ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

6. července 2004 *

Ve věci T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, se sídlem ve Valencii (Španělsko), zastoupená P. Kochem Morenem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému J. F. Crespem Carrillem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

* Jednací jazyk: němčina.

přičemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník v řízení před Soudem, jsou

Helene Debuschewitz a další, jako dědici po **Johannu Debuschewitzovi,** s bydlištěm v Rösrath-Forsbach (Německo), zastoupení E. Kringsem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 12. února 2002 (věc R 798/2001-1), týkajícího se námitkového řízení mezi Grupo El Prado Cervera, SL a J. Debuschewitzem,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení B. Vesterdorf, předseda, P. Mengozzi a E. Martins Ribeiro, soudci,

vedoucí soudní kanceláře : I. Natsinas, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 9. března 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 18. prosince 1998 podal J. Debuschewitz (dále jen „druhý účastník řízení před OHIM") u Úřadu pro harmonizaci na 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 CHUFAFIT.

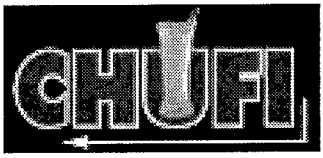
3 Výrobky, pro něž byl zápis ochranné známky žádán, náležejí do tříd 29 a 31 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

— třída 29: „Oříšky zpracované";

— třída 31: „Oříšky čerstvé".

4 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 69/1999 dne 30. srpna 1999.

5 Dne 29. listopadu 1999 společnost Grupo El Prado Cervera, SL (dříve Compañía Derivados de Alimentación, SL), žalobkyně v řízení před Soudem, podala námitky podle článku 42 nařízení č. 40/94. Námitky směřovaly proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky. Důvodem uváděným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na existenci dvou starších národních ochranných známek zapsaných ve Španělsku. První ochrannou známkou, zapsanou dne 4. února 1994 pod č. 1 778 419, je slovní ochranná známka CHUFI pro označení škály výrobků, jež náležejí do třídy 29, tj. „maso, ryby a zvěřina; masové výtažky; ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené; želé, džemy, protlaky; vejce, mléko a mléčné výrobky; oleje a tuky jedlé". Druhou ochrannou známkou, jejíž španělský zápis pod č. 2 063 328 byl proveden dne 5. května 1997, je následující obrazová ochranná známka:



6 Tato ochranná známka zahrnuje škálu výrobků třídy 31, tj. „výrobky zemědělské, zahradnické a lesní a zrní neuvedené v jiných třídách; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; osivo, rostliny a přírodní květiny; krmivo pro zvířata; slad".

7 Rozhodnutím ze dne 11. července 2001 zamítlo námitkové oddělení OHIM námitky v celém rozsahu z důvodu, že i když byly výrobky uvedené v přihlašované ochranné známce totožné s výrobky chráněnými staršími národními ochrannými známkami žalobkyně, mezi označením, jež bylo předmětem přihlášky ochranné známky

Společenství, a staršími národními ochrannými známkami žalobkyně existují vzhledové, fonetické a pojmové rozdíly, které umožňují vyloučit nebezpečí záměny u španělské veřejnosti.

8 Dne 31. srpna 2001 podala žalobkyně podle článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení.

9 Rozhodnutím ze dne 12. února 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí") první odvolací senát OHIM zamítl odvolání s tím, že potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení na základě stejného odůvodnění.

10 Odvolací senát v podstatě usoudil, že i přesto, že výrobky mají totožnou povahu, ochranné známky nejsou ani totožné, ani natolik podobné, aby mohly způsobit nebezpečí záměny. Odvolací senát byl jednak toho názoru, že přestože kolidující označení mají společnou slabiku „chu", vyznačují se vzhledovými a fonetickými rozdíly, pokud jde o počet slabik a jejich výslovnost (bod 18 napadeného rozhodnutí). Jednak, pokud se jedná o pojmové srovnání, odvolací senát shledal, že společný prvek „chuf", který ve Španělsku připomíná výraz „chufa" označující zemní mandli (neboli zelenošáchor jedlý), které slouží k přípravě nápoje „horchata" (chlazený mandlový nápoj), přímo souvisí se zelenošáchorem a nemůže sám o sobě rozlišit označení jako ochranné známky ani dvě ochranné známky navzájem. Naproti tomu odvolací senát konstatoval, že při celkovém srovnání ochranných známek jsou to koncové prvky kolidujících označení, co rozlišuje tato označení jako ochranné známky u spotřebitele. Podle odvolacího senátu vzhledem k tomu, že tyto prvky jsou dostatečně odlišné, lze se vyhnout záměně, ke které by mohlo dojít, a to i u nepozorného spotřebitele (body 19 a 20 napadeného rozhodnutí).

Řízení a návrhy účastníků řízení

11 Návrhem sepsaným ve španělštině a doručeným kanceláři soudu dne 15. dubna 2002 podala žalobkyně tuto žalobu.

12 Dopisem ze dne 3. května 2002 druhý účastník řízení před OHIM podal námitky ve smyslu čl. 131 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu Soudu proti tomu, aby španělština byla jednacím jazykem řízení před Soudem, a žádal, aby jednacím jazykem byla němčina.

13 Vzhledem k tomu, že druhý účastník řízení před OHIM předložil spornou přihlášku ochranné známky podle čl. 115 odst. 1 nařízení č. 40/94 v němčině, na základě čl. 131 odst. 2 třetího pododstavce jednacího řádu Soud určil jednacím jazykem němčinu.

14 Poté, co druhý účastník řízení před OHIM předložil svou žalobní odpověď dne 16. září 2002, OHIM předložil svou žalobní odpověď dne 7. října 2002.

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

16 Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na ústní otázky Soudu byly předneseny na jednání konaném dne 9. března 2004, krom řečí a odpovědí druhého účastníka řízení před OHIM, který se nedostavil.

17 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— prohlásil nesoulad napadeného rozhodnutí s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a zrušil toto rozhodnutí;

— prohlásil, že existuje nebezpečí záměny jednak mezi přihláškou ochranné známky Společenství CHUFAFIT pro třídy 29 a 31 a španělskou ochrannou známkou č. 1 778 419 CHUFI, která chrání výrobky třídy 29, a jednak mezi touto přihláškou a španělskou obrazovou ochrannou známkou č. 2 063 328 CHUFI, která chrání výrobky třídy 31;

— vyslovil zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství č. 1 021 229 CHUFAFIT pro třídy 29 a 31;

— uložil OHIM a případně druhému účastníku řízení před OHIM náhradu nákladů řízení.

18 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

19 Druhý účastník řízení před OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

20 Žalobkyně ve své žalobě navrhuje jednak, aby Soud vyslovil zamítnutí přihlašované ochranné známky Společenství, a jednak, aby zrušil napadené rozhodnutí.

K návrhu na zamítnutí přihlašované ochranné známky Společenství

21 Ve třetím bodě svých návrhů žalobkyně v podstatě žádá Soud, aby nařídil OHIM zamítnout zápis přihlašované ochranné známky.

22 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudce Společenství. Soudu tedy nenáleží ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší vyvodit důsledky z výroku a z odůvodnění rozsudků Soudu [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99,

Recueil, s. II-433, bod 33; ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 12, a ze dne 3. července 2003, José Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 22]. Třetí bod návrhů žalobkyně je tudíž nepřípustný.

K návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí

23 V prvním a druhém bodě svých návrhů žalobkyně v podstatě žádá o zrušení napadeného rozhodnutí. Na podporu své žaloby se dovolává jediného žalobního důvodu, vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod se dělí do dvou částí. První část vychází ze skutečnosti, že údajně v napadeném rozhodnutí nebyly řádně zohledněny proslulost nebo dobré jméno španělské ochranné známky CHUFI, jakož i její vysoká rozlišovací způsobilost. Druhá část vychází z údajně nesprávného posouzení neexistence nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními.

24 Úvodem je třeba uvést, že během jednání a poté, co OHIM tvrdil ve svých písemných vyjádřeních, že žaloba je nepřípustná, se žalobkyně vzdala první části svého jediného žalobního důvodu, což Soud zanesl do protokolu o jednání.

25 Z toho vyplývá, že jediný žalobní důvod je omezen na žádost, aby Soud ověřil, zda první odvolací senát OHIM došel v napadeném rozhodnutí k nesprávnému závěru o neexistenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními.

Argumenty účastníků řízení

26 Žalobkyně tvrdí, že obě kolidující označení jsou vzhledově, foneticky a pojmově podobná, což mělo vést první odvolací senát OHIM ke konstatování nebezpečí záměny.

27 Nejdříve, pokud se jedná o vzhledovou podobnost kolidujících označení, žalobkyně uplatňuje, že ochranná známka CHUFI je prakticky totožná s úvodní částí ochranné známky CHUFAFIT a že jelikož veřejnost přitahuje především úvodní část slovní ochranné známky, jsou proto obě ochranné známky vzhledově podobné. Žalobkyně rovněž zdůrazňuje, že spotřebitel si může o to snadněji spojit původ dvou kolidujících ochranných známek se stejným podnikem, neboť majitelé obecně známých ochranných známek v oboru potravinářství používají úvodní část svých ochranných známek pro vytvoření jiných ochranných známek obsahujících tutéž část.

28 Žalobkyně dále tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka Společenství CHUFAFIT není foneticky odlišná od ochranné známky CHUFI, vzhledem k tomu, že celá ochranná známka CHUFI je převzata do přihlašované ochranné známky CHUFAFIT. Podle žalobkyně odvolací senát při přezkumu slabičné struktury obou označení nezohlednil to, že celá ochranná známka CHUFI je zahrnuta v označení CHUFAFIT. Žalobkyně dodává, že převzetí starší ochranné známky do přihlašovaného označení zvyšuje nebezpečí asociace.

29 Konečně z hlediska pojmového má žalobkyně za to, že je-li pravdou, že ochranné známky CHUFI a CHUFAFIT připomínají výraz „chufa", tj. přísadu, z níž se vyrábí mandlový chlazený nápoj, tato okolnost měla z důvodu společného prvku „chuf" vést odvolací senát ke shledání existence nebezpečí záměny mezi těmito dvěma ochrannými známkami. Mimoto žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí není

koherentní s rozhodnutím OHIM ve věci FLEXICON v. FLEXON (R 183/2002-3), v němž třetí odvolací senát došel k závěru o existenci pojmové podobnosti z toho důvodu, že obě kolidující ochranné známky naznačovaly stejný význam a byly blízké španělskému výrazu „flexion".

30 Pro úplnost se žalobkyně domnívá, že napadené rozhodnutí nevzalo v úvahu nízký stupeň pozornosti referenčního spotřebitele, který měl být zohledněn pro určení, zda podobnost mezi dvěma ochrannými známkami mohla způsobit nebezpečí záměny. V případě ochranných známek, které slouží k rozlišení potravin nebo zboží všeobecné spotřeby, je podle žalobkyně třeba považovat za referenčního spotřebitele průměrného spotřebitele, který se vyznačuje nepozorným chováním. V tomto případě v době, kdy bude tento typ spotřebitele nakupovat, bude podle žalobkyně náchylný k tomu, že si spojí přihlašovanou ochrannou známku se starší ochrannou známkou CHUFI, jež je ochrannou známkou nejprodávanějšího mandlového chlazeného nápoje ve Španělsku a jež je celá zahrnuta v označení CHUFAFIT a jejíž první hlásky se shodují s uvedeným označením.

31 OHIM namítá, že poté, co napadené rozhodnutí poznamenalo, že žalobkyně nezpochybňuje posouzení odvolacího senátu, pokud jde o totožnou povahu výrobků, na něž se vztahují obě ochranné známky, po provedení vzhledového, fonetického a pojmového srovnání kolidujících označení správně zamítlo námitky. OHIM se v podstatě jednak domnívá, že kolidující označení nejsou vzhledově ani foneticky podobná zejména z důvodu své odlišné slabičné struktury. Kromě toho z pojmového hlediska OHIM uplatňuje, že prvek „chuf", který španělské veřejnosti připomíná přísadu „chufa", popisuje výrobky chráněné oběma ochrannými známkami. Tudíž podle OHIM nemůže rozlišovací způsobilost kolidujících označení spočívat v předponě „chuf", ale naopak musí spočívat v koncových částech obou smyšlených označení: jednak u označení CHUFI v přidání „i" a jednak u označení CHUFAFIT v přidání „afit". Podle OHIM žalobkyně také nemůže mít z důvodu popisné povahy prvku „chuf" monopol na takovýto prvek pro dotčené výrobky v tomto případě a bránit přihlášce ochranné známky Společenství obsahující takový prvek.

32 Pokud jde o tvrzení týkající se rozhodnutí třetího odvolacího senátu ve věci FLEXICON v. FLEXON, OHIM připouští, že stanoviska obou odvolacích senátů se na první pohled liší. Nicméně s ohledem na judikaturu Společenství má za to, že otázka nebezpečí záměny musí být řešena případ od případu. OHIM v tomto ohledu upozorňuje na důležitý rozdíl mezi věcí FLEXICON v. FLEXON a tímto případem: zatímco v první zmíněné věci byly úvodní části („flex") a koncové části („on") totožné, v projednávané věci je společná pouze úvodní část „chuf".

33 Konečně OHIM odmítá tvrzení žalobkyně, podle něhož jsou dotčené výrobky (oříšky čerstvé, oříšky zpracované, jakož i mandlový chlazený nápoj) zbožím všeobecné spotřeby nebo přinejmenším mohou být srovnány s pivem, vínem nebo jinými alkoholickými nápoji. Podle OHIM spotřebitel totiž nenajde specializované oddělení dotčených výrobků. OHIM se domnívá, že průměrný přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel, který se rozhodl koupit dotčené výrobky, každopádně může rozlišit obě ochranné známky. Při setkání s těmito dvěma slabými ochrannými známkami si totiž spotřebitel spojí prvek „chuf" spíše s přísadou „chufa", než s jednou z obou ochranných známek. Podle OHIM by potvrzení opaku znamenalo, že majiteli ochranné známky, jakou je CHUFI, která popisuje produkt „chufa" a která má pouze minimální rozlišovací způsobilost vyžadovanou k tomu, aby prošla přezkumem absolutních důvodů zamítnutí, bude udělen monopol na všechny další ochranné známky obsahující prvek „chuf", který popisuje přísadu „chufa".

34 Druhý účastník řízení před OHIM vznáší pochybnosti ohledně totožné povahy dotčených výrobků. Naproti tomu, pokud jde o srovnání kolidujících označení, odkazuje na souhrn tvrzení OHIM.

Závěry Soudu

35 Je třeba nejdříve připomenout, že na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 na námitky majitele starší ochranné známky je zamítnut zápis přihlašované

ochranné známky, „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"; je také upřesněno, že „nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou".

36 V tomto případě je nesporné, že starší ochranné známky jsou zapsány ve Španělsku. Proto je namístě pro posouzení podmínek uvedených v předchozím bodě vzít v úvahu hledisko veřejnosti tohoto členského státu. Tudíž relevantní veřejností je v podstatné míře veřejnost mluvící španělsky.

37 Dále je třeba zdůraznit, že podle judikatury Soudního dvora týkající se výkladu 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), a Soudu týkající se nařízení č. 40/94 představuje nebezpečí záměny takové nebezpečí, že veřejnost by se mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků ekonomicky propojených [rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17; rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM-Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 25, a ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 39].

38 Nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posouzeno celkově s přihlédnutím ke všem rozhodným faktorům tohoto případu (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; výše uvedené rozsudky Soudního dvora, Canon, bod 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18; rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40; výše uvedený rozsudek Soudního dvora Fifties, bod 26, a výše uvedený rozsudek Soudního dvora Starix, bod 40).

39 Toto celkové posouzení zahrnuje určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na něž se vztahují. Nízký stupeň podobnosti mezi příslušnými výrobky nebo službami může tedy být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Vzájemná závislost mezi těmito faktory je vyjádřena v sedmém bodě odůvodnění nařízení č. 40/94, podle něhož je namístě vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny, jehož posouzení závisí na množství faktorů a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením může dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky či službami (výše uvedený rozsudek Starix, bod 41).

40 Konečně vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu při celkovém posuzování nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její různé detaily (výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25). Pro účely tohoto celkového posouzení se má za to, že průměrný spotřebitel dotčených výrobků je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Kromě toho je třeba vzít v úvahu skutečnost, že průměrný spotřebitel má jenom zřídka možnost přímo srovnat různé ochranné známky, ale musí se spoléhat na nedokonalou představu o nich, která mu zůstala v paměti. Je namístě vzít rovněž v úvahu skutečnost, že stupeň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26).

41 Pokud se jedná o referenčního spotřebitele, jelikož jsou výrobky uvedenými v přihlašované ochranné známce Společenství potraviny běžné spotřeby, zejména základní přísada mandlového chlazeného nápoje (ve španělštině „horchata"), a jelikož starší ochranné známky žalobkyně jsou chráněny ve Španělsku, je cílová veřejnost, u níž musí být provedena analýza nebezpečí záměny, tvořena průměrným spotřebitelem tohoto členského státu.

42 V tomto ohledu Soud nemůže souhlasit s výtkou žalobkyně, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nevzal v úvahu nízký stupeň pozornosti referenčního spotřebitele. Přestože odvolací senát neuvedl, zda dotčené výrobky náležejí do kategorie zboží všeobecné spotřeby, jak tvrdí žalobkyně, v bodě 20 napadeného rozhodnutí, nicméně konstatoval, že označení jsou dostatečně odlišná, aby nedošlo k záměně, a to i u nepozorného spotřebitele. Proto odvolací senát při svém celkovém přezkumu nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními vzal v úvahu spotřebitele s nízkým stupněm pozornosti, aby určil, zda u takového spotřebitele může existovat nebezpečí záměny.

43 Co se týče srovnání výrobků, je nutné konstatovat, že v tomto případě výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, tj. „oříšky zpracované" a „oříšky čerstvé", jež náležejí do tříd 29 a 31, jsou součástí větší kategorie výrobků, na něž se vztahují starší ochranné známky a které náležejí do stejných tříd. Kromě toho žalobkyně nezpochybňuje posouzení odvolacího senátu (body 12 a 13 napadeného rozhodnutí), pokud jde o totožnou povahu výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství a výrobků chráněných staršími ochrannými známkami. Je tedy namístě shledat, že dotčené výrobky jsou totožné.

44 Co se týče srovnání kolidujících označení, z judikatury Soudního dvora a Soudu vyplývá, že celkové posouzení nebezpečí záměny, pokud jde o vzhledovou, fonetickou a pojmovou podobnost dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, který ochranné známky vyvolávají, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a převládajícím prvkům [výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25, a rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47].

45 V tomto případě je namístě uvést, že odvolací senát provedl srovnání přihlašované slovní ochranné známky se starší slovní ochrannou známkou žalobkyně zapsanou pod č. 1 778 419 a omezil svůj přezkum nebezpečí záměny mezi přihlašovanou slovní ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou žalobkyně (zapsanou pod č. 2 063 328) na přezkum slovního prvku zmíněné ochranné známky. Tento přístup je správný. Slovní prvek starší obrazové ochranné známky žalobkyně se totiž zdá být v tomto označení převládajícím a sám o sobě je způsobilý vytvořit představu o této ochranné známce, kterou si cílová veřejnost uchová v paměti, takže jiné složky ochranné známky, tj. v tomto případě vyobrazení prodloužené sklenice, která je umístěna ve středu písmena „u" obrazové známky, jsou při celkovém dojmu, který tato ochranná známka vyvolává, zanedbatelné [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 33]. Je také namístě uvést, že ani žalobkyně, ani druhý účastník řízení před OHIM nezpochybnili přístup odvolacího senátu.

46 Vzhledem k výše uvedenému je třeba přezkoumat, zda odvolací senát správně vyloučil jakékoliv nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami tím, že provedl vzhledové, fonetické a pojmové srovnání kolidujících označení.

47 Odvolací senát provedl současně vzhledové a fonetické srovnání kolidujících označení. Uvádí:

„ačkoliv je pravda, že vzhledově a foneticky mají označení stejnou první slabiku, CHU', ochranné známky CHUFI a CHUFAFIT nejsou celkově vzhledově podobné: píší se odlišně: starší ochranné známky mají dvě slabiky, zatímco přihlašovaná ochranná známka Společenství má tři slabiky. Vyslovují se dosti odlišně: označení CHUFI je kratší a celkově foneticky více harmonické, vyznačujíc se převládajícími samohláskami ‚U-I', než označení CHUFAFIT, jehož výslovnost se končí prudčeji slabikou ‚FIT' a jež se rozkládá na tři samohlásky a vytváří přibližně zvuk ‚U-A-I'."

48 Pokud se jedná o vzhledové srovnání, je nutno konstatovat, že kolidující označení nemají jenom společnou předponu „chuf", ale také písmeno „i". Proto mají tato označení pět společných písmen, z nichž čtyři tvoří jejich úvodní část. Nicméně kolidující označení mají několik vzhledových rozdílů, jimž může spotřebitel věnovat pozornost stejně tak jako úvodní části s přihlédnutím k omezené délce zmíněných označení. Slovní označení se totiž píší odlišně a jsou složena z různého počtu písmen, tj. z pěti písmen starší ochranné známky žalobkyně a z osmi písmen přihlašované ochranné známky Společenství a mají také odlišnou slabičnou strukturu, jelikož struktura starších ochranných známek Společenství je obzvláště krátká. Kromě toho středové umístění spojení písmen „f", „a" a „f" v přihlašované ochranné známce Společenství CHUFAFIT a přítomnost koncového písmena „t" přispívá k vytvoření odlišného vzhledového dojmu přihlašované ochranné známky, než je tomu u starších ochranných známek žalobkyně. Při vzhledovém posouzení všech označení jsou tudíž tyto rozdíly, i když jen málo důležité, nicméně dostatečné k vyloučení vzhledové podobnosti mezi kolidujícími označeními.

49 Pokud se jedná o fonetické srovnání, analýza odvolacího senátu je správná. Zajisté je namístě zdůraznit, že kolidující označení mají jednak totožnou slabiku „chu" a jednak téměř podobnou příponu, tj. „fi" ve starších ochranných známkách a „fit" v označení CHUFAFIT. Nicméně je třeba připomenout, že vzhledem k tomu, že starší ochranné známky mají dvě slabiky („chu" a „fi") a přihlašovaná ochranná známka má tři slabiky („chu", „fa" a „fit"), je slabičná struktura kolidujících ochranných známek odlišná. Podle pravidel umísťování přízvuku ve španělském jazyce, jak uvedly odvolací senát a OHIM, poslední slabika („fit") přihlašované ochranné známky se končí prudce písmenem „t", které se nachází v přízvučné slabice, a proto se mu dostává veškeré síly tónického přízvuku. Toto umístění přízvuku způsobuje také vyslovenou fonetickou odlišnost oproti poslední slabice „fi" starších ochranných známek. Mimoto, i když se celé označení CHUFI nachází v označení CHUFAFIT, není nicméně převzato jako celek, protože obě slabiky tvořící starší ochrannou známku CHUFI jsou v označení CHUFAFIT odděleny písmeny „f" a „a". Umístění těchto písmen mezi první společnou slabiku a přípony kolidujících označení vyvolává fonetický dojem odlišný od fonetického dojmu u starších ochranných známek. Ze všech těchto fonetických odlišností vyplývá, že nepřevzetí označení CHUFI jako celku v označení, které je předmětem přihlašované ochranné známky, znamená, že kolidující označení nejsou foneticky podobná.

50 Co se týče pojmového srovnání, odvolací senát v podstatě konstatoval, že prvek „chuf", jenž je společný kolidujícím označením a který připomíná zelenošáchor („chufa" ve španělštině), popisuje produkt, z něhož se vyrábí nápoj „horchata" (chlazený mandlový nápoj), a nemůže tedy sloužit k rozlišení ochranných známek. Odvolací senát připustil, že toto je společnou slabostí obou ochranných známek, a usoudil, že při celkovém srovnání kolidujících označení je tedy úvodní část ochranných známek méně důležitá než jejich koncové části, které spotřebiteli umožňují vnímat tato slova jako ochranné známky, a nikoliv jako popisné výrazy.

51 V tomto ohledu je třeba poznamenat, že cílová veřejnost nebude obecně považovat popisný prvek, který je součástí kombinované ochranné známky, za rozlišovací a převládající prvek v celkovém dojmu, jaký ochranná známka vyvolává [viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek BUDMEN, bod 53; viz také rozsudek Soudu ze dne 18. února 2004, Koubi v. OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, s. II-719, bod 60].

52 V tomto případě, ačkoliv žalobkyně ve svých písemných vyjádřeních připustila, že její ochranné známky CHUFI pojmově připomínají zelenošáchor („chufa" ve španělštině), nicméně tvrdila, že tyto ochranné známky mohou mít rozlišovací způsobilost z důvodu svého údajného dobrého jména nebo své údajné proslulosti, kterým se těší ve Španělsku. Jak bylo konstatováno výše v bodě 24, žalobkyně se na jednání vzdala uplatnění údajného dobrého jména nebo údajné proslulosti svých ochranných známek.

53 Soud konstatuje, že předpona „chuf", společná kolidujícím označením, popisuje zelenošáchor (neboli zemní mandli), který se ve španělštině nazývá „chufa" a jenž v tomto případě slouží k výrobě oblíbeného nápoje, známého pod názvem „horchata" (chlazený mandlový nápoj), zejména prodávaného ve Španělsku žalobkyní. Následkem toho v celkovém dojmu, kterým působí kolidující označení, cílová veřejnost vnímá prvek „chuf" jako popisující výrobky, na něž se vztahují kolidující označení, a nikoliv jako prvek, který umožňuje rozlišit obchodní původ těchto výrobků. Prvek „chuf" tudíž nemá rozlišovací způsobilost a nemůže být považován za převládající prvek v celkovém dojmu, jímž působí kolidující označení.

54 Naproti tomu, jak správně uvedl OHIM, v celkovém dojmu, jímž působí kolidující označení, jsou to koncové části těchto označení, co umožňuje cílové veřejnosti vnímat tato označení jako smyšlená, a nikoliv jako pouze popisná. Nicméně je třeba zdůraznit, že z pojmového hlediska ani přípona „fit", pokud se jedná o přihlašovanou ochrannou známku Společenství, ani písmeno „i", pokud jde o starší ochranné známky žalobkyně, nemají ve španělštině stanovený význam. Srovnání těchto prvků z pojmového hlediska tedy není podstatné. Skutečností zůstává, že vzhledové a fonetické rozdíly těchto prvků jsou dostatečné k tomu, aby umožnily při celkovém posouzení kolidujících označení vyloučit jakékoliv nebezpečí záměny mezi těmito označeními u cílové veřejnosti. Mimoto i za předpokladu, jak se toho žalobkyně poprvé dovolávala na jednání, že přípona „fit" přihlašované ochranné známky odkazuje na anglický výraz „fit", jehož jeden z různých významů připomíná osobu v dobré fyzické kondici, a že značná část cílové veřejnosti má dostatečné znalosti angličtiny na to, aby mohla pochopit takové vyvolání představy, což však žalobkyně neprokázala, Soud je toho názoru, že toto vyvolání představy nemůže být nutně popisem vlastností výrobků, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a že navíc může pouze potvrdit odmítnutí nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními. V každém případě takové tvrzení, které se snaží zpochybnit rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky Společenství, není předmětem tohoto řízení, které – jak to vyplývá ze závěrů v bodech 22 a 23 až 25 výše – se vztahuje pouze k existenci relativního důvodu zamítnutí, tj. nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními.

55 Odvolací senát tedy správně shledal, že při celkovém posouzení kolidujících označení jsou rozdíly mezi těmito označeními dostatečné pro vyloučení nebezpečí záměny u cílové veřejnosti.

56 Tento závěr nemůže být vyvrácen odlišnými tvrzeními, jichž se dovolává žalobkyně.

57 Zaprvé, pokud se jedná o údajnou rozdílnou rozhodovací praxi OHIM a odkazů na španělská národní rozhodnutí týkající se jiných označení a národních zápisů, než jsou označení a zápisy v projednávané věci, je namístě jednak připomenout, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována pouze na základě nařízení č. 40/94, jak jej vykládá soudce Společenství, a nikoliv na základě starší rozhodovací praxe OHIM [rozsudky Soudu ze dne 5. prosince 2000, Messe München v. OHIM (electronica), T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47; ze dne 5. prosince 2002, Sykes Enterprises v. OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Recueil, s. II-5179, bod 31, a výše uvedený rozsudek BUDMEN, bod 61]. Tudíž tvrzení vycházející z případného nesouladu napadeného rozhodnutí s rozhodnutím třetího odvolacího senátu OHIM ve věci FLEXICON v. FLEXON nemůže být zohledněno. Na druhé straně, co se týče odkazů na národní španělská rozhodnutí, je nutno dojít k totožnému závěru [rozsudky Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, bod 53, a ze dne 4. listopadu 2003, Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 37].

58 Zadruhé je třeba rovněž odmítnout tvrzení žalobkyně vycházející z obchodní praxe majitelů proslulých ochranných známek, podle něhož tito majitelé používají úvodní část svých ochranných známek k vytvoření odvozených ochranných známek obsahujících stejnou část. Žalobkyně se totiž jednak nemůže dovolávat údajné proslulosti svých starších ochranných známek, úvahy, jejíhož uplatnění se vzdala při jednání, jak bylo uvedeno výše v bodě 24. Jednak žalobkyně nemůže, jak to tvrdil OHIM, bránit druhému účastníku řízení před OHIM v používání prvku „chuf" pro výrobky a na relevantním území, jelikož, jak již bylo konstatováno výše v bodě 54, nemůže být tento prvek vnímán cílovou veřejností jako prvek, který umožňuje rozlišit obchodní původ výrobků chráněných staršími ochrannými známkami žalobkyně.

59 Konečně, co se týče zmínek žalobkyně o nebezpečí asociace mezi kolidujícími označeními z důvodu použití společné předpony „chuf", je namístě připomenout, že nebezpečí asociace je zvláštním případem nebezpečí záměny, který se vyznačuje skutečností, že dotčené ochranné známky, ač nemůže u cílové veřejnosti dojít přímo k jejich záměně, mohou být vnímány jako dvě ochranné známky téhož majitele

[rozsudek Soudu ze dne 9. dubna 2003, Durferrit v. OHIM – Kolene (NU- TRIDE), T-224/01, Recueil, s. II-1589, bod 60 a uvedená judikatura]. I když tomu tak může být, zejména jeví-li se dvě ochranné známky jako náležející do jedné série ochranných známek vytvořených na společném základě (výše uvedený rozsudek NU-TRIDE, bod 61), je nutno konstatovat, že v tomto případě tomu tak není, protože předpona „chuf" má popisnou povahu, která není schopná způsobit nebezpečí asociace mezi kolidujícími označeními u cílové veřejnosti.

60 Z výše uvedeného vyplývá, že přestože v tomto případě jsou výrobky, na něž se vztahují kolidující označení, totožné, rozdíly mezi zmíněnými označeními postačí k vyloučení existence nebezpečí záměny ve vnímání cílové veřejnosti.

61 V důsledku toho je třeba zamítnout jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a žalobu v celém rozsahu.

K nákladům řízení

62 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník řízení, 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 vynaložených OHIM a druhým účastníkem řízení před OHIM v souladu s jejich návrhy.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. července 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

B. Vesterdorf