ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

1. února 2005 *

Ve věci T-57/03,

Société provençale d'achat a de gestion (SPAG) SA, se sídlem v Marseille (Francie), zastoupená K. Manhaevem, advokátem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému U. Pflegharem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž dalšími účastníky řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícími jako vedlejší účastníci před Soudem, jsou

* Jednací jazyk: němčina.

Frank Dann a Andreas Backer, s bydlištěm ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo), zastoupení P. Baronikiansem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. prosince 2002 (věc R 1072/2000-2), týkajícímu se námitkového řízení ohledně ochranných známek HOOLIGAN a OLLY GAN,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, N. J. Forwood a S. Papasavvas, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 20. února 2003,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi OHIM došlé kanceláři Soudu dne 12. září 2003,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi vedlejších účastníků došlé kanceláři Soudu dne 12. září 2003,

po jednání konaném dne 28. září 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. dubna 1996 Frank Dann a Andreas Backer (dále jen „vedlejší účastníci") podali u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je slovní označení HOOLIGAN.

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 25 podle 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: „oděvy a pokrývky hlavy".

4 Dne 31. srpna 1998 byla tato přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 65/98.

5 Dne 30. listopadu 1998 podala Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA (dále jen „žalobkyně") proti přihlašované ochranné známce námitky na základě čl. 42 nařízení č. 40/94 pro všechny výrobky, kterých se přihlašovaná ochranná známka týká, opírajíc se o dvě starší ochranné známky, jejichž je majitelkou, a sice:

— mezinárodní slovní ochrannou známku OLLY GAN č. 575552, s účinkem zejména v Německu, ve Španělsku, Itálii a Portugalsku, týkající se zejména oděvů, které náležejí do třídy 25;

— slovní francouzské ochranné známky OLLY GAN č. 1655245, týkající se zejména oděvů, které náležejí do třídy 25.

6 Dne 26. května 1999 požádali vedlejší účastníci žalobkyni o doklad o řádném užívání starších ochranných známek, kterých se dovolává.

7 Rozhodnutím ze dne 15. září 2000 námitkové oddělení OHIM vyhovělo námitkám s odůvodněním, že ve Francii a v Portugalsku existuje nebezpečí záměny z důvodu totožnosti výrobků, kterých se týkají kolidující ochranné známky, a fonetické podobnosti mezi dotčenými slovními označeními, která má za důsledek též pojmovou podobnost.

8 Dne 9. listopadu 2000 podali vedlejší účastníci u OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

9 Rozhodnutím ze dne 5. prosince 2002 (věc R 1072/2000-2, dále jen „napadené rozhodnutí") druhý odvolací senát OHIM zrušil rozhodnutí námitkového oddělení.

10 Odvolací senát měl v podstatě za to, že průměrný francouzský nebo portugalský spotřebitel zná běžný význam anglického slova „hooligan" a jeho pravopis a vyslovuje kolidující ochranné známky odlišně. Odvolací senát proto došel k závěru, že neexistuje vzhledová, fonetická nebo pojmová podobnost mezi kolidujícími označeními, a že tedy neexistuje žádné nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.

Návrhy účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

12 OHIM a vedlejší účastníci navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K přípustnosti skutkových a právních poznatků předložených Soudu

Argumenty účastníků řízení

13 Úvodem OHIM uplatňuje, že Soudu nepřísluší v rámci přezkumu legality napadeného rozhodnutí znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé až před ním. Stejně tak, jelikož žalobkyně nezpochybnila před odvolacím senátem totožnost dotčených výrobků, užívání ochranných známek, relevanci pouze francouzského a portugalského území, jakož i absenci vzhledové podobnosti mezi kolidujícími označeními a poprvé až před Soudem uplatnila vysokou rozlišovací způsobilost dotčených starších ochranných známek, nemůže se Soud zabývat těmito otázkami, aniž by byl změněn předmět řízení v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu.

14 Žalobkyně má za to, že argument týkající se pojmového významu ochranné známky OLLY GAN byl již předložen před OHIM. Ponechává Soudu, aby rozhodl o přípustnosti nově mu předložených důkazů, ale požaduje, aby se zacházelo stejně s důkazy nově předloženými vedlejšími účastníky.

Závěry Soudu

15 Článek 63 nařízení č. 40/94 stanoví:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2. Žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. Soudní dvůr má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.

4. Žalobu může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům.

[...]"

16 Článek 74 nařízení č. 40/94 stanoví:

„1. V průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů pro zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

2. Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili."

17 Je třeba připomenout, že žaloba předložená Soudu podle čl. 63 odst. 2 nařízení č. 40/94 se vztahuje ke kontrole legality rozhodnutí odvolacích senátů [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002 eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 46, a ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René *v.* OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 70, a v nich uvedená judikatura]. V rámci nařízení č. 40/94, podle jeho článku 74, se tato kontrola musí provést s ohledem na skutkový a právní rámec řízení, jak byl předložen odvolacímu senátu [viz obdobně rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejčitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 16].

18 Je třeba rovněž připomenout, že z funkční kontinuity mezi jednotlivými orgány OHIM vyplývá, že v rozsahu působnosti článku 74 nařízení č. 40/94 je odvolací senát povinen založit své rozhodnutí s uvážením všech skutkových a právních poznatků, které jsou uvedeny v rozhodnutí u něho napadeném, a s ohledem na ty poznatky, které byly předloženy účastníkem nebo účastníky buď v řízení před oddělením, které rozhodovalo v prvním stupni, nebo, avšak s výhradou odstavce 2 tohoto ustanovení, v odvolacím řízení. Konkrétně v zásadě není rozsah přezkumu, který je povinen provést odvolací senát vzhledem k rozhodnutí u něho napadenému, určen výhradně důvody uvedenými účastníkem nebo účastníky v řízení před ním [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, body 29 a 32].

19 Co se týče skutkového rámce, z čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že je věcí účastníků řízení, aby doložili včas před OHIM skutkové poznatky, kterých se zamýšlejí dovolávat. Z toho vyplývá, že OHIM nelze vytknout nezákonnost, co se týče skutkových poznatků, které mu nebyly předloženy.

20 Skutkové poznatky uplatňované před Soudem, které předtím nebyly předloženy některému orgánu OHIM, tedy nelze přijmout [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),

T-237/01, Recueil, s. II-411, body 61 a 62, potvrzený v řízení o opravném prostředku usnesením Soudního dvora ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, Sb. rozh. s. I-8993; rozsudky Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18; ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67; ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 46, a ze dne 13. července 2004, Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Sb. rozh. s. II-2939, bod 13].

21 Co se týče právního rámce, je třeba poznamenat, že v řízení týkajícím se relativních důvodů pro zamítnutí je OHIM podle znění čl. 74 odst. 1 nařízení 40/94 *in fine* při zkoumání skutečností omezen na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Tak musí odvolací senát, když rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ukončujícím námitkové řízení, založit své rozhodnutí pouze na relativních důvodech pro zamítnutí, kterých se dovolával dotyčný účastník nebo na souvisejících skutečnostech a důkazech předložených účastníky [viz rozsudek Soudu ze dne 22. června 2004, Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Sb. rozh. s. II-1739, bod 28, a v něm uvedená judikatura]. Kritéria použití relativního důvodu pro zamítnutí nebo ostatních ustanovení uplatňovaných na podporu návrhů podaných účastníky jsou přirozeně součástí právních poznatků předložených OHIM k přezkumu. V tomto ohledu je třeba upřesnit, že OHIM může být povinen rozhodnout právní otázku, i když nebyla předložena účastníky, pokud je zodpovězení této otázky nezbytné pro zajištění správné aplikace nařízení č. 40/94 s ohledem na skutečnosti, důvody a návrhy předložené účastníky. Součástí právních poznatků předložených odvolacímu senátu je tedy rovněž právní otázka, která musí být nezbytně přezkoumána pro posouzení důvodů, kterých se účastníci dovolávají, a pro vyhovění nebo zamítnutí návrhů, i když se účastníci k této otázce nevyjádřili a i když se OHIM zdržel rozhodnutí o tomto aspektu. Právě tak pokud se OHIM dopustil nesprávného zacházení s návrhy účastníků, jako například porušení zásady kontradiktornosti, je toto nesprávné zacházení rovněž součástí právního rámce věci.

22 Z toho vyplývá, že právní poznatky uplatňované před Soudem, aniž by předtím byly předloženy před orgány OHIM, nemohou ovlivnit legalitu rozhodnutí odvolacího senátu, které se týká použití relativního důvodu pro zamítnutí, vztahují-li se k právní

otázce, která nebyla nezbytná pro zajištění správné aplikace nařízení č. 40/94 s ohledem na skutečnosti, důvody a návrhy předložené účastníky, neboť nepatří do právního rámce řízení, jak byl předložen odvolacímu senátu. Jsou tedy nepřípustné. Oproti tomu, pokud musí být dodrženo právní pravidlo nebo rozhodnuta nějaká právní otázka, aby mohla být zajištěna správná aplikace nařízení č. 40/94 s ohledem na skutečnosti, důvody a návrhy předložené účastníky, lze se právního poznatku týkajícího se této otázky dovolávat poprvé až před Soudem.

23 Je konečně namístě upřesnit, že stejná pravidla přípustnosti, pokud jde o skutkové poznatky, platí rovněž pro OHIM a vedlejší účastníky vystupující před Soudem podle článku 134 jednacího řádu [pokud jde o důkazy předložené vedlejším účastníkem viz rozsudek Soudu ze dne 18. února 2004, Koubi v. OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, s. II-719, bod 52]. Pokud jde o právní poznatky, platí pro vedlejší účastníky stejná pravidla přípustnosti jako pro žalobce. Zásada rovnosti zbraní totiž vyžaduje, aby žalobci a vedlejší účastníci měli před Soudem k dispozici stejné prostředky.

24 V projednávaném případě lze uvést, že žalobkyně nepředložila před odvolacím senátem žádná vyjádření. OHIM trvá na tom, že Soud již nemůže zkoumat otázky, které nebyly předloženy odvolacímu senátu a které se týkají totožnosti dotčených výrobků, území, pro které bylo doloženo řádné užívání starších ochranných známek, relevance území použitých k analýze a absence vzhledové podobnosti mezi kolidujícími označeními. Z důvodů uvedených v bodě 18 výše musí být tento argument odmítnut.

25 Je totiž třeba shledat, že tyto otázky byly částí skutkového a právního rámce před odvolacím senátem. Všemi těmito otázkami se zabývalo námitkové oddělení ve svém rozhodnutí, v odpovědi na argumenty účastníků nebo z vlastního podnětu, neboť bylo jeho povinností tyto otázky zodpovědět, aby mohlo rozhodnout o námitkách.

Odvolací senát tedy nezbytně odůvodnil nebo měl odůvodnit své rozhodnutí s ohledem na všechny okolnosti skutkového a právního stavu, které vedly k rozhodnutí u něho napadenému. Tyto otázky tedy mohou být věcně projednány před Soudem.

26 Oproti tomu, pokud jde o vysokou rozlišovací způsobilost starších ochranných známek, jednak jim vnitřní a jednak způsobenou jejich proslulostí, které se dovolává žalobkyně, je s přihlédnutím ke spisu v řízení před OHIM nutno konstatovat, že žalobkyně nikdy neuplatnila tuto vysokou rozlišovací způsobilost před OHIM ani před námitkovým oddělením, a tím spíše ani před odvolacím senátem, před kterým nebyla přítomna.

27 V tomto ohledu Soudní dvůr rozhodl, že rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a především její dobré jméno, musí být vzaty v úvahu při posuzování nebezpečí záměny (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 24 a výrok rozsudku). V tomto rozsudku Soudní dvůr poskytl přesný výklad čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož znění je velmi podobné znění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Mimoto sedmý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 uvádí, že posouzení nebezpečí záměny závisí zejména na tom, „jak je ochranná známka známá na trhu".

28 Nicméně na rozdíl od této směrnice zákonodárce upravil v nařízení č. 40/94 pravidla pro činnost správní jednotky odpovědné za ochranné známky, jakož i práva a povinnosti osob vystupujících před touto správní jednotkou. Tak je podle čl. 74 odst. 1 *in fine* tohoto nařízení přezkum v oblasti relevantních důvodů pro zamítnutí omezen na skutečnosti, důvody a návrhy předložené účastníky. Podle čl. 74 odst. 2 téhož nařízení OHIM nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili. Jestliže uvedení vysoké rozlišovací způsobilosti představuje žalobní důvod částečně skutkový a částečně právní, je nutno provést rozlišení podle toho, zda je OHIM schopen rozhodnout o návrzích účastníků s přihlédnutím k dokumentům, které předložili, nebo nikoliv.

29 Zaprvé, co se týče rozlišovací způsobilosti vyplývající z proslulosti starších ochranných známek, je třeba uvést, že této způsobilosti se žalobkyně dovolává výhradně v rámci posouzení nebezpečí záměny na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

30 S ohledem na článek 74 nařízení č. 40/94 přísluší OHIM zkoumat všechny žalobní důvody týkající se rozlišovací způsobilosti ochranné známky z důvodu jejího dobrého jména. Oproti tomu, pokud se žádný účastník nedovolával ani dobrého jména starších ochranných známek, ani důkazů předložených na podporu tohoto dobrého jména, nelze OHIM vytýkat, že z úřední moci o tomto aspektu nerozhodl. Jelikož je totiž dobré jméno ochranné známky založeno *a priori* čistě na domněnkách, je úkolem účastníků řízení dostatečně upřesnit svůj návrh, aby umožnili OHIM plně rozhodnout o jejich požadavcích. Kromě toho spočívá posouzení dobrého jména v zásadě na skutkových poznatcích, jejichž předložení je úkolem účastníků řízení. Jestliže se účastník, který podal námitky, chce dovolávat skutečnosti, že je jeho ochranná známka dobře známá, musí uvést skutkové poznatky a, pokud je to namístě, předložit důkazy umožňující OHIM ověřit pravdivost takového tvrzení [rozsudek Soudu ze dne 22. června 2004 „Drie Mollen sinds 1818" v. OHIM – Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Sb. rozh. s. II-1765, bod 32].

31 Je tedy namístě mít za to, že OHIM nebyl povinen zkoumat dobré jméno dotčených starších ochranných známek. Toto dobré jméno totiž nebylo součástí námitek, které mu byly předloženy. Žalobní důvod žalobkyně týkající se dobrého jména jejích starších ochranných známek a související dokumenty tedy musí být odmítnuty jako nepřípustné.

32 Zadruhé, co se týče vnitřní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, je třeba naopak konstatovat, že OHIM byl povinen zkoumat tento poznatek v důsledku námitek, případně i z úřední moci. Na rozdíl od dobrého jména totiž posouzení vnitřní rozlišovací způsobilosti nepředpokládá žádný skutkový poznatek, jehož uvedení by bylo úkolem účastníků řízení. Navíc toto posouzení není podmíněno tím,

aby účastníci předložili žalobní důvody nebo argumenty směřující k prokázání této vnitřní rozlišovací způsobilosti, neboť sám OHIM je schopen zjistit a posoudit její existenci s přihlédnutím ke starší ochranné známce, na které jsou založeny námitky.

33 Z toho v projednávaném případě vyplývá, že vnitřní rozlišovací způsobilost starších ochranných známek žalobkyně byla při analýze nebezpečí záměny součástí právních poznatků nezbytných pro zajištění správné aplikace nařízení č. 40/94 s ohledem na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené žalobkyní před OHIM. V důsledku toho musí být s ní související argument žalobkyně věcně přezkoumán.

34 Konečně, pokud jde o skutkové poznatky předložené poprvé až Soudu, neoznačil OHIM žádné přílohy žaloby, které by se týkaly jiného aspektu než aspektu dobrého jména starších ochranných známek, jehož zohlednění bylo již odmítnuto výše. Nicméně ze spisu vyplývá, že přílohy A 7 a A 8, které se snaží prokázat, že evokace pojmu chuligán staršími ochrannými známkami OLLY GAN již byla zaznamenána, se věnují především prokázání nesprávnosti posouzení odvolacího senátu, podle kterého jsou dotčené ochranné známky pojmově rozdílné. I když tyto přílohy potvrzují kritiku skutkových a právních poznatků obsažených v napadeném rozhodnutí, nebyly předloženy OHIM. Tyto přílohy tedy nejsou součástí skutkového rámce předloženého odvolacímu senátu, a jsou tedy nepřípustné.

35 Stejně tak je třeba odmítnout nový skutkový poznatek předložený vedlejšími účastníky, a sice výsledek hledání na internetové stránce Google, neboť tento poznatek nebyl předložen během správního řízení před OHIM. Je třeba rovněž odmítnout tvrzení vedlejších účastníků, že přihlašovaná ochranná známka požívá vysoké rozlišovací způsobilosti z důvodu svého intenzivního užívání, neboť tento argument nebyl předložen před OHIM.

K věci samé

Argumenty účastníků řízení

36 Podle žalobkyně je nepochybné, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou totožné.

37 Žalobkyně má za to, že kolidující označení vykazují určitou vzhledovou podobnost, protože obě obsahují písmena „ol" a končí slabikou „gan".

38 Uplatňuje, že tato označení jsou foneticky totožná nebo velmi podobná. Popírá relevanci výslovností podle francouzského a španělského slovníku, které uvádí odvolací senát, jednak proto, že francouzské slovo zní „houligan", a jednak proto, že akademická povaha těchto výslovností se nehodí pro běžné až hovorové slovo. Relevantní veřejnost, a sice průměrní spotřebitelé, zejména francouzští, španělští a portugalští, nemluví z dostatečně velké části anglicky. V důsledku toho není samozřejmé, že umí správně vyslovit a napsat slovo „hooligan". Navíc ti z těchto spotřebitelů, kteří mluví anglicky, mluví s výrazným latinským přízvukem, který stírá rozdíly mezi výslovností kolidujících slovních označení, pokud jde o dyšné „h", dvojité „o" nebo pomlku mezi slovy „Olly" a „Gan". Obě kolidující označení se tedy vyslovují velmi podobně.

39 Žalobkyně tvrdí, že kolidující označení jsou pojmově totožná nebo velmi podobná. Vzhledem ke své fonetické podobnosti tato označení nezbytně evokují stejný pojem chuligána.

40 Má za to, v souladu s judikaturou a normativními předpisy, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím je vnitřní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky vyšší. Dotčené starší ochranné známky přitom mají vysokou vnitřní rozlišovací způsobilost.

41 S ohledem na skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka příležitost přímo srovnat kolidující ochranné známky, je nebezpečí záměny prokázáno [rozsudek Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43].

42 OHIM k argumentu, že kolidující označení jsou si vzhledově podobná, vzhledem k vznesené námitce nepřípustnosti pro jistotu podotýká, že tato označení jsou rozdílná, pouze s výjimkou částí „ol" a „gan".

43 Vedlejší účastníci tvrdí, že mezi dotčenými označeními není vzhledová podobnost. Přihlašovaná ochranná známka je složena z jednoho slova a obsahuje jako dominantní prvek dvojité „o", zatímco starší ochranné známky jsou složeny ze dvou slov a obsahují jako dominantní prvek „oll".

44 OHIM tvrdí, že kolidující označení jsou foneticky rozdílná. Anglické slovo „hooligan" je srozumitelné v celém Společenství a především ve Francii, zemi, kde se stalo součástí jazyka hlavně kvůli používání v oblasti fotbalu. Toto slovo se vyznačuje anglickou výslovností, nebo alespoň výslovností málo odlišnou. Mezi kolidujícími označeními existují tedy jasné sluchové rozdíly, zejména pokud jde o výslovnost první slabiky a pomlky mezi oběma slovy, ze kterých se skládají starší ochranné známky.

45 Vedlejší účastníci mají za to, že neexistuje ani fonetická podobnost. Slovo „hooligan" je ve Francii, jakož i ve Španělsku známé a běžné, i když se píše mírně odlišně, a vyslovuje se správně anglicky. Výrazy „hooligan" a „Olly Gan" se tedy skládají z rozdílných sledů samohlásek, a sice [u-i-ä] respektive [o-i-a], a hlavní přízvuk je umístěn na rozdílném místě, a sice na první slabice v prvním případě a na druhém slovu ve druhém případě. Navíc pomlka mezi oběma slovy, ze kterých se skládají starší ochranné známky, představuje dostatečný fonetický rozdíl.

46 Podle OHIM je vzhledem k tomu, že starší ochranné známky nemají žádný význam, vyloučena jakákoliv pojmová podobnost mezi kolidujícími označeními. Kvůli znalosti slova „hooligan" nebo „houligan" a vzhledovým a fonetickým rozdílům mezi dotčenými ochrannými známkami totiž relevantní veřejnost nemůže zaměnit slovo „hooligan" s výrazy „Olly Gan" [rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335].

47 Podle vedlejších účastníků neexistuje pojmová podobnost mezi dotčenými ochrannými známkami. OLLY GAN je vnímáno jako mužské jméno a příjmení a je, podle praxe běžné v oblasti módy, chápáno jako jméno určitého „designera", což vylučuje další asociace. Slovo „hooligan" je naopak ve francouzských, italských, portugalských a španělských textech široce užíváno. Jakákoliv záměna pojmů je tedy vyloučena.

48 OHIM tvrdí, že jelikož je namístě vzít v úvahu pouze průměrnou rozlišovací způsobilost starších ochranných známek, rozdíly mezi kolidujícími označeními vylučují jakékoliv nebezpečí záměny (rozsudek MYSTERY, uvedený výše v bodě 41).

49 Vedlejší účastníci popírají skutečnost, že starší ochranné známky jsou obzvláště známé.

Závěry Soudu

50 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.

51 Podle ustálené judikatury 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, s ohledem na všechny okolnosti projednávaného případu, zejména na vzájemnou závislost mezi podobností označení a podobností jimi označovaných výrobků nebo služeb [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 29 až 33, a v nich uvedená judikatura].

52 Co se týče vymezení relevantní veřejnosti v projednávaném případě, všichni účastníci se shodují na tom, že ji tvoří alespoň průměrní francouzští a portugalští spotřebitelé.

53 Dále je třeba shledat, že totožnost výrobků, na které se vztahují dotčené ochranné známky, není před Soudem zpochybňována.

54 Co se týče podobnosti kolidujících označení, z judikatury vyplývá, že celkové posouzení nebezpečí záměny, pokud jde o vzhledovou, sluchovou nebo pojmovou podobnost dotčených označení, musí vycházet z celkového dojmu, který vyvolávají, s ohledem zejména na jejich rozlišující a převládající prvky (rozsudky Soudního

dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25). Při určování stupně jejich vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti je rovněž namístě popřípadě posoudit význam, který je třeba přičítat jejich jednotlivým prvkům, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za jakých jsou uváděny na trh (výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 27).

55 V projednávaném případě, pokud jde nejprve o vzhledovou podobnost kolidujících označení, potvrdil odvolací senát posouzení námitkového oddělení, že tato označení jsou vzhledově odlišná (bod 20 napadeného rozhodnutí). Žalobkyně pouze uvádí, že kolidující označení mají společná písmena „ol" a poslední slabiku „gan".

56 Je třeba podotknout, že vzhledová podobnost se omezuje na společné prvky uvedené žalobkyní. Oproti tomu se kolidující označení vyznačují značnými vzhledovými rozdíly. Starší ochranné známky se skládají ze dvou slov, začínají na „o" a obsahují dvojité „l" a jedno „y". Přihlašovaná ochranná známka se skládá z jediného slova, začíná na „h" a obsahuje dvojité „o" a jedno „i". Je tedy nutné dojít k závěru, že odvolací senát měl správně za to, že kolidující označení jsou vzhledově odlišná.

57 Dále, pokud jde o fonetickou podobnost kolidujících označení, odvolací senát měl za to, že jejich výslovnost je podle španělských a francouzských slovníků rozdílná. Během jednání OHIM uvedl, že odvolací senáty mají „interní" znalost výslovnosti v jednotlivých jazycích vzhledem k různým národnostem svých členů. Odvolací senát měl rovněž za to, že jelikož průměrní francouzští a portugalští spotřebitelé znají v souvislosti s fotbalem význam slova „hooligan", znají rovněž jeho výslovnost. Pomlka mezi slovy, kterou se vyznačuje výslovnost starších ochranných známek a která chybí ve výslovnosti přihlašované ochranné známky, představuje rovněž fonetický rozdíl (body 21 a 22 napadeného rozhodnutí).

58 Je namístě poznamenat, že je obtížné s jistotou zjistit, jak průměrný spotřebitel vyslovuje cizí slovo ve svém mateřském jazyce. Zaprvé není jisté, že je toto slovo rozpoznáno jako cizí, zejména když bylo, jako v projednávaném případě co se týče francouzského spotřebitele, upraveno podle způsobu psaní jazyka, který je převzal. Anglické slovo „hooligan" tak existuje ve francouzštině ve tvaru „houligan". Zadruhé, i když je cizí původ dotčeného slova rozpoznán, jeho výslovnost nemusí být taková jako v jazyce původu. Správná výslovnost jako v jazyce původu totiž předpokládá nejen znalost této výslovnosti, ale rovněž schopnost vyslovit dotčené slovo se správným přízvukem. Zatřetí bude třeba v rámci posouzení nebezpečí záměny také prokázat, že většina relevantní veřejnosti má tuto schopnost.

59 V tomto ohledu mohou být v zásadě jak prvním stupněm OHIM, tak odvolacími senáty vzaty v úvahu slovníky jazyka relevantní veřejnosti, i když nebyly předloženy účastníkům, neboť jsou *a priori* všeobecně známé. Tyto slovníky poskytují relevantní údaj o správné výslovnosti dotčeného slova v jazyce, který je převzal, i když nic nezaručuje, že tato správná výslovnost je skutečně v běžném jazyce používána. Mimoto může znalost, kterou mají orgány jednotlivých stupňů OHIM vzhledem k různým národnostem svých zaměstnanců nebo členů popřípadě potvrdit údaje použité k prokázání výslovnosti průměrného spotřebitele.

60 Pokud jde o fonetickou znalost slova „hooligan" u relevantní veřejnosti, odvolací senát mohl mít právem za to, že tato veřejnost zná toto slovo z jeho běžného užívání v oblasti fotbalu. Rovněž se právem domníval, že první slabika tohoto slova se *a priori* francouzsky vyslovuje „ou [u]". Odvolací senát mohl mít správně za to, že francouzský spotřebitel zná buď anglický výraz „hooligan" a jeho základní výslovnost, nebo francouzský výraz „houligan", uvedený ve francouzském slovníku, na který se odkazuje v napadeném rozhodnutí. Naopak část relevantní francouzské veřejnosti, která nezná francouzské slovo a vyslovuje anglické slovo francouzsky nehledě na jeho zjevně cizí původ, je pravděpodobně malá. I když jsou si tedy samohlásky „ou [u]" a „o" blízké, zakládají fonetický rozdíl mezi kolidujícími

ochrannými známkami. Co se oproti tomu týče portugalského spotřebitele, odůvodnění odvolacího senátu je oslabeno skutečností, že je nesprávně doložil španělským slovníkem, který není relevantní vzhledem k jazyku, kterým mluví tento spotřebitel. Mimoto odvolací senát správně zdůraznil, že skutečnost, že starší ochranné známky jsou tvořeny dvěma slovy, zatímco přihlašovaná ochranná známka je složena ze slova jediného, zakládá rovněž fonetický rozdíl mezi kolidujícími ochrannými známkami.

61 Je nicméně třeba uvést, že nic nepoukazuje na to, že by slabiky „li" přihlašované ochranné známky a „ly" starších ochranných známek byly vyslovovány relevantní veřejností rozdílně. Stejně tak, ať již se vyslovuje jakkoliv, je slabika „gan", která je společná oběma kolidujícím ochranným známkám, relevantní veřejností vnímána jako totožná. Nic také nepoukazuje na to, že by začáteční písmeno „h" přihlašované ochranné známky a skutečný rozdíl v hlavním přízvuku při vyslovování kolidujících ochranných známek v angličtině umožňovaly francouzské a portugalské relevantní veřejnosti foneticky rozlišit kolidující ochranné známky tak, jak je sama vyslovuje.

62 Z toho plyne závěr, že jelikož fonetické podobnosti převažují nad rozdíly, vykazují ochranné známky HOOLIGAN a OLLY GAN pro relevantní veřejnost fonetickou podobnost. Odvolací senát se tedy dopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že kolidující označení jsou pro průměrné francouzské a portugalské spotřebitele foneticky rozdílná.

63 Konečně, pokud jde o pojmovou podobnost mezi kolidujícími označeními, odvolací senát měl za to, že tato podobnost byla v rozhodnutí námitkového oddělení založena na fonetické podobnosti, a neexistence fonetické podobnosti tedy způsobí odmítnutí jakékoliv pojmové podobnosti.

64 Jelikož toto odůvodnění vychází z předpokladu, který je, jak je uvedeno výše, považován za nesprávný, je třeba konstatovat, že napadené rozhodnutí je nesprávné rovněž v tomto bodě.

65 Nicméně závěr odvolacího senátu, že kolidující ochranné známky jsou pojmově odlišné, je správný.

66 Jednak je nepochybné, že přihlašovaná ochranná známka je vnitřně založena na pojmu chuligán. Mimoto není zpochybněno, že tento pojem je průměrným francouzským a portugalským spotřebitelům znám, zejména vzhledem k jeho užívání v oblasti fotbalu. Relevantní veřejnost tedy přihlašovanou ochrannou známku pochopila a zapamatovala si ji v tomto smyslu. Na druhou stranu, slova tvořící starší ochranné známky nemají *a priori* žádný význam a evokují především jméno a příjmení. Takový koncept je v oboru oděvů široce rozšířen a relevantní veřejností je plně asimilován, takže starší ochranné známky budou známy v tomto smyslu. Pouze nepřímo, a čistě z pohledu fonetického může relevantní veřejnost případně učinit asociaci mezi staršími ochrannými známkami a pojmem chuligán. Tato asociace by nicméně byla vyvolána předchozí záměnou kolidujících ochranných známek kvůli jejich fonetické podobnosti. Vizuálním vjemem je přitom možno u starších ochranných známek okamžitě zjistit rozdíl mezi pojmem chuligán a těmito ochrannými známkami. V tomto ohledu měl odvolací senát správně za to, že nákup oděvů obyčejně předpokládá vizuální přezkum ochranných známek (bod 23 napadeného rozhodnutí). Průměrný spotřebitel si tedy starší ochranné známky zapamatuje jako jméno a příjmení.

67 V této fázi odůvodnění je třeba přezkoumat argument žalobkyně, že starší ochranné známky mají vysokou vnitřní rozlišovací způsobilost. Jak bylo uvedeno výše, jsou starší ochranné známky vytvořeny tak, že je relevantní veřejnost chápe jako spojení jména a příjmení. Tento koncept je v sektoru oděvů běžný. Nic nepoukazuje na to, že vybrané jméno a příjmení by v očích relevantní veřejnosti mohlo být obzvláště

významné. Nelze tedy tvrdit, že starší ochranné známky mají vysokou vnitřní rozlišovací způsobilost.

68 Vzhledem k tomu je tedy třeba mít za to, že odvolací senát v rámci celkového posouzení podobnosti kolidujících označení právem došel k závěru, i přes nesprávné posouzení týkající se nedostatku fonetické podobnosti, že vzhledová odlišnost těchto označení a nedostatek pojmové podobnosti způsobují nedostatek podobnosti mezi nimi.

69 V rámci celkového posouzení kolidujících ochranných známek tedy odvolací senát správně došel k závěru, v bodě 23 napadeného rozhodnutí, že relevantní veřejnost nebude zaměňovat přihlašovanou ochrannou známku se staršími ochrannými známkami, především v odvětví oděvů.

70 S přihlédnutím k výše uvedenému je namístě žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

71 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM a vedlejších účastníků.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pirrung Forwood Papasavvas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. února 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung