ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu)

19. května 2011 *

Ve věci T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), se sídlem v Budapešti (Maďarsko), zastoupená M. H. Granado Carpenterem a C. Gutiérrez Martínezem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému O. Mondéjar Ortuñem, jako zmocněncem,

žalovanému,

další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je pak

Pepekillo, SL, se sídlem v Algésiras (Španělsko), zastoupená J. Garrido Pastorem, advokátem,

* Jednací jazyk: španělština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 30. dubna a 24. září 2008 (obě vydána ve věci R 722/2007-1), týkající se žádosti společnosti Pepekillo, SL o navrácení do původního stavu, a dále námitkového řízení mezi společnostmi PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) a Pepekillo,

TRIBUNÁL (pátý senát),

ve složení S. Papasavvas, předseda, V. Vadapalas (zpravodaj) a K. O'Higgins, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 24. prosince 2008,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Tribunálu dne 30. dubna 2009,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice došlému kanceláři Tribunálu dne 31. března 2009,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 9. července 2009,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co za těchto okolností na základě zprávy soudce zpravodaje a na základě článku 135a jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

s přihlédnutím ke změně složení senátů Tribunálu,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 20. listopadu 2003 podala paní M. S. L. u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení PEPEQUILLO.

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, jsou zařazeny do tříd 18, 25 a 35 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:.

– třída 18: „Kůže a napodobeniny kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže zvířat; kufry; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče a sedlářské výrobky“;

– třída 25: „oděvy, obuv, pokrývky hlavy“;

– třída 35: „Maloobchodní prodej jakýchkoli předmětů; pomoc při provozu obchodní společnosti ve formě franšízy; podpora prodeje a prodej prostřednictvím počítačových sítí; služby dovozních a vývozních agentur“.

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství č.* 36/2004 ze dne 6. září 2004.

5 Přihláška byla následně převedena na vedlejší účastnici Pepekillo, SL.

6 Dne 1. prosince 2004 podala třetí společnost na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky a služby uvedené v bodě v bodě 3 výše.

7 Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách:

– zápis slovní ochranné známky PEPE ve Španělsku v roce 1997 pod číslem 1627317;

– zápis následující obrazové ochranné známky ve Španělsku pod číslem 1719159:

PEPE

– zápis slovní ochranné známky Společenství PEPE dne 20. října 1998 pod číslem 345496;

– zápis slovní ochranné známky PEPE JEANS ve Španělsku v roce 1991 pod číslem 1290744;

– zápis slovní ochranné známky Společenství PEPE JEANS dne 3. srpna 2001 pod číslem 1807379;

– zápis následujících obrazových ochranných známek ve Španělsku v roce 1995 a v roce 1996 pod čísly 1905641, 1769728 a 1769576:

– zde vyobrazené obrazové ochranné známky:



– zde vyobrazené obrazové ochranné známky:



– zápis zde vyobrazené obrazové ochranné známky Společenství dne 16. července 1998 pod číslem 287029:



– další zápisy ochranných známek, zejména ve Španělsku, které obsahují výraz „pepe jeans“ nebo slovo „pepe“, jako jsou ochranné známky PEPE JEANS PORTOBELLO (číslo 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (číslo 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (čísla 2181476 a 2181477), PEPE JEANS M2 (číslo 2096733), PEPE BETTY (číslo 1193156), PEPECO (číslo 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (zápis ochranné známky Společenství pod číslem 3342649), PEPE CLOTHING (číslo 1293444), PEPE F4 (číslo 1704783), PEPE M3 (číslo 1704784), PEPE 2XL (číslo 1172266), PEPE M99 (číslo 1704781).

8 Starší ochranné známky označují následující výrobky:

– pro zápis ve Španělsku pod číslem 1627317 výrobky zařazené do třídy 18 a odpovídající následujícímu popisu: „výrobky z kůže a napodobeniny kůže, štítky z kůže, cestovní tašky, batohy, aktovky, peněženky na drobné, náprsní tašky, deštníky, slunečníky, vycházkové hole“.

– pro zápis ve Španělsku pod číslem 1719159 výrobky zařazené do třídy 25 a odpovídající následujícímu popisu: „Konfekční výrobky všeho druhu“.

– pro zápis ochranné známky Společenství pod číslem 345496 výrobky zařazené do tříd 18 a 25 a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

  – třída 18: „Tašky, kabelky, batohy, školní tašky, torny, cestovní tašky, cestovní kufry, cestovní vaky, pouzdra, kufříky, cestovní tašky, peněženky, náprsní tašky, obaly, deštníky, slunečníky“;

  – třída 25: „Oděvy; pásky; džíny; obuv a pokrývky hlavy“.

– pro zápis ve Španělsku pod číslem 1290744 výrobky zařazené do třídy 25 a odpovídající následujícímu popisu: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy“.

– pro zápis ochranné známky Společenství pod číslem 1807379 výrobky zařazené zejména do tříd 3 a 18 a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

  – třída 3: „Parfumérie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody, umělé řasy, lepidla na umělé řasy“;

  – třída 18: „Peněženky, kabelky, batohy, školní tašky, batohy, cestovní kufry, velkoobjemové tašky, pouzdra, kufříky, cestovní tašky, peněženky, aktovky (kožená galanterie), deštníky, slunečníky“.

– pro zápisy ve Španělsku pod čísly 1905641, 1769728 a 1769576, výrobky zařazené do tříd 3, 18 a 25 a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

  – třída 3: „Parfumérie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody, nepravé řasy, lepidla na řasy“;

  – třída 18: „Výrobky z kůže a napodobeniny kůže, štítky z kůže, kabelky, cestovní kufry, cestovní potřeby, slunečníky, vycházkové hole, školní tašky a batohy, všechny tyto výrobky z kůže“;

  – třída 25: „Oblečení, obuv s výjimkou ortopedické obuvi, a pokrývky hlavy“.

– pro zápis ochranné známky Společenství pod číslem 287029 výrobky zařazené zejména do tříd 18 a 25 a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

  – třída 18: „Tašky, kabelky, batohy, školní tašky, torny, cestovní tašky, batohy, cestovní kufry, cestovní vaky, pouzdra, kufříky, cestovní tašky, peněženky na drobné, náprsní tašky, obaly, deštníky, slunečníky“;

  – třída 25: „Oděvy; pásky; džíny; obuv a pokrývky hlavy“.

– pro zápisy ve Španělsku pod čísly 2181476, 2181477 a 1704783 výrobky zařazené do tříd 18 a 25 a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

  – třída 18: „Kůže a napodobeniny kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže zvířat; kufry; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče a sedlářské výrobky“;

  – třída 25: „Oděvy, obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), pokrývky hlavy“.

– pro zápisy ve Španělsku pod čísly 1704781, 1704784 a 2222218 výrobky zařazené do třídy 25 a odpovídající následujícímu popisu: „Oděvy, obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), pokrývky hlavy“.

– pro zápisy ve Španělsku pod čísly 1172266, 1193156, 1293444 a 1652022 výrobky zařazené do třídy 25 a odpovídající následujícímu popisu: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy“.

– pro zápis ve Španělsku pod číslem 1789013 výrobky zařazené do třídy 25 a odpovídající následujícímu popisu: „Oděvy, sportovní obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), pokrývky hlavy“.

– pro zápis ve Španělsku pod číslem 2096733 výrobky zařazené do třídy 25 a odpovídající následujícímu popisu: „Konfekční oděvy, pásky (oděvní), džíny, pokrývky hlavy“.

– pro zápis ochranné známky Společenství pod číslem 3342649 výrobky zařazené zejména do tříd 18 a 25 a odpovídající pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

  – třída 18: „Výrobky z kůže a z napodobeniny kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže zvířat, kufry, deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče a sedlářské výrobky, tašky, peněženky na drobné, batohy, náprsní tašky, školní tašky, torny, pouzdra zařazená do třídy 18, aktovky, cestovní tašky, (kapesní) peněženky“;

  – třída 25: „Oděvy, konfekční oděvy, pásky, džíny, obuv a pokrývky hlavy“.

9 Práva k těmto zápisům byla později postoupena žalobkyni, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009].

11 Dne 9. března 2007 vyhovělo námitkové oddělení námitkám pro všechny výrobky a služby, proti kterým směřovaly, a zamítlo zápis přihlášené ochranné známky, jelikož zastávalo názor, že používáním zmíněné ochranné známky by vedlejší účastnice těžila z dobrého jména starších ochranných známek PEPE a PEPE JEANS.

12 Dne 10. května 2007 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).

13 Vedlejší účastnice předložila OHIM odůvodnění svého odvolání dne 13. července 2007, tedy den po 12. červenci 2007, kdy uplynula lhůta stanovená pro jeho předložení. Dopisem své kanceláře ze dne 19. července 2007 informoval OHIM vedlejší účastnici, že odůvodnění jejího odvolání bylo obdrženo po uplynutí lhůty a že toto odvolání může být odmítnuto jako nepřípustné.

14 Vedlejší účastnice poté dne 12. září 2007 podala k OHIM žádost o navrácení do původního stavu podle článku 78 nařízení č. 40/94 (nyní článek 81 nařízení č. 207/2009), v níž uvedla, že jednala s vyžadovanou péčí a že jí nelze klást za vinu opožděné předložení odůvodnění odvolání, jelikož bylo způsobeno kurýrní službou.

15 Rozhodnutím ze dne 30. dubna 2008 (dále jen „rozhodnutí o navrácení do původního stavu“) první odvolací senát OHIM vyhověl žádosti vedlejší účastnice o navrácení do původního stavu, a tudíž rozhodl, že „odůvodnění odvolání musí být považováno za předložené ve lhůtě stanovené nařízením č. 40/94“.

16 Rozhodnutím ze dne 24. září 2008 (dále jen „rozhodnutí ve věci samé“) první odvolací senát OHIM vyhověl též odvolání vedlejší účastnice, když zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a zamítl námitky žalobkyně. Zejména shledal, že neexistovalo nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a dále že se ustanovení čl. 8 odst. 5 zmíněného nařízení v projednávané věci nepoužije, jelikož kolidující ochranné známky si nebyly podobné.

17 Odvolací senát měl zejména za to, že ochranné známky byly ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska odlišné, nebylo prokázáno, že starší označení tvoří skupinu ochranných známek (víc než pouhou skupinu „zápisu“) a konečně že argument týkající se proslulosti a zvláště rozlišovací způsobilosti starších označení nemůže v projednávané věci obstát.

Návrhová žádání účastníků řízení

18 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil rozhodnutí o navrácení do původního stavu;

– zrušil rozhodnutí ve věci samé;

– uložil OHIM náhradu nákladů tohoto řízení, jakož i nákladů správního řízení před OHIM.

19 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

20 Ve své replice žalobkyně navrhuje, aby Tribunál uložil vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K písemnostem předloženým poprvé před Tribunálem

21 V příloze žaloby předložila žalobkyně kopii článku uveřejněného dne 22. dubna 2008 v jistém španělském deníku, který pojednával o deseti nejužívanějších slovech moderní španělštiny a zmiňoval se zejména o slovu „quillo" jakožto zkrácenině slova „chiquillo".

22 Tato písemnost předložená poprvé před Tribunálem nemůže být vzata v úvahu. Žaloba před Tribunálem se totiž týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článek 65 nařízení č. 207/2009), takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před ním. Je tedy třeba vyloučit výše uvedené dokumenty bez nutnosti zkoumat jejich důkazní sílu [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 19 a citovaná judikatura].

K prvnímu bodu návrhového žádání

23 Žalobkyně se na podporu prvního bodu svého návrhového žádání, jímž se domáhá zrušení rozhodnutí o navrácení do původního stavu, dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení článku 78 nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

24 Žalobkyně tvrdí, že vedlejší účastnice nejednala s péčí vyžadovanou článkem 78 nařízení č. 40/94, a že tudíž odvolací senát neměl důvod vyhovět její žádosti o navrácení do původního stavu.

25 Podle žalobkyně vedlejší účastnice zaprvé maximálně využila lhůtu, kterou měla pro podání odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení OHIM, zadruhé kurýrní službě neuvedla ani nepředala veškeré údaje adresáta, zatřetí nesledovala pohyb své

zásilky a začtvrté navzdory zpoždění při doručování zásilky nezaslala odůvodnění odvolání faxem.

26 Jak OHIM uznal ve svém vyjádření k žalobě, vedlejší účastnice tak jednala s nejmenší možnou vyžadovanou péčí, třebaže čl. 78 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyžaduje, aby osoba žádající o navrácení do původního stavu zachovala péči vyžadovanou okolnostmi.

27 Žalobkyně dodává, že jelikož OHIM a vedlejší účastnice vysvětlují opožděné předložení odůvodnění odvolání pochybením kurýrní služby, je třeba mít na zřeteli, že povinnost péče vyžadované okolnostmi měl zástupce vedlejší účastnice, který byl tudíž povinen zaslat odůvodnění odvolání faxem a měl lépe vyplnit průvodku odůvodnění odvolání, jež byla předána kurýrní službě.

28 Konečně měl zástupce vedlejší účastnice provést nejzákladnější kontrolu přesnosti údajů na průvodce odůvodnění odvolání, která byla předána kurýrní službě, tím spíše, že byl povinen poskytnout kurýrní službě správné kontaktní údaje a pokyny.

29 OHIM uvádí, že žádost o zrušení rozhodnutí ohledně navrácení do původního stavu musí být prohlášena za nepřípustnou, nebo by měla být v každém případě zamítnuta jako neopodstatněná

30 Vedlejší účastnice zpochybňuje argumenty žalobkyně.

Závěry Tribunálu

31 Žádost o navrácení do původního stavu je upravena článkem 78 nařízení č. 40/94, který jako jednu z podmínek pro přiznání navrácení do původního stavu uvádí skutečnost, že žadatel jedná při „prokazatelném zachování péče vyžadované okolnostmi".

32 Je tudíž třeba určit, zda vedlejší účastnice v projednávané věci skutečně jednala při prokazatelném zachování péče vyžadované okolnostmi ohledně lhůty, jež jí byla stanovena pro podání odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

33 V tomto ohledu je třeba uvést, že lhůta stanovená vedlejší účastnici pro podání odůvodnění odvolání prakticky končila, neboť se na kurýrní službu obrátila den před datem uplynutí lhůty, a že sídla OHIM, vedlejší účastnice a jejího právního zástupce se nacházejí v různých městech, a to v Alicante (Španělsko), v Algésirasu (Španělsko), Cadixu (Španělsko) a Madridu (Španělsko).

34 Co se zaprvé týče argumentu žalobkyně, podle něhož vedlejší účastnice využila odvolací lhůtu do úplného maxima, nelze jej přijmout, jelikož lhůty jsou v zásadě stanoveny proto, aby je bylo možné vyčerpat celé (rozsudek Tribunálu ze dne 20. června 2006, Řecko v. Komise, T-251/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 53).

35 Ohledně údajně nedostatečných údajů v adrese OHIM na průvodce odůvodnění odvolání, která byla předána kurýrní službě, je třeba uvést, že jak to konstatoval odvolací senát vzhledem k důkazům, jež mu byly předloženy vedlejší účastnicí (viz bod 25

rozhodnutí o navrácení do původního stavu), zmíněná průvodka nebyla vyplněna vedlejší účastnicí, ale kurýrní službou.

36 Rozhodnutí OHIM, na něž žalobkyně odkazuje v bodě 9 své repliky, tedy rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ze dne 6. dubna 2005 ve věci R 636/2003-4, SimpleTech, Inc., není v projednávané věci relevantní, jelikož v oné záležitosti uvedl právní zástupce žalobkyně staré kontaktní údaje OHIM. V projednávané věci však tomu tak není, a tudíž odvolací senát v bodě 25 rozhodnutí o navrácení do původního stavu právem rozhodl, že „průvodku vyplnil přepravce (a nikoli odesilatel), takže [vedlejší účastnici] nemůže být připisováno žádné pochybení".

37 Ohledně argumentu žalobkyně, že vedlejší účastnice nesledovala pohyb své zásilky, je třeba uvést, jak to správně učinil odvolací senát v bodě 21 rozhodnutí o navrácení do původního stavu, že vedlejší účastnice zvolila „alternativu vhodné služby", jelikož jí služba, kterou si předplatila, tedy služba SEUR 10, zaručila, že odůvodnění odvolání doručí do 10:00 hodin následujícího dne.

38 Jinými slovy, vedlejší účastnice si zvolila službu, která jí zaručila, že odůvodnění odvolání bude doručeno v uvedené lhůtě. Jeví se tedy jako legitimní, že vedlejší účastnice nesledovala pohyb své zásilky, zvláště když, jak uvedla žalobkyně v bodě 5 žaloby, její právní zástupce měl zkušenosti s využíváním této kurýrní služby. Právní zástupce vedlejší účastnice tedy kurýrní službě důvěřoval natolik, že neověřil, zda bylo odůvodnění odvolání doručeno v uvedené lhůtě.

39 Začtvrté, ohledně argumentu žalobkyně vycházejícího ze skutečnosti, že odůvodnění odvolání nebylo zasláno faxem, postačí uvést, že takovéto zaslání není povinné.

40 Konečně, třebaže OHIM v bodě 20 svého vyjádření k žalobě uvádí, že „[vedlejší účastnice] v rámci zde projednávané věci prokázala zachování minimální péče vyžadované okolnostmi“, je zcela opodstatněnou domněnka, že se jedná o chybu v psaní, jelikož OHIM v bodě 21 zmíněného vyjádření k žalobě uvádí nejen to, že vedlejší účastnice prokázala zachování péče, ale i to, že se jedná o stanovisko, které zaujal odvolací senát, když jí přiznal navrácení do původního stavu (viz v tomto smyslu bod 15 rozhodnutí o navrácení do původního stavu).

41 Vzhledem ke všemu výše uvedenému není jediný žalobní důvod vycházející z porušení článku 78 nařízení č. 40/94 opodstatněný a musí být odmítnut. První bod návrhového žádání tudíž musí být zamítnut, aniž je nutné rozhodnout o jeho přípustnosti.

Ke druhému bodu návrhového žádání

42 Žalobkyně se na podporu druhého bodu svého návrhového žádání, kterým se domáhá zrušení rozhodnutí ve věci samé, dovolává dvou žalobních důvodů vycházejících zaprvé z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a zadruhé z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

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

– Argumenty účastníků řízení

43 Žalobkyně tvrdí, že v rozhodnutí ve věci samé odvolací senát svým nesprávným výkladem porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když měl za to, že mezi přihlášenou ochrannou známkou PEPEQUILLO a skupinou starších ochranných známek PEPE, jejichž je majitelkou, neexistuje nebezpečí záměny.

44 OHIM a vedlejší účastnice tvrdí, že rozhodnutí ve věci samé správně uplatnilo čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož starší ochranné známky a přihlášená ochranná známka nejsou podobné, a tudíž neexistuje nebezpečí záměny na trhu.

K porovnání označení

45 Žalobkyně uvádí, že především co se týče vzhledového porovnání dotčených označení, mělo by být provedeno mezi skupinou starších ochranných známek PEPE a přihlášenou ochrannou známkou PEPEQUILLO.

46 Toto porovnání by umožnilo určit, že slovo „pepe“ je plně zahrnuto v přihlášené ochranné známce, v níž zaujímá „dominantní část“, tzn. začátek zmíněné ochranné známky. Z tohoto důvodu jsou si obě označení podobná, vzhledem k tomu, že slovo „pepe“ plně dominuje obrazu přihlášené ochranné známky PEPEQUILLO, který si relevantní veřejnost pravděpodobně uchová v paměti.

47 Navíc v rozporu s tím, co uvádí odvolací senát v rozhodnutí ve věci samé, má slovo „pepe“, třebaže se jedná o přezdívku rozšířenou ve Španělsku, vysokou rozlišovací způsobilost, a to ze dvou důvodů. Zaprvé zmíněné slovo nenaráží na důvod pro zamítnutí zápisu, jakým je důvod vyplývající z druhové či popisné povahy ochranné známky, a zadruhé dobré jméno ochranné známky PEPE propůjčuje tomuto slovu vysokou rozlišovací způsobilost.

48 Stupeň vzhledové podobnosti dotčených označení činí tudíž 50 %, neboť ochranné známka PEPEQUILLO plně zahrnuje slovo „pepe“.

49 Co se dále týče pojmového porovnání dotčených označení, je třeba rozlišovat podle zohlednitelného trhu. Ohledně veřejnosti, kterou představuje průměrný spotřebitel ve Společenství, s výjimkou průměrného španělského spotřebitele, tak není nutné provést takovéto porovnání, neboť slova „pepe“ a „quillo“ jsou pro ni prosta jakéhokoli významu. Co se naopak týče veřejnosti představované průměrným španělským spotřebitelem, jsou zmíněná označení co se týče slova „pepe“ pojmově totožná. Co se týče slova „quillo“, jedná se o důvěrnou a láskyplnou zkráceninu španělského slova „chiquillo“, které znamená „děťátko“ nebo „drobeček“ a které se ve Španělsku používá velmi často.

50 Proto, a vzhledem ke všeobecně známému faktu, že ve Španělsku je slovo „quillo“ zkráceninou slova „chiquillo“, vnímá průměrný španělský spotřebitel ochrannou známku PEPEQUILLO tak, že znamená „klučík pepe“, „maličký pepe“ nebo „chlapeček pepe“.

51 Dotčená označení tudíž vykazují vysoký stupeň podobnosti z hlediska vzhledového, fonetického a pojmového a průměrný stupeň podobnosti z hlediska grafického.

52 OHIM a vedlejší účastnice uvádějí, že oproti tomu, co tvrdí žalobkyně, nejsou dotčená označení podobná.

53 Svým tvrzením, že slovo „pepe“ představuje dominantní prvek označení PEPEQUILLO, žalobkyně svévolně rozděluje zmíněné označení na dvě části, totiž na prvek „pepe“ a prvek „quillo“, a uplatňuje tak tvrzení, že zmíněné označení se stává odvozeninou křestního jména Pepe. Žádný důvod vycházející z logických nebo jazykovědných argumentů však neumožňuje závěr, že v celkovém dojmu vyvolávaném přihlášenou ochrannou známkou spotřebitelé přirozeně rozeznávají slova „pepe“ a „quillo“, a nikoli například slova „pe“ a „pequillo“.

54 Navíc, třebaže podle OHIM vzhledové porovnání dotčených označení umožňuje závěr o existenci určité podobnosti z toho důvodu, že označení PEPE je „plně obsaženo“ v počáteční části přihlášené ochranné známky, je třeba mít za to, že jelikož se jedná o poměrně krátká označení, jsou středové prvky zmíněných označení stejně důležité, jako jejich prvky úvodní a koncové.

55 Vedlejší účastnice však má za to, že struktura dotčených označení je nesporně odlišná, neboť skládá-li se označení PEPEQUILLO ze čtyř slabik, skládají se starší označení nanejvýše ze tří slabik.

56 Navíc byla vedlejší účastnice sice ochotna uznat dobré jméno starší ochranné známky PEPE, avšak tvrdí, že tato skutečnost neodporuje tomu, že slovo „pepe“ má, přinejmenším ve Španělsku, nízkou rozlišovací způsobilost *ab initio*, jelikož se jedná o zdrobnělinu křestního jména José.

57 Dobré jméno slova „pepe“ pro džínové oděvy však automaticky nezakládá podobnost všech dotčených označení, ať již prostých či komplexních, která obsahují toto slovo, a to ani v případě, že se objevuje na jejich začátku.

58 Mimoto je ohledně pojmového porovnání dotčených označení třeba rozlišovat mezi průměrným spotřebitelem ve Společenství, pro nějž takovéto porovnání není relevantní, a průměrným španělským spotřebitelem. V naposled uvedeném případě je především třeba připomenout, že žalobkyně rozděluje označení PEPEQUILLO bezdůvodně. Jedná se totiž o jednoduché označení, které nemá zvláštní význam, a které vytvořila a vymyslela paní M. S. L.

59 Dále, i kdyby bylo možné uznat, že slovo „quillo“ představuje zkráceninu slova „chiquillo“, a kdyby každé z obou jednotlivě vnímaných slov „pepe“ a „quillo“ skutečně mělo svůj vlastní význam, nebylo by přesto možné dospět k závěru, že mají nutně nějaký význam ve vzájemném spojení.

60 Konečně, z fonetického hlediska tónický přízvuk není kladen na tytéž slabiky, jelikož v případě označení PEPE spočívá na první slabice a v případě označení PEPEQUILLO na slabice třetí.

K nebezpečí záměny

61 Žalobkyně uvádí, že v bodě 24 rozhodnutí ve věci samé se odvolací senát dopustil závažného pochybení, když měl za to, že skupina ochranných známek PEPE je pouhou skupinou zápisu, neboť nebylo prokázáno jejich užívání na trhu.

62 V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že více dokumentů, které předložila OHIM v rámci námitkového řízení, jako jsou osvědčení nejvýznamnějších oficiálních obchodních komor ve Španělsku, soudní a správní rozhodnutí, nebo i tiskové články, může doložit nejen dobré jméno, ale i intenzitu užívání skupiny ochranných známek PEPE.

63 Navíc i námitkové oddělení v rozhodnutí ze dne 9. března 2007 (strany 9 a 10) uznalo, že byl podán důkaz existence skupiny ochranných známek ve Španělsku.

64 Z tohoto důvodu existuje zjevné nebezpečí, že průměrný spotřebitel by si mohl myslet, že přihlášená ochranná známka PEPEQUILLO je ochrannou známkou odvozenou od hlavní ochranné známky PEPE a že označuje konkrétní sortiment výrobků, který „je součástí skupiny ochranných známek PEPE".

65 V důsledku toho se odvolací senát, který nevzal na vědomí vysokou rozlišovací způsobilost ochranné známky PEPE, dopustil nesprávného posouzení, tím spíše, že dobré jméno ochranné známky PEPE bylo uznáno vedlejší účastnicí i OHIM, a tak porušil svou povinnost uvést odůvodnění stanovenou článkem 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009).

66 OHIM a vedlejší účastnice tvrdí, že co se týče posouzení nebezpečí záměny s ohledem na dobré jméno skupiny starších ochranných známek, postačí poznamenat, že existence této skupiny ochranných známek nebyla, odhlédne-li se od zápisu, žalobkyní prokázána. Vzhledem k tomu, že se na trhu neužívají všechny starší ochranné známky, není možné, aby se průměrní evropští spotřebitelé domnívali, že přihlášená ochranná známka PEPEQUILLO je součástí skupiny ochranných známek PEPE.

67 Mimoto je údajná proslulost označení PEPE, nebo dokonce skupiny ochranných známek PEPE, ve Španělsku příliš nedostatečná k tomu, aby si průměrní španělští spotřebitelé mohli vzájemně spojit dotčená označení, a to v míře, kdy se vzhledem k předchozímu jeví jako málo pravděpodobné, že by zmínění spotřebitelé mohli v přihlášené ochranné známce uměle rozpoznat prvek odpovídající „staršímu právu, na něž by mohla být vztažena *vis atractiva* proslulosti".

– Závěry Tribunálu

68 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, existuje-li z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Mimoto se staršími ochrannými známkami podle čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 207/2009] rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

69 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, a musí přitom být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na něž se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 až 33 a citovaná judikatura].

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

71 Co se týče relevantní veřejnosti, je spolu se zde přítomnými účastníky řízení nutné konstatovat, že se skládá z průměrných spotřebitelů ve Společenství, včetně průměrných španělských spotřebitelů, jelikož výrobky, o něž jde v projednávané věci, jsou výrobky obecné spotřeby [viz rozsudek Tribunálu ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 41]. Průměrný spotřebitel dotčených výrobků je považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného.

72 Co se týče porovnání dotčených výrobků, přítomní účastníci řízení nezpochybňují zjištění odvolacího senátu obsažené v bodě 15 rozhodnutí ve věci samé, podle něhož jsou zmíněné výrobky totožné nebo podobné.

K porovnání označení

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

74 Skutečností nicméně zůstává, že spotřebitel si při vnímání slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo se podobají slovům, jež zná [viz rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Sb. rozh. s. II-3445, bod 51, a ze dne 13. února 2007, Mundifarma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sb. rozh. s. II-449, bod 57].

75 Ohledně porovnání označení po vzhledové stránce je nutné připomenout, že nic nebrání ověření existence vzhledové podobnosti mezi slovní ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou, neboť tyto dva druhy ochranných známek mají grafické seskupení, jež je způsobilé vyvolat vzhledový dojem [viz rozsudek Tribunálu ze dne 4. května 2005, Chum v. OHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02, Sb. rozh. s. II-1515, bod 43 a citovaná judikatura].

76 V projednávané věci odvolací senát v bodě 20 rozhodnutí ve věci samé uvádí, že „ochranná známka PEPEQUILLO se liší [od starší ochranné známky PEPE] jak z hlediska vzhledového, tak i z hlediska fonetického, neboť je mnohem delší a tónický přízvuk spočívá na [třetí] slabice“.

77 Je třeba uvést, že slovo „pepe“ se objevuje na začátku označení PEPEQUILLO. Navíc, jelikož se označení PEPEQUILLO odlišuje od staršího označení PEPE svými dvěma posledními slabikami, které jsou delší než jeho dvě první slabiky, a od všech starších označení, neboť je tvořeno jediným poměrně dlouhým slovem, zatímco ostatní starší označení se obecně skládají buďto z jediného krátkého slova, jako např. označení PEPE, anebo ze dvou slov, jako označení PEPE JEANS, je nicméně nutno uvést, že to není rozhodující pro vyloučení jakékoli vzhledové podobnosti, neboť podle ustálené judikatury spotřebitel obecně věnuje větší pozornost začátku ochranné známky než jejímu konci [rozsudky Tribunálu ze dne 7. září 2006, Meric v. OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Sb. rozh. s. II-2737, bod 51, a ze dne 25. března 2009, L'Oréal v. OHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, Sb. rozh. s. II-675, bod 30]. Mimoto mezi staršími označeními sestává starší označení

PEPECO ze slova „pepe“, k němuž je připojena přípona „co“, což mu propůjčuje strukturu podobnou struktuře označení PEPEQUILLO. Je proto třeba shledat, že vzhledový dojem z přihlášené ochranné známky je obdobný vzhledovému dojmu, který zanechávají starší ochranné známky.

78 Proto je dotčeným označením nutno ze vzhledového hlediska přiznat průměrný stupeň podobnosti.

79 Ohledně porovnání dotčených označení z fonetického hlediska je třeba připomenout, že skutečnost, že počet slabik je rozdílný, nepostačuje k vyloučení existence fonetické podobnosti označení [rozsudek Tribunálu ze dne 28. října 2010, Farmeco v. OHIM – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 39 a citovaná judikatura]. V projednávané věci jsou přitom první dvě slabiky dotčených označení totožné a vyslovují se stejně. Je sice pravda, že tónický přízvuk spočívá na třetí slabice u označení PEPEQUILLO a na první slabice u starších označení, což však nepostačuje k vyloučení jakékoli fonetické podobnosti.

80 Proto je dotčeným označením třeba přiznat přinejmenším nízký stupeň podobnosti z fonetického hlediska.

81 Co se týče porovnání dotčených označení z pojmového hlediska, je třeba rozlišovat mezi průměrnou veřejností ve Společenství – s výjimkou průměrného španělského spotřebitele – jakožto části relevantní veřejnosti, pro niž takovéto porovnání není relevantní, jelikož pro ně slova „pepe“ a „quillo“ nenesou žádný význam, a jednak průměrným španělským spotřebitelem, pro kterého význam mít mohou.

82 Třebaže označení PEPEQUILLO samo o sobě žádný význam nenese, jelikož nepředstavuje běžné jméno, je možné, že si je průměrný španělský spotřebitel rozdělí na slova dvě, která význam mají, a to slova „pepe“ a „quillo“, v souladu s judikaturou citovanou v bodě 73 tohoto rozsudku. Každé z obou těchto slov má totiž pro španělské spotřebitele přesný význam: slovo „pepe“ je zdrobnělinou křestního jména José a slovo „quillo“ je důvěrnou zkráceninou slova „chiquillo“. I kdyby běžnými zdrobnělinami jména „Pepe byla slova ‚pepito‘ a ‚pepillo‘“ jak to uvádí odvolací senát v bodě 20 rozhodnutí ve věci samé, nelze tedy vyloučit, že by si průměrný španělský spotřebitel mohl myslit, že označení PEPEQUILLO znamená „klučík Pepe“.

83 Z toho plyne, že průměrný španělský spotřebitel by mohl být přiveden na myšlenku, že k vytvoření přihlášené ochranné známky byla uplatněna slovní hříčka využívající zdrobněliny slova Pepe, jako je tomu u starších ochranných známek. Je tedy třeba shledat, že dotčená označení jsou z pojmového hlediska podobná.

84 Tudíž je třeba dospět k závěru, že dotčená označení vykazují podobnost ze vzhledového, fonetického i pojmového hlediska.

K nebezpečí záměny

85 Globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámečkem a další), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II-5409, bod 74].

86 Odvolací senát měl za to, že žalobkyně z právního hlediska právně dostačujícím způsobem neprokázala nebezpečí záměny mezi svými staršími ochrannými známkami a přihlášenou ochrannou známkou PEPEQUILLO. Zaprvé se totiž na trhu nevyskytuje skupina ochranných známek PEPE nebo PEPE JEANS a ochranná známka PEPEQUILLO v každém případě nevykazuje strukturu starších ochranných známek. Zadruhé, dobré jméno starších ochranných známek neimplikuje, že každá ochranná známka obsahující slovo „pepe" povede k záměně na trhu, a navíc by bylo bývalo nutné, aby zmíněné slovo představovalo dominantní prvek ochranné známky PEPEQUILLO, čemuž tak v projednávané věci není.

87 Jak vyplývá ze sedmého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94 (nyní osmý bod odůvodnění nařízení č. 207/2009), 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 u veřejnosti buď vnitřně, nebo z důvodu své známosti vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24, výše uvedený rozsudek Canon, bod 18, a rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20).

88 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 nezbytně musí 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. Je však třeba 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. Při přezkumu, zda má ochranná známka u veřejnosti vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu své známosti, 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 rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Sb. rozh. s. II-2211, body 34 a 35 a citovaná judikatura].

89 V projednávané věci předložila žalobkyně v příloze žaloby tabulku výdajů za reklamu ve Španělsku i tabulku odbytu docíleného ve Španělsku, a obě přitom byly nadepsány označeními PEPE JEANS LONDON s cílem prokázat dobré jméno své ochranné známky.

90 Navíc žalobkyně v příloze žaloby předložila též různé dokumenty, které mají prokázat dobré jméno ochranných známek PEPE a PEPE JEANS, mezi nimiž jsou osvědčení španělských obchodních komor, jakož i rozhodnutí španělských soudů.

91 Z tohoto důvodu se ochranná známka PEPE těší určitému dobrému jménu, alespoň u španělské části dotčené veřejnosti, a tudíž mohla získat vysokou rozlišovací způsobilost. Podle judikatury totiž starší ochranná známka, která nemá rozlišovací způsobilost na základě svých vnitřních vlastností, tuto způsobilost mohla nabýt na základě svého dobrého jména [viz rozsudky Tribunálu ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, body 43 a 44, a ze dne 15. září 2009, Royal Appliance International v. OHIM – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T-446/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 58]. V projednávané věci je sice slovo „pepe" ve Španělsku poměrně běžné a jako takové nemá významnou rozlišovací způsobilost, avšak dobré jméno ochranné známky mu

naopak umožnilo získat vysokou rozlišovací způsobilost. Mimoto bylo dobré jméno ochranné známky PEPE výslovně uznáno vedlejší účastnicí v jejím vyjádření k žalobě a bylo uznáno OHIM v různých rozhodnutích předložených v příloze k žalobě.

92 Ohledně tvrzení žalobkyně, podle něhož je proslulost jejích starších ochranných známek taková, že existuje nebezpečí záměny mezi dotčenými označeními, je však třeba připomenout, že přestože je proslulost ochranné známky prvkem, který při posuzování nebezpečí záměny musí být zohledněn, neumožňuje sama o sobě prokázat, že existuje takovéto nebezpečí. Uvedená proslulost je zohledněna při posouzení, zda je podobnost mezi označeními nebo mezi výrobky a službami dostatečná k tomu, aby způsobila nebezpečí záměny [rozsudky Tribunálu ze dne 11. července 2006, Torres v. OHIM – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 72, a rozsudek Tribunálu ze dne 18. prosince 2008, Torres v. OHIM – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, Sb. rozh. s. II-3817, bod 75].

93 V projednávané věci přitom v bodech 72 a 84 bylo konstatováno, že dotčená označení jsou podobná a týkají se totožných nebo podobných výrobků. Z tohoto důvodu nepochybně existuje nebezpečí záměny, které je ještě dále posíleno rozlišovací způsobilostí starších ochranných známek.

94 K tomu, aby nebezpečí záměny, spojené s existencí skupiny ochranných známek PEPE, mohlo být skutečně prokázáno, musí být splněny dvě podmínky stanovené judikaturou. Zaprvé musí majitel údajné skupiny ochranných známek předložit důkaz o užívání všech ochranných známek náležejících do této skupiny, nebo alespoň několika ochranných známek, které mohou skupinu tvořit, a zadruhé, nejenže přihlášená ochranná známka musí být podobná ochranným známkám náležejícím do této skupiny, ale musí rovněž vykazovat vlastnosti, díky nimž ji bude možné začlenit do skupiny [rozsudek Tribunálu ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Sb. rozh. s. II-445, body 126 a 127].

95 V projednávané věci sice žalobkyně prokázala užívání ochranných známek PEPE a PEPE JEANS, avšak nepodařilo se jí prokázat, jak poznamenává odvolací senát v bodě 24 rozhodnutí ve věci samé, užívání dalších starších ochranných známek, které jsou součástí její údajné skupiny ochranných známek, jako např. PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.

96 V každém případě otázka, zda existuje skupina ochranných známek PEPE, či nikoli, není s to zpochybnit závěr, že ochranné známky PEPE a PEPE JEANS se těší takové rozlišovací způsobilosti, že podobnost mezi kolidujícími označeními a totožnost dotčených výrobků a služeb postačují ke vzniku nebezpečí záměny.

97 Tomuto žalobnímu důvodu je proto třeba vyhovět.

Ke druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

98 Žalobkyně má za to, že mezi dotčenými označeními neexistují vzhledové, fonetické nebo pojmové rozdíly, jež by bránily uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, a že neexistuje „řádný důvod“ pro zápis ochranné známky PEPEQUILLO.

99 Existuje tudíž zjevné a skutečné nebezpečí, že přihlášená ochranná známka bude neprávem těžit z dobrého jména ochranných známek PEPE tím, že způsobí, že spotřebitelé se budou mylně domnívat, že označení PEPEQUILLO je další ochrannou známkou ze skupiny ochranných známek PEPE.

100 Odvolací senát dále neprovedl žádnou analýzu podobnosti nebo totožnosti z hlediska čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a spokojil se s analýzou uplatnitelnosti čl. 8 odst. 1 zmíněného nařízení. Článek 8 odst. 5 zmíněného nařízení však vyžaduje, jak uvedla vedlejší účastnice ve svém vyjádření k žalobě, spojitost mezi kolidujícími označeními, a nikoli nebezpečí záměny.

101 Odvolací senát tak dostatečně neodůvodnil své rozhodnutí a porušil též čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 svým vyjádřením, že neexistuje nebezpečí záměny mezi staršími ochrannými známkami a označením PEPEQUILLO, takže nebyla splněna podmínka podobnosti označení stanovená v čl. 8 odst. 5 zmíněného nařízení.

102 OHIM a vedlejší účastnice tvrdí, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nebyl porušen, jelikož starší ochranné známky a označení PEPEQUILLO si nejsou podobné.

103 Navíc žalobkyně neprokázala spojitost mezi kolidujícími ochrannými známkami a nevysvětlila, do jaké míry existovalo nebezpečí porušení rozlišovací způsobilosti jejích starších známek nebo ohrožení jejího dobrého jména a nebezpečí, že by bylo neprávem těženo z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti jejích starších ochranných známek.

– Závěry Tribunálu

104 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 rovněž nezapíše ochranná známka, je-li totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a jestliže má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, jež má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

105 Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se použije rovněž v případě, kdy jsou výrobky a služby podobné. Judikatura totiž uznala, že ochranná známka, jež má dobré jméno, musí v případě užívání označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby požívat alespoň tak širokou ochranu, jako je tomu v případě užívání označení pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné [rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Sb. rozh. s. II-711, bod 32, obdobně viz rovněž rozsudky Soudního dvora ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, body 24 až 26, a ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, body 19 až 22].

106 Rozšířená ochrana přiznaná starší ochranné známce čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 tedy předpokládá splnění několika podmínek. Zaprvé, starší ochranná známka s údajně dobrým jménem musí být zapsána. Zadruhé tato starší ochranná známka a ochranná známka, jejíž zápis je požadován, musí být totožné nebo podobné. Zatřetí musí mít starší ochranná známka dobré jméno ve Společenství v případě starší ochranné známky Společenství, nebo v dotyčném členském státě v případě starší národní ochranné známky. Začtvrté musí užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu vést k tomu, aby mohl být získán neoprávněný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, nebo aby mohla být způsobena újma

rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky jsou kumulativní, stačí neexistence jedné z nich k tomu, aby uvedené ustanovení nebylo použitelné [výše uvedený rozsudek Tribunálu VIPS, body 34 a 35, a rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2007, Mülhens v. OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Sb. rozh. s. II-2353, body 54 a 55].

107 V projednávané věci jsou ochranné známky PEPE a PEPE JEANS, které se údajně těší dobrému jménu, zapsány jakožto národní ochranné známky i ochranné známky Společenství (viz bod 7 výše). Navíc, jak určil Tribunál v bodě 83 výše, jsou si dotčená označení podobná.

108 Vzhledem k důkazním prostředkům předloženým žalobkyní, a jak bylo zjištěno v bodech 88 až 90 výše, se starší ochranné známky těší dobrému jménu přinejmenším ve Španělsku.

109 Tím vyvstává otázka, zda je užívání přihlášené ochranné známky s to vyvolat nebezpečí, že bude neprávem těženo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo že bude na újmu rozlišovací způsobilosti či dobrému jménu starších ochranných známek.

110 V tomto ohledu má žalobkyně za to, že existuje nebezpečí, že by přihlášená ochranná známka neprávem těžila z dobrého jména ochranných známek, třebaže neexistuje „řádný důvod“ pro zápis ochranné známky PEPEQUILLO.

111 Je třeba připomenout, že pojem „prospěch“, který by užívání bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky,

zahrnuje případy, kdy dochází ke zjevnému využívání proslulé ochranné známky nebo parazitování na této ochranné známce, nebo kdy dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti. Jinými slovy, jedná se o nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh je zjednodušeno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem (viz výše uvedený rozsudek VIPS, bod 40 a citovaná judikatura).

112 Jak navíc uvádí žalobkyně (viz bod 100 rozsudku), je třeba rozlišovat mezi nebezpečím záměny, o které se jedná v čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94, a souvislostí mezi dotčenými označeními podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

113 Je-li totiž nebezpečí záměny definováno jako nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby označované přihlášenou ochrannou známkou pocházejí od stejného podniku jako výrobky nebo služby označované starší ochrannou známkou, případně od podniků hospodářsky propojených, v případech, na něž se vztahuje čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, si dotčená veřejnost mezi kolidujícími ochrannými známkami naopak vytvoří určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat, aniž je však bude zaměňovat Existence nebezpečí záměny tedy není podmínkou pro použití tohoto ustanovení (viz výše uvedený rozsudek VIPS, bod 41 a citovaná judikatura).

114 Nebezpečí, že užívání přihlášené ochranné známky by bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, tak přetrvává, je-li spotřebitel upoután, aniž nezbytně zaměnil obchodní původ dotčeného výrobku nebo služby, samotnou přihlášenou ochrannou známkou a koupí výrobek nebo službu, na něž se přihlášená ochranná známka vztahuje, protože nesou tuto ochrannou známku, která je totožná se starší ochrannou známkou s dobrým jménem, nebo je této ochranné známce podobná (výše uvedený rozsudek VIPS, bod 42).

115 Konečně je třeba připomenout, že účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 je zejména umožnit majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména či rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu je třeba upřesnit, že majitel starší ochranné známky není povinen prokázat skutečný a současný zásah do jeho ochranné známky. Musí nicméně předložit důkazy umožňující dospět k závěru *prima facie,* nikoli pouze o hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy (viz výše uvedený rozsudek VIPS bod 46 a citovaná judikatura).

116 V projednávané věci žalobkyně uvádí, že toto nebezpečí vyplývá ze skutečnosti, že u spotřebitelů by mohla být vyvolána domněnka, že přihlášená ochranná známka je další ochrannou známkou ze skupiny ochranných známek PEPE.

117 Jak bylo shledáno v bodech 93 a 94 výše, nelze s ohledem na skutkové okolnosti projednávané věci dospět k závěru, že existuje skupina ochranných známek PEPE. Avšak dobré jméno starších ochranných známek PEPE bylo řádně prokázáno v oblasti oděvů a dalších oděvních doplňků.

118 Spotřebitel tedy zakoupí výrobek nesoucí ochrannou známku PEPEQUILLO nejen proto, že si chce pořídit džínové kalhoty anebo tašku, ale rovněž proto, že nese tuto ochrannou známku, která se podobá starším ochranným známkám PEPE, jež se těší dobrému jménu.

119 Výrobky, k nimž se vztahuje přihlášená ochranná známka, si však jsou podobné. Proto – a vzhledem k podobnosti dotčených označení – si španělští spotřebitelé mohou vytvořit spojitost mezi staršími ochrannými známkami PEPE a přihlášenou ochrannou známkou.

120 Existuje tudíž nebezpečí, že ochranná známka PEPEQUILLO bude neprávem těžit z dobrého jména starších ochranných známek tím, že přiláká spotřebitele, kteří si přejí zakoupit výrobky nesoucí ochrannou známku, která je podobná starším ochranným známkám PEPE těšícím se dobrému jménu.

121 Tomuto žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět.

122 V důsledku toho je třeba vyhovět druhému bodu návrhového žádání směřujícího ke zrušení rozhodnutí ve věci samé.

K nákladům řízení

123 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Je-li neúspěšných účastníků řízení více, rozhodne Tribunál o rozdělení nákladů. Za okolností projednávané věci, kdy OHIM a vedlejší účastnice neměly úspěch v podstatné části svých návrhových žádání, je třeba rozhodnout, že ponesou vlastní náklady řízení a nahradí, každý z nich z jedné poloviny, náklady řízení vynaložené žalobkyní.

124 Žalobkyně požadovala, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů, které jí vznikly ve správním řízení před OHIM. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu se nezbytné náklady vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat. To však neplatí pro náklady vzniklé v souvislosti s řízením před námitkovým oddělením. Z toho plyne, že návrhu žalobkyně směřujícímu k tomu, aby OHIM, který neměl v projednávané věci plný úspěch, byla uložena náhrada nákladů správního řízení před OHIM, tudíž může být vyhověno pouze pokud jde o nezbytné náklady vzniklé

žalobkyni v souvislosti s řízením před odvolacím senátem [rozsudek Tribunálu ze dne 10. února 2010, O2 (Germany) v. OHIM (Homezone), T-344/07, Sb. rozh. s. II-153, bod 84].

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 24. září 2008 (věc R 722/2007-1) se zrušuje.**

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

3) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), jakož i nezbytné náklady vzniklé PJ Hungary kft v souvislosti s řízením před prvním odvolacím senátem OHIM**.

4) Pepekillo, SL ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených PJ Hungary kft.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 19. května 2011.

Podpisy.