ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

12. července 2006 *

Ve věci T-277/04,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, se sídlem v Brémách (Německo), zastoupená U. Sanderem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému J. Novaisem Gonçalvesem, jako zmocněncem,

žalovanému,

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

* Jednací jazyk: angličtina.

Johnson's Veterinary Products Ltd, se sídlem v Sutton Coldfield (Spojené království), zastoupená M. Edenboroughem, barrister,

jejímž předmětem je žaloba na neplatnost proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 27. dubna 2004 (věc R 560/2003-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG a Johnson's Veterinary Products Ltd,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a I. Pelikánová, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 9. července 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 14. ledna 2005,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice došlému kanceláři Soudu dne 13. května 2005,

po jednání konaném dne 11. ledna 2006,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 21. března 1996 Vitacoat Ltd požádala Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) o zápis slovního označení VITACOAT jako 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 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 3, 5 a 21 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:

— třída 3: „Šampóny, kondicionéry, přípravky na vlasy a pokožku, deodoranty; vše pro zvířata";

— třída 5: „Přípravky na odčervení, odvšivení, odblešení a odstranění ostatních parazitů; vše pro zvířata";

— třída 21: „Kartáče a hřebeny pro zvířata".

3 Přihláška k zápisu byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 34/1998 ze dne 11. května 1998.

4 Dne 25. května 1998 podala žalobkyně námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky, založené na čtyřech ochranných známkách zapsaných v Německu (dále jen „starší ochranné známky") spočívajících ve slovním označení VITAKRAFT a chránících zejména následující výrobky:

— zápis č. 834 153: „Sklo, porcelán a kamenina, a to žlaby, koryta a krmné jesle pro ptáky, psy a kočky";

— zápis č. 950 955: „Farmaceutické veterinární přípravky pro ryby a domácí ptactvo, s výjimkou přípravků, které se prodávají pouze v lékárnách";

— zápis č. 1 065 186: „Zdravotní přípravky a přípravky pro péči o tělo a krášlicí přípravky pro domácí zvířata, jakož i šampóny pro domácí zvířata";

— zápis č. 39 615 031: „Mycí prostředky, mýdla, přípravky pro péči o tělo a krášlicí přípravky, vlasové vody, přípravky pro vyhubení škodlivých zvířat, hřebeny a kartáče".

5 Námitky byly založeny zejména na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a směřovaly proti všem výrobkům, kterých se týkala přihláška k zápisu.

6 Dne 11. února 2000 námitkové oddělení námitky zamítlo zejména z důvodu neexistence úplných překladů osvědčení o zápisu starších ochranných známek. Na základě odvolání žalobkyně třetí odvolací senát OHIM toto rozhodnutí dne 19. června 2001 zrušil, pokud se týká starších ochranných známek.

7 Dne 4. září 2001 Vitacoat informovala OHIM o převodu přihlášky ochranné známky na společnost Johnson's Veterinary Products Ltd, přičemž tento převod byl zapsán do *Rejstříku ochranných známek Společenství* dne 29. října 2001.

8 Dne 29. července 2003 námitkové oddělení znovu námitky jako neopodstatněné zamítlo.

9 Dne 24. září 2003 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.

10 Rozhodnutím ze dne 27. dubna 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí") první odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Měl v podstatě za to, že dotčené výrobky jsou zčásti totožné a zčásti podobné, ale že dotčená označení obsahují pouze velmi málo prvků podobnosti z fonetického a vzhledového hlediska. Podle odvolacího senátu totiž slova „vita" a ochranné známky VITAKRAFT mají pouze nízkou vnitřní rozlišovací způsobilost pro jiné výrobky než ty, kterých se týká německý zápis č. 834 153 a „hřebeny a kartáče", kterých se týká německý zápis č. 39 615 031. Krom toho tvrdil, že jsou odlišné z pojmového hlediska, neboť slovo „Kraft" znamená v němčině „síla, moc" a zvýrazňuje tak pojem „vitalita" (v němčině „Vitalität") vnuknutý prvkem „vita", zatímco slovo „vitacoat" nemá konkrétní smysl nezávisle na otázce, zda německý spotřebitel zná význam anglického slova „coat". Pokud jde o dokumenty předložené žalobkyní za účelem prokázání vysoké rozlišovací

způsobilosti starších ochranných známek z důvodu, že jsou známy na německém trhu, odvolací senát dospěl k závěru, že tyto dokumenty nepředstavují dostatečné důkazy o existenci dobrého jména starších ochranných známek (viz body 24 a 25 výše). Podle odvolacího senátu vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala, že její ochranné známky jsou známy na německém trhu, není podobnost dotčených ochranných známek dostatečná pro vznik nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

11 Žaloba byla původně podána v německém jazyce. Angličtina se stala jednacím jazykem v souladu s čl. 131 odst. 2 jednacího řádu Soudu v důsledku výhrad vedlejší účastnice došlých kanceláři Soudu dne 11. srpna 2004.

12 Žalobkyně připojila ke své žalobě řadu příloh vyhotovených v němčině. Dne 31. ledna 2005 část z nich nahradila zkrácenými verzemi.

13 V souladu s čl. 131 odst. 3 jednacího řádu bylo žalobkyni povoleno, aby přednesla svou řeč v němčině.

14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

16 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— potvrdil napadené rozhodnutí;

— vrátil přihlášku ochranné známky Společenství OHIM, aby mohl provést její zápis;

— uložil žalobkyni, aby nesla náklady řízení vedlejší účastnice vzniklé v důsledku řízení před Soudem, před odvolacím senátem a před námitkovým oddělením.

17 Na jednání vedlejší účastnice v odpovědi na otázku Soudu vysvětlila, že její druhý bod návrhových žádání ve skutečnosti splývá s prvním. Pokud jde o třetí bod návrhových žádání, tento bod podle vedlejší účastnice směřuje k zajištění toho, aby OHIM skutečně pokračoval v řízení o zápisu přihlašované ochranné známky v případě zamítnutí žaloby. Pokud jde o náklady řízení, prohlásila, že z opatrnosti formulovala čtvrtý bod návrhových žádání co možná nejširším způsobem.

Právní otázky

K návrhu žalobkyně směřujícímu ke zrušení napadeného rozhodnutí

18 Žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod zahrnuje v podstatě tři části. První částí žalobkyně uplatňuje, že ochranné známky VITAKRAFT a jejich prvek „vita" mají vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu, že tato ochranná známka je známá na německém trhu. Druhou částí žalobního důvodu žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že provedl nesprávné posouzení podobnosti označení, zvláště proto, že nepostřehl, že slovo „vita" tvoří jejich dominantní prvek. Třetí částí žalobního důvodu poukazuje na to, že tato dvě pochybení, jakož i skutečnost, že nebyl zohledněn stupeň podobnosti dotčených výrobků, vedly odvolací senát k tomu, že v projednávaném případě přehlédl nebezpečí záměny, které mimoto bylo pravidelně uznáváno německými soudy v případech srovnatelných s projednávaným případem.

Obecné poznámky

19 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.

20 Podle ustálené judikatury Soudního dvora a Soudu musí být nebezpečí záměny, pokud jde o obchodní původ výrobků nebo služeb, 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 [rozsudek Soudu ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 51].

21 V projednávaném případě se účastníci řízení shodují na tom, že jelikož jsou starší ochranné známky chráněny v Německu a výrobky jsou určeny všem osobám vlastnícím domácí zvíře, je cílová veřejnost tvořena průměrnými německými spotřebiteli vlastnícími takové zvíře.

22 Krom toho, jak vyplývá z bodů 21 až 23 napadeného rozhodnutí, odvolací senát konstatoval, že všechny výrobky, kterých se týká přihláška ochranné známky, jsou totožné s určitými výrobky chráněnými staršími ochrannými známkami č. 1 065 186 a č. 39 615 031. Navíc v bodě 24 napadeného rozhodnutí tvrdil, že výrobky, kterých se týká přihlašovaná ochranná známka a ochranná známka č. 834 153, jsou podobné. Žalobkyně tyto závěry nezpochybnila.

23 S ohledem na tyto úvahy je třeba přezkoumat jediný žalobní důvod žalobkyně.

K první části žalobního důvodu, vycházející z existence vysoké rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek z důvodu, že jsou známy

— Napadené rozhodnutí

24 Žalobkyně před odvolacím senátem předložila následující důkazy na podporu toho, že její ochranné známky jsou známy:

— ceník výrobků pro rok 1994 obsahující ochranné známky VITAKRAFT;

— studii trhu vypracovanou v roce 1997 týkající se ochranných známek VITAKRAFT;

— studii trhu vypracovanou v roce 1992 týkající se ochranné známky VITA a případné spojitosti, kterou si veřejnost učiní mezi touto ochrannou známkou a označením VITAKRAFT.

25 Odvolací senát ceník odmítl, neboť se týkal hlavně jiných výrobků než těch, které jsou označeny dotčenými staršími ochrannými známkami (bod 29 napadeného rozhodnutí). Pokud jde o studii z roku 1997, měl odvolací senát za to, že její průkazní hodnota je nedostatečná vzhledem k tomu, že si dotázané osoby spontánně neučinily spojitost mezi ochrannými známkami VITAKRAFT a výrobky chráněnými těmito ochrannými známkami, neboť dotazníky uvedly označení, jakož i dotčené výrobky (bod 30 napadeného rozhodnutí). Pokud jde o studii z roku 1992, měl odvolací senát za to, že její průkazní hodnota je podstatně omezena, neboť se tato studie netýká relevantního období. Podle odvolacího senátu je třeba předpokládat, že realita trhu se podstatně v průběhu čtyř let mění, ledaže by byl prokázán opak.

Dodal, že se studie netýkala ochranných známek VITAKRAFT, že se týkala pouze spotřebitelů vlastnících domácí zvíře, že tito spotřebitelé byli navedeni k ochranné známce VITA pro dotčené výrobky a že pouze 20 [% z] dotázaných osob identifikovalo ochranné známky VITAKRAFT (bod 31 napadeného rozhodnutí).

— Argumenty účastníků řízení

26 Pokud jde nejprve o ceník z roku 1994, žalobkyně zdůrazňuje, že se týká rovněž výrobků označených staršími ochrannými známkami.

27 Pokud jde dále o studii z roku 1997, žalobkyně v podstatě kritizuje to, že odvolací senát nepřipustil údaje poskytnuté dotázaným osobám, co se týče ochranné známky a dotčených výrobků. Podle žalobkyně není možné neuvést ochrannou známku dotčenou studií při pohovoru se spotřebiteli. Na jednání dodala, že jelikož slovo „vita" je prvkem často používaným v ochranných známkách chránících výrobky lidské výživy, bylo uvedení výrobků, kterých se týkají starší ochranné známky, nezbytné pro vyloučení záměny s ochrannými známkami patřícími do odvětví lidské výživy.

28 Pokud jde konečně o studii z roku 1992, žalobkyně nejprve uvádí, že dotčený trh se během relativně krátkého období čtyř let nemění, což je rovněž prokázáno studií z roku 1997. Dále zdůrazňuje, že institut průzkumu veřejného mínění Allensbach, který tuto studii provedl, má velmi dobré jméno. Studie prokazuje, že pro reprezentativní skupinu dotčeného trhu slovo „vita" představuje dominantní prvek ochranných známek VITAKRAFT a že si tato veřejnost učiní bezprostřední spojitost mezi výskytem slova „vita" v označení vztahujícím se na dotčené výrobky a staršími ochrannými známkami žalobkyně.

29 OHIM úvodem namítá, že ceník nemůže, bez ohledu na svůj obsah, sám o sobě prokázat, že starší ochranné známky byly známy.

30 Pokud jde o studii z roku 1997, má OHIM za to, že spotřebitelé obecně nejsou nasměrováni na určitou ochrannou známku, ale rozhodují se spontánně o tom, jaký výrobek chtějí koupit. Pouze spontánní odpověď o známosti ochranné známky u spotřebitele pro určité výrobky tedy může poskytnout dostatečný důkaz o tom, že je na trhu známá. V projednávaném případě byli jednak spotřebitelé přímo navedeni k ochranné známce VITAKRAFT, a jednak studie byla zvláště neurčitá, pokud jde o dotčené výrobky. OHIM na jednání dodal, že průkazní hodnota studie je ještě oslabena tím, že se týká období následujícího po relevantním období, a tudíž může být ovlivněna reklamními kampaněmi vedenými po dni podání přihlášky ochranné známky.

31 Pokud jde konečně o studii z roku 1992, OHIM podotýká, že podle této studie 70 % dotázaných osob si nevytvořilo žádnou spojitost mezi slovem „vita" a staršími ochrannými známkami, i když otázky byly položeny tak, aby vedly dotazované spotřebitele k určitému výsledku.

32 Vedlejší účastnice má za to, že studie z roku 1997 musí být odmítnuta, neboť se týká období následujícího po relevantním datu, a že průkazní hodnota studie z roku 1992 není dostatečná vzhledem k tomu, že se netýká starších ochranných známek, ale označení VITA. Na jednání upřesnila, že otázky položené dotázaným osobám v roce 1992 mohou nanejvýš doložit určitou asociaci mezi označeními VITA a VITAKRAFT.

— Závěry Soudu

33 Jak vyplývá ze sedmého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, posouzení nebezpečí záměny závisí na množství prvků, zejména na tom, jak je ochranná známka na dotčeném trhu známá. Protože je nebezpečí záměny tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost ochranné známky jeví vyšší, ochranné známky, které mají buď vnitřně nebo z důvodu své známosti u veřejnosti vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24; ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 18, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20).

34 Existence vyšší než běžné rozlišovací způsobilosti z důvodu známosti ochranné známky na trhu u veřejnosti nezbytně předpokládá, že tato ochranná známka je známá alespoň podstatné části dotčené veřejnosti, aniž by nezbytně musela mít dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Nelze obecně prokázat, například uvedením určitých procentuálních údajů týkajících se stupně známosti ochranné známky u veřejnosti v dotčených kruzích, že ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu své známosti u veřejnosti (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 52, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 24). Je však namístě uznat určitou vzájemnou závislost mezi známostí ochranné známky u veřejnosti a rozlišovací způsobilostí této ochranné známky v tom smyslu, že čím více je ochranná známka u cílové veřejnosti známá, tím více je rozlišovací způsobilost této ochranné známky posílena.

35 Při přezkumu, zda má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu své známosti u veřejnosti, je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, tedy zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické

rozšíření a dobu jejího užívání, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (viz obdobně výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 23, a v tomto smyslu a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, body 26 a 27).

36 V projednávaném případě žalobkyně předložila na podporu známosti svých starších ochranných známek u veřejnosti tři důkazy, a sice ceník z roku 1994, studii trhu z roku 1997 a studii trhu z roku 1992 (viz bod 24 výše).

37 Pokud jde zaprvé o ceník, je namístě připomenout, že pouhé předložení katalogů bez údajů ani důkazu týkajících se jejich distribuce veřejnosti nebo rozsahu jejich případné distribuce není dostatečné pro prokázání užívání ochranné známky [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 6. října 2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Sb. rozh. s. II-3445, bod 34]. Tím spíše nemůže prokázat intenzitu takového užívání. Tato judikatura je použitelná na ceník, jehož funkce může být přirovnána k funkci katalogu. Z toho vyplývá, že argument žalobkyně, podle kterého se odvolací senát zmýlil ohledně obsahu tohoto ceníku, musí být odmítnut.

38 Pokud jde zadruhé o studie trhu vypracované v roce 1992 a 1997, je namístě nejprve uvést, že pro to, aby starší ochranná známka měla vyšší rozlišovací způsobilost z důvodu své případné známosti u veřejnosti, musí být v každém případě známá veřejnosti k datu podání přihlášky ochranné známky nebo případně ke dni práva přednosti uplatňovaného na podporu této přihlášky [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 13. prosince 2004, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Sb. rozh. s. II-4297, body 71 až 73, kterých se netýká kasační opravný

prostředek]. Nelze však *a priori* vyloučit, že studie vypracovaná určitou dobu před nebo po tomto datu může obsahovat užitečné údaje, avšak s vědomím toho, že se její průkazní hodnota může měnit v závislosti na více či méně dlouhém časovém odstupu období, kterého se týká, od data podání nebo dne práva přednosti přihlášky dotčené ochranné známky. Navíc její průkazní hodnota závisí na použité metodě anketního průzkumu.

39 V projednávaném případě je průkazní hodnota studie z roku 1997 oslabena, jak to správně uvádí odvolací senát, z toho důvodu, že dotázané osoby neodpovídaly spontánně, jelikož v použitých dotaznících byla uvedena dotčená označení a výrobky. Toto zjištění není zpochybněno argumentem žalobkyně, podle kterého jednak upřesnění dotčených výrobků bylo nezbytné pro to, aby bylo zabráněno veřejnosti uvádět ochranné známky potravin určených k lidské spotřebě, a jednak průzkum veřejného mínění bez jakékoli zmínky o dotčené ochranné známce vede k užitečným výsledkům pouze v případě ochranných známek s velmi dobrým jménem („berühmte Marken") (viz bod 27 výše). Bylo by totiž bývalo možné uvést dotázaným osobám dotčené výrobky, aniž by byly zmíněny ochranné známky VITAKRAFT, nebo jim ukázat seznam různých ochranných známek, mezi nimiž by bylo zejména dotčené starší označení.

40 Za těchto okolností odvolací senát neprovedl nesprávné právní posouzení, když měl za to, že studie z roku 1997 sama o sobě nestačí k prokázání známosti ochranných známek VITAKRAFT u veřejnosti. Soud se tedy nemusí vyjadřovat k dodatečnému argumentu OHIM a vedlejší účastnice, podle kterého je průkazní hodnota studie rovněž oslabena v důsledku toho, že se týká období následujícího po relevantním datu.

41 Pokud jde o studii z roku 1992, nelze ji odmítnout bez dalšího z pouhého důvodu, že se týká hlavně ochranné známky VITA, a nikoli ochranných známek VITAKRAFT,

neboť žalobkyně se snaží prokázat, že slovo „vita" tvoří dominantní prvek starších ochranných známek, jelikož si cílová veřejnost učiní bezprostřední spojitost mezi výrazem „vita" a ochrannými známkami VITAKRAFT z důvodu, že jsou jí obě označení známá, a jelikož se otázka studie týká právě této případné spojitosti.

42 Jak to však správně konstatoval odvolací senát, průkazní hodnota studie z roku 1992 je snížena v důsledku toho, že byla uskutečněna téměř čtyři roky před datem podání přihlášky dotčené ochranné známky. Navíc je namístě uvést, jak to učinil odvolací senát, že procentní podíl osob, které si učiní přímou spojitost mezi slovem „vita" a staršími ochrannými známkami není dostatečně vysoký na to, aby prokázal, že tyto starší ochranné známky nebo také jejich prvek „vita" mají vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu jejich známosti u veřejnosti. Otázka položená spotřebitelům dotazovateli je totiž vedla k tomu, že si vytvořili hospodářskou spojitost mezi ochrannými známkami VITAKRAFT a jakýmkoli označením obsahujícím slovo „vita", přičemž případný výskyt jiných prvků vedle výrazu „vita" nemohl dotazovanému spotřebiteli přijít na mysl. I za těchto okolností si pouze 33 % dotázaných osob vlastnících domácí zvíře myslelo, že všechna označení obsahující prvek „vita" náležejí ke stejnému podniku. Pouze 25 % dotázaných osob vlastnících domácí zvíře si učinilo spojitost mezi výrazem „vita" a ochrannou známkou nebo podnikem s názvem VITAKRAFT.

43 Krom toho odvolací senát správně uvedl, že spotřebitelé byli informováni o dotčených výrobcích (výrobky pro péči o zvířata) a o dotčených ochranných známkách (VITA a VITAKRAFT). S ohledem na to, že otázky položené spotřebitelům je mohly vést k odpovědi spíše příznivé pro žalobkyni, dospěl odvolací senát správně k závěru, že studie z roku 1992 nestačí k prokázání skutečnosti, že tyto starší ochranné známky jsou známy, a tudíž že jejich rozlišovací způsobilost nebo rozlišovací způsobilost jejich prvku „vita" je vysoká.

44 Z těchto důvodů vzhledem k tomu, že žalobkyně právně dostačujícím způsobem neprokázala, že starší ochranné známky mají vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu, že jsou veřejnosti známy, musí být první část žalobního důvodu zamítnuta jako neopodstatněná.

K druhé části žalobního důvodu, vycházející z nesprávného posouzení podobnosti dotčených označení

— Argumenty účastníků řízení

45 Pokud jde o srovnání dotčených označení, žalobkyně úvodem zpochybňuje, že prvek „vita" má omezenou vnitřní rozlišovací způsobilost, a to i za předpokladu, že je odvolací senát oprávněn mít za to, že si cílová veřejnost spojí toto slovo s německými slovy „vital" (vitální) a „Vitalität" (vitalita). Jednak i když toto latinské slovo znamenající „život" je někdy vzdělanou menšinou užíváno pro vyjádření „běhu života určité osoby" (v němčině „Lebenslauf"), není tento význam většině německých spotřebitelů známý. Kromě toho žalobkyně uvádí, že na rozdíl od závěrů odvolacího senátu německá slova „vital" a „Vitalität" nepopisují výrobky, kterých se týkají starší ochranné známky. Mimoto žalobkyně podotýká, že OHIM již uznal rozlišovací způsobilost slova „vita", když dne 15. července 2002 zveřejnil přihlášku slovní ochranné známky Společenství VITA, která se týká výrobků obdobných těm, na které se vztahují starší ochranné známky.

46 Z důvodu známosti starších ochranných známek u veřejnosti tvoří slovo „vita" podle žalobkyně jejich dominantní prvek.

47 Nezávisle na předcházejícím žalobkyně popírá posouzení učiněné odvolacím senátem ohledně podobnosti označení z hlediska vzhledového, pojmového a fonetického.

48 Pokud jde zaprvé o vzhledovou podobnost, žalobkyně nejprve zdůrazňuje, že spotřebitel neprovede filologickou analýzu ochranné známky. Naopak vzhledem k tomu, že jeho stupeň pozornosti je při výběru dotčených výrobků relativně nízký, totožnost první části označení VITAKRAFT a VITACOAT, jakož i totožnost písmen „a" a „t" v jejich druhé části by jej mohla vést k záměně dotčených označení. Žalobkyně na jednání zdůraznila skutečnost, že spotřebitel věnuje více pozornosti začátku slovního označení než jeho konci.

49 Pokud jde zadruhé o pojmovou podobnost, odvolací senát podle žalobkyně pochybil, když měl za to, že si spotřebitel neučiní žádnou spojitost mezi anglickým slovem „coat" a odkazem učiněným na německá slova „vital" a „Vitalität", a to nezávisle na otázce, zda zná význam anglického slova. Žalobkyně tvrdí, že mnoho německých spotřebitelů ví, že slovo „coat" znamená v němčině „Fell" (srst), takže zachytí popisnou způsobilost přihlašovaného označení. Navíc pochopení slova „coat" cílovou veřejností nepovede k pojmovému rozdílu, ale naopak zdůrazní pojmovou podobnost kolidujících ochranných známek.

50 Na jednání žalobkyně dodala, že ve smyslu judikatury Soudu [rozsudek ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 54; rozsudek ze dne 22. června 2004, Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, bod 56, a rozsudek ze dne 27. října 2005, Éditions Albert René v. OHIM – Orange (MOBILIX), T-336/03, Sb. rozh. s. II-4667, bod 80, proti němuž byl podán

kasační opravný prostředek] pojmový rozdíl, který může do značné míry neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti dotčených označení, existuje pouze tehdy, pokud označení jako celek má jasný a vymezený význam. Podle jejího názoru tomu tak v projednávaném případě není, jelikož slova „vitakraft" a „vitacoat" nemají konkrétní význam ani v němčině, ani v angličtině.

51 Pokud jde zatřetí o fonetickou podobnost, žalobkyně jednak uplatňuje, že tato podobnost nemůže být neutralizována údajným pojmovým rozdílem označení, který v projednávaném případě neexistuje. Kromě toho zjištění odvolacího senátu, podle kterého výskyt písmen „r" a „f" ve starších ochranných známkách vylučuje fonetickou podobnost, porušuje zásadu, podle které existence nebezpečí záměny musí být posouzena v závislosti na prvcích podobnosti mezi označeními, a nikoli na jejich rozdílech.

52 OHIM a vedlejší účastnice popírají argumenty žalobkyně.

— Závěry Soudu

53 Jak vyplývá z ustálené judikatury, 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 rozlišovacím a dominantním prvkům (viz výše uvedený rozsudek BASS, bod 47 a uvedená judikatura).

54 Pokud jde nejprve o stupeň rozlišovací způsobilosti slova „vita", bude relevantní veřejnost tvořená průměrnými německými spotřebiteli vlastnícími domácí zvíře

chápat slovo „vita“, které jako takové v němčině neexistuje, jako odkazující na taková slova jako „vital“ (vitální) a „Vitalität“ (vitalita). I když je slovo latinského původu pro germanofonního spotřebitele méně známé než pro španělského spotřebitele, slovo „vita“ evokuje obecně pozitivní vlastnost přiřaditelnou velké škále různých výrobků nebo služeb. Slovo „vita“ totiž tvoří předponu, která dává slovu, které následuje, a sice německému slovu „Kraft“ (síla, moc) konotaci „vitality“. Veřejnost jej tudíž v projednávaném případě nebude vnímat jako rozlišovací a dominantní prvek staršího označení. Je tedy namístě odmítnout tvrzení žalobkyně, podle kterého má slovo „vita“ vysokou vnitřní rozlišovací způsobilost. Krom toho jak vyplývá z bodů 33 až 44 výše, slovo „vita“ není ani zvláště rozlišovací z toho důvodu, že starší ochranné známky jsou známy veřejnosti nebo také z důvodu hospodářské spojitosti, kterou si cílová veřejnost učiní mezi majitelem těchto ochranných známek a ochranných známek VITA.

55 Skutečnost, že přihláška slovní ochranné známky Společenství VITA pro výrobky obdobné těm, kterých se týkají starší ochranné známky, byla zveřejněna OHIM, toto posouzení nevyvrací. Nejde totiž o to usoudit, že toto označení „postrádá rozlišovací způsobilost“ nebo je „čistě popisné“, takže jeho zápisu brání důvody pro zamítnutí zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94. Jde pouze o to určit, zda slovo „vita“ tvoří dominantní prvek starších ochranných známek.

56 Pokud jde dále o vzhledovou podobnost, je namístě uvést, že dotčená označení jsou složena jednak z prvků „vita“ a jednak z prvků „kraft“ nebo „coat“. Mají tak společnou svou první část („vita“), jakož i poslední písmeno („t“) a písmeno uprostřed své druhé části („a“). Krom toho je jejich délka téměř totožná. I přes tyto prvky podobnosti vyvolává rozdíl mezi druhými částmi slov, a sice prvky „kraft“ a „coat“, odlišný celkový dojem. Odvolací senát tedy správně konstatoval, že v celkovém vzhledovém dojmu převládají rozdíly nad prvky podobnosti.

57 Z fonetického hlediska je třeba poukázat na to, že se slovo „vitakraft" skládá ze tří slabik („vi", „ta" a „kraft") se sledem samohlásek „i-a-a" a určitou výraznou fonetickou povahou souhlásek „r" a „f", přičemž souhlásky „k" a „t" jsou neznělé a krátké. Hlavní přízvuk se klade na první slabiku a vedlejší přízvuk na poslední. Naproti tomu co se týče přihlašovaného označení, je namístě poznamenat, že anglická slova jsou v Německu dosti rozšířená v oblasti reklamy, takže mnoho spotřebitelů je schopno rozeznat alespoň pravidla anglické výslovnosti. Tak vysloví slovo „coat" jako jeden zvuk, velmi blízký „co:t". Naproti tomu, jelikož se slovo „vita" podobá německým slovům „vital" a „Vitalität", spotřebitelé nenahradí německou výslovnost tohoto slova („vi:ta") anglickou výslovností („vaita"). Přihlašovaná ochranná známka tedy vykazuje tři slabiky se sledem samohlásek „i-a-o" a ve své druhé části pouze souhlásky „c" a „t", přičemž přízvuk se klade na první slabiku. Z důvodu rozdílu ve výslovnosti mezi třetí slabikou slov „vitakraft" a „vitacoat" je namístě dospět, stejně jako odvolací senát, k závěru, že prvky fonetické odlišnosti jsou značné.

58 Konečně z pojmového hlediska odvolací senát správně konstatoval, že spojení slova „vita" souvisejícího s koncepcí vitality a slova „kraft" znamenajícího v němčině „síla, moc" ve starších ochranných známkách vede spotřebitele k tomu, že si spojí slovo „vitakraft" s vlastností posílit nebo obnovit zdraví a vitalitu, i když slovo jako takové v němčině neexistuje. Pokud jde o přihlašovanou ochrannou známku, slovo „coat" nemá v němčině význam. Je málo pravděpodobné, že by spotřebitelé rozuměli anglickému slovu „coat". Nanejvýš vědí, že toto slovo znamená v angličtině „kabát". V každém případě, i kdyby znali všechny jeho významy, nemění to nic na tom, že se tyto významy zřetelně odlišují od významu slova „Kraft". Krom toho případné pochopení významu „coat" spotřebiteli nezpůsobí to, že stejně jako v případě starších ochranných známek budou vnímat slovo „vita" jako dominantní prvek přihlašované ochranné známky. Celkovým pojmovým dojmem bude dojem celku, ve kterém předpona „vita" dává následujícímu slovu „coat" určitou konotaci související s myšlenkou „vitality", a tato dvě slova tak tvoří celek, aniž by jedno z nich mohlo být považováno za dominantní ve vztahu k druhému.

59 Je tedy třeba konstatovat, že existuje nízká vzhledová podobnost, představovaná v podstatě totožností čtyř počátečních písmen obou označení, která je ale podstatně snížena z důvodu rozdílu mezi druhou částí dotčených označení, a sice slovy „kraft" a „coat".

60 Stejně tak existuje nízká fonetická podobnost představovaná totožností dvou počátečních slabik („vi-ta"), která je podstatně omezena fonetickým rozdílem mezi slovem „kraft" (vyznačující se výskytem samohlásky „a" a souhlásek „r" a „f") a „coat" (vyznačující se výskytem samohlásky „o").

61 Konečně vzhledem k tomu, že slovo „Kraft" má pro německé spotřebitele přesný a bezprostředně vnímatelný význam, zatímco slovo „coat" pro ně nebude mít žádný význam nebo bude nanejvýš rozpoznáno jako anglické slovo, které má odlišný význam, je třeba konstatovat výrazný pojmový rozdíl mezi označeními. Takový pojmový rozdíl může do značné míry neutralizovat nízkou vzhledovou a fonetickou podobnost dotčených označení (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek BASS, bod 54). Výskyt předpony „vita" v kolidujících označeních nemůže toto posouzení změnit, neboť bude vnímána jako předpona, takže celkový dojem vyvolaný označeními je z pojmového hlediska ve značné míře vymezený druhou částí označení.

62 S ohledem na pojmový rozdíl mezi dotčenými označeními a prvky vzhledové a fonetické odlišnosti je namístě potvrdit závěr odvolacího senátu, podle kterého jsou označení pouze velmi málo podobná, neboť pojmový rozdíl může do značné míry neutralizovat prvky fonetické a vzhledové podobnosti.

Ke třetí části žalobního důvodu, týkající se existence nebezpečí záměny

— Argumenty účastníků řízení

63 V globálním posouzení nebezpečí záměny odvolacím senátem došlo podle žalobkyně k následujícím pochybením.

64 Zaprvé odvolací senát nezohlednil vysokou rozlišovací způsobilost starších ochranných známek z důvodu, že jsou na trhu známy. Zadruhé podcenil stupeň podobnosti kolidujících označení. Zatřetí odvolací senát nepřiznal dostatečný význam totožnosti výrobků, kterých se dotčené ochranné známky týkají.

65 Konečně žalobkyně tvrdí, že německé soudy ve srovnatelných případech pravidelně uznávaly existenci nebezpečí záměny, což vyplývá z rozhodnutí těchto soudů připojených k žalobě.

66 OHIM a vedlejší účastnice tyto argumenty popírají. Navíc OHIM tvrdí, že jelikož rozhodnutí německých soudů nebyla předložena v rámci řízení před OHIM, tyto dokumenty musejí být prohlášeny za nepřípustné.

— Závěry Soudu

67 Na úvod je třeba shledat, že jak vyplývá z bodů 44 a 62 výše, odvolací senát nepochybil, když měl jednak za to, že starší ochranné známky nemají vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu, že jsou známy veřejnosti, a jednak, že dotčená označení jsou pouze velmi málo podobná.

68 Dále je namístě uvést, že odvolací senát zohlednil totožnost většiny výrobků, na které se vztahují dotčené ochranné známky. Měl však za to, že označení vykazují dostatečně rozdílů, zejména z pojmového hlediska, aby byla vyloučena existence nebezpečí záměny i ve vztahu k totožným výrobkům. Soud tento závěr potvrzuje, a to i když se zohlední nízký stupeň pozornosti věnované výběru dotčených výrobků.

69 Pokud jde konečně o německou judikaturu uváděnou žalobkyní, je třeba nejprve konstatovat, že rozsudky německých soudů byly uplatněny poprvé před Soudem.

70 Podle ustálené judikatury směřuje žaloba podaná k Soudu ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Skutečnosti, které jsou dovolávány před Soudem, aniž by byly předtím uplatněny před odděleními OHIM, se mohou dotknout legality takového rozhodnutí jen tehdy, jestliže je OHIM měl vzít v úvahu z úřední povinnosti. V tomto ohledu vyplývá z čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94, podle kterého se v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí OHIM při zkoumání skutečností omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky, že OHIM nemusí z úřední povinnosti přihlížet ke skutečnostem, které účastníky nebyly předneseny. Takové skutečnosti

proto nemohou zpochybnit legalitu rozhodnutí odvolacího senátu [rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Sb. rozh. s. II-2939, bod 13].

71 Přesto je však namístě upřesnit, že účastníkům řízení ani samotnému Soudu nelze zabránit, aby se při výkladu práva Společenství inspirovali skutečnostmi vycházejícími z judikatury Společenství a vnitrostátní nebo mezinárodní judikatury. Taková možnost odkazovat na vnitrostátní rozsudky není uvedena v judikatuře připomenuté v bodě 70 výše, jelikož se nejedná o to, že je odvolacímu senátu vytýkáno, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o to, že porušil ustanovení nařízení č. 40/94, a o uplatnění judikatury na podporu tohoto žalobního důvodu.

72 V projednávaném případě je však třeba konstatovat, že rozhodnutí německých soudů uváděná žalobkyní nemohou vyvrátit napadené rozhodnutí. Jednak nemohou zpochybnit skutková zjištění odvolacího senátu ani prokázat, že starší ochranné známky jsou na trhu veřejnosti známy nebo prokázat skutečnost, že si německý spotřebitel učiní spojitost mezi slovem „vita" a ochrannými známkami žalobkyně z důvodů vyložených v bodě 70 výše. Kromě toho žalobkyně neuplatnila zvláštní právní argument vycházející z těchto rozhodnutí, který by umožnil se jimi inspirovat za podmínek uvedených v bodě 71 výše.

73 Z předcházejícího vyplývá, že odvolací senát nepochybil při globálním posouzení nebezpečí záměny. Třetí část žalobního důvodu je tedy neopodstatněná. Z toho vyplývá, že je třeba jediný žalobní důvod žalobkyně zamítnout, a tudíž zamítnout i žalobu.

K návrhu vedlejší účastnice směřujícímu k zápisu přihlašované ochranné známky

74 Pokud jde o třetí bod návrhových žádání vedlejší účastnice, je namístě připomenout, že podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku. Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění tohoto rozsudku [rozsudky Soudu ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, s. II-2383, bod 53; ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33; ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 12, a ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 19].

75 Domáhá-li se vedlejší účastnice toho, aby OHIM pokračoval v řízení o zápisu, je toto pokračování v řízení o zápisu v podstatě opatřením nezbytným pro splnění povinností vyplývajících z rozsudku, které ve skutečnosti splývá s prvním bodem návrhových žádání směřujícím k zamítnutí žaloby. Pokud vedlejší účastnice mimoto zamýšlí navrhnout Soudu, aby uložil OHIM, aby provedl zápis přihlašované ochranné známky, tento návrh je nepřípustný v souladu s ustálenou judikaturou uvedenou v předcházejícím bodě.

K nákladům řízení

76 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. Podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu se náklady vzniklé účastníkům řízení

v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat. Toto posledně uvedené ustanovení se však týká případů, kdy je rozhodnutí odvolacího senátu zrušeno, včetně výroku týkajícího se nákladů řízení. Naopak pokud napadené rozhodnutí zrušeno není, ani částečně, zůstává rozhodnutí o nákladech řízení před OHIM platné, s výhradou případného kasačního opravného prostředku.

77 Z toho vyplývá, že je třeba návrh vedlejší účastnice směřující k tomu, aby byla žalobkyni uložena náhrada nákladů řízení před námitkovým oddělením a před odvolacím senátem, zamítnout. Pokud jde o náklady řízení před Soudem, vzhledem k tomu, že žalovaný a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyně kromě vlastních nákladů řízení ponese náklady řízení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a náklady řízení vedlejší účastnice vzniklé před Soudem.

Pirrung Meij Pelikánová

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. července 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

E. Coulon

Předseda

J. Pirrung