ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu)

21. dubna 2010 *

Ve věci T-361/08,

**Peek & Cloppenburg,** se sídlem v Hamburku (Německo),

**van Graaf GmbH & Co. KG,** se sídlem ve Vídni (Rakousko),

zastoupené V. von Bomhard, A. Renckem, T. Doldem a J. Pausem, advokáty,

žalobkyně,

* Jednací jazyk: němčina.

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),** zastoupenému S. Schäffnerem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Tribunálem, kterému bylo povoleno, aby se stal procesním nástupcem Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Thajsko), je

**The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Thajsko),** se sídlem v Bangkoku (Thajsko), zastoupený A. Kockläunerem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. června 2008 (věc R 1677/2007-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Peek & Cloppenburg a Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand,

TRIBUNÁL (osmý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro (zpravodajka), předsedkyně, S. Papasavvas a N. Wahl, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

vydává tento

**Rozsudek**

**Skutečnosti předcházející sporu**

1 Dne 29. října 2004 podal Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Thajsko), 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 níže vyobrazené obrazové označení:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 24 a 25 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 24: „Hedvábí“;

– třída 25 : „Hedvábné oděvy“.

4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 24/2005 ze dne 13. června 2005.

5 Dne 7. září 2005 jedna ze dvou žalobkyň v projednávané věci, a sice společnost Peek & Cloppenburg, proti zápisu přihlášené ochranné známky podala námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článku 41 nařízení č. 207/2009), když namítala nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].

6 Námitky byly založeny na německém zápisu č. 30336340 následující obrazové ochranné známky:



7 Přihláška této ochranné známky byla podána dne 18. července 2003 a ochranná známka byla zapsána dne 14. června 2004 pro následující výrobky a služby spadající do tříd 18, 25 a 35:

– třída 18: „Kožené zboží, zejména opasky, tašky, předměty na ukládání věcí (spadající do třídy 18) a kožená galanterie, zejména peněženky, náprsní tašky, klíčenky a deštníky“;

– třída 25: „Dámské, pánské a dětské oděvy (včetně pletených a tkaných oděvů a kožených oděvů), zejména oděvy pro venkovní nošení, domácí oděvy, oděvy pro volný čas a sportovní oděvy; obuv, včetně vysokých holínek a pantoflí, opasky“;

– třída 35: „Reklama, vedení obchodních záležitostí, komerční správa, kancelářské práce, prezentace výrobků, distribuce vzorků k reklamním účelům, dražby výrobků a služeb, marketingové studie.“

8 Námitky směřovaly proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky.

9 Rozhodnutím ze dne 15. října 2007 námitkové oddělení námitky zamítlo z důvodu, že kolidující označení nejsou podobná a v každém případě neexistuje žádné nebezpečí záměny na území Společenství.

10 Dne 26. října 2007 podala společnost Peek & Cloppenburg proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.

11 Dne 15. listopadu 2007 požádala společnost Peek & Cloppenburg Deutsches Patent- und Markenamt (německý patentový a známkový úřad) o převod starší ochranné známky na druhou žalobkyni v projednávaném případě, a sice společnost van Graaf GmbH & Co. KG (dále jen „společnost van Graaf“).

12 Rozhodnutím ze dne 10. června 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Tento odvolací senát rozhodnutí námitkového oddělení potvrdil v rozsahu, v němž jsou dotčená označení vzhledově, foneticky i pojmově odlišná, takže není nezbytné srovnávat dotčené výrobky, neboť jedna z podmínek čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není splněna. Upřesnil, že i za předpokladu, že by mezi označeními existovala podobnost, a to pouze z důvodu jejich pojmové podobnosti, by se výsledek nezměnil, třebaže jsou dotčené výrobky považovány za totožné, neboť se dotčená veřejnost nezmýlí, pokud jde o jejich obchodní původ.

13 Dne 11. srpna 2008 vystavil Deutsches Patent- und Markenamt osvědčení, z něhož vyplývá, že společnost van Graaf je s účinností od 17. listopadu 2007 novou majitelkou ochranné známky namísto společnosti Peek & Cloppenburg.

**Řízení a návrhová žádání účastníků řízení**

14 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 27. srpna 2008 podaly žalobkyně projednávanou žalobu.

15 Vyjádření k žalobě OHIM a The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, došla kanceláři Tribunálu dne 16. prosince 2008.

16 Dne 16. prosince 2008 v rámci svého vyjádření k žalobě podal The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, návrh na záměnu účastníka směřující k tomu, aby v rámci

řízení před Tribunálem vystupoval namísto Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, a dne 8. ledna 2009 předal kanceláři Tribunálu stejnopis smlouvy o postoupení ochranné známky Společenství Thai Silk.

17 Dopisem zapsaným v kanceláři Tribunálu dne 2. února 2009 vyjádřil OHIM svůj souhlas s tímto návrhem na záměnu. Dopisem zapsaným téhož dne žalobkyně uvedly, že proti tomuto návrhu nemají výhrad.

18 Usnesením ze dne 19. června 2009 povolil Tribunál, aby The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, do řízení vstoupil namísto Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, jakožto vedlejší účastník v rámci řízení před Tribunálem.

19 Rozhodnutím ze dne 9. července 2009 rozhodl Tribunál vyjádření k žalobě The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, odmítnout jako nepřípustné z důvodu, že se vedlejším účastníkem řízení stal až na základě usnesení Tribunálu ze dne 19. června 2009, takže k datu podání uvedeného vyjádření, tedy 16. prosinci 2008, nebyl účastníkem řízení. Tribunál vedlejšího účastníka řízení vyzval, aby na jednání předložil svou argumentaci týkající se projednávané věci.

20 Dopisem došlým kanceláři Tribunálu dne 24. července 2009 podal The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, znovu své vyjádření k žalobě ze dne 16. prosince 2008, jakož i jeho přílohy proto, aby byly zohledněny v rámci tohoto řízení, a to za tím účelem, aby bylo účinně chráněno jeho právo být vyslechnut.

21 Předseda osmého senátu Tribunálu s ohledem na zvláštní okolnosti projednávaného případu rozhodl, že uvedený dokument přijme a ostatním účastníkům řízení umožní, aby se k němu na jednání mohli vyjádřit.

22 Žalobkyně, společnosti Peek & Cloppenburg a van Graaf navrhují, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

23 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

– odmítl žalobu společnosti van Graaf jako nepřípustnou;

– zamítl žalobu společnosti Peek & Cloppenburg jako neopodstatněnou;

– uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.

24 Vedlejší účastník navrhuje, aby Tribunál:

– odmítl žalobu jako nepřípustnou;

– zamítl žalobu jako neopodstatněnou;

– uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.

25 Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na otázky položené Tribunálem byly vyslechnuty na jednání dne 8. října 2009.

**K přípustnosti žaloby**

*Argumenty účastníků řízení*

26 Žalobkyně upřesňují, že z procesních důvodů a z opatrnosti žalobu podala jak společnost Peek & Cloppenburg jakožto účastnice řízení, která byla formálně poškozena ve smyslu čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 65 odst. 4 nařízení č. 207/2009), tak i společnost van Graaf jakožto účastnice řízení, která byla poškozena majetkově. Žádají rovněž, aby byly informovány o jakémkoli případném rozhodnutí Tribunálu, podle něhož by byla aktivně legitimována pouze jedna z nich.

27 OHIM, který vychází z čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94, uvádí, že společnost Peek & Cloppenburg byla účastnicí řízení před odvolacím senátem, takže právo podat žalobu má pouze tato společnost. Je zajisté pravda, že ochranná známka byla postoupena společnosti van Graaf a tato společnost je napadeným rozhodnutím majetkově poškozena. Pro účely tohoto ustanovení je však určující formální postavení účastníka v rámci odvolacího řízení. Vzhledem k tomu, že společnost van Graaf nebyla nikdy účastnicí řízení před odvolacím senátem, není aktivně legitimována.

28 Podle OHIM, který odkazuje na judikaturu Tribunálu, by společnost van Graaf mohla do řízení vstoupit namísto společnosti Peek & Cloppenburg z důvodu postoupení starší ochranné známky Thai Silk za podmínky, že by požádala o to, aby se stala procesní nástupkyní společnosti Peek & Cloppenburg, a Tribunál takové nástupnictví povolil v rámci usnesení. Společnost van Graaf však nepodala žádnou žádost o procesní nástupnictví.

29 Vedlejší účastník řízení tvrdí, že žaloba je nepřípustná jednak z důvodu, že společnost Peek & Cloppenburg již není majitelkou ochranné známky s účinnosti od 17. listopadu 2007, takže ji napadené rozhodnutí nemůže poškodit ve smyslu čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94, a jednak z důvodu, že společnost van Graaf nebyla účastnicí řízení před odvolacím senátem a tohoto řízení se neúčastnila, i když se stala majitelkou starší ochranné známky krátce po podání odvolání před odvolacím senátem. Ani jedna z žalobkyň tedy není aktivně legitimována.

*Závěry Tribunálu*

30 Článek 63 odst. 4 nařízení č. 40/94 stanoví, že žalobu proti rozhodnutí odvolacího senátu „může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům“.

31 V tomto ohledu je třeba uvést, že ve věci, ve které k postoupení ochranné známky došlo po rozhodnutí odvolacího senátu, avšak před podáním žaloby k Tribunálu, bylo rozhodnuto, že v souladu s čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94 mohou noví majitelé starší ochranné známky podat žalobu k Tribunálu a musejí být připuštěni jako účastníci řízení, jakmile prokázali, že jsou majiteli práva uplatňovaného před OHIM [rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2005, Canali Ireland v. OHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Sb. rozh. s. II-2479, bod 19].

32 Je třeba rovněž poznamenat, že v této věci, ve které byl vydán rozsudek CANAL JEAN CO. NEW YORK, bod 31 výše, se vzhledem k tomu, že nová majitelka ochranné známky předložila důkaz o postoupení uvedené ochranné známky a OHIM zapsal toto postoupení po řízení před odvolacím senátem, tato nová majitelka stala účastnicí řízení před OHIM (bod 20).

33 V projednávaném případě ze spisu vyplývá, že dopisem ze dne 15. listopadu 2007 společnost Peek & Cloppenburg požádala Deutsches Patent- und Markenamt o postoupení několika ochranných známek, mimo jiné i starší ochranné známky, ve prospěch společnosti van Graaf a že Deutsches Patent- und Markenamt dne 11. srpna 2008 vystavil zástupci společnosti van Graaf osvědčení o postoupení této ochranné známky posledně uvedené společnosti s účinností od 17. listopadu 2007, takže se společnost van Graaf stala účastnicí řízení před OHIM ve smyslu čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94 [viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2007, Xentral v. OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Sb. rozh. s. II-5213].

34 Tento závěr nemůže vyvrátit skutečnost, že postoupení starší ochranné známky úředně zapsal Deutsches Patent- und Markenamt, a nikoli OHIM, jelikož starší ochranná známka byla zapsána v Německu a nebylo zpochybněno, že došlo k postoupení této ochranné známky ve prospěch společnosti van Graaf.

35 Pokud jde o společnost van Graaf, žaloba je tedy přípustná.

36 Jelikož se jedná o jednu a tutéž žalobu, není třeba zkoumat aktivní legitimaci společnosti Peek & Cloppenburg (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 24. března 1993, CIRFS a další v. Komise, C-313/90, Recueil, s. I-1125, bod 31; rozsudky Tribunálu ze dne 8. července 2003, Verband der freien Rohrwerke a další v. Komise, T-374/00, Recueil, s. II-2275, bod 57, a ze dne 9. července 2007, Sun Chemical Group a další v. Komise, T-282/06, Sb. rozh. s. II-2149, bod 50).

37 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že žaloba musí být prohlášena za přípustnou.

**K věci samé**

38 Žalobkyně uplatňují jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

*Argumenty účastníků řízení*

39 Žalobkyně tvrdí, že výrobky uvedené v přihlášené ochranné známce spadající do třídy 25 jsou totožné s výrobky, kterých se týká starší ochranná známka. Pokud jde o výrobky, kterých se týká přihlášená ochranná známka spadající do třídy 24 a výrobky, kterých se týká starší ochranná známka spadající do třídy 25, existuje mezi nimi podobnost, jelikož oděvy i hedvábí patří do kategorie textilií. Krom toho vzhledem k tomu, že oděvy, jakož i hedvábí, které je jejich složkou a slouží k jejich výrobě, slouží k oblékání, jsou tyto výrobky konkurenční. Distribuční kanály a místa uvádění na trh jsou rovněž často totožné.

40 Žalobkyně uvádějí, že ze vzhledového hlediska jsou dotčená označení velmi podobná, neboť jim dominuje vyobrazení páva, takže minimální odlišnosti mezi uvedenými označeními, pokud jde o ztvárnění pávů a druhořadé prvky, nepostačují k tomu, aby spotřebitel tato označení vnímal odlišně. Tvrdí, že je nerealistické a zcela nepochopitelné mít za to, jak učinil odvolací senát, že je nemožné „příslušné obrazové prvky spojovat s určitým živočišným druhem". Domnívá se naopak, že průměrný spotřebitel v dotčených označeních rozpozná vyobrazení páva, který pro výrobky spadající do tříd 24 a 25 nemá žádný popisný charakter, přičemž tak upoutá pozornost uvedeného spotřebitele. Dále prvky, které jedno označení odlišují od druhého, a sice orámování, linie a barvy, jsou druhořadé, takže pozornost průměrného spotřebitele neodvedou od společných dominantních prvků. Kromě toho výraz „thai silk" pro německého spotřebitele, který velmi dobře pochopí jeho význam, popisuje hedvábí, a tedy oděvy a nebude mít vliv na vnímání přihlášené ochranné známky.

41 Podle žalobkyní bylo v řadě rozsudků Tribunálu konstatováno, že nebezpečí záměny existuje z důvodu podobných vzhledových prvků, třebaže jedno ze srovnávaných označení obsahuje navíc slovní prvek, aniž by byla zohledněna zvýšená rozlišovací způsobilost jiného označení.

42 Žalobkyně dodávají, že z fonetického hlediska jsou dotčená označení buď velmi podobná, nebo nesrovnatelná a že z pojmového hlediska jsou buď velmi podobná, nebo totožná.

43 Dospívají k závěru, že na německém trhu existuje nebezpečí záměny u dotčené veřejnosti, kterou tvoří běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní spotřebitelé. Dále je třeba zohlednit skutečnost, že jednak si spotřebitel uchová v paměti nedokonalou představu o ochranných známkách, a jednak má starší ochranná známka vysokou inherentní rozlišovací způsobilost. Vzhledové srovnání ochranných známek

je zvláště významné vzhledem k dotčeným výrobkům, které jsou obvykle prodávány v samoobslužných obchodech.

44 OHIM a vedlejší účastník navrhují žalobní důvod zamítnout.

*Závěry Tribunálu*

45 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud „z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou".

46 Kromě toho je třeba podle čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 207/2009] staršími ochrannými známkami rozumět ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

47 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených [viz rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2008, Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 70 a citovaná judikatura; viz rovněž obdobně 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].

48 Nebezpečí záměny u veřejnosti musí být dále posuzováno globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz rozsudek CAPIO, bod 47 výše, bod 71, a citovaná judikatura; viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22, a ze dne 22. června 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40).

49 Toto globální posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které 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 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C-234/06 P, Sb. rozh. s. I-7333, bod 48, a rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 25]. Vzájemná závislost mezi těmito faktory je vyjádřena v sedmém bodě odůvodnění nařízení č. 40/94, podle kterého je třeba pojem „podobnost" vykládat ve vztahu k nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na celé řadě faktorů, a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi výrobky či službami, na které se ochranná známka a označení vztahují (viz rozsudek CAPIO, bod 47 výše, bod 72 a citovaná judikatura).

50 Kromě toho globální posouzení, 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. Ze znění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, podle něhož „existuje nebezpečí záměny u veřejnosti", totiž vyplývá, že vnímání ochranných známek typu dotčených výrobků nebo služeb průměrným spotřebitelem hraje určující úlohu při globálním posouzení nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz rozsudek CAPIO, bod 47

výše, bod 73 a citovaná judikatura; viz rovněž obdobně rozsudky SABEL, bod 48 výše, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 47 výše, bod 25).

51 Pro účely globálního posouzení nebezpečí záměny se má za to, že průměrný spotřebitel dotčených výrobků je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Dále je třeba zohlednit skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést přímé srovnání různých ochranných známek, ale musí se spolehnout na nedokonalou představu, kterou si o nich uchoval v paměti. Je rovněž třeba vzít v úvahu skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozsudky Tribunálu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 28, a ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo v. OHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Sb. rozh. s. II-1887, bod 38; viz obdobně rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 47 výše, bod 26].

52 V projednávaném případě z bodu 16 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát zohlednil německy hovořící veřejnost, jelikož je starší ochranná známka německou ochrannou známkou, a že dotčená veřejnost, u níž musí být nebezpečí záměny posuzováno, je tvořena průměrným německy hovořícím spotřebitelem, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Tento předpoklad, který ostatně žalobkyně nezpochybnily, je třeba potvrdit.

53 Vedlejší účastník ovšem tvrdí, že dotčenou veřejností je veřejnost, která má vysoký stupeň pozornosti.

54 Pokud však jde o takové výrobky, jako jsou výrobky běžné spotřeby dotčené v projednávané věci, je nutno konstatovat, že odvolací senát měl správně za to, že dotčenou veřejnost tvoří průměrný spotřebitel, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne

5. října 2005, Bunker & BKR v. OHIM – Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, Sb. rozh. s. II-4035, bod 54 a citovaná judikatura].

K podobnosti označení

55 Zaprvé, pokud jde o srovnání ze vzhledového hlediska, odvolací senát správně v bodě 17 napadeného rozhodnutí konstatoval, že dotčená označení jsou vzhledově odlišná.

56 Je pravda, že obě označení jsou tvořena prvkem představujícím zvíře. Přihlášená ochranná známka je tak tvořena zvířetem, o němž se má za to, že stylizovaným způsobem představuje páva znázorněného z profilu v pozici ve stoje natočené doprava, přičemž pařáty nejsou viditelné a dlouhý ocas zřejmě pokrývají oka. Tento prvek má modrou barvu a je umístěn uprostřed kruhu rovněž modré barvy, pod nímž je uveden výraz „thai silk". Starší ochranná známka je v porovnání s tím tvořena prvkem představujícím rovněž ptáka znázorněného z profilu v pozici ve stoje natočené doprava, který není bezprostředně rozpoznatelný jako páv, jelikož vyobrazení je schematické. Tento pták má hřeben, schematicky znázorněné pařáty a ocas, který se zdá být pokryt šupinami. Třebaže část dotčené veřejnosti může v tomto obrazovém prvku vnímat vyobrazení páva, je toto vyobrazení natolik vzdálené stylizovanému vyobrazení tohoto zvířete v přihlášené ochranné známce, že je uvedená veřejnost bude vzhledově vnímat odlišným způsobem.

57 Jak správně uvedl odvolací senát v bodě 21 napadeného rozhodnutí, pouhá skutečnost, že obě vyobrazení jsou natočena doprava, nemůže vyvolat vzhledovou podobnost mezi kolidujícími označeními.

58 Zadruhé, pokud jde o srovnání z fonetického hlediska, je třeba připomenout, že ve striktním slova smyslu odpovídá fonetická reprodukce kombinovaného označení reprodukci všech jeho slovních prvků bez ohledu na jejich grafické zvláštnosti, které spíše spadají do analýzy označení po stránce vzhledové [rozsudek Tribunálu ze dne 25. května 2005, Creative Technology v. OHIM – Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, Sb. rozh. s. II-1745, bod 42].

59 V tomto ohledu, jak správně uvedl odvolací senát v bodě 23 napadeného rozhodnutí, je třeba mít za to, že dotčená označení jsou rovněž odlišná. Přihlášená ochranná známka je totiž tvořena slovním prvkem „thai silk", který ve starší ochranné známce uveden není. Jelikož dotčená veřejnost tento slovní prvek použije při odkazu na přihlášenou ochrannou známku, neexistuje žádná fonetická podobnost, která by mohla případně vycházet ze skutečnosti, že uvedená veřejnost identifikuje totéž zvíře v obou označeních. Nelze si totiž představit, že by dotčená veřejnost na přihlášenou ochrannou známku odkazovala tak, že by nevyslovila její slovní prvek, ale vyslovila by německý výraz odpovídající zvířeti vyobrazenému jako obrazový prvek přihlášené ochranné známky, který ostatně není příliš přesný, neboť nelze vyloučit, že uvedená veřejnost v tomto obrazovém prvku přímo páva nerozpozná.

60 I za předpokladu, že by slovní prvek přihlášené ochranné známky mohl být považován za popisný, jak tvrdí žalobkyně, nebrání tomu, aby dotčená veřejnost, která bude odkazovat na uvedenou ochrannou známku, vyslovila výhradně její slovní prvek, a nikoli výraz odpovídající zvířeti vyobrazenému jako obrazový prvek této ochranné známky, jelikož je tato shoda svou povahou nepřímá, a v projednávaném případě nejistá, pokud jde o uvedený výraz, a to i přes judikaturu uplatněnou žalobkyněmi, podle které veřejnost nebude považovat popisný prvek, který je součástí kombinované ochranné známky, za rozlišující a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou [viz rozsudek Tribunálu ze dne 22. května 2008, NewSoft Technology v. OHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 56 a citovaná judikatura].

61 Zatřetí, pokud jde o srovnání z pojmového hlediska, je zajisté pravda, jak uvedl odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí, že k tomu, aby existovala podobnost, je potřeba, aby obě vyobrazení byla dotčenou veřejností přímo vnímána jako vyobrazení

páva. Je rovněž pravda, že takový předpoklad potvrdit nelze, jelikož obě vyobrazení jsou vzhledově odlišná.

62 Nelze však vyloučit, že část dotčené veřejnosti rozpozná v obou obrazových prvcích páva, což by tak mohlo vést k určité pojmové podobnosti mezi kolidujícími označeními. Starší ochranná známka, třebaže je vyobrazena schematickým způsobem, totiž přebírá některé znaky páva, a sice hřeben a dlouhý ocas. Přihlášená ochranná známka je bližší vyobrazení páva z důvodu výskytu ok a celkového držení těla.

63 V tomto ohledu je třeba připomenout, že pojmová podobnost vyplývá ze skutečnosti, že obě ochranné známky používají obrazy, které mají shodný významový obsah (rozsudek SABEL, bod 48 výše, bod 24). Pokud se tak bude mít za to, že dotčená veřejnost může v kolidujících označeních vnímat páva, tato kolidující označení užívají obrazy, které mají shodný pojmový obsah, v tom smyslu, že takové obrazy uvedené veřejnosti naznačují nebo sdělují myšlenku krásy či elegance dotčených výrobků, která je tradičně přiznávána pávu.

64 Je však nutno konstatovat, že taková pojmová podobnost musí být považována za nízkou v důsledku toho, že kolidující označení dotčené veřejnosti tentýž pojmový obsah naznačují či sdělují nepřímo.

65 V tomto rozsahu je tak třeba konstatovat, odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí neprávem dospěl k závěru ohledně neexistence pojmové podobnosti dotčených označení. Je však nutno uvést, že toto konstatování nemůže mít v této fázi za následek zrušení napadeného rozhodnutí, neboť odvolací senát krom toho v bodě 29 napadeného rozhodnutí zkoumal existenci případného nebezpečí záměny, když posuzoval existenci pojmové podobnosti mezi dotčenými označeními.

K podobnosti výrobků

66 Jak vyplývá z bodu 29 napadeného rozhodnutí, výrobky, kterých se týká starší ochranná známka, spadající do třídy 25, a sice oděvy, zahrnují výrobky, kterých se týká obrazová ochranná známka Společenství Thai Silk, spadající do tříd 24 a 25, a sice hedvábí a hedvábné oděvy.

67 Z toho vyplývá, že dotčené výrobky musejí být považovány za totožné, takže argument vedlejšího účastníka, podle kterého oděvy a hedvábí nejsou totožné, přijmout nelze.

K nebezpečí záměny

68 Třebaže jsou dotčené výrobky totožné a nehledě k existenci nízké pojmové podobnosti mezi kolidujícími označeními, odvolací senát správně dospěl k závěru, že celkový dojem vytvořený dotčenými ochrannými známkami nemůže vyvolat nebezpečí záměny u dotčené veřejnosti.

69 V tomto ohledu je třeba připomenout, že nelze vyloučit, že pojmová podobnost vyplývající z toho, že obě ochranné známky používají obrazy, které mají shodný významový obsah, může vyvolat nebezpečí záměny v případě, kdy starší ochranná známka má zvláštní rozlišovací způsobilost buď inherentně, či díky proslulosti, které požívá u veřejnosti. V případě, že ochranná známka nepožívá zvláštní proslulosti a je tvořena obrazem vykazujícím málo imaginárních prvků, však pouhá pojmová podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami nestačí k vyvolání nebezpečí záměny (viz rozsudek SABEL, bod 48 výše, body 24 a 25).

70 Je však nutno konstatovat, že ze spisu či z argumentů žalobkyň nikterak nevyplývá, že by starší ochranná známka měla zvláštní rozlišovací způsobilost, a to buď inherentně, nebo z důvodu údajné proslulosti.

71 Kromě toho je třeba uvést, že při globálním posouzení nebezpečí záměny nemají vzhledové, fonetické či pojmové hledisko kolidujících označení vždy stejnou váhu. Je důležité analyzovat objektivní podmínky, za kterých se ochranné známky mohou prezentovat na trhu. Důležitost podobných nebo rozdílných prvků označení může záviset zejména na jejich vnitřních charakteristikách nebo na podmínkách uvedení výrobků nebo služeb, které kolidující ochranné známky označují, na trh. Jsou-li výrobky označené dotčenými ochrannými známkami obvykle prodávány v samoobslužných obchodech, kde si spotřebitel sám vybírá výrobek, a tudíž musí spoléhat hlavně na zobrazení ochranné známky použité u tohoto výrobku, bude vzhledová podobnost označení obecně nejdůležitější. Pokud je naopak uvedený výrobek prodáván především ústně, bude obvykle připisována vyšší váha fonetické podobnosti označení [rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 2004, New Look v. OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Sb. rozh. s. II-3471, bod 49].

72 S ohledem na dotčené výrobky a jejich způsob uvádění na trh je třeba konstatovat, že dotčená označení vzhledově ani foneticky podobná nejsou, přičemž právě vzhledová a fonetická podobnost je v projednávaném případě nejdůležitější.

73 Zjištěné vzhledové a fonetické odlišnosti tak mohou neutralizovat nízkou pojmovou podobnost. Je totiž zcela vyloučeno, aby dotčená veřejnost, která se setká s oběma dotčenými označeními, mezi nimi mohla stanovit spojitost, která by u ní vyvolávala nebezpečí záměny a navozovala dojem, že dotčené výrobky pocházejí od téhož podniku nebo od podniků, které jsou mezi sebou hospodářsky propojeny. Kromě toho, i když výrobci oděvů někdy vytvářejí několik řad výrobků, je zcela nepravděpodobné, jak správně konstatoval odvolací senát v bodě 32 napadeného rozhodnutí, že se dotčená veřejnost, která se setká s oběma dotčenými označeními, může domnívat,

že jde o varianty téže ochranné známky nebo o odvozené ochranné známky téhož výrobce.

74 Za těchto podmínek je třeba jediný žalobní důvod, a tudíž i žalobu zamítnout.

**K nákladům řízení**

75 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastník požadovali náhradu nákladů řízení a společnosti Peek & Cloppenburg a van Graaf neměly ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedeným uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (osmý senát)

rozhodl takto:

**1) Žaloba se zamítá.**

2) **Společnostem Peek & Cloppenburg a van Graaf GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 21. dubna 2010.

Podpisy.