ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

22. června 2004 *

Ve věci T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, s bydlištěm v Paříži (Francie),

Paloma Ruiz-Picasso, s bydlištěm v Londýně (Spojené království),

Maya Widmaier-Picasso, s bydlištěm v Paříži,

Marina Ruiz-Picasso, s bydlištěm v Ženevě (Švýcarsko),

Bernard Ruiz-Picasso, s bydlištěm v Paříži,

zastoupení C. Gielenem, advokátem,

žalobci,

* Jednací jazyk: němčina.

proti

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

žalovanému,

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

DaimlerChrysler AG, se sídlem ve Stuttgartu (Německo), zastoupená S. Völkerem, advokátem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 18. března 2002 (věc R 0247/2001-3) týkajícímu se námitkového řízení mezi „Picassovou pozůstalostí" a DaimlerChrysler AG

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(druhý senát),

ve složení N. J. Forwood, předseda, J. Pirrung a A. W. H. Meij, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: D. Christensen, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 11. listopadu 2003,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 11. září 1998 podal vedlejší účastník řízení u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) 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, přihlášku ochranné známky Společenství, sepsanou v němčině.

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

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do třídy 12 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 tomuto popisu: „Automobily a jejich části, autobusy".

4 Dne 25. května 1999 byla přihláška ochranné známky Společenství zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství.*

5 Dne 19. srpna 1999 společenství Picassových dědiců, ve spoluvlastnickém vztahu ve smyslu článku 815 a následujících francouzského občanského zákoníku, se spoluvlastníky jakožto navrhovateli, podalo námitku na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 směřující proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny kategorie výrobků uvedené v přihlášce ochranné známky. Důvodem dovolávaným na podporu námitky bylo nebezpečí záměny uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitka byla založena na existenci ochranné známky Společenství č. 614 867, jejímž majitelem je společenství Picassových dědiců (dále jen „starší ochranná známka"). Starší ochranná známka, tj. slovní označení PICASSO, byla přihlášena dne 1. srpna 1997 a zapsána dne 26. dubna 1999 pro výrobky, které spadají do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody a jež odpovídají tomuto popisu: „Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní, auta, autobusy, nákladní auta, dodávkové vozy, přívěsné obytné vozy, přívěsy".

6 Rozhodnutím ze dne 11. ledna 2001 zamítlo námitkové oddělení námitku z toho důvodu, že neexistuje nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami.

7 Dne 7. března 2001 podalo společenství Picassových dědiců u OHIM na základě článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání směřující ke zrušení rozhodnutí námitkového oddělení a k zamítnutí přihlášky ochranné známky.

8 Rozhodnutím ze dne 18. března 2002, oznámeným žalobcům dne 17. dubna 2002 (věc R 247/2001-3, dále jenom „napadené rozhodnutí") zamítl třetí odvolací senát OHIM odvolání. Odvolací senát v podstatě shledal, že vzhledem k vysokému stupni pozornosti relevantní veřejnosti nejsou dotčené ochranné známky podobné foneticky ani vzhledově. Kromě toho usoudil, že pojmový dopad starší ochranné známky mohl neutralizovat jakoukoliv fonetickou nebo vzhledovou podobnost mezi dotčenými ochrannými známkami.

Řízení a návrhy účastníků řízení

9 Návrhem sepsaným v angličtině a doručeným kanceláři Soudu dne 13. června 2002 podali žalobci pod názvem „společenství Picassových dědiců" tuto žalobu.

10 Vzhledem k tomu, že vedlejší účastník řízení podal ve lhůtě stanovené k tomuto účelu kanceláří Soudu námitky proti tomu, aby jednacím jazykem byla angličtina, stala se v souladu s čl. 131 odst. 2 třetím pododstavcem jednacího řádu Soudu jednacím jazykem němčina jako jazyk, v němž byla sepsána přihláška ochranné známky Společenství.

11 Na základě zprávy soudce zpravodaje rozhodl Soud (druhý senát) o zahájení ústní části řízení a v rámci organizačních procesních opatření upravených v článku 64 jednacího řádu položil otázky žalobcům a OHIM, kteří na ně ve lhůtě stanovené k tomuto účelu odpověděli.

12 Řeči účastníků a jejich odpovědi na položené otázky byly předneseny během jednání konaného dne 11. listopadu 2003.

13 Žalobci navrhují, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— vyhověl námitkám a zamítl přihlášku ochranné známky;

— uložil vedlejšímu účastníku řízení náhradu nákladů řízení.

14 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobcům náhradu nákladů řízení.

15 Vedlejší účastník řízení navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobcům náhradu nákladů řízení.

K přípustnosti žaloby

Argumenty účastníků řízení

16 Vedlejší účastník řízení namítá, že vzhledem k tomu, že společenství Picassových dědiců není fyzickou ani právnickou osobou, je žaloba nepřípustná. Žaloba podle něj

neuvádí formu právnické osoby, jíž by tato entita, která v rozporu požadavky čl. 44 odst. 5 jednacího řádu nepřiložila k návrhu žádný důkaz o své existenci jakožto právnické osoby, mohla být.

17 V odpovědi na písemné otázky Soudu žalobci uvedli, že společenství dědiců ve spoluvlastnickém vztahu (indivision) ve smyslu článků 815 a následujících francouzského občanského zákoníku, přestože nemá právní subjektivitu, je entitou nezávislou na svých členech, která může být věřitelem nebo dlužníkem a má právo vystupovat před soudy. Podpůrně žalobci prohlásili, že je třeba mít za to, že žaloba byla podána jménem pěti spoluvlastníků. Kromě toho předložili prohlášení, která udělují Claude Ruiz-Picassovi plnou moc provádět jménem ostatních čtyř dědiců všechny úkony určené k ochraně jejich práv, pokud jde o dílo a jméno Pabla Picassa.

18 OHIM uvedl, že společenství Picassových dědiců bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek Společenství jakožto majitel starší ochranné známky, a proto mohlo být účastníkem námitkového řízení na základě použití čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ii) ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94.

Závěry Soudu

19 K prokázání způsobilosti společenství Picassových dědiců jakožto entity nezávislé na jejích členech odkázali žalobci pouze na ustanovení článku 815 a následující francouzského občanského zákoníku. Poté, co byli vyzváni Soudem, aby doplnili svá prohlášení v tomto směru a předložili v souladu s čl. 44 odst. 5 jednacího řádu důkaz o existenci této entity jakožto právnické osoby, omezili se znovu na odkaz na články 815 a následující francouzského občanského zákoníku. Místo toho, aby spoludědici předložili dodatečné údaje, které by mohly pro splnění požadavků čl. 44 odst. 5

jednacího řádu potvrdit nezávislost a odpovědnost, byť omezenou, společenství Picassových dědiců, a předložili důkaz, že plná moc byla jejich advokátovi řádně udělena zástupcem této entity oprávněným k tomuto účelu, poskytli spoluvlastníci podpůrně svou adresu, plné moci, které čtyři z nich udělili Claude Ruiz-Picassovi, jakož i smlouvu o zastoupení, kterou vypracoval.

20 Za těchto okolností skutečnost, že společenství Picassových dědiců bylo zapsáno jako majitel starší obchodní známky Společenství, a že proto bylo účastníkem námitkového řízení a řízení před odvolacím senátem, nestačí k tomu, aby bylo možno dospět k závěru, že žaloba podaná jeho jménem je v souladu s požadavky článku 44 jednacího řádu.

21 V rozporu s tím, co tvrdí vedlejší účastník řízení, to však neznamená, že žaloba je nepřípustná. Ve skutečnosti výraz „společenství Picassových dědiců" označuje skupinově pět spoluvlastníků, kteří jakožto fyzické osoby nepodléhají povinnostem uvedeným v čl. 44 odst. 5 jednacího řádu. Je tudíž namístě mít za to, že žaloba byla podána pěti spoluvlastníky.

22 Skutečnost, že se spoluvlastníci rozhodli podat tuto žalobu pod společným označením „společenství Picassových dědiců", nemá vliv na její přípustnost. Totožnost osob jednajících pod tímto společným označením je totiž nepochybná. Navíc za okolností této věci žádný oprávněný zájem dalších účastníků řízení nebrání tomu, aby Soud opravil bez návrhu označení žalobců pro účely tohoto rozsudku.

K věci samé

23 Žalobci předkládají dva žalobní důvody na podporu své žaloby vycházející jednak z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a jednak z nedodržení procesních zásad zakotvených v čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94, pokud jde o to, že odvolací senát překročil meze sporu mezi účastníky námitkového řízení. Je namístě nejdříve přezkoumat druhý žalobní důvod.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení procesních zásad a spočívajícímu v tom, že druhý odvolací senát překročil meze sporu mezi účastníky námitkového řízení

Argumenty účastníků řízení

24 Žalobci uplatňují, že domněnka vysokého stupně pozornosti relevantní veřejnosti, uvedená v bodě 15 napadeného rozhodnutí, jakož i dohady o dopadu starší ochranné známky na trh a vnímání této ochranné známky relevantní veřejností uvedené v bodech 19 až 21 tohoto rozhodnutí se neopírají o skutečnosti uvedené účastníky námitkového řízení. Podle žalobců nebyl odvolací senát oprávněn založit své rozhodnutí na domněnkách a dohadech, které nebyly uváděny účastníky řízení.

25 OHIM namítá, že odvolací senát tím, že založil své rozhodnutí na skutečnostech, ke kterým z úřední povinnosti v řízení přihlédl, neporušil čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení

č. 40/94. Podle OHIM odvolací senát naopak náležitě provedl právní posouzení všeobecně známých skutečností, na nichž již založilo své rozhodnutí námitkové oddělení.

26 Vedlejší účastník řízení se domnívá, že OHIM je oprávněn založit svá rozhodnutí na všeobecně známých skutečnostech i přesto, že se jich nedovolává žádný účastník řízení. Podle něj jsou skutečnosti, že auta jsou výrobky prodávané za vysokou cenu a že při koupi auta ovlivňuje rozhodnutí spotřebitele zvlášť velké množství faktorů, všeobecně známé.

Závěry Soudu

27 Podle článku 74 nařízení č. 40/94 „v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však zkoumání [OHIM] omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky".

28 Toto ustanovení omezuje přezkum prováděný OHIM ve dvojím smyslu. Týká se jednak skutkového základu rozhodnutí OHIM, tedy skutečností a důkazů, na nichž mohou být tato rozhodnutí založena [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 13. června 2002, Chef Revival USA *v.* OHIM – Massagué Marín (Chef), T-232/00, Recueil) s. II-2749, bod 45], a jednak právního základu těchto rozhodnutí, tedy ustanovení, které je povinen použít orgán, jemuž je návrh předložen. Odvolací senát tudíž při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí, kterým se ukončilo námitkové řízení, může založit své rozhodnutí pouze na relativních důvodech zamítnutí, jichž se dovolával dotčený účastník řízení, jakož i na skutečnostech a důkazech, které tento účastník řízení předložil [rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel *v.* OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 32].

29 Nicméně toto omezení skutkového základu přezkumu prováděného odvolacím senátem nevylučuje, že odvolací senát vezme v úvahu, kromě skutečností výslovně uváděných účastníky námitkového řízení, skutečnosti všeobecně známé, tedy skutečnosti, které může znát každý nebo se kterými se lze seznámit ze všeobecně přístupných zdrojů.

30 Je totiž vhodné vzít nejdříve v úvahu to, že právní pravidlo uvedené v čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 zakotvuje výjimku ze zásady přezkumu skutečností z úřední povinnosti, zakotvenou *in limine* téhož ustanovení. Tato výjimka proto musí být předmětem zužujícího výkladu, který vymezí její dosah tak, aby nepřekročil dosah nezbytný pro dosažení jejího účelu.

31 Pokud se jedná o právní pravidlo uvedené v čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94, je *ratio legis* ustanovení zprostit správní orgán povinnosti zjišťovat v rámci řízení *inter partes* z vlastní iniciativy rozhodné skutečnosti. Tento cíl není ohrožen, vezme-li OHIM v úvahu skutečnosti všeobecně známé.

32 Článek 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 naproti tomu nemůže mít za cíl přinutit námitkové oddělení nebo odvolací senát, aby vědomě přijaly rozhodnutí na základě skutkových předpokladů zjevně neúplných nebo odporujících skutečnosti. Jeho cílem není ani vyžadovat po účastnících námitkového řízení, aby uplatnili před OHIM všechny všeobecně známé skutečnosti, které mohou být případně podstatné pro rozhodnutí, jež má být přijato. Ve skutečnosti by výklad tohoto ustanovení, podle něhož by bylo vyloučeno přihlédnout z úřední povinnosti ke všeobecně známým skutečnostem, podněcoval účastníky řízení k tomu, aby do svých písemných vyjádření z opatrnosti začlenili podrobný výklad všeobecně známých skutečností, což by mohlo vést k značnému zatížení námitkového řízení.

33 Ve světle předchozích úvah je třeba přezkoumat, zda odvolací senát překročil meze sporu mezi účastníky řízení, když vzal v úvahu jednotlivé skutečnosti uvedené v tomto žalobním důvodu.

34 Zaprvé žalobci kritizují bod 15 napadeného rozhodnutí, který uvádí, že se stupeň pozornosti průměrného spotřebitele může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků a že „je možno předpokládat, že v daném případě dotčený spotřebitel bude věnovat zvláštní pozornost koupi těchto výrobků" (tj. automobilů a jejich částí, jakož i autobusů). Zadruhé žalobci vytýkají odvolacímu senátu, že v bodě 19 napadeného rozhodnutí přihlédl k pojmovému dopadu jména „Picasso" na dotčený trh a potvrdil, „že je možno předpokládat, že většina evropských spotřebitelů si spojuje výraz , PICASSO' s celosvětově nejproslulejším malířem 20. století: Pablem Picassem". Zatřetí jsou žalobci toho názoru, že odvolací senát nemohl vycházet z tvrzení uvedených v bodech 20 a 21 napadeného rozhodnutí, podle nichž „rozlišovací způsobilost označení PICASSO je tak vysoká, že jakákoliv vnímatelná odlišnost stačí k vyloučení jakéhokoliv nebezpečí záměny v mysli dotčených spotřebitelů" a že „dotčený spotřebitel, který se setká se jménem PICASSO a s ochrannou známkou, kterou představuje, si nikdy nespojí ochrannou známku PICARO se španělským umělcem, k němuž se vztahuje ochranná známka PICASSO".

35 V částech napadeného rozhodnutí, které jsou citovány výše, odvolací senát neuvedl nové skutečnosti, ať všeobecně známé, nebo nikoliv, ale upřesnil a použil kritérium, které je podle ustálené judikatury relevantní pro vyhodnocení existence nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami, tedy předpokládané vnímání dotčené kategorie výrobků a služeb ze strany průměrného přiměřeně pozorného a informovaného spotřebitele (rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23; ze dne 16. července 1998, Gut Springenheide a Tusky, C-210/96, Recueil, s. I-4657, bod 31, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, body 25 a 26). Jedná se tedy o podstatný prvek argumentace odvolacího senátu. Žalobci ovšem nemohou tvrdit, že odvolací senát použitím tohoto kritéria nezbytného k posouzení nebezpečí záměny překročil meze sporu mezi účastníky řízení.

36 Pokud jde o druhou ze zmíněných skutečností, je namístě dodat, že samotné společenství Picassových dědiců uvedlo na straně 3 písemného odůvodnění svého odvolání k odvolacímu senátu OHIM toto:

„[OHIM] předně zdůrazňuje, že Picasso bude evropskými spotřebiteli rozpoznán jako proslulý španělský malíř. Odvolatel sdílí tento názor." („The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.")

37 Za těchto okolností nemohou žalobci vytýkat odvolacímu senátu, že vzal v napadeném rozhodnutí v úvahu toto předpokládané vnímání veřejnosti, výslovně potvrzené společenstvím Picassových dědiců ve výše zmíněném písemném odůvodnění odvolání. Z tohoto hlediska nemá žalobní důvod oporu ani ve skutkovém stavu.

38 Z toho vyplývá, že druhý žalobní důvod není opodstatněný.

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

Argumenty účastníků řízení

39 Žalobci předkládají šest tvrzení na podporu tohoto žalobního důvodu.

40 Zaprvé žalobci vytýkají odvolacímu senátu, že založil své rozhodnutí na domněnce, podle níž je průměrný spotřebitel při koupi automobilů a jejich součástí zvlášť opatrný a pozorný. Vysvětlují, že tato domněnka se týká pouze okamžiku koupě, zatímco střetnou-li se i pozorní spotřebitelé s dotyčnými výrobky chráněnými dotčenými ochrannými známkami v jiných situacích než při koupi, například při spatření těchto vozidel na silnici, mohou se domnívat, že jsou určitým způsobem shodné nebo že existují ekonomická nebo jiná propojení mezi jejich obchodním původem. Odvolací senát opomněl takto vzít v úvahu teorii zvanou „o zaměnitelnosti po prodeji", i když je tato teorie všeobecně uznávána v právu ochranných známek, zejména rozsudkem Soudního dvora ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273). Žalobci v této souvislosti zdůrazňují, že pojem nebezpečí záměny zahrnuje nebezpečí nepřímé záměny. Kromě toho vytýkají odvolacímu senátu, že neuvedl důvody, na kterých založil svou domněnku o zvláštní dbalosti a pozornosti relevantní veřejnosti.

41 Zadruhé žalobci líčí, že dotčené ochranné známky jsou vzhledově a foneticky podobné. Upozorňují, že vzhledová, fonetická a pojmová podobnost mezi oběma ochrannými známkami musí být posouzena na základě srovnání těchto ochranných známek, aniž by bylo vzato v úvahu složení relevantní veřejnosti, jelikož tento posledně jmenovaný faktor přichází v úvahu pouze při celkovém posouzení nebezpečí záměny.

42 Zatřetí žalobci zpochybňují tvrzení, podle něhož pojmový dopad jména „Picasso" převažuje nad fonetickou a vzhledovou podobností dotčených ochranných známek. Upřesňují, že slovní označení PICASSO nemá žádný význam ve vztahu k dotčeným výrobkům, tj. automobilům. Jsou toho názoru, že odvolací senát měl přezkoumat nebezpečí záměny pouze ve vztahu k těmto výrobkům a že není relevantní vzít v úvahu jiné významy, které může označení mít, jež nesouvisejí s automobily. v průběhu jednání dodali, že přístup, podle něhož je smysl výrazu „Picasso" pojímán jako takový a je vždy chápan jako vztahující se k malíři, a nikoliv k vozidlům, může mít za následek popření způsobilosti této ochranné známky rozlišit výrobky, i když

byla řádně zapsána OHIM. Navíc tento přístup omezuje ochranu ochranné známky v tom smyslu, že by bylo možno se jí dovolávat pouze ve vztahu k označením v přísném slova smyslu totožným, protože významový obsah výrazu vždy neutralizuje vzhledové a fonetické podobnosti, které toto slovní označení může mít s označeními mírně odlišnými.

43 Kromě toho žalobci tvrdí, že skutečnost, že dvě ochranné známky jsou podobné, pokud jde o jedno z podstatných kritérií, vzhledové, nebo fonetické, může stačit k prokázání existence nebezpečí záměny.

44 Začtvrté žalobci namítají, že napadené rozhodnutí porušuje pravidlo, podle něhož musí být přihlédnuto k existenci nebezpečí záměny tím spíše, čím má starší ochranná známka vyšší rozlišovací způsobilost. Tvrdí, že slovní označení PICASSO má vysokou inherentní rozlišovací způsobilost, a proto skutečnost, že toto označení představuje také jméno proslulého malíře, je podle nich v tomto ohledu nerelevantní.

45 Zapáté se žalobci domnívají, že odvolací senát si v bodě 21 napadeného rozhodnutí nesprávně položil pouze otázku, zda relevantní veřejnost při setkání se starší ochrannou známkou může myslet na přihlašovanou ochrannou známku. Podle žalobců bylo nezbytné přezkoumat opačně, zda při setkání s přihlašovanou ochrannou známkou si ji může tato veřejnost spojit se starší ochrannou známkou. Žalobci tvrdí, že vzhledem k podobnosti dotčených ochranných známek tomu tak v tomto případě je.

46 Zašesté a naposled žalobci uplatňují, že odvolací senát nepochopil správně tvrzení, podle něhož vedlejší účastník řízení měl v úmyslu získat výhodu ze starší ochranné známky a záměrně vytvořit záměnu mezi dotčenými ochrannými známkami. Uznávají, že námitka je založena na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a nikoliv

na odstavci 5 téhož článku, ale upřesňují, že toto tvrzení je třeba chápat v souvislostech, v nichž společenství Picassových dědiců během odvolacího řízení uplatnilo okolnost, podle níž vedlejší účastník řízení v době předložení přihlášky ochranné známky věděl, že budou uvedeny na trh výrobky pod starší ochrannou známkou.

47 OHIM a vedlejší účastník řízení se domnívají, že vzhledem k tomu, že mezi dotčenými ochrannými známkami je rozdíl dostatečný k vyloučení nebezpečí záměny, není žalobní důvod opodstatněný.

Závěry Soudu

48 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se přihlašovaná ochranná známka k námitkám majitele starší ochranné známky nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu 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.

49 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že veřejnost se může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí z téhož podniku nebo popřípadě z podniků ekonomicky propojených.

50 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posouzeno celkově podle toho, jak dotčená veřejnost vnímá určitá označení a určité výrobky nebo služby, přičemž musí být přihlédnuto ke všem faktorům relevantním v daném případě, zejména

k vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností výrobků a služeb, na které se označení vztahují [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 31 až 33 a uvedená judikatura].

51 V projednávaném případě je starší ochranná známka ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 ochrannou známkou Společenství. Proto je pro účely posouzení podmínek uvedených v předchozím bodě třeba vzít v úvahu, jak je nahlížena veřejností v celém Společenství. Vzhledem k povaze výrobků, na něž se vztahuje starší ochranná známka, je relevantní veřejnost složena z konečných spotřebitelů.

52 Je nesporné, že výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky a výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka, jsou zčásti totožné a zčásti podobné.

53 Je tudíž třeba přezkoumat, zda stupeň podobnosti mezi dotčenými označeními je dostatečně vysoký, aby bylo možno shledat, že existuje nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami. Jak vyplývá z ustálené judikatury, musí být celkové posouzení nebezpečí záměny, pokud jde o vzhledovou, fonetickou a pojmovou podobnost proti sobě stojících označení, založeno na celkovém dojmu, který vyvolávají, přičemž musí být vzaty v úvahu zejména jejich rozlišovací a převládající prvky [rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Philips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 47 a uvedená judikatura]. V tomto ohledu je namístě zamítnout tvrzení žalobců, podle něhož má být podobnost mezi dvěma označeními posouzena, aniž by bylo vzato v úvahu složení relevantní veřejnosti, přičemž toto posledně uvedené hledisko je vzato v úvahu až při celkovém posouzení nebezpečí záměny. Analýza podobnosti mezi dotčenými označeními je totiž podstatným prvkem celkového posouzení nebezpečí záměny. Musí být tedy provedena stejně jako výše uvedené celkové posouzení ve vztahu ke vnímání relevantní veřejnosti.

54 Pokud jde o vzhledovou a fonetickou podobnost, žalobci výstižně podotkli, že dotčená označení jsou složena vždy ze tří slabik, že obsahují tytéž samohlásky na odpovídajících místech a ve stejném pořadí a že s výjimkou písmen „ss" a „r" obsahují rovněž tytéž souhlásky, které se navíc nacházejí na odpovídajících místech. Konečně skutečnost, že první dvě slabiky, jakož i poslední písmeno jsou totožné, má zvláštní význam. Naproti tomu výslovnost zdvojené souhlásky „ss" se odlišuje velmi jasně od souhlásky „r". Z toho vyplývá, že obě označení jsou podobná z hlediska vzhledového a fonetického, ale stupeň podobnosti z hlediska fonetického je malý.

55 Z hlediska pojmového je slovní označení PICASSO relevantní veřejnosti zvlášť dobře známo jako jméno proslulého malíře Pabla Picassa. Slovní označení PICARO může být lidmi mluvícími španělsky chápáno jako označující zejména osobnost španělské literatury, kdežto pro část (většinovou) relevantní veřejnosti, která španělsky nemluví, nemá žádný významový obsah. Označení tedy nejsou podobná z hlediska pojmového.

56 Takovéto pojmové rozdíly mohou za určitých okolností neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti mezi dotčenými označeními. Pro takovou neutralizaci je nezbytné, aby alespoň jedno z dotčených označení mělo z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam, takže jej tato veřejnost je schopna okamžitě zachytit (rozsudek BASS, bod 52 výše, bod 54).

57 Slovní označení PICASSO má pro relevantní veřejnost jasný a vymezený významový obsah. v rozporu s tím, co tvrdí žalobci, relevance významu označení pro účely posouzení nebezpečí záměny není v projednávaném případě ovlivněna skutečností, že toto označení nemá vztah k dotčeným výrobkům. Ve skutečnosti pověst malíře Pabla Picassa je taková, že se při neexistenci konkrétních důkazů opaku nelze

domnívat, že označení PICASSO jakožto ochranná známka pro vozidla by mohlo ve vnímání průměrného spotřebitele mít převahu nad jménem malíře v takovém rozsahu, že tento spotřebitel by si při setkání s označením PICASSO v souvislosti s dotčenými výrobky napříště nespojil význam označení se jménem malíře a vnímal by ho hlavně jako jednu z mnoha ochranných známek pro vozidla.

58 Z toho vyplývá, že pojmové rozdíly, které odlišují dotčená označení mohou v projednávaném případě neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti uvedené výše v bodě 54.

59 Při celkovém posouzení nebezpečí záměny je namístě mimoto vzít úvahu skutečnost, že vzhledem k povaze dotčených výrobků, a zejména jejich ceně a vysoce technologické povaze je při koupi stupeň pozornosti relevantní veřejnosti zvlášť vysoký. Možnost uváděná žalobci, že osoby, které tvoří relevantní veřejnost, mohou také vnímat dotčené výrobky v situacích, v nichž nejsou tak pozorní, nebrání tomu, aby bylo přihlédnuto ke stupni pozornosti. Zamítnutí zápisu ochranné známky z důvodu nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou je totiž odůvodněno tím, že taková záměna může nenáležitě ovlivnit dotčené spotřebitele při provádění výběru uvedených výrobků či služeb. Z toho vyplývá, že pro účely posouzení nebezpečí záměny je namístě vzít v úvahu úroveň pozornosti průměrného spotřebitele v okamžiku, kdy připravuje a provádí svůj výběr mezi různými výrobky a službami, které jsou součástí kategorie, pro niž je ochranná známka zapisována.

60 Je namístě dodat, že otázka stupně pozornosti relevantní veřejnosti, která má být vzata v úvahu pro vyhodnocení nebezpečí záměny, je odlišná od otázky, zda okolnosti, které nastanou po koupi, mohou být podstatné pro vyhodnocení, zdali došlo k porušení práva z ochranné známky, jak to bylo uznáno, pokud jde o použití označení totožného s ochrannou známkou, v rozsudku Arsenal Football Club (bod 40 výše) dovolávaném žalobci.

61 Kromě toho se žalobci v projednávaném případě nesprávně dovolávají judikatury, podle níž ochranné známky, které mají vysokou rozlišovací způsobilost, požívají, ať už inherentně, nebo z důvodu známosti těchto ochranných známek na trhu, širší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je nižší (rozsudek SABEL, bod 35 výše, bod 24, a rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 18). Ve skutečnosti proslulost slovního označení PICASSO jako jména slavného malíře Pabla Picassa nemůže zvýšit riziko záměny mezi oběma ochrannými známkami dotčených výrobků.

62 Vzhledem ke všem těmto skutečnostem není stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami dostatečně vysoký na to, aby bylo možno dojít k závěru, že relevantní veřejnost se může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí ze stejného podniku nebo případně z ekonomicky propojených podniků. Odvolací senát tedy správně usoudil, že mezi nimi neexistovalo nebezpečí záměny.

63 Konečně co se týká tvrzení uvedeného v písemném odůvodnění odvolání k OHIM, podle něhož výběr přihlašované ochranné známky vedlejším účastníkem řízení mohl sloužit pouze k podvodnému získání nenáležitého prospěchu z obchodního úspěchu starší ochranné známky, odvolací senát správně usoudil, že toto tvrzení by bývalo bylo podstatné pouze v rámci čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, na němž námitka nebyla založena.

64 Je tudíž třeba zamítnout také první žalobní důvod.

65 Z toho vyplývá, že je namístě zamítnout celou žalobu.

K nákladům řízení

66 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu 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 žalobci nebyli ve sporu úspěšní, je namístě jim uložit náhradu nákladů vynaložených OHIM a vedlejším účastníkem řízení v souladu s jejich návrhy.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) **Žaloba se zamítá.**

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

Forwood Pirrung Meij

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 22. června 2004.

Vedoucí soudní kanceláře H. Jung

Předseda J. Pirrung