ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

7. dubna 2011 *

Ve věci T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, se sídlem v Turíně (Itálie), zastoupená A. Peranim a P. Pozzim, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovanému,

* Jednací jazyk: angličtina.

přičemž další účastnící řízení před odvolacím senátem OHIM, vedlejší účastnicí řízení před Tribunálem, je

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, se sídlem v Düsseldorfu (Německo), zastoupená R. Kaasem, J-C. Platem a M. Bergerem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. prosince 2007 (věc R 138/2006-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG a Intesa Sanpaolo SpA,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení O. Czúcz, předseda, I. Labucka a K. O'Higgins (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu (nyní Tribunálu) dne 18. února 2008,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 9. června 2008,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice došlému kanceláři Tribunálu dne 30. května 2008,

po jednání konaném dne 21. září 2010,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 21. března 2003 podala žalobkyně, společnost Intesa Sanpaolo SpA, 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 slovní označení COMIT.

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají zejména do tříd 16, 35, 36, 41 a 42 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 16: „Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; rytiny; výrobky pro vazbu knih; fotografie; papírenské zboží; adhezní lepidla pro kancelářské účely a použití v domácnosti; umělecké potřeby; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku); učební pomůcky (s výjimkou přístrojů); plastické obalové hmoty (neuvedené v jiných třídách); tiskařské matrice; štítky“;

– třída 35: „Reklama; vedení obchodní činnosti; komerční správa; kancelářské práce“;

– třída 36: „Pojištění; bankovnictví; měnové služby; záležitosti související s nemovitostmi“;

– třída 41: „Výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a zábavní činnosti“;

– třída 42: „Vědecké a technologické služby, jakož i výzkumné a projekční činnosti s nimi související; průmyslové analýzy a výzkum; právní služby“.

4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 80/2003 ze dne 3. listopadu 2003.

5 Dne 29. ledna 2004 podala předchůdkyně vedlejší účastnice společnost MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky, kde tvrdila, že existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].

6 Námitky byly založeny na německé obrazové ochranné známce, zapsané pod číslem 39920459, vyobrazené níže:



7 Výrobky a služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, na níž jsou založeny námitky, spadají do tříd 9, 16, 35, 36, 41 a 42, a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

– třída 9: „Přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku a obrazu; magnetické nahrávací nosiče, gramofonové desky“;

– třída 16: „Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů uvedené ve třídě 16; tiskoviny; materiály pro vázání knih; fotografie; papírenské výrobky; lepidla adhezní pro kancelářské účely a použití v domácnosti; umělecké materiály; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku); učební nebo vyučovací pomůcky (kromě přístrojů); plastické obalové hmoty uvedené ve třídě 16; hrací karty; tiskařské matrice; štočky“;

– třída 35: „Reklama; řízení; komerční správa; kancelářské práce“;

– třída 36: „Pojištění; bankovnictví; hotovostní platby; služby v oblasti nemovitostí“;

– třída 41: „Výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní činnosti“;

– třída 42: „Plánování technických projektů; plánování výstavby; poradenství v oblasti výstavby; všechny služby s výjimkou služeb souvisejících s odvětvím stavebních zařízení a obráběcích strojů“.

8 Rozhodnutím ze dne 12. ledna 2006 námitkové oddělení námitkám částečně vyhovělo. Zamítlo přihlášku ochranné známky Společenství pro výrobky uvedené v třídě 16 z důvodu, že pro posledně uvedené výrobky existuje na německém území nebezpečí záměny.

9 Dne 20. ledna 2006 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání v rozsahu, v němž námitkové oddělení zamítlo její námitky pro výrobky uvedené ve třídách 35, 36, 41 a 42. Žalobkyně ve svém vyjádření k odvolání požadovala změnu tohoto rozhodnutí v části, v níž námitkové oddělení vyhovělo námitkám pro výrobky uvedené ve třídě 16.

10 Rozhodnutím ze dne 19. prosince 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát maje za to, že odvolání bylo odůvodněné, zamítl přihlášku ochranné známky Společenství pro všechny požadované služby. Podle odvolacího senátu byly služby, které měly být srovnány, totožné. Pokud jde o obě dotčená označení, měl za to, že námitkové oddělení podcenilo jejich stupeň fonetické podobnosti. Uvedl, že vzhledová podobnost a především fonetická podobnost mezi kolidujícími označeními je tak vysoká, že by se spotřebitelé mohli domnívat, že služby poskytované pod přihlášenou ochrannou známkou mají obchodní původ stejný s původem totožných služeb chráněných starší ochrannou známkou. Podle odvolacího senátu se pozornost relevantní veřejnosti upíná spíše na začátek slova, který je v obou označeních totožný. Pokud jde o návrh žalobkyně na změnu rozhodnutí námitkového oddělení, odvolací senát jej odmítl jako nepřípustný z důvodu, že se rovnal odvolání odlišnému od odvolání podaného vedlejší účastnicí v projednávané věci, které není nařízením č. 40/94 upraveno.

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně ve své žalobě navrhuje, aby Tribunál:

– změnil napadené rozhodnutí;

– potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení v části, v níž námitkové oddělení povoluje zápis přihlášené ochranné známky pro služby spadající do tříd 35, 36, 41 a 42;

– změnil rozhodnutí námitkového oddělení v části, v níž zamítá zápis přihlášené ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 16;

– povolil zápis přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky a služby spadající do tříd 16, 35, 36, 41 a 42;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení vynaložených během tohoto řízení, jakož i nákladů vzniklých v souvislosti s námitkovým a odvolacím řízením u OHIM.

12 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– podpůrně, v případě, že by bylo prvnímu žalobnímu důvodu vyhověno, změnil napadené rozhodnutí, co se týče přípustnosti „podpůrného odvolání“;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení v obou případech; podpůrně uložil OHIM, aby nesl pouze vlastní náklady řízení v souladu s čl. 136 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu.

13 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál žalobu zamítl.

14 Na jednání žalobkyně uvedla, že její návrhová žádání směřují výlučně ke zrušení napadeného rozhodnutí a k tomu, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů řízení vynaložených v řízení před Tribunálem a odvolacím senátem OHIM. Tribunál to vzal na vědomí a zanesl do protokolu o jednání.

Právní otázky

15 Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje dva žalobní důvody vycházející zaprvé z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů OHIM (Úř. věst. L 28, s. 11; Zvl. vyd. 17/01, s. 221) ve znění změn, a zadruhé z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96

16 V rámci řízení před odvolacím senátem žalobkyně ve svém vyjádření k odvolání podala odvolání směřující k tomu, aby odvolací senát změnil rozhodnutí námitkového oddělení ohledně výrobků uvedených ve třídě 16. Žalobkyně má za to, že odvolací senát v rozporu s čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 neprávem odmítl toto „podpůrné odvolání" přezkoumat.

17 Žalobkyně tvrdí, že v souladu s tímto ustanovením má odpůrce u odvolacího senátu právo podat „podpůrné odvolání“. Několik odvolacích senátů podle ní takové právo uznalo na základě výše uvedeného ustanovení. Žalobkyně na jednání uvedla, že má právo na přezkum prováděný dvěma instancemi OHIM a že odmítnutí odvolacího senátu přezkoumat „podpůrné odvolání“ představuje zásah do uvedeného práva.

18 OHIM má za to, že důvody odvolacího senátu týkající se použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 jsou nejednoznačné. Podle OHIM odvolací senát chtěl uvést, že takové „podpůrné odvolání“, jako je odvolání v projednávané věci, je přípustné pouze v případě, že se týká právní nebo skutkové otázky, která již byla vznesena v rámci hlavního odvolání, nebo že takové odvolání je nepřípustné v případě, že vznesené otázky nesouvisejí s hlavním odvoláním a že odpůrkyně u odvolacího senátu mohla podat nezávislé odvolání týkající se těchto otázek.

19 OHIM tvrdí, že toto ustanovení musí být uplatňováno v široké míře bez implicitních omezení stanovených odvolacím senátem v projednávané věci. Tvrzení žalobkyně jsou tak podle něj opodstatněná. To však neznamená, že je nutné napadené rozhodnutí zrušit, neboť jeho odůvodnění se vztahuje také na výrobky dotčené „podpůrným odvoláním“.

20 Vedlejší účastnice má ve svém vyjádření k žalobě za to, že navzdory skutečnosti, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 stanoví možnost „podpůrného odvolání“, skutečnost, že ho čtvrtý odvolací senát OHIM nepřezkoumal, nemá dopad na posouzení existence nebezpečí záměny v projednávané věci.

21 Na úvod je třeba uvést, že tvrzení vedlejší účastnice přednesené na jednání, podle něhož čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 neumožňuje žádný podpůrný návrh ze strany žalobkyně v projednávané věci před odvolacím senátem, je nepřípustné, neboť se netýká důvodů a argumentů rozvinutých v jejím vyjádření k žalobě (viz v tomto smyslu usnesení Soudního dvora ze dne 24. září 2009, Alcon v. OHIM a *Acri. Tec, C-481/08 P, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 17).

22 Podle čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96:

„V jednáních *inter partes* může strana obhajoby [odpůrce] ve své odpovědi žádat o rozhodnutí, kterým se ruší nebo mění napadené rozhodnutí na základě bodu neuvedeného v odvolání. Taková podání [návrhová žádání] se stávají bezpředmětnými v případě, kdy odvolatel v řízení nepokračuje."

23 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že v rámci řízení u odvolacího senátu může odpůrce ve své odpovědi vykonat své právo na zpochybnění napadeného rozhodnutí. Samotné jeho postavení odpůrce mu tak umožňuje, jak správně uvedla žalobkyně, zpochybnit platnost rozhodnutí námitkového oddělení. Kromě toho čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 neomezuje toto právo na důvody již vznesené v odvolání. Toto ustanovení totiž stanoví, že se návrhová žádání týkají bodu neuvedeného v odvolání. Kromě toho uvedené ustanovení nijak neodkazuje na skutečnost, že odpůrce mohl sám podat odvolání proti napadenému rozhodnutí. Oba opravné prostředky existují pro účely napadení rozhodnutí, kterým se vyhovuje námitkám a zamítá přihláška k zápisu ochranné známky Společenství.

24 S přihlédnutím k výše uvedenému měla žalobkyně v projednávané věci právo v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 napadnout zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky pro výrobky uvedené v třídě 16 a odvolací senát tento návrh neprávem odmítl jako nepřípustný.

25 Prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 je tedy nutné vyhovět.

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

26 Žalobkyně zpochybňuje existenci podobnosti kolidujících označení, takže podle ní žádné nebezpečí záměny v případě dotčených služeb neexistuje, a odvolací senát tedy v tomto ohledu rozhodnutí námitkového oddělení zrušil neprávem. Tvrdí, že

– starší ochranná známka obsahuje doplňkové obrazové a barevné prvky, které ji odlišují od slovního označení COMIT;

– obě označení se liší také z fonetického hlediska, konec slov je německými spotřebiteli vyslovován odlišně proto, že druhé samohlásky („e“ a „i“) se od sebe odlišují;

– obě označení se pojmově liší; přihlášená ochranná známka COMIT je smyšleným slovem, které v italštině znamená „commerciale“ (obchodní) a „italiana“ (italský), zatímco starší ochranná známka Comet, která v angličtině znamená „kometa“, evokuje německé slovo „Komet“, které má stejný význam;

– z důvodu těchto rozdílů jsou obě označení celkově odlišná; nebezpečí záměny ze strany veřejnosti neexistuje ani pro výrobky spadající do třídy 16 ani pro služby spadající do tříd 35, 36, 41 a 42, neboť průměrný spotřebitel je považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného.

27 OHIM a vedlejší účastnice argumenty žalobkyně zpochybňují.

28 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se přihlášená ochranná známka na základě námitek majitele starší ochranné známky 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.

29 Kromě toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 207/2009] se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

30 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, a musí být přitom zohledněny všechny relevantní faktory projednávané věci, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Tribunálu 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 citovaná judikatura].

31 Pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 předpokládá nebezpečí záměny zároveň totožnost nebo podobnost kolidujících ochranných známek a totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na které se kolidující ochranné známky vztahují. Jedná se o podmínky kumulativní [viz rozsudek Tribunálu ze dne 22. ledna 2009, Commercy v. OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Sb. rozh. s. II-43, bod 42 a citovaná judikatura].

32 Podle judikatury je při globálním posouzení nebezpečí záměny třeba vzít v úvahu průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Je rovněž namístě zohlednit skutečnost, že se úroveň pozornosti průměrného spotřebitele může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [viz rozsudek Tribunálu ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sb. rozh. s. II-449, bod 42 a citovaná judikatura].

33 S ohledem na skutečnost, že v projednávané věci jsou dotčenými službami služby nabízené široké veřejnosti a že starší ochranná známka je zapsána v Německu, je cílovou

veřejností průměrný německý spotřebitel. O tomto spotřebiteli se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26).

34 Podle napadeného rozhodnutí jsou dotčené služby uvedené ve třídách 35, 36, 41 a 42 totožné. Je třeba konstatovat, že účastníci řízení tento závěr nezpochybňují.

Ke srovnání označení

35 Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 35 a citovaná judikatura).

36 Zaprvé, pokud jde o srovnání ze vzhledového hlediska, odvolací senát správně v bodě 15 napadeného rozhodnutí konstatoval, že dotčená označení jsou podobná.

37 V tomto ohledu je třeba připomenout, že nic nebrání tomu, aby byla ověřena existence vzhledové podobnosti mezi slovní ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou, neboť tyto dva druhy ochranných známek mají grafické seskupení, které je způsobilé vyvolat vzhledový dojem [viz rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2005, Chum v. OHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02, Sb. rozh. s. II-1515, bod 43 a citovaná judikatura].

38 Je nutné konstatovat, že vzhledové rozdíly mezi oběma dotčenými označeními jsou malé. Přihlášenou ochrannou známkou je slovo „comit". Starší obrazovou ochrannou známkou je slovo „comet" psané tučným písmem, jehož písmena jsou červená a podtržená červenou a zelenou barvou. Čtyři z pěti písmen označení jsou totožná. Jediný rozdíl mezi oběma slovy je v předposledním písmenu, a sice „i" nebo „e". Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, jsou obrazové rozdíly mezi oběma označeními nepatrné a dojem podobnosti mezi téměř totožnými slovy, která tvoří označení a dominují jim, nemění.

39 Zadruhé, co se týče srovnání z fonetického hlediska, je třeba mít, jak konstatoval odvolací senát v bodě 15 napadeného rozhodnutí, za to, že dotčená označení jsou rovněž podobná. První slabika „com", která bude vnímána a slyšena nejdříve, je totiž totožná na začátku obou označení. Kromě toho druhé slabiky, a sice „it" nebo „et", obsahují krátkou samohlásku a obě končí písmenem „t".

40 Je tedy třeba uvést, že dotčená označení jsou podobná ze vzhledového a fonetického hlediska.

41 Zatřetí, co se týče srovnání z pojmového hlediska, odvolací senát měl v bodě 15 napadeného rozhodnutí za to, že existuje rozdílnost související se skutečností, že část

německé veřejnosti bude vnímat starší ochrannou známku jako anglický název odpovídající německému slovu „Komet“ (které znamená kometa), ale že tento rozdíl není dostatečně zjevný a podstatný, aby převážil nad vysokou vzhledovou a fonetickou podobností obou označení.

42 Je třeba uvést, že dotčené ochranné známky se z pojmového hlediska liší. Konotace „komety“ související se starší ochrannou známkou vede totiž k určitému rozlišení. Jak uvedl OHIM, u přihlášené ochranné známky bude slovo „comit“ chápáno německou veřejností jako slovo smyšlené, které tudíž nemá žádný význam. Nicméně je třeba zohlednit skutečnost, že předpona „com“, jež znamená „commerce“ (obchod) nebo „commercial“ (obchodní), kterou obě označení sdílí, je, jak uvedla žalobkyně na jednání, velmi rozšířenou zkratkou v podnikatelském světě. Vzhledem k tomu, že počáteční části označení mají totožný význam, není tedy pojmový rozdíl v tomto bodě tak významný, aby mohl postačovat k neutralizaci vzhledové a fonetické podobnosti.

43 Za těchto okolností je třeba dospět k závěru, že dotčené ochranné známky posuzované celkově jsou podobné. Je tudíž třeba konstatovat, že odvolací senát v bodě 16 napadeného rozhodnutí právem konstatoval, že dotčená označení působí podobným celkovým dojmem.

K nebezpečí záměny

44 Celkové posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou souvislost zohledňovaných faktorů, a zejména podobnost ochranných známek a podobnost jimi označovaných výrobků a služeb. Nízký stupeň podobnosti výrobků a služeb, na které se vztahují ochranné známky, tak může být kompenzován vysokým stupněm

podobnosti ochranných známek a opačně [rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámem a další) T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II-5409, bod 74].

45 Vzhledem k tomu, že dotčené služby jsou v projednávané věci totožné a dotčená označení podobná, měl odvolací senát právem za to, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny.

46 Vzhledem k vysoké podobnosti dotčených označení, zejména podobnosti vzhledové a fonetické, a konstatované totožnosti dotčených služeb, je totiž pravděpodobné, že veřejnost bude s ohledem na skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost přímo srovnat jednotlivé ochranné známky, ale musí se spoléhat na nedokonalou představu, kterou si o nich uchoval v paměti (výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26), dotčené ochranné známky zaměňovat.

47 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že za okolností projednávané věci odvolací senát navzdory určité pojmové rozdílnosti a úrovni pozornosti průměrného německého spotřebitele neporušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když měl za to, že existuje nebezpečí, že se tato veřejnost může domnívat, že dotčené služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.

48 Druhý žalobní důvod musí být tudíž zamítnut jako neopodstatněný.

49 Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba napadené rozhodnutí zrušit v rozsahu, v němž odvolací senát odmítl návrh žalobkyně týkající se výrobků spadajících do třídy 16.

K nákladům řízení

50 Podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu může Tribunál rozdělit náklady mezi účastníky řízení nebo rozhodnout, že každý z nich nese vlastní náklady, pokud každý účastník měl ve věci částečně úspěch i neúspěch. V projednávané věci měla žalobkyně částečně úspěch.

51 Podle čl. 87 odst. 4 posledního pododstavce jednacího řádu může Tribunál nařídit, aby vedlejší účastník nesl vlastní náklady řízení.

52 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu se nezbytné náklady vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat.

53 Za těchto okolností je třeba rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených žalobkyní, včetně nákladů souvisejících s řízením před odvolacím senátem. Vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 19. prosince 2007 (věc R 138/2006-4) se zrušuje v rozsahu, v němž odmítá návrh společnosti Intesa Sanpaolo SpA ohledně výrobků spadajících do třídy 16.

2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3) OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Intesa Sanpaolo SpA.

4) Společnost MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení.

Czúcz Labucka O'Higgins

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 7. dubna 2011.

Podpisy.