

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

10. října 2006\*

Ve věci T-172/05,

**Armacell Enterprise GmbH**, se sídlem v Münsteru (Německo), zastoupená  
O. Spuhlerem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako  
vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

\* Jednací jazyk: angličtina.

**nmc SA**, se sídlem v Raeren-Eynatten (Belgie), zastoupená P. Pétersem a T. de Haanem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. února 2005 (věc R 552/2004-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi nmc SA a Armacell Enterprise GmbH,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, F. Dehousse a D. Šváby, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 4. května 2006,

vydává tento

**Rozsudek**

**Skutkový základ sporu**

- 1 Dne 3. prosince 2001 podala Armacell Enterprise GmbH (dále jen „žalobkyně“) 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.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení ARMAFOAM.
  
- 3 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do třídy 20 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 následujícímu popisu: „pěnové výrobky z elastomerů, termoplastů nebo termo-setů jako součástí systému nebo jako konečné výrobky“.
  
- 4 Dne 24. června 2002 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství*.
  
- 5 Dne 9. července 2002 podala nmc SA (dále jen „vedlejší účastnice“) na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námítky proti zápisu přihlašované ochranné známky.
  
- 6 Důvodem uplatňovaným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší slovní ochrannou známkou Společenství NOMAFOAM vedlejší účastnice, zapsanou dne 31. října 1997 pro následující výrobky:
  - třída 17: „Výrobky z umělých hmot jako polotovary, těsnící, ucpávací a izolující materiál, polyethylenová pěna (polotovar), materiály k tepelné a zvukové izolaci, vycpávková umělá hmota, obalová umělá hmota (výplň), izolující složky proti

vlhkosti a chladu spadající do této třídy, zvukově-izolační materiály, ohebné nekovové trubky“;

- třída 19: „Stavební hmoty (nekovové); trubky pevné (nekovové) pro stavebnictví; obklady zdí a stěn spadající do této třídy“;
  
- třída 20: „Výrobky z umělých hmot, které nejsou uvedeny v jiných třídách, obalové nádoby z umělé hmoty, matrace, polštáře a podušky z umělé hmoty sloužící jako podložky zejména na sezení či klečení při zahradničení nebo kutilství, při sportování, gymnastice, odpočinku a ve volném čase“;
  
- třída 27: „Koberce, protiskluzné rohože, koberečky do automobilů, rohožky, rohože; koberce, rohože a rohožky z umělé hmoty sloužící jako podložky zejména na sezení či klečení při zahradničení nebo kutilství, při sportování, gymnastice, odpočinku a ve volném čase; obložení podlah, zdí a stěn, izolující obklady, které nejsou uvedeny v jiných třídách, tapety na stěny nikoliv textilní“;
  
- třída 28: „Potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách“.

- 7 Rozhodnutím ze dne 24. května 2004 zamítlo námitkové oddělení námitky z toho důvodu, že přihlašovaná ochranná známka a starší ochranná známka jsou dostatečně odlišné, aby bylo nebezpečí záměny u průměrného spotřebitele Společenství na území Společenství vyloučeno.

- 8 Dne 5. července 2004 podala vedlejší účastnice na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení. Dne 23. září 2004 předložila písemné odůvodnění odvolání. Žalobkyně předložila své vyjádření k odvolání vedlejší účastnice dne 17. prosince 2004.
- 9 První odvolací senát OHIM vyhověl odvolání rozhodnutím ze dne 23. února 2005 doručeným žalobkyni dopisem ze dne 25. února 2005 (dále jen „napadené rozhodnutí“) z toho důvodu, že existuje nebezpečí záměny.

### **Řízení a návrhová žádání účastníků řízení**

- 10 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 29. dubna 2005 podala žalobkyně projednávanou žalobu. Uvedla, že vedle svého advokáta bude také zastoupena svým patentovým zástupcem C. Hanem.
- 11 OHIM předložil své vyjádření k žalobě dne 10. srpna 2005 a vedlejší účastnice předložila své vyjádření k žalobě dne 29. srpna 2005.
- 12 Žalobkyně požádala dopisem ze dne 15. září 2005, který došel kanceláři Soudu dne 19. září 2005, na základě čl. 135 odst. 2 jednacího řádu Soudu, aby mohla předložit repliku. Žalobkyně rovněž potvrdila, že se její patentový zástupce zúčastní jednání.

13 Žádost o předložení repliky byla rozhodnutím předsedy pátého senátu Soudu ze dne 27. září 2005 zamítnuta. Vedoucí kanceláře Soudu informoval žalobkyni dopisem z téhož dne o tomto zamítnutí, o tom, že bude mít možnost předložit své vyjádření při jednání, a dále o tom, že C. Hano se bude moci při jednání vyjádřit pouze za přítomnosti a pod dohledem advokáta žalobkyně.

14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

16 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

- 17 Žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod směřující ke zrušení, který se navzdory formálnímu odkazu na porušení čl. 43 odst. 5 druhé věty nařízení č. 40/94 týká pouze porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení z toho důvodu, že odvolací senát nesprávně shledal existenci nebezpečí záměny.

### *Argumenty účastníků řízení*

- 18 Žalobkyně zaprvé uplatňuje, že kolidující ochranné známky nejsou podobné.
- 19 První slabiky těchto ochranných známek, „no“ u NOMAFOAM a „ar“ u ARMAFOAM, se velmi liší. Tím, že jsou tyto slabiky umístěny na začátku označení, přitahují přitom snadněji pozornost spotřebitele. Stupeň sluchové a vzhledové podobnosti je tedy nízký.
- 20 Pokud jde o pojmovou podobnost, žalobkyně uplatňuje, že jelikož slova „armafoam“ a „nomafoam“ jako taková v dotýcných jazycích neexistují, relevantní veřejnost bude mít sklon k tomu je vnímat jako slova smyšlená. Žalobkyně má nicméně za to, že druhá část kolidujících ochranných známek, anglické slovo „foam“ bude relevantní veřejností vnímáno jako pouhý popis výrobků, na které se tyto ochranné známky vztahují. Žalobkyně se v tomto ohledu domnívá, že angličtina je z hlediska relevantní veřejnosti rozhodujícím jazykem pro posouzení pojmové podobnosti. Rozlišovací způsobilost části „foam“ kolidujících ochranných známek je tedy velmi nízká. To dodává na významu prvních částí uvedených ochranných známek „arma“ a „noma“,

kteře představují pro relevantní veřejnost zcela odlišné výrazy, neboť nemají z hlediska pojmového nic společného. Vzhledem k tomu, že tyto první části mají zvláštní rozlišovací způsobilost, jsou dominantními prvky kolidujících ochranných známek v rámci celkového dojmu, kterým tyto ochranné známky působí.

- 21 Žalobkyně tedy tvrdí, že relevantní veřejnost nebude věnovat pozornost koncové části kolidujících ochranných známek, která je čistě popisná, nýbrž počáteční části těchto ochranných známek, která není nijak popisná a má jasnou rozlišovací způsobilost. Mezi kolidujícími ochrannými známkami tedy neexistuje žádná pojmová podobnost. Odvolací senát ostatně neuvedl v napadeném rozhodnutí žádnou skutečnost, která by nasvědčovala existenci pojmové podobnosti.
- 22 Odvolací senát tedy protiprávně usoudil, že celkový dojem, kterým kolidující ochranné známky působí, vychází z koncové části uvedených ochranných známek „foam“, zatímco zásada zavedená judikaturou je ta, že obvykle zůstane v paměti počátek slov, neboť má rozlišovací způsobilost. Odvolací senát rovněž tvrdil, že totožná část „foam“ je popisem uvedených výrobků. Na základě judikatury Soudního dvora je přitom možné, že část ochranné známky, která je popisná, nemá rozlišovací způsobilost, což je v rozporu s posouzením odvolacího senátu, a musí vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.
- 23 Žalobkyně zadruhé podpůrně tvrdí, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, nejsou podobné. Pěnové výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky a výrobky z umělé hmoty spadající do třídy 20, na které se vztahuje starší ochranná známka, nejsou podobné. To platí taktéž pro ostatní výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka.
- 24 Odvolací senát v bodě 21 napadeného rozhodnutí pouze tvrdil, že přihláška ochranné známky uvádí mimo jiné pěnové výrobky z elastomerů a thermoplastů, že



výrobky spadající do třídy 20, na které se vztahuje starší ochranná známka, jsou vyrobeny z umělé hmoty a že umělá hmota, guma a pružný polymer jsou podobné materiály, které mohou být použity k výrobě široké řady výrobků spadajících do třídy 20, jako jsou rohožky, matrace a podušky.

- 25 Skutečnost, že je možné vyrobit výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, z téhož materiálu, však nepostačuje k tomu, aby se tyto výrobky staly podobnými ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Odvolací senát tedy učinil nesprávný výklad podmínky týkající se podobnosti výrobků.
- 26 OHIM a vedlejší účastnice zpochybňují argumenty žalobkyně. Odvolací senát došel správně k závěru, že existuje nebezpečí záměny. Vedlejší účastnice každopádně napadá přípustnost zpochybnění uvedených žalobkyní ohledně srovnání výrobků.

### *Závěry Soudu*

- 27 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapiše, „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“.

- 28 Podle judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky 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; rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 25].
- 29 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny u veřejnosti posuzováno celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; Canon, bod 28 výše, bod 16, a výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 28 výše, bod 18; rozsudek Fifties, bod 28 výše, bod 26).
- 30 Toto celkové posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (rozsudek SABEL, bod 29 výše, bod 23).
- 31 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 těmito výrobky nebo službami může tedy být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudky Canon, bod 28 výše, bod 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 28 výše, bod 19, a Fifties, bod 28 výše, bod 27).
- 32 Krom toho vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu při celkovém posuzování nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel přitom vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily [rozsudky SABEL, bod 29 výše, bod 23, a Lloyd

Schuhfabrik Meyer, bod 28 výše, bod 25; rozsudky Soudu Fifties, bod 28 výše, bod 28, a ze dne 3. března 2004, Mühlens v. OHIM – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Recueil, s. II-791, bod 41]. Za účelem tohoto celkového posouzení se má za to, že průměrný spotřebitel dotyčných výrobků je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Krom toho je třeba přihlídnout k tomu, že průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost přímo porovnávat jednotlivé ochranné známky, ale musí se spoléhat na nedokonalou představu těchto známek, kterou si uchoval v paměti. Je namístě rovněž zohlednit skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 28 výše, bod 26, a Fifties, bod 28 výše, bod 28).

- 33 Konečně z jednotné povahy ochranné známky Společenství, zakotvené v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 40/94, vyplývá, že starší ochranná známka Společenství je chráněna stejně ve všech členských státech. Starších ochranných známek Společenství je tedy možno se dovolávat proti každé pozdější přihlášce ochranné známky, která by narušila jejich ochranu, i když pouze ve vztahu ke vnímání spotřebitelů v části území Společenství. Z toho vyplývá, že zásada zakotvená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94, podle které pro zamítnutí zápisu ochranné známky postačuje, že absolutní důvod pro zamítnutí existuje pouze v části Společenství, se použije obdobně rovněž v případě relativního důvodu pro zamítnutí ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 59; ZIRH, bod 32 výše, bod 36; 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 34, a ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 33].

- 34 Pokud jde zaprvé o vymezení relevantní veřejnosti, je třeba konstatovat, podobně jak to učinil odvolací senát (body 8 a 9 napadeného rozhodnutí) a účastníci řízení, že výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky a výrobky, na něž se vztahuje starší

ochranná známka, mohou být uváděny na trh pro potřeby široké veřejnosti, jak odborné, tak neodborné. Relevantní veřejnost je tedy tvořena všemi spotřebiteli Společenství.

- 35 Co se týče zadruté srovnání výrobků, odvolací senát v bodě 21 napadeného rozhodnutí v podstatě usoudil, že velice široká definice výrobků v přihlášce ochranné známky zahrnuje výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka. Odvolací senát z těchto výrobků zvláště zdůraznil některé výrobky třídy 20, a sice výrobky z umělých hmot, které nejsou uvedeny v jiných třídách, rohože, matrace, podušky, tedy výrobky, o kterých odvolací senát v podstatě uvedl, že mohou být vyrobeny z téhož základního materiálu jako výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Odvolací senát tedy došel k závěru, že výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, jsou velice podobné, ba dokonce totožné (bod 21 napadeného rozhodnutí).
- 36 Žalobkyně tvrdí, aniž by to zvláště vysvětlila, že výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, nejsou podobné. Krom toho v podstatě uplatňuje, že skutečnost, že je možné vyrobit výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, z téhož základního materiálu, nepostačuje k tomu, aby se tyto výrobky staly podobnými ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Odvolací senát tedy učinil nesprávný výklad podmínky týkající se podobnosti výrobků.
- 37 OHIM dochází k závěru, který sdílí s odvolacím senátem, že jsou výrobky podobné, prostřednictvím jiné úvahy. Má za to, na rozdíl od tohoto oddělení, že nikoli výrobky přihlašované ochranné známky zahrnují některé výrobky starší ochranné známky, nýbrž právě výrobky starší ochranné známky, zejména „výrobky [třídy 20] z umělé hmoty, které nejsou uvedeny v jiných třídách“, kategorie, která podle OHIM není omezena ani co do druhu použití umělé hmoty, ani pokud jde o použití výrobku z umělé hmoty, zahrnují výrobky přihlašované ochranné známky.

- 38 Vedlejší účastnice uplatňuje, že zpochybnění žalobkyně týkající se výrobků jsou před Soudem podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu nepřijatelná, neboť nebyla uvedena v rámci řízení před OHIM. Vedlejší účastnice sdílí podpůrně názor odvolacího senátu, že znění přihlášky ochranné známky, pokud jde o uvedené výrobky, je tak široké, že zahrnuje výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka, které spadají do třídy 20. Vedlejší účastnice předkládá některé obchodní doklady, které již předložila před OHIM.
- 39 Co se týče nejprve údajné nepřijatelnosti zpochybnění uvedených žalobkyní týkajících se výrobků, je třeba připomenout, že žaloba podaná k Soudu na základě čl. 63 odst. 2 nařízení č. 40/94 směřuje k přezkumu legality rozhodnutí odvolacích senátů [viz rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 46, a ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 70 a uvedená judikatura]. V rámci nařízení č. 40/94 se musí podle článku 74 tohoto nařízení tento přezkum provádět s ohledem na skutkový a právní rámec sporu tak, jak byl předložen odvolacímu senátu [rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejšitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 16, a ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 17]. Krom toho podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu nesmí spisy účastníků řízení změnit předmět řízení před odvolacím senátem.
- 40 Je tedy třeba přezkoumat, zda žalobkyně změnila předmět řízení, když poprvé tvrdila až před Soudem, že výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, jsou odlišné.
- 41 V tomto ohledu je nutné konstatovat, že jsou-li námitky proti zápisu ochranné známky Společenství založeny na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, musí se OHIM zabývat otázkou, zda jsou výrobky a služby, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, totožné nebo podobné.

- 42 Tak je tomu, i když OHIM nebo některý z účastníků řízení má za to, že je bezpředmětné zabývat se tím, zda jsou dotčené výrobky a služby totožné či podobné z důvodu značných rozdílů zjištěných mezi ochrannými známkami, které v každém případě vylučují nebezpečí záměny. V důsledku toho skutečnost, že v projednávaném případě žalobkyně připustila před námitkovým oddělením, že výrobky, na něž se vztahují ochranné známky, mohou být potenciálně totožné, a že posléze před odvolacím senátem prohlásila, že otázka podobnosti výrobků nemusí být zodpovězena s ohledem na údajný rozdíl mezi kolidujícími ochrannými známkami, nijak neměla za následek to, že by se OHIM neměl zabývat otázkou, zda jsou výrobky, na něž se vztahují uvedené ochranné známky, podobné nebo totožné. Důsledkem této okolnosti tudíž nebylo zbavit žalobkyni práva zpochybnit v mezích právního a skutkového rámce sporu před odvolacím senátem posouzení tohoto senátu ohledně tohoto bodu [viz obdobně rozsudek Soudu ze dne 23. listopadu 2004, Frischpack v. OHIM (Tvar krabičky na sýr), T-360/03, Sb. rozh. s. II-4097, body 32 až 35].
- 43 Je nutné konstatovat, že zpochybnění uvedená žalobkyní před Soudem týkající se srovnání výrobků se nevychylují z rámce sporu, který byl odvolacímu senátu předložen. Žalobkyně totiž pouze zpochybňuje učiněná posouzení a úvahu tohoto oddělení. Z toho vyplývá, že žalobkyně nezměnila prostřednictvím svých zpochybnění předmět řízení, a tato zpochybnění jsou tedy u Soudu přípustná.
- 44 Z ustálené judikatury totiž vyplývá, že je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami namísto zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami, a zejména jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter [rozsudek Canon, bod 28 výše, bod 23; rozsudky Soudu ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Sb. rozh. s. II-2811, bod 65, a ze dne 4. května 2005, Chum v. OHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02, Sb. rozh. s. II-1515, bod 31].

- 45 V projednávané věci je definice výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky, pokud jde o povahu těchto výrobků, velice široká, neboť se týká výrobků, které lze označit za výrobky, jež jsou „součástí systému nebo konečné výrobky“, tedy prakticky jakýchkoliv výrobků. Jediné omezení v rámci této definice se týká materiálu, ze kterého jsou vyrobeny: jde o pěnové výrobky z elastomerů, termoplastů nebo thermosetů.
- 46 Co se týče starší ochranné známky, vztahuje se kromě některých výrobků uvedených odvolacím senátem v bodě 21 napadeného rozhodnutí, spadajících do třídy 20, na širokou řadu výrobků, z nichž většina odpovídá popisu výrobků, jež jsou „součástí systému“ nebo „konečné výrobky“, které mohou být vyrobeny jako pěnové.
- 47 Žalobkyně nikdy netvrdila, že pěny uvedené v její přihlášce ochranné známky vykazují takové chemické a fyzikální zvláštnosti, že jsou vyhrazeny pro výrobu velmi specifických výrobků, jež nejsou obsaženy v seznamu výrobků, na něž se vztahuje starší ochranná známka.
- 48 Žalobkyně v bodě 65 žaloby pouze tvrdí, že pěnové výrobky a výrobky z umělé hmoty třídy 20 nejsou podobné, a dodává, že totéž platí pro ostatní výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka.
- 49 Toto tvrzení žalobkyně, které není ostatně nijak podložené, nemůže zpochybnit posouzení učiněné odvolacím senátem v bodě 21 napadeného rozhodnutí, podle nějž „umělá hmota, guma a pružný polymer“ jsou podobné materiály, a je každopádně popřeno následujícími úvahami.

- 50 Zprvė, jak uvádí OHIM ve svém vyjádření k žalobě, pěnové výrobky z elastomerů, thermoplastů nebo thermosetů nejsou ničím jiným než umělými hmotami. Žalobkyně ostatně zřejmě připouští tuto skutečnost, když odkazuje v bodě 63 své žaloby na to, že je možné, aby byly výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, vyrobeny z téhož základního materiálu.
- 51 Zadruhé, tvrzení žalobkyně je v rozporu s postojem, který hájí v rámci přezkumu podobnosti označení a podle kterého je přípona „foam“ „pouhým popisem“ výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky (bod 43 žaloby). Žalobkyně tak totiž mlčky připouští, že výrobky, na něž se vztahuje ochranná známka vedlejší účastnice, jsou rovněž pěnovými výrobky.
- 52 Zatřetí, z dokladů předložených vedlejší účastnicí v řízení před OHIM, přiložených k jejímu vyjádření k žalobě vyplývá, že žalobkyně vyrábí pod ochrannou známkou ARMAFOAM výrobky, které odpovídají definici obsažené v přihlášce ochranné známky a jsou totožné nebo podobné některým výrobkům uváděným na trh vedlejší účastnicí pod ochrannou známkou NOMAFOAM, a sice ochranné pěnové profily k balení křehkých výrobků. Tyto doklady znázorňují, i když s omezením se na určité výrobky, přesto však konkrétně, podobnost nebo totožnost výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky. Žalobkyně nebyla při jednání ostatně schopna v odpovědi na otázku Soudu vyvrátit, že některé z výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky přímo konkurují výrobkům, které uvádí na trh pod starší ochrannou známkou vedlejší účastnice.
- 53 Z výše uvedeného vyplývá, že žalobkyni se nepodařilo zpochybnit opodstatněnost posouzení odvolacího senátu, podle něž „znění přihlášky ochranné známky (pěnové výrobky vyrobené z elastomerů, thermoplastů) je dostatečně široké na to, aby zahrnovalo výrobky, jež jsou podrobně popsány ve starším zápisu (výrobky z umělých hmot, které nejsou uvedeny v jiných třídách)“ (bod 21 napadeného rozhodnutí).



- 54 Krom toho toto posouzení odvolacího senátu na rozdíl od toho, co prosazuje žalobkyně, nespočívá v tom, že by zjištění o existenci podobnosti výrobků bylo učiněno závislým pouze na úvaze, že pro výrobu těchto výrobků byl použit stejný základní materiál. Zmínil-li odvolací senát v bodě 21 napadeného rozhodnutí materiály použité k výrobě výrobků, je to pouze proto, že přihláška ochranné známky definovala výrobky, které v ní byly uvedeny, nikoliv toliko z hlediska jejich povahy, potenciálně velice široké („součásti systému nebo konečné výrobky“), jako spíše podle materiálu, ze kterého jsou vytvořeny („pěna“).
- 55 Odvolací senát tedy správně v bodě 21 napadeného rozhodnutí konstatoval, že se popis výrobků, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, překrývá s popisem výrobků označených starší ochrannou známkou, a tedy shledal existenci podobnosti, ba dokonce totožnosti výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 56 Pokud jde zařetí o srovnání kolidujících ochranných známek, odvolací senát shledal, že tyto ochranné známky jsou podobné, obzvlášť z hlediska relevantní veřejnosti, která nemluví anglicky (bod 23 napadeného rozhodnutí).
- 57 Co se týče nejprve srovnání kolidujících ochranných známek z hlediska pojmového, odvolací senát poukázal na to, že tyto ochranné známky, pojímané jako celek, jsou smyšlené, nevykazují žádný spojitý význam, a není tedy vhodné je z hlediska pojmového srovnávat (bod 18 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát měl však za to, že mezi spotřebiteli dotčených výrobků, jsou pouze spotřebitelé mluvící anglicky schopni spontánně oddělit u kolidujících ochranných známek příponu „foam“, která je anglickým slovem znamenajícím „pěna“ (bod 13 napadeného rozhodnutí).

- 58 Žalobkyně v podstatě tvrdí, že kolidující ochranné známky nejsou z hlediska pojmového vůbec podobné. Za tímto účelem uvádí, že vzhledem k tomu, že příponu „foam“ bude celá relevantní veřejnost spontánně vnímat jako slovo čistě popisující výrobky, nebude tato veřejnost věnovat pozornost této příponě, ale zaměří svoji pozornost na počáteční části „arma“ a „noma“ kolidujících ochranných známek, které jsou přinejmenším zbaveny jakékoliv pojmové podobnosti ve všech jazycích Společenství, nepostrádají-li vůbec jakýkoli význam.
- 59 OHIM a vedlejší účastnice souhlasí se stanoviskem odvolacího senátu, pokud jde o spotřebitele, kteří nemluví anglicky, že není namístě provádět pojmové srovnání. Co se týče spotřebitelů mluvících anglicky, OHIM se domnívá, že skutečnost, že posledně jmenovaní identifikují v kolidujících ochranných známkách anglický výraz znamenající „pěna“, nestačí k vyvození závěru, že existuje pojmová podobnost. Vedlejší účastnice je toho názoru, že důsledkem této skutečnosti je relativní pojmová podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 60 Soud má za to, že posouzení odvolacího senátu je opodstatněné, pokud jde přinejmenším o spotřebitele, kteří nemluví anglicky, u kterých není namístě provádět pojmové srovnání kolidujících ochranných známek. Postoj žalobkyně, který spočívá v tvrzení, že spotřebitelé, kteří nemluví anglicky, stejně jako jejich anglicky mluvící protějšci, spontánně porozumí příponě „foam“ jako anglickému výrazu znamenajícímu „pěna“, a tedy jako výrazu, který je popisem výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, je zjevně nesprávný a navíc tento postoj nenachází ostatně žádnou podporu ve skutečnostech obsažených ve spisu.
- 61 Co se týče vzhledového a fonetického srovnání kolidujících ochranných známek, odvolací senát došel, pokud jde o veřejnost, která nemluví anglicky, v podstatě k závěru, že existuje velká podobnost (body 11 až 19 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát totiž poukázal na to, že kolidující ochranné známky mají společných šest písmen a tři slabiky z celkových osmi písmen, a čtyř slabik, a že předpony „ar“ a „no“, přestože jsou umístěny na začátku kolidujících ochranných známek, nemohou zpochybnit vzhledovou a fonetickou podobnost těchto ochranných známek. Vedlejší účastnice a OHIM sdílejí tento postoj.

- 62 Pokud jde o anglicky mluvící veřejnost, odvolací senát usoudil, že popisný charakter přípony „foam“ může ve vztahu k této veřejnosti spíše posílit celkovou vzhledovou a fonetickou podobnost kolidujících ochranných známek (body 16 a 17 napadeného rozhodnutí). OHIM má za to, že popisný charakter této přípony by měl přivést tuto veřejnost spíše k tomu, aby zaměřila svou pozornost na počáteční části „arma“ a „noma“ kolidujících ochranných známek, které jsou dosti odlišné.
- 63 Žalobkyně tvrdí, že předpony „ar“ a „no“ jasně rozlišují kolidující ochranné známky z hlediska vzhledového a fonetického z důvodu jejich umístění na začátku těchto známek. Tvrdí rovněž, že předpony „arma“ a „noma“, které považuje za dominantní prvky kolidujících ochranných známek, jsou z hlediska vzhledového a fonetického jasně odlišné.
- 64 Soud podotýká, že jedinými vzhledovými a fonetickými rozdíly kolidujících ochranných známek objektivně odhalitelnými veřejností, která nemluví anglicky, jsou rozdíly plynoucí z předpon „ar“ a „no“ těchto ochranných známek.
- 65 V tomto ohledu je jistě pravda, že počáteční část slovních ochranných známek může upoutat více pozornost spotřebitele než části následující [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 17. března 2004, *El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 81, a ze dne 16. března 2005, *L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, body 64 a 65]. Tato úvaha však neplatí ve všech případech [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, *Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 50, a ze dne 6. července 2004, *Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 48]. V žádném případě nemůže zpochybnit zásadu vyjádřenou judikaturou uvedenou v bodech 29 až 32 výše, podle které přezkum podobnosti ochranných známek musí zohlednit celkový dojem, kterým tyto ochranné známky působí, neboť průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily.

- 66 Pokud jde o veřejnost, která nemluví anglicky, Soud má v projednávaném případě podobně jako odvolací senát, vedlejší účastnice řízení a OHIM za to, že rozdíl předpon „ar“ a „no“ kolidujících ochranných známek nemůže navzdory jejich umístění na začátku ochranné známky odstranit dojem velké vzhledové a fonetické podobnosti, kterým uvedené ochranné známky působí a který vyplývá jak z toho, že tyto ochranné známky jsou stejně dlouhé (každá obsahuje osm písmen a čtyři slabiky), tak z toho, že kromě výše zmíněného rozdílu jsou tyto ochranné známky zcela totožné jak z hlediska vzhledového (šest písmen umístěných ve stejném pořadí: „m“, „á“, „f“, „o“, „a“, „m“), tak z hlediska fonetického („ma“, „fo“, „am“).
- 67 Z toho vyplývá, že kolidující ochranné známky jsou z hlediska vzhledového a fonetického podobné, alespoň co se týče veřejnosti, která nemluví anglicky. Z tohoto důvodu a s ohledem na to, že pojmové srovnání těchto ochranných známek není, pokud jde o tuto veřejnost, relevantní, je namístež vyvodit závěr, že tyto ochranné známky jsou ve vztahu k této veřejnosti podobné.
- 68 S ohledem na tento závěr a na judikaturu připomenutou v bodě 33 výše, podle které je možné se dovolávat starších ochranných známek Společenství proti každé pozdější přihlášce ochranné známky, která by narušila jejich ochranu, i když pouze ve vztahu k vnímání spotřebitelů v části území Společenství, je třeba konstatovat, že odvolací senát měl správně v bodě 19 napadeného rozhodnutí za to, že kolidující ochranné známky jsou podobné ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, aniž by bylo třeba rozhodovat o tom, zda-li jsou tyto ochranné známky rovněž podobné ve vztahu k anglicky mluvící veřejnost.
- 69 Z veškerých těchto úvah vyplývá, že jediný žalobní důvod směřující ke zrušení, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být zamítnut jako neopodstatněný. Za těchto podmínek je třeba žalobu zamítnout.

## **K nákladům řízení**

70 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl ve věci úspěch, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice řízení požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
  
- 2) **Armacell Enterprise GmbH ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a nmc SA.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. října 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras

II - 4084