

Vec T-396/04

Soffass SpA
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietské konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok ‚NICKY‘ — Skoršie obrazové národné ochranné známky obsahujúce slovný prvok ‚NOKY‘ — Zamietnutie námietky z dôvodu pravdepodobnosti zámeny — Zrušenie odvolacím senátom — Postúpenie námietkovému oddeleniu na preskúmanie podobnosti medzi výrobkami a na vykonanie dôkazov o používaní — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 23. novembra 2005 II - 4791

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou — Úplne odlišné označenia — Označenia, ktoré majú nepatrnú podobnosť*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Pravdepodobnosť zámény so skoršou ochrannou známkou — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „NICKY“ a obrazové ochranné známky obsahujúce slovný prvok „NOKY“*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

1. Z článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva vyplýva, že pravdepodobnosť zámény predpokladá jednak zhodnosť alebo podobnosť prihlasovanej ochrannej známky a skoršej ochrannej známky a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky a tých výrobkov a služieb, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná. Ide o kumulatívne podmienky. Takže pokiaľ sú kolidujúce označenia úplne odlišné, je v zásade možné bez preskúmania predmetných výrobkov dospieť k názoru, že neexistuje pravdepodobnosť zámény. Naopak, keďže kolidujúce označenia nie sú zjavne pozbavené podobnosti, ale vykazujú určité prvky podobnosti, ako aj určité prvky spôsobilé rozlíšiť ochranné známky, posúdenie významu, ktorý sa týka týchto prvkov, nemôže byť uskutočnené izolovane, ale v rámci všeobecného posúdenia pravdepodobnosti zámény pri zohľadnení všetkých príslušných faktorov, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou výrobkov a služieb, na ktoré sa zápis vzťahuje.
2. Pre francúzsku verejnosť existuje určitý stupeň vizuálnej aj fonetickej podobnosti medzi obrazovým označením obsahujúcim slovný prvok „NICKY“, ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva je požadovaný pre výrobky patriace do triedy 16 v zmysle Niceskej dohody, a obrazovými ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „NOKY“ zapísanými skôr vo Francúzsku pre výrobky patriace do tej istej triedy, takže je potrebné vykonať porovnanie výrobkov, aby sa všeobecne posúdila pravdepodobnosť zámény.

(pozri body 26, 27, 29, 39)

(pozri body 34, 35, 38)