto ohledu předložil OHIM.

76 OHIM uplatňuje, že tento návrh je nepřípustný vzhledem k tomu, že tyto náklady nejsou podle článků 87 a 136 jednacího řádu Soudu nahraditelné.

77 V tomto ohledu je namístě připomenout, že čl. 136 odst. 2 jednacího řádu stanoví:

„Náklady nevyhnutelně vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením u odvolacího senátu [...] se považují za nahraditelné náklady."

78 Jelikož tedy náklady související s námitkovým řízením nepředstavují nahraditelné náklady ve smyslu čl. 136 odst. 2 jednacího řádu, je namístě tento návrh odmítnout jako nepřípustný.

79 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 účastník požadovali náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

**1) Žaloba se zamítá.**

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

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. listopadu 2005.

Vedoucí soudní kanceláře Předseda

E. Coulon M. Vilaras