ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

10. listopadu 2004 *

Ve věci T-164/02,

Kaul GmbH, se sídlem v Elmshornu (Německo), zastoupená G. Würtenbergerem a R. Kunzem, advokáty,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

přičemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM je

Bayer AG, se sídlem v Leverkusenu (Německo),

* Jednací jazyk: němčina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 4. března 2002 (věc R 782/2000-3), týkajícímu se námitkového řízení mezi Kaul GmbH a Bayer AG,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, M. Vilaras a I. Wiszniewska-Białecka, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: D. Christensen, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 30. června 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutkové okolnosti

1 Dne 3. dubna 1996 společnost Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) podala u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) 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, přihlášku ochranné známky Společenství.

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

3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 1, 17 a 20 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Mezi výrobky náležejícími do třídy 1 jsou „chemické výrobky určené ke konzervování potravin".

4 Dne 20. července 1998 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství.*

5 Dne 20. října 1998 podala žalobkyně námitky na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 proti zápisu přihlašované ochranné známky, pokud jde o „chemické výrobky určené ke konzervování potravin" náležející do třídy 1. Námitky byly založeny na existenci starší ochranné známky Společenství, zapsané dne 24. února 1998 pod číslem 49106. Tato ochranná známka spočívá ve slovním označení CAPOL a vztahuje se na výrobky označené jako „chemické výrobky určené ke konzervování potravin, a sice suroviny ke zmrazování a konzervování konečných potravin, zvláště cukrovinek" náležející do třídy 1. Na podporu svých námitek se žalobkyně dovolávala relativního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

6 Rozhodnutím ze dne 30. června 2000 zamítlo námitkové oddělení námitky z důvodu, že i kdyby se připustilo, že výrobky jsou totožné, je možné vyloučit jakékoliv nebezpečí záměny mezi dotčenými označeními z důvodu vzhledových a sluchových rozdílů mezi nimi.

7 Dne 24. července 2000 podala žalobkyně v souladu s článkem 59 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

8 Dopisem ze dne 17. července 2000, který obdržel OHIM dne 24. července 2000, společnost Bayer (Bayer AG) informovala OHIM o převodu přihlášky ochranné známky ARCOL podané Atlantic Richfield Co. na ni. Převod byl v souladu s čl. 17 odst. 5 a článkem 24 nařízení č. 40/94 zapsán do rejstříku ochranných známek Společenství dne 17. listopadu 2000.

9 Dne 30. října 2000 žalobkyně podala OHIM písemné odůvodnění odvolání upravené v článku 59 nařízení č. 40/94.

10 Rozhodnutím ze dne 4. března 2002, došlým žalobkyni dne 25. března 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí"), třetí odvolací senát OHIM zamítl odvolání. Odvolací senát měl v podstatě za to, že již nemůže vzít v úvahu údajně vysokou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, vyplývající z její obecné známosti, vzhledem k tomu, že žalobkyně se dovolávala této skutečnosti až v odvolacím řízení. Odvolací senát mimoto uvedl, že žalobkyně ve skutečnosti spíše změnila právní základ svých námitek na čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94, týkající se obecně známých ochranných známek, než aby předložila nový argument. Kromě toho senát usoudil, že přestože výrobky jsou totožné, neexistuje mezi dotčenými slovními označeními žádné nebezpečí záměny vzhledem ke značným rozdílům mezi nimi z hlediska vzhledového a fonetického, vzhledem ke skutečnosti, že trh dotčených výrobků je vysoce specializovaný, a vzhledem k pravděpodobnému posouzení zmíněných výrobků typickým spotřebitelem.

Řízení a návrhy účastníků řízení

11 Návrhem došlým do kanceláře Soudu dne 24. května 2002 podala žalobkyně tuto žalobu. OHIM uložil v kanceláři Soudu svou žalobní odpověď dne 16. října 2002.

12 Dopisem došlým do kanceláře Soudu dne 7. listopadu 2002 v souladu s čl. 135 odst. 2 jednacího řádu Soudu žalobkyně požádala o povolení podat repliku.

13 Dne 20. listopadu 2002 Soud (čtvrtý senát) rozhodl, že není nezbytné přistoupit ke druhé výměně vyjádření, vzhledem k tomu, že žalobkyně bude moci rozvinout své žalobní důvody a argumenty a odpovědět na žalobní odpověď OHIM v průběhu ústní části řízení.

14 Na základě zprávy soudce zpravodaje Soud (čtvrtý senát) rozhodl o zahájení ústní části řízení.

15 Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na otázky Soudu byly vyslechnuty na veřejném zasedání konaném dne 30. června 2004.

16 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

17 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

18 Na podporu své žaloby se žalobkyně v podstatě dovolává čtyř žalobních důvodů vycházejících zaprvé z porušení povinnosti přezkoumat skutečnosti jí předložené odvolacímu senátu, zadruhé z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, zatřetí z porušení procesních zásad uznávaných v členských státech a procesních pravidel použitelných u OHIM a začtvrté z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

19 Nejdříve je třeba přezkoumat první žalobní důvod.

Argumenty účastníků řízení

20 Podle žalobkyně posouzení odvolacího senátu, podle něhož po ukončení námitkového řízení nejsou před ním přípustné nové skutečnosti, vyplývá z nesprávného pochopení funkce odvolacího senátu. Řízení před odvolacím senátem musí být naopak považováno za druhou instanci řízení ve věci samé, v rámci níž mohou účastníci řízení předložit nové skutečnosti. V projednávaném případě tedy odvolací

senát nesprávně odmítl přezkoumat za účelem posouzení nebezpečí záměny skutečnosti předložené žalobkyní v jejím písemném odůvodnění ze dne 30. října 2000 ohledně vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky CAPOL, kterými byly čestné prohlášení generálního ředitele žalobkyně s připojeným seznamem jejích klientů. Tím OHIM porušil právo žalobkyně být vyslechnuta.

21 Žalobkyně se krom toho, v rozporu s tvrzeními OHIM, nevzdala uplatňování čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 jako základu svých námitek ve prospěch čl. 8 odst. 2 písm. c) téhož nařízení. Dokumenty předložené v písemném odůvodnění ze dne 30. října 2000 neměly za cíl uvést nové skutečnosti, ale spíše doplnit argumenty již předložené během námitkového řízení.

22 OHIM odpovídá, že postoj žalobkyně je založen na nesprávném výkladu systému právní ochrany zavedeného nařízením č. 40/94 a použitého v „ustálené judikatuře" odvolacích senátů. Funkční kontinuita odvolacích senátů ve vztahu k námitkovému oddělení má za následek, že k vyloučení důsledků nedodržení lhůt stanovených námitkovým oddělením nestačí podat odvolání. OHIM tedy uplatňuje, že, až na několik výjimek, odvolací senáty vždy odmítají vzít v úvahu nově uvedené skutečnosti, pokud nebyly předloženy v těchto lhůtách.

23 Postavení žalobkyně jakožto vedoucí společnosti na trhu chemických přípravků ke konzervování potravin a obecná známost ochranné známky CAPOL u dotyčné veřejnosti byly poprvé dovolávány před odvolacím senátem. Jednalo se o nové skutečnosti, ba dokonce, vzhledem k použití výrazu „obecně známá" žalobkyní, šlo o změnu právního základu jejích námitek na čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 40/94.

24 OHIM je ostatně toho názoru, že zohlednění postavení žalobkyně na trhu a s tím souvisejícího posílení rozlišovací způsobilosti její ochranné známky nemohlo vést k závěru o existenci nebezpečí záměny.

Závěry Soudu

25 Nejdříve je třeba uvést, že skutečnostmi předloženými žalobkyní odvolacímu senátu byly čestné prohlášení generálního ředitele žalobkyně a seznam klientů žalobkyně.

26 Tyto dokumenty, týkající se intenzity užívání ochranné známky žalobkyně, byly předloženy žalobkyní na podporu argumentace již předložené námitkovému oddělení, a tedy založené pouze na úvahách o neexistenci popisné povahy ochranné známky žalobkyně, podle které má tato ochranná známka vysoký stupeň rozlišitelnosti, a proto jí musí náležet větší ochrana.

27 Odvolací senát v bodech 10 až 12 napadeného rozhodnutí, dále pak OHIM v bodě 30 žalobní odpovědi shledaly, že nově uvedené skutečnosti nemohou být zohledněny, protože byly předloženy po uplynutí lhůt stanovených námitkovým oddělením.

28 Nicméně je nutno konstatovat, že tento postoj není slučitelný s funkční kontinuitou mezi instancemi OHIM potvrzenou Soudem, pokud jde jak o řízení *ex parte* [rozsudek Soudu ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), T- 163/98, Recueil, s. II-2383, body 38 až 44, nestižen neplatností v této otázce rozsudkem Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM

(BABY-DRY), C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, a rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla), T-63/01, Recueil, s. II-5255, bod 21], tak pokud jde o řízení *inter partes* [rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, body 24 až 32].

29 Bylo totiž rozhodnuto, že z funkční kontinuity mezi instancemi OHIM vyplývá, že v rámci působnosti čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 je odvolací senát povinen založit své rozhodnutí na všech skutkových a právních okolnostech, které dotyčný účastník řízení předložil buď v řízení před útvarem rozhodujícím v první instanci, nebo, s výhradou odstavce 2 téhož článku, v odvolacím řízení (výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 32). V rozporu s tím, co tvrdí OHIM, pokud jde o řízení *inter partes*, tedy funkční kontinuita mezi různými instancemi OHIM nemá za následek, že účastník řízení, který nepředložil před útvarem rozhodujícím v první instanci určité skutkové a právní okolnosti ve lhůtách stanovených tímto útvarem, nemůže uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Funkční kontinuita má naopak za důsledek to, že takový účastník řízení může uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem, s výhradou dodržení čl. 74 odst. 2 zmíněného nařízení před touto instancí.

30 V důsledku toho, jelikož v projednávaném případě sporné skutečnosti nebyly předloženy opožděně ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, nýbrž byly předloženy v příloze písemného odůvodnění žalobkyně, které došlo odvolacímu senátu dne 30. října 2000, to znamená ve lhůtě čtyř měsíců stanovené v článku 59 nařízení č. 40/94, nemohl odvolací senát odmítnout zohlednění těchto skutečností.

31 Kromě toho odvolací senát, přijímaje za své tvrzení přihlašovatelky ochranné známky ve vyjádření ze dne 27. prosince 2000, podle něhož se žalobkyně ve skutečnosti snaží prokázat, že její ochranná známka má dobré jméno nebo je obecně

známá, podpůrně tvrdil v bodě 13 napadeného rozhodnutí, že žalobkyně nahradila čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 jako právní základ svých námitek článkem 8 odst. 2 písm. c) téhož nařízení.

32 Soud shledává, že tento podpůrný argument nemůže být přijat.

33 Žalobkyně totiž v žádném stadiu řízení netvrdila, že zakládá své námitky na jiném ustanovení než na ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Naopak právě na tomto právním základě žalobkyně uplatňovala v řízení před námitkovým oddělením a poté v řízení před odvolacím senátem vysokou rozlišitelnost své ochranné známky a judikaturu Soudního dvora týkající se významu této úvahy pro posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

34 Ze všech předchozích úvah vyplývá, že odvolací senát nemohl, aniž by porušil článek 74 nařízení č. 40/94, odmítnout přezkum skutečností předložených žalobkyní v písemném odůvodnění ze dne 30. října 2000 za účelem prokázání stupně rozlišitelnosti starší ochranné známky vyplývajícího ze žalobkyní uplatňovaného užívání této ochranné známky na trhu.

35 Podle judikatury vzhledem k tomu, že nebezpečí záměny je tím větší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví významnější, ochranným známkám, které se vyznačují vysokou rozlišovací způsobilostí na trhu buď samy o sobě, nebo z důvodu jejich známosti na trhu, náleží rozsáhlejší ochrana než ochranným známkám, jejichž rozlišovací způsobilost je menší. Tudíž může existovat

nebezpečí záměny, přestože stupeň podobnosti ochranných známek je nízký, je-li podobnost výrobků nebo služeb, na něž se ochranné známky vztahují, velká, a je-li rozlišovací způsobilost starší ochranné známky vysoká (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, body 20 a 21 a uvedená judikatura).

36 Pokud tedy odvolací senát v projednávaném případě konstatoval, že výrobky, na něž se vztahují kolidující označení, jsou totožné a mezi těmito označeními existují určité prvky podobnosti, nemohl rozhodnout, jak to učinil, o existenci nebezpečí záměny, aniž by vzal v úvahu všechny relevantní skutečnosti, ke kterým patří skutečnosti předložené žalobkyní, jež mají za cíl prokázat vysoký stupeň rozlišitelnosti starší ochranné známky.

37 Z toho vyplývá, že odvolací senát tím, že opomenul vzít v úvahu skutečnosti, které mu byly žalobkyní předloženy, porušil povinnosti, které pro něj v rámci přezkumu nebezpečí záměny vyplývají z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Soudu nepřísluší, aby posuzoval dotčené skutečnosti namísto OHIM. V důsledku toho je třeba zrušit napadené rozhodnutí, aniž by bylo třeba rozhodnout o dalších žalobních důvodech.

K nákladům řízení

38 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 žalovaný byl ve sporu neúspěšný, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy žalobkyně.

Z těchto důvodů

SOUD (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 4. března 2002 (věc R 782/2000-3) se zrušuje.**

2) **OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Lega Vilaras Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. listopadu 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

H. Legal