ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

21. února 2006 *

Ve věci T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, se sídlem ve Winkfield, Windsor, Berkshire (Spojené království), zastoupená J. Maitland-Walkerem, solicitor, a D. McFarland, barrister,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

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

* Jednací jazyk: angličtina.

The Polo/Lauren Co. LP, se sídlem v New Yorku (Spojené státy), zastoupená P. Taylorem, solicitor, a A. Brysonem, barrister,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 25. března 2004 (věc R 273/2002-1), týkajícího se námitkového řízení mezi The Polo/Lauren Co. LP a The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 3. června 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 29. září 2004,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 21. září 2004,

po jednání konaném dne 15. září 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 5. června 1997 podala The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (dále jen „žalobkyně") 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. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je smíšené označení obsahující slovní prvek a obrazový prvek, zobrazené níže:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 3, 9, 14, 18, 21 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Výrobky náležející do třídy 3 odpovídají následujícímu popisu: „Přípravky pro bělení a jiné prací

prostředky; přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty, vody po holení, vlasové přípravky, šampóny, deodoranty, toaletní vody, tělové rozprašovače, koupelové oleje, koupelové pěny, sprchové gely".

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 92/1998 ze dne 30. listopadu 1998.

5 Dne 8. ledna 1999 podala společnost The Polo/Lauren Company LP (dále jen „vedlejší účastník") námitky podle čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94. Důvodem uplatňovaným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími národními ochrannými známkami, jejichž majitelem je vedlejší účastník. Dotčenými staršími ochrannými známkami jsou následující ochranné známky:

a) německá ochranná známka č. 1 153 949, přihlášená dne 30. ledna 1988, zapsaná dne 9. února 1990 a chráněná až do 31. ledna 2008 pro „parfémy, kolínské vody, toaletní vody, kosmetické přípravky, zvláště pudry, krémy, pleťové vody, éterické oleje, mýdla, kosmetické přípravky obsahující dezodorizační přísady, ale s výjimkou kosmetických přípravků na vlasy", obsažené ve třídě 3;

b) řecká ochranná známka č. 103 778, přihlášená dne 23. dubna 1991 a zapsaná dne 17. března 1994 pro všechny výrobky třídy 3, včetně „parfumerie, kolínských vod, toaletních vod, kosmetických přípravků, pudru, krémů, pleťových vod, éterických olejů, mýdel, deodorantů pro osobní potřebu, vlasových vod, zubních past";

c) španělská ochranná známka č. 1 253 471, přihlášená dne 19. května 1988 a zapsaná dne 5. listopadu 1990 pro řadu výrobků obsažených ve třídě 3, a sice „parfumerie, kolínské vody, toaletní vody, kosmetické přípravky, pudry, krémy a pleťové vody, éterické oleje, mýdla a deodoranty pro osobní potřebu, s výjimkou zubních past a přípravků na čištění zubů“;

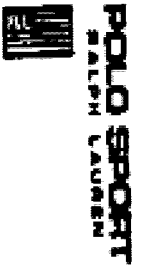
d) švédská ochranná známka č. 225 475, přihlášená dne 4. července 1989 a zapsaná dne 2. srpna 1991 pro určité výrobky ve třídě 3, a sice „parfumerie, kolínské vody, toaletní vody, kosmetické přípravky, pudr, krémy a pleťové vody, éterické oleje, mýdla, deodoranty pro osobní potřebu“.

Pro tyto čtyři ochranné známky je zapsáno následující označení:



e) dva britské zápisy slovní ochranné známky POLO č. 638 708 a č. 657 863, o které bylo požádáno dne 18. července 1945 a dne 1. dubna 1947 a které byly obnovené až do 18. července 2008 a do 1. dubna 2006 pro řadu výrobků obsažených ve třídě 3, a sice „parfumerie, toaletní přípravky (nikoliv léčivé), kosmetické přípravky, zubní pasty, přípravky pro depilaci, mýdla, toaletní potřeby (neobsažené v jiných třídách) s výjimkou zásobníků na pudr, jakož i jiných výrobků stejného druhu jako zásobníky na pudr“ (č. 638 708) a „koupelové soli, mastek, pudr na obličej, krém na obličej, přípravky pro stimulaci vlasové pokožky, vody po holení, všechny tyto toaletní přípravky, pokud jsou neléčivé, a rtěnky, brilantina, vlasové vody, šampóny, zubní pasty, mýdla a parfémy“ (č. 657 863);

f) britská obrazová ochranná známka č. 2 007 609



přihlášená dne 23. prosince 1994 a zapsaná dne 13. března 1996 pro řadu výrobků ze třídy 3, a sice „mýdla, parfumerie, toaletní vody, éterické oleje, kosmetické přípravky, zubní pasty, kolínské vody, gely na holení, krémy na holení, balzámy po holení, pěny po holení, pleťové vody, pleťové krémy, hydratační přípravky na obličej, mastek, rozprašovače proti pocení a dezodorizační tyčinky pro osobní potřebu a ochranu před sluncem, to vše pro muže“, ale s výjimkou přípravků na vlasy;

g) britská obrazová ochranná známka č. 2 140 409



přihlášená dne 30. července 1997 a zapsaná dne 27. února 1998 pro řadu výrobků obsažených ve třídě 3, a sice „parfémy, kolínské vody, parfémované vody, vody po holení, balzámy po holení, antiperspiranty, osobní deodoranty,

mastek, toaletní vody, tělový pudr, kosmetické přípravky, krášlicí přípravky, a sice krémy na obličej a na tělo, pleťové vody a opalovací pleťová mléka a krémy a krémy a mléka na ochranu proti slunci, přípravky pro péči o vlasy, a sice šampóny, kondicionéry, krémy a vlasové vody a brilantiny a přípravky pro stimulaci vlasové pokožky; koupelové a sprchové přípravky, a sice toaletní mýdla, tělové šampóny, tělové exfolianty, změkčující tělové přípravky, koupelové soli, koupelové a sprchové gely, koupelové a sprchové oleje a éterické oleje“;

h) britský zápis obrazové ochranné známky č. 657 864



požadovaný dne 1. dubna 1947 a obnovený dne 15. května 1996 pro řadu výrobků obsažených ve třídě 3, a sice „koupelové soli, mastek, pudr na obličej, přípravky pro stimulaci vlasové pokožky, vody po holení, krém na obličej, všechny tyto výrobky jako neléčivé toaletní přípravky, a rtěnky, brilantina, vlasové vody, šampóny, zubní pasty, mýdla a parfémy“;

i) britská obrazová ochranná známka č. 1 484 052



přihlášená dne 28. listopadu 1991 a zapsaná dne 7. ledna 1994 pro parfémované přípravky obsažené ve třídě 3.

6 Ve svém rozhodnutí č. 182/2002 ze dne 31. ledna 2002 oznámeném účastníkům řízení téhož dne námitkové oddělení OHIM námitky zamítlo.

7 Dne 27. března 2002 podal vedlejší účastník proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání na základě článku 59 nařízení č. 40/94.

8 Rozhodnutím ze dne 25. března 2004 (věc R 273/2002-1), oznámeným žalobkyni dne 1. dubna 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí"), první odvolací senát odvolání částečně vyhověl. Měl v podstatě za to, že existuje nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší obrazovou ochrannou známkou

zapsanou ve Spojeném království pod č. 657 864 pro následující výrobky : „čistící přípravky, zubní pasty, parfumerie, vody po holení, vlasové přípravky, šampóny, mýdla, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody, deodoranty, toaletní vody, tělové rozprašovače, koupelové oleje, koupelové pěny, sprchové gely". Oproti tomu podle odvolacího senátu toto nebezpečí záměny neexistuje v případě následujících výrobků: „přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro leštění, odmašťování a broušení".

Návrhová žádání účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— nařídil zápis ochranné známky pro všechny třídy výrobků, včetně třídy 3;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených v řízení před odvolacím senátem.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

11 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud vyhověl námitkám pro všechny výrobky uvedené v přihlášce k zápisu, včetně přípravků pro bělení a jiných pracích prostředků a přípravků pro leštění, odmašťování a broušení, jak na základě starší ochranné známky zapsané ve Spojeném království pod č. 657 864, tak na základě ostatních starších ochranných známek.

Právní otázky

12 Žalobkyně v podstatě na podporu své žaloby uplatňuje dva žalobní důvody, vycházející zaprvé z porušení povinnosti odůvodnění a zadruhé z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

K prvnímu žalobnímu důvodu žalobkyně, vycházejícímu z porušení povinnosti odůvodnění

Argumenty účastníků řízení

13 Žalobkyně zastává názor, že napadené rozhodnutí porušuje povinnost odůvodnění. Konkrétněji, odvolací senát neodůvodnil nebo neodůvodnil dostatečně odmítnutí úvahy námitkového oddělení OHIM, podle které jednak budou pozornost spotřebitele více přitahovat slova „Royal County of Berkshire" z důvodu jejich postavení nad obrazovým prvkem přihlašované ochranné známky a jednak starší ochranná známka POLO odkazuje na sport obecně, zatímco přihláška ochranné známky Společenství umožňuje identifikovat konkrétní klub póla.

14 OHIM zdůrazňuje skutečnost, že odvolací senát v bodě 31 napadeného rozhodnutí odůvodnil svůj závěr, že dotčená označení jsou vzhledově podobná. Co se týče pojmového srovnání, OHIM zdůrazňuje, že odvolací senát měl opodstatněně za to, že existuje určitá pojmová podobnost mezi označeními, jelikož obě evokují sport pólo, který nemá nic společného s dotčenými výrobky. OHIM dochází k závěru, že odvolací senát uvedl důvody, pro které se odklonil od rozhodnutí námitkového oddělení OHIM.

15 Vedlejší účastník nepředkládá žádná konkrétní vyjádření, pokud jde o argument, že odvolací senát neodůvodnil nebo neodůvodnil dostatečně odmítnutí úvah námitkového oddělení. Nicméně hájí úvahy odvolacího senátu.

Závěry Soudu

16 Je namístě připomenout, že na základě čl. 73 první věty nařízení č. 40/94 musí být rozhodnutí OHIM odůvodněna. Tato povinnost má stejný dosah jako povinnost zakotvená článkem 253 ES [rozsudek Soudu ze dne 28. dubna 2004, Sunrider v. OHIM – Vitakraft-Werke Wührmann a Friesland Brands (VITATASTE a METABALANCE 44), T-124/02 a T-156/02, Recueil, s. II-1149, bod 72].

17 Z ustálené judikatury vyplývá, že povinnost odůvodnit individuální rozhodnutí má dvojí cíl, jednak umožnit dotčené osobě, aby se mohla seznámit s důvody přijatého opatření za účelem obrany svých práv, a jednak umožnit soudu Společenství vykonávat jeho kontrolu legality rozhodnutí (viz výše uvedený rozsudek VITATASTE a METABALANCE 44, bod 73 a uvedená judikatura). Otázka, zda odůvodnění rozhodnutí splňuje tyto požadavky, musí být posuzována nejen s ohledem na jeho znění, ale také s ohledem na jeho kontext, jakož i s ohledem na všechna právní pravidla upravující dotyčnou oblast (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. února 1996, Komise v. Rada, C-122/94, Recueil, s. I-881, bod 29, a rozsudek Soudu ze dne 6. dubna 2000, Kuijer v. Rada, T-188/98, Recueil, s. II-1959, bod 36).

18 V projednávaném případě je třeba přezkoumat údajnou neexistenci nebo nedostatečnost odůvodnění, které uplatňuje žalobkyně.

19 Co se nejprve týče odmítnutí úvah námitkového oddělení OHIM, podle kterých budou pozornost spotřebitele více přitahovat slova „Royal County of Berkshire“ z důvodu svého umístění nad obrazovým prvkem přihlašované ochranné známky,

Soud se zejména domnívá, že úvaha uvedená v bodě 31 napadeného rozhodnutí, podle které způsob, jak jsou napsána slova, z nichž se skládá slovní prvek dotčeného označení, posiluje znatelně dominantní povahu vyobrazení hráče póla, umožňuje žalobkyni poznat přesný důvod, proč odvolací senát nepovažoval slovní prvek za dominantní, a proč tedy odmítl úvahy námitkového oddělení.

20 Dále, co se týče úvahy námitkového oddělení, podle které starší ochranná známka POLO odkazuje na sport obecně, zatímco přihlašovaná ochranná známka umožňuje identifikovat konkrétní klub póla, je třeba poznamenat, že na rozdíl od toho, co uplatňuje žalobkyně, nebyla uvedená úvaha odvolacím senátem vyvrácena. V bodě 32 napadeného rozhodnutí totiž odvolací senát výslovně potvrdil, že slova „Royal County of Berkshire Polo Club" by mohla anglickému spotřebiteli evokovat konkrétní klub nebo osoby hrající pólo.

21 Jelikož z důvodů napadeného rozhodnutí společně jasně vyplývá úvaha provedená, pokud jde o posouzení nebezpečí záměny, je namístě dojít k závěru, že první žalobní důvod musí být zamítnut jako neopodstatněný.

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

Argumenty účastníků řízení

22 Žalobkyně uplatňuje několik argumentů, které se v podstatě zakládají na porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

23 Zaprvé žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí neprávem přihlašovanou ochrannou známku rozložilo na jednotlivé části a nezabývalo se jí jako celkem, ale jako řadou prvků, kterým přidělilo různé hodnoty, rozlišovací způsobilosti nebo způsobilosti upoutat na sebe pozornost.

24 Zadruhé žalobkyně zpochybňuje rozhodnutí odvolacího senátu v tom, že se v něm má za to, že žádné ze slov „Royal County of Berkshire Polo Club", ze kterých se skládá slovní prvek dotčeného označení, nebylo zdůrazněno vůči obrazovému prvku uvedeného označení, a sice medailonu zobrazujícímu jezdce hrajícího pólo. Takový závěr nezohledňuje skutečnost, že slova mají stejnou důležitost jako obrazový prvek. V tomto ohledu jsou slova v projednávaném případě viditelná a jasně upoutávající pozornost svou velikostí, typografickým uspořádáním a velkými bílými písmeny. Odvolací senát se tedy tím, že považoval obrazový prvek za dominantní a výrazný prvek označení, dopustil nesprávného posouzení.

25 Zatřetí žalobkyně kritizuje odkaz na arbitrární charakter přihlašované ochranné známky provedený v napadeném rozhodnutí. Podle žalobkyně tento odkaz nebere v úvahu skutečnost, že se jedná o ochrannou známku označující původ, tedy udávající, že výrobky pocházejí od Royal County of Berkshire Polo Club.

26 Začtvrté žalobkyně tvrdí, že pokud napadené rozhodnutí nebude zrušeno, bude vytvořen nespravedlivý a neodůvodněný monopol vedlejšího účastníka na obrazový prvek tvořený jezdcem hrajícím pólo. To by podle žalobkyně bylo nespravedlivé a nepřípustné, především vezmeme-li v úvahu počet zápisů ochranných známek pro výrobky náležející do třídy 3, které obdržely jiné kluby póla. V tomto ohledu žalobkyně odkazuje na zápis britské ochranné známky č. 1 558 682 a ochranné známky Společenství č. 980 995.

27 Zapáté se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když ve skutečnosti použil test, ve kterém bylo předpokládaným stupněm podobnosti dotčených ochranných známek nahrazeno kritérium, které mělo být použito v případě nebezpečí záměny, a sice zohlednění všech faktorů projednávaného případu.

28 OHIM zaprvé podotýká, že odvolací senát právem prohlásil, i přes posouzení ochranné známky jako celku, že vyobrazení hráče póla představuje vzhledově dominantní prvek. Podle OHIM měl odvolací senát za to, že přes existenci určitých rozdílů mezi označeními, nepostačují tyto rozdíly k vyvážení podobností, zvláště vezmeme-li v úvahu zásadu nedokonalé uchované představy spotřebitele. Závěrem OHIM uvádí, že argument žalobkyně, podle kterého odvolací senát neposoudil ochrannou známku jako celek, je zjevně neopodstatněný. Podle OHIM odvolací senát nepřiznal logu jezdce přehnanou důležitost tím, že jej izoloval, a nezašel tedy ve své analýze kolidujících označení příliš daleko.

29 Zadruhé podle OHIM odvolací senát správně uplatnil arbitrární charakter vyobrazení jezdce hrajícího pólo pro dotčené výrobky, které náleží do třídy 3. V tomto ohledu mohla být úvaha žalobkyně týkající se ochranné známky označující původ přijata, pokud by přihlašovaná ochranná známka byla požadována pouze pro služby obsažené ve třídě 41, a sice sportovní činnosti nebo činnosti klubu póla.

30 Zatřetí podle OHIM nepřiznává napadené rozhodnutí vedlejšímu účastníkovi nespravedlivý a neodůvodněný monopol na vyobrazení hráče póla. Podle názoru OHIM měl odvolací senát opodstatněně za to, že vyobrazení jezdce hrajícího pólo má vnitřně vysokou rozlišovací způsobilost s ohledem na výrobky obsažené ve třídě

3, na které se vztahuje starší britský zápis, neboť se jedná o obraz se silně imaginativním obsahem. Podle OHIM není pochyb o tom, že takové vyobrazení je arbitrární pro dotčené výrobky a zasluhuje si ochranu proti pozdějším přihláškám obsahujícím vyobrazení natolik podobná, že může dojít k jejich záměně. Uplatňuje, že v projednávaném případě představuje získaná rozlišovací způsobilost starší ochranné známky dodatečný faktor odůvodňující její ochranu proti pozdější ochranné známce obsahující coby dominantní prvek podobné vyobrazení hráče póla. Co se týče zmínky žalobkyně o zápisech získaných jinými kluby póla pro výrobky obsažené ve třídě 3, upřesňuje OHIM, že v případě britské ochranné známky č. 1 558 682 byl zápis povolen po schválení majitelem britské ochranné známky č. 657 864, tedy vedlejším účastníkem v tomto řízení. Co se týče ochranné známky Společenství č. 980 995, OHIM uplatňuje, že odvolací senát uvedl ve svém rozhodnutí, že představuje dva hráče póla.

31 Začtvrté se podle OHIM odvolací senát nedopustil nesprávného právního posouzení, když nahradil test zjišťující nebezpečí záměny testem založeným na předpokládaném stupni podobnosti označení. OHIM v tomto ohledu uplatňuje, že odvolací senát správně prokázal existenci nebezpečí záměny, neboť vzal ve své analýze v úvahu všechny relevantní faktory projednávaného případu, a sice částečnou totožnost nebo podobnost výrobků, vzhledovou a pojmovou podobnost mezi označeními, vysokou rozlišovací způsobilost vyobrazení hráče póla vyskytujícího se na starších ochranných známkách vedlejšího účastníka, zároveň vnitřní a získanou užíváním, a konečně existenci skupiny ochranných známek spojených s konceptem póla pro výrobky obsažené ve třídě 3.

32 Vedlejší účastník zaprvé zdůrazňuje, že vzhledový dojem vyvolaný obrazem jezdce je mnohem silnější a lépe zapamatovatelný než slovní prvek ochranné známky. Jednak je totiž slovní prvek podružný vzhledem ke skutečnosti, že je tvořen šesti slovy napsanými relativně malými písmeny, která jsou obtížně čitelná, jelikož tvoří medailon. Mimoto žádné z těchto slov nemá převládající úlohu. Kromě toho,

s ohledem na skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka příležitost k pozornému zkoumání ochranné známky, a uchová si tedy v paměti pouze její nedokonalou představu nebo vzpomínku na ni, je málo pravděpodobné, že nedokonalá představa ochranné známky, kterou si spotřebitel uchová v paměti, by mu umožnila vzpomenout si na slovní prvek této ochranné známky. V tomto ohledu vedlejší účastník ještě upozorňuje na to, že přístup žalobkyně, který spočívá v tom, že slova tvořící slovní prvek přihlašované ochranné známky jsou považována za dominantní charakteristický rys této ochranné známky, jelikož jsou viditelná, nepřihlíží jednak k celkovému dojmu, kterým ochranná známka působí, a jednak ke skutečnosti, že průměrný spotřebitel podrobně nezkoumá ochrannou známku a obvykle si uchová v paměti jen její nedokonalou představu.

33 Zadruhé, pokud jde o arbitrární charakter spojitosti přihlašované ochranné známky a výrobků, upozorňuje vedlejší účastník jednak na to, že tato ochranná známka nemá žádnou spojitost s výrobky náležejícími do třídy 3 a nevykazuje žádný význam, který by s nimi souvisel, a jednak, že se přihláška ochranné známky Společenství netýká výrobků nebo služeb souvisejících s provozováním póla, ale výrobků, které nemají k tomuto sportu žádný vztah.

34 Zatřetí argument žalobkyně, podle kterého by rozhodnutí odvolacího senátu, pokud by nebylo zrušeno, znamenalo udělení nespravedlivého a neodůvodněného monopolu na vyobrazení hráče póla vedlejšímu účastníkovi, představuje podle vedlejšího účastníka konkludentní uznání žalobkyně, že její logo jezdce je podobné kterékoliv ze starších ochranných známek vedlejšího účastníka a že u veřejnosti existuje nebezpečí záměny. Podle vedlejšího účastníka je v důsledku toho zcela odůvodněné zamítnout zápis pozdější ochranné známky. Vedlejší účastník dále v tomto ohledu uvádí argument, podle kterého měl odvolací senát správně za to, že žalobkyně nepodala důkaz o užívání jiných ochranných známek obsahujících prvek představující hráče póla pro výrobky náležející do třídy 3. Jednak vedlejší účastník uvádí, pokud jde o zápis britské ochranné známky č. 1 558 682, že k zápisu došlo po jeho souhlasu. Kromě toho vedlejší účastník odkazuje, pokud jde o ochrannou známku

Společenství č. 980 995, na rozhodnutí odvolacího senátu, které uvádí, že toto označení představuje dva hráče póla.

35 Vedlejší účastník začtvrté uplatňuje, že odvolací senát při svém posouzení existence nebezpečí záměny vzal správně v úvahu skutečnost jednak, že ochranná známka vedlejšího účastníka získala užíváním ještě vyšší rozlišovací způsobilost, a jednak, že vedlejší účastník vyvinul ve vztahu k výrobkům náležejícím do třídy 3 skupinu ochranných známek pojmově spojených se hrou pólo.

36 Závěr, podle kterého jsou výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství totožné nebo podobné výrobkům, na které se vztahují starší ochranné známky vedlejšího účastníka, je podle vedlejšího účastníka dodatečným prvkem, který potvrzuje existenci nebezpečí záměny. Vedlejší účastník v tomto ohledu připomíná judikaturu Soudního dvora, podle které nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819).

Závěry Soudu

37 Úvodem je namístě připomenout, že 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. Na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než měla přihláška ochranné známky Společenství.

38 Jak vyplývá z ustálené judikatury, musí být globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (viz obdobně 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 rovněž namístě připomenout, že kombinovaná ochranná známka může být považována za podobnou jiné ochranné známce, totožné nebo podobné s jednou ze složek kombinované ochranné známky pouze tehdy, pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Tomu je tak v případě, když je tato složka sama způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže 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].

40 Ve světle těchto úvah je třeba zkoumat posouzení nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek provedené odvolacím senátem.

41 Zaprvé je nutno zdůraznit, že jednak odvolací senát tím, že považoval obrazový prvek za dominantní prvek přihlašované ochranné známky, neponechal při vzhledovém srovnání obou označení bez povšimnutí slovní prvek uvedené ochranné známky. Při provádění tohoto srovnání totiž odvolací senát vzal výslovně v úvahu způsob, jakým byla slova napsána. Tvrzení žalobkyně, podle kterého odvolací senát neposoudil přihlašovanou ochrannou známku jako celek, je tedy zjevně neopodstatněné. Kromě toho odvolací senát správně považoval obrazový prvek za dominantní prvek přihlašované ochranné známky. Je to totiž skutečně hráč póla, tedy obrazový prvek, který poskytuje této ochranné známce její rozlišovací způsobilost a který si spotřebitelé nejsnáze zapamatují. Oproti tomu je slovní prvek přihlašované ochranné známky, který se skládá ze šesti slov napsaných relativně

malými písmeny, která jsou z důvodu svého umístění ve tvaru medailonu zvláště obtížně čitelná, zanedbatelný v celkovém dojmu, kterým tato ochranná známka působí. Přítomnost slovního prvku ve tvaru medailonu ostatně pouze ještě víc zdůrazňuje obrazový prvek této ochranné známky, takže jeho dominantní charakter je posílen.

42 Zadruhé je namístě přezkoumat argument žalobkyně, podle kterého odkaz na arbitrární charakter ochranné známky, provedený v napadeném rozhodnutí, nebere v úvahu, že tato ochranná známka obsahuje údaj o původu, jelikož uvádí, že výrobky pocházejí od Royal County of Berkshire Polo Club. V tomto ohledu je namístě poznamenat, že odvolací senát uvedl v bodě 31 napadeného rozhodnutí, že obrazový prvek přihlašované ochranné známky považovaný za dominantní prvek této ochranné známky, je arbitrární ve vztahu k výrobkům, pro které byla ochranná známka přihlášena. Tato připomínka je zcela správná, jelikož je nesporné, že koncept sportu póla, který vychází z přihlašované ochranné známky, nemá žádnou spojitost s výrobky obsaženými ve třídě 3, pro které byl zápis ochranné známky Společenství požadován. Z toho vyplývá, že otázka, zda napadené rozhodnutí vzalo v úvahu skutečnost, že se jedná o ochrannou známku označující původ, není relevantní pro řešení tohoto sporu.

43 Zatřetí se Soud domnívá, že nelze vyhovět argumentu, podle kterého by rozhodnutí odvolacího senátu, pokud by nebylo zrušeno, znamenalo vytvoření nespravedlivého a neodůvodněného monopolu vedlejšího účastníka na vyobrazení hráče póla a umožnilo by vedlejšímu účastníkovi zabránit veškerým pozdějším přihláškám obsahujícím podobné logo. V tomto ohledu je třeba podotknout, že odvolací senát měl zcela opodstatněně za to, že vyobrazení hráče póla má vnitřně vysokou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům obsaženým ve třídě 3, pro které byl zápis ochranné známky požadován a na které se v současnosti vztahuje starší britský zápis, neboť ve vztahu k těmto výrobkům má vyobrazení hráče póla silně imaginativní obsah. Takové vyobrazení je nutno považovat za arbitrární pro dotčené výrobky a zasluhuje si ochrany vůči pozdějším přihláškám obsahujícím vyobrazení natolik podobná, že by mohlo dojít k záměně. Význam právního režimu ochranné známky Společenství totiž spočívá právě v tom, že umožňuje majitelům starší

ochranné známky bránit zápisu pozdějších ochranných známek, které by neprávem těžily z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Uvedený režim tedy v žádném případě nepřiznává majitelům starší ochranné známky nespravedlivý a neodůvodněný monopol, nýbrž umožňuje těmto majitelům chránit a zhodnocovat podstatné vklady, vynaložené na propagaci jejich starší ochranné známky.

44 Konečně, argument žalobkyně, podle kterého odvolací senát nahradil přezkum nebezpečí záměny dotčených ochranných známek testem, ve kterém byl stupeň podobnosti mezi těmito ochrannými známkami předpokládán, musí být rovněž zamítnut jako neopodstatněný. Existence nebezpečí záměny dotčených ochranných známek totiž byla odvolacím senátem správně prokázána, neboť odvolací senát ve své analýze vzal v úvahu všechny relevantní faktory projednávaného případu, a sice částečnou totožnost nebo podobnost výrobků, vzhledovou a pojmovou podobnost označení, vysokou rozlišovací způsobilost vyobrazení hráče póla v ochranné známce náležející vedlejšímu účastníkovi, zároveň vnitřní a získanou užíváním, a existenci skupiny ochranných známek náležejících vedlejšímu účastníkovi spojených s konceptem póla pro výrobky obsažené ve třídě 3.

45 Z toho vyplývá, že jelikož žalobkyně neprokázala, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je nutno tento žalobní důvod zamítnout.

K návrhu vedlejšího účastníka na základě čl. 134 odst. 3 jednacího řádu Soudu

Argumenty vedlejšího účastníka

46 Ve svém vyjádření k žalobě vedlejší účastník nejprve požaduje, aby rozhodnutí odvolacího senátu bylo změněno v rozsahu, v němž zamítlo námitky, pokud jde o následující výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství k zápisu: „přípravky pro bělení a jiné prací prostředky; přípravky pro leštění, odmašťování a broušení". Vedlejší účastník se totiž domnívá, že tyto výrobky mohou být pokládány za mýdla, na která se vztahuje jeho ochranná známka zapsaná ve Spojeném království pod č. 657 864. Podobnost těchto výrobků s mýdly vyplývá ze skutečnosti, že oba tyto výrobky mohou být užívány pro čištění domácnosti, mohou být uváděny na trh stejným způsobem, nacházet se ve stejných odděleních (pokud jsou prodávány ve velkoobchodech), užívány společně a že podniky, které vyrábějí tento druh výrobků, nabízejí kompletní sortiment čistících výrobků. V důsledku toho s ohledem na podobnost mezi mýdly a výše vyjmenovanými výrobky, jakož i na nebezpečí záměny, které existuje mezi oběma ochrannými známkami, měl odvolací senát zamítnout přihlášku k zápisu pro všechny výrobky, na které se vztahuje, včetně „přípravků pro bělení a jiných pracích prostředků; přípravků pro leštění, odmašťování a broušení".

47 Vedlejší účastník rovněž kritizuje napadené rozhodnutí z důvodu, že nevyhovělo námitkám založeným na ostatních ochranných známkách, kterých je majitelem. Konkrétněji kritizuje bod 44 napadeného rozhodnutí, jelikož uvádí, že rozdílů mezi přihlašovanou ochrannou známkou a jeho ostatními staršími ochrannými známkami, vyjmenovanými v bodě 5 výše, bylo více než vzhledových a fonetických podobností. V tomto ohledu vedlejší účastník zdůrazňuje konstatování odvolacího

senátu, podle kterých jednak čtyři z těchto starších ochranných známek nezobrazují jezdce hrajícího pólo, a jednak ve čtyřech zbývajících starších ochranných známkách, tedy těch, které zobrazují hráče póla, je dominantním prvkem slovo „polo".

48 Vedlejší účastník tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka a ostatní starší ochranné známky jsou podobné a že existuje nebezpečí záměny u dotčené veřejnosti. Jednak přihlašovaná ochranná známka evokuje koncept póla jako sportu, a tento koncept je tedy základem ochranné známky. Tento koncept přitom přesně odpovídá konceptu, který evokují ostatní ochranné známky, takže ostatní starší ochranné známky a přihlašovaná ochranná známka jsou pojmově velmi podobné. Kromě toho s ohledem na skutečnost, že starší ochranné známky mají všechny zvláštní rozlišovací způsobilost, jak vnitřní, tak získanou užíváním, jakož i na skutečnost, že s ohledem na posouzení nebezpečí záměny se má za to, že průměrný spotřebitel si uchová v paměti pouze nedokonalou představu ochranné známky, je pravděpodobné, že spotřebitelé by zaměňovali přihlašovanou ochrannou známku s jinou ochrannou známkou, která je součástí skupiny ochranných známek vedlejšího účastníka.

49 Vedlejší účastník tedy dochází k závěru, že odvolací senát nedostatečně přezkoumal otázku pojmové podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a ostatními staršími ochrannými známkami a opomenul rozhodnout o otázce nebezpečí záměny.

Závěry Soudu

50 Tím, že žádá Soud jednak o změnu rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž zamítlo námitky, pokud jde o přípravky pro bělení a jiné prací prostředky a přípravky pro leštění, odmašťování a broušení, a jednak o vyhovění námitkám pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství, založeným

jak na starší ochranné známce zapsané ve Spojeném království pod č. 657 864, tak na ostatních starších ochranných známkách, využívá vedlejší účastník možnosti, kterou mu dává čl. 134 odst. 3 jednacího řádu, navrhovat ve svém vyjádření k žalobě změnu rozhodnutí odvolacího senátu v bodě, který nebyl uveden v žalobě.

51 V takovém případě mohou ostatní účastníci řízení podle čl. 135 odst. 3 jednacího řádu ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim bylo doručeno vyjádření k žalobě, předložit spis omezený na vyjádření k návrhovému žádání předloženému poprvé ve vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě. Ani OHIM, ani žalobkyně této možnosti nevyužily. Naproti tomu při jednání jak žalobkyně, tak OHIM zaujaly stanovisko k návrhu vedlejšího účastníka. V tomto rámci žalobkyně vyzvala Soud, aby zamítl tento návrh jako neopodstatněný. OHIM se vyjádřil pouze k části návrhu, týkající se skutečnosti, že odvolací senát zamítl námitky ohledně přípravků pro bělení a jiných pracích prostředků, jakož i přípravků pro leštění, odmašťování a broušení. Uvedl, že v tomto ohledu sdílí přístup vedlejšího účastníka.

52 Je třeba nejprve poznamenat, že ačkoli je pravda, že většina výrobků, na které se vztahuje starší obrazová ochranná známka zapsaná ve Spojeném království pod č. 657 864, je užívána pouze jako výrobky krášlicí nebo osobní hygieny, není tomu tak u mýdel, která mají dvojí funkci. I když jsou mýdla užívána pro mytí těla a poskytnutí mu příjemné vůně nebo vzhledu, zůstává pravdou, což odvolací senát opomněl uvést v bodě 22 napadeného rozhodnutí, že jsou rovněž užívána jako výrobky pro údržbu domácnosti. Z tohoto důvodu jsou srovnatelná s přípravky pro bělení a jinými pracími prostředky, jakož i přípravky pro leštění, odmašťování a broušení. Z toho vyplývá, že existuje podobnost mezi mýdly, na která se vztahuje starší obrazová ochranná známka zapsaná ve Spojeném království pod č. 657 864, a přípravky pro bělení a jinými pracími prostředky, jakož i přípravky pro leštění, odmašťování a broušení, pro které je zápis požadován žalobkyní. S přihlédnutím

k této podobnosti se nebezpečí záměny, které shledal odvolací senát, týká rovněž přípravků pro bělení a jiných pracích prostředků, jakož i přípravků pro leštění, odmašťování a broušení, takže je namístě částečně zrušit rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž nezamítlo přihlášku ochranné známky Společenství k zápisu pro tyto výrobky. V souladu s článkem 63 nařízení č. 40/94 přísluší OHIM provést nezbytná opatření, aby vyhověl tomuto částečnému zrušení.

53 Pokud jde o návrh vedlejšího účastníka vyhovět námitkám na základě jiných starších ochranných známek, než je ochranná známka zapsaná ve Spojeném království pod č. 657 864, je třeba podotknout, že takový návrh by mohl vést nanejvýš k takovému výsledku, který vyplývá z předchozího bodu, tedy k celkovému zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství pro výrobky náležející do třídy 3. Jelikož se návrh vedlejšího účastníka založený na tomto druhém základě tak stal bezpředmětným, je namístě jej zamítnout.

K nákladům řízení

54 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. V projednávaném případě žalobkyně neměla ve věci úspěch a OHIM požadoval náhradu nákladů řízení žalobkyní. Při jednání rovněž vedlejší účastník požadoval náhradu nákladů řízení žalobkyní. Skutečnost, že požadoval náhradu nákladů řízení až při jednání, nebrání tomu, aby bylo jeho návrhu vyhověno (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. března 1979, NTN Toyo Bearing a další v. Rada, 113/77, Recueil, s. 1185, a stanovisko generálního advokáta Warnera, Recueil, s. 1212, 1274). Je tedy namístě uložit žalobkyni náhradu všech nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

1) **Napadené rozhodnutí se zrušuje v rozsahu, v němž umožňuje zápis přihlášky ochranné známky ve prospěch Royal County of Berkshire Polo Club Ltd pro následující výrobky náležející do třídy 3: přípravy pro bělení a jiné prací prostředky a přípravky pro leštění, odmašťování a broušení.**

2) **Ve zbývající části se žaloba zamítá.**

3) **Žalobkyni se ukládá náhrada vlastních nákladů řízení, jakož i nákladů vynaložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a vedlejším účastníkem.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 21. února 2006.

Vedoucí soudní kanceláře Předseda

E. Coulon M. Vilaras