

Vec T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL **proti** **Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu** **(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietské konanie —
Pravdepodobnosť zámeny — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky —
Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ALADIN —
Národná skoršia slovná ochranná známka ALADDIN — Článok 8 ods. 1 písm. b)
a článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) zo 14. júla 2005 II - 2864

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Cieľ požiadavky*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Čiastočné používanie — Vplyv — Pojem „časť tovarov alebo služieb“ uvedený v zápise*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)
3. *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 — Slovné ochranné známky ALADIN a ALADDIN*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]

1. Požiadavka riadneho používania skoršej ochrannej známky, v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, má za cieľ obmedziť riziko sporov medzi dvoma ochrannými známkami tým, že sú chránené len tie ochranné známky, ktoré boli skutočne používané, pokiaľ neexistuje riadny hospodársky dôvod, pre ktorý ochranná známka nebola používaná. Naopak, uvedený článok 43 ods. 2 a 3 sa netýka hodnotenia obchodného úspechu, ani kontroly hospodárskej stratégie podniku a ani ponechania ochrany ochranných znáмок na ich samotné široké obchodné využitie.

známka bola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

(pozri body 42, 43)

Z toho dôvodu cieľ sledovaný uvedenou požiadavkou sa ani tak neskladá z presného určenia rozsahu ochrany poskytovanej skoršej ochrannej známke s ohľadom na skutočné tovary alebo služby používajúce ochrannú známku v danom čase, ako skôr zo všeobecnejšieho overenia, či skoršia ochranná

2. Článok 43 ods. 2 posledná veta nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že ak bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je tak široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k „časti týchto tovarov alebo služieb“ poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, pod ktoré spadajú tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná. Naopak, ak bola ochranná známka zapísaná pre tovary alebo služby

určené tak presne a tak obmedzene, že nie je v tejto kategórii možné urobiť žiadne významné členenie, potom dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre tovary a služby nevyhnutne pokrýva na účely námietky celú túto kategóriu.

Hoci pojem čiastočného používania má za úlohu zaistiť, aby ochranné známky, ktoré neboli používané pre danú kategóriu tovarov, neboli považované za nepoužiteľné, nesmie však mať za účinok zbavenie majiteľa skoršej ochrannej známky akejkoľvek ochrany pre tovary, ktoré, hoci nie sú presne rovnaké s tými, o ktorých bol schopný podať dôkaz o ich riadnom používaní, nie sú v podstate rozdielne od týchto tovarov a patria do rovnakej skupiny, ktorá nemôže byť rozdelená inak ako svojvoľným spôsobom. V tomto ohľade je v praxi pre majiteľa ochrannej známky nemožné dokázať, že ochranná známka bola používaná pre všetky predstaviteľné variácie tovarov, ktorých sa zápis týka. Následne sa pojem „časť tovarov alebo služieb“ nemôže vzťahovať na všetky obchodné variácie podobných tovarov alebo služieb, ale len tovarov alebo služieb, ktoré sú dostatočne odlišné na vytvorenie súvislej kategórie alebo podkategórie.

3. Pre odborníkov v kovospracujúcom priemysle usadených v Španielsku existuje pravdepodobnosť zámény medzi slovným označením ALADIN, ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva je požadovaný pre „prípravky na čistenie odpadových potrubí pre kovospracujúci priemysel, s výnimkou prídavných činidiel na textil a prídavných činidiel“, patriace do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody, a slovnou ochrannou známkou ALADDIN, zapísanou skôr v Španielsku pre „prípravky na leštenie kovov“ patriace do tej istej triedy, pod podmienkou, ak dotknuté tovary si sú čiastočne podobné, kolidujúce označenia vykazujú vysokú mieru podobnosti a ak má skoršia ochranná známka vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, takže uvedené tovary sa môžu aj v očiach skupiny verejnosti zloženej z odborníkov špecializovaných v kovospracujúcom priemysle zdať príbuzné, pretože patria do jednej skupiny tovarov, a teda sú vnímané ako prvky jedného všeobecného radu tovarov, ktoré môžu mať spoločný obchodný pôvod.

(pozri body 44 — 46)

(pozri body 81, 86, 87, 92, 99 — 101)